CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE

ENTRE

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID E IMHOTECH, S.L.

REUNIDOS

De una parte, la **UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ESTUDI GENERAL** (en adelante, UV) con domicilio social en València, Avda. Blasco Ibáñez número 13 (C.P. 46010) y con CIF: Q-4618001-D y en su nombre y representación Dª María Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Magnífica, legitimada para este acto en virtud del artículo 94 de los Estatutos de la Universitat de València, aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell (DOGV 2004/8213), modificados por Decreto 45/2013, de 28 de marzo, del Consell (DOGV 2013/6994) y facultada a partir de su nombramiento por el Decreto 25/2022, de 11 de marzo, del Consell (DOGV 2022/2126)

De otra parte, la **UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID** (en adelante, UCM), con número de identificación fiscal Q2818014I, y domicilio en Avenida de Séneca, 2, 28040 Madrid, representada en este acto por Lucía de Juan Ferré, con D.N.I. nº 53.000.388Q, representación que deriva de su calidad de Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la UCM, nombrada por Decreto Rectoral 31/2023, de 28 de junio, y en virtud de lo que establece el Artículo 66.2 del Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid (BOCM nº 71, de 24 de marzo), y de las competencias que le han sido delegadas por Decreto Rectoral 28/2023, de 28 de junio, de establecimiento de los Vicerrectorados de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de diversas cuestiones de índole organizativo (BOCM nº 162, de 10 de julio).

UV y UCM, en adelante, serán denominadas conjuntamente las “Licenciantes” o las “Instituciones”.

De otra parte, **IMHOTECH, S.L.** (en adelante, el LICENCIATARIO o la COMPAÑÍA), sociedad constituida en unidad de acto con la elevación a público del presente contrato (como anexo al Acuerdo de Socios de la Compañía), pendiente de asignación de NIF, y domicilio social en c/ Fuente Marcela, 27, 28221 Majadahonda, Madrid, pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, y en su nombre y representación D. Jesús del Pozo Losada actuando en calidad de Consejero Delegado, en virtud de escritura fundacional, y de la cual tiene concedido poder suficiente, poder que no le ha sido derogado ni modificado.

UV, UCM y el LICENCIATARIO recibirán en adelante la denominación de la “Parte” por separado y las “Partes” de forma conjunta.

Se reconocen las tres Partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, a tal efecto

MANIFIESTAN

I. Que la UV es una Entidad de Derecho Público que desarrolla actividades de formación académica, investigación y desarrollo científico y tecnológico y está interesada en colaborar con los sectores socioeconómicos, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad, así como a la modernización del sistema productivo mediante la transferencia efectiva de conocimiento, potenciando la interacción entre los distintos actores del sistema de innovación científica y tecnológica.

II. Que la UCM, según se recoge en sus Estatutos aprobados por Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM de 24 de marzo de 2017), tiene entre sus funciones la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico, y entre sus competencias el establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.

III. Que las Instituciones son las titulares de la solicitud de patente No. P202330984 con fecha de solicitud 27/11/2023 y título "Derivados de 2-indolinona y usos de los mismos", cuyos inventores son D. Aurelio García Csáky de la UCM, D. Carlos del Pozo Losada de la UV, así como por D. Jesús del Pozo y D. Francisco Sánchez (en adelante, los Inventores), habiendo cedido éstos últimos su porcentaje de titularidad a la UCM. Las Instituciones son titulares de la indicada solicitud de patente en las siguientes proporciones: 75% UCM y 25% UV.

IV. Que según el punto 2g) del Artículo 36 bis. de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación los contratos relativos a la transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación podrán ser adjudicados de forma directa cuando la transmisión se efectúe a favor de una entidad basada en el conocimiento, definida en el artículo 36 quater.1.d), creada o participada por la entidad titular del derecho, o que vaya a ser creada por dicha entidad o por su personal investigador para la explotación de dichos resultados de la investigación.

V. Que las Instituciones son dueñas de información y *know-how* confidenciales relacionados con la invención descrita en la solicitud de patente referida anteriormente.

VI. Que el LICENCIATARIO es una empresa que se constituye en el día de hoy en unidad de acto con la suscripción del presente Contrato, con la finalidad de desarrollar su actividad en el sector de la investigación y desarrollo, fabricación, distribución, y venta de productos químicos, farmacéuticos y cosméticos.

VII. Que LICENCIATARIO está interesado en Desarrollar y Comercializar el Producto en el Territorio y en obtener una licencia exclusiva de los Derechos de Patente de las Instituciones, tal y como se define más adelante.

VIII. Que, en unidad de actos a la firma del presente Contrato, el LICENCIATARIO, las Instituciones y el resto de los socios han procedido a la firma de un Acuerdo entre Socios a efectos de regular sus relaciones en cuanto a socios de IMHOTECH, S.L.

IX. Que las Partes están interesadas en ejecutar este contrato en base a las cláusulas detalladas a continuación.

Por lo tanto, en consideración de lo expuesto anteriormente y de los compromisos expresados en este documento, las Instituciones y el LICENCIATARIO, con la intención de obligarse legalmente, acuerdan por este documento que serán de aplicación las siguientes.

CLÁUSULAS

1. DEFINICIONES

En este Contrato, los siguientes términos, ya sea en singular o en plural, tienen los siguientes significados:

"Aprobación Reglamentaria": cualquier aprobación, registro, permiso o autorización otorgada por cualquier autoridad y que se requiera para el Desarrollo, fabricación o Comercialización del Producto en el Territorio.

"Campo de Aplicación": todas las aplicaciones cubiertas por cualquier Derecho de Patente válido.

"Clientes": cualquier entidad de la cual LICENCIATARIO y, en su caso, sus Filiales o SubLicenciatarios reciban cualquier tipo de ingreso obtenido de la explotación de los Derechos de Patente.

"Comercialización", "Comercializar": todas las actividades que se relacionan con el etiquetaje, la publicidad, la promoción, el marketing, la acción de poner el precio, la distribución, el almacenaje, el ofrecimiento para la venta, la venta, y el servicio y apoyo al cliente.

"Contrato": este contrato de licencia, incluyendo cualquier tabla, apéndice, anexo o adenda que pueda ser añadida o anexada a este documento, de acuerdo con sus estipulaciones.

"Derechos de Patente": cualquier derecho reconocido por la legislación o el reglamento de patentes aplicable y que se haya generado reclamando la prioridad de las Solicitudes de Patente, incluyendo, pero no limitándose a, los derechos generados por:

a) Cualquier solicitud de patente, continuación en parte, divisional o extensión para dicha solicitud, y cualquier patente concedida en base a dicha solicitud;

b) Certificado de inventor, modelos de utilidad o similares.

Los Derechos de Patente en la Fecha de Entrada en Vigor de este Contrato incluyen:

- La solicitud de patente No. P202330984 con fecha de solicitud 27/11/2023 y título "Derivados de 2-indolinona y usos de los mismos"

De acuerdo con la definición, los Derechos de Patente no se limitan a los referidos en este párrafo.

"Desarrollo", "Desarrollar": actividades relacionadas con el desarrollo del Producto, incluyendo, pero sin limitarse a la validación, estudios y análisis de producto, ensayos de estabilidad, desarrollo de procesos, aseguramiento de la calidad, control de calidad, estudios previos y posteriores a la Aprobación Reglamentaria, y aspectos reglamentarios.

"Fecha de Entrada en Vigor": fecha de firma de la última parte firmante.

"Filial": cualquier entidad legal bajo el control directo o indirecto de LICENCIATARIO, o bajo el mismo control directo o indirecto que LICENCIATARIO, entendiéndose control como:

a) Tener directa o indirectamente el 50% o más del valor nominal del capital de la entidad legal en cuestión, o

b) Tener la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados de esa entidad, o

c) Tener la propiedad directa o indirecta de hecho o legalmente, de los poderes de toma de decisión en dicha entidad legal

"Información Confidencial": toda información, incluyendo, pero no limitándose a, la información técnica, científica y empresarial, conocimientos, *know-how*, datos y materiales de naturaleza confidencial o propietaria de una Parte (Parte Emisora) o controlada por ella, y que sea comunicada a la otra Parte (Parte Receptora) en el marco de este Contrato.

"Ingresos por Sublicencia": Hace referencia a cualquier pago o beneficio que LICENCIATARIO y/o sus Filiales reciba de un SubLicenciatario como contraprestación por la sublicencia de los derechos concedidos por LICENCIATARIO en el Territorio respecto al Producto, después de deducir las tasas y los impuestos aplicables, incluyendo pero sin limitarse a ellos: pagos a la firma del contrato, pagos por hitos cumplidos, pagos de mantenimiento de la licencia, regalías sobre las ventas y cualquier otro pago recibido del SubLicenciatario.

"Parte Emisora": para una determinada Información Confidencial, es la Parte que es la primera en revelar dicha Información Confidencial a la otra Parte, en el marco de este Contrato.

"Parte Receptora": para una determinada Información Confidencial, es la Parte que recibe dicha Información Confidencial de la Parte Emisora, en el marco de este Contrato.

"Procedimiento": cualquier método o proceso que esté cubierto por cualquier Reivindicación Válida en el país en el cual se lleva a cabo dicho método o proceso.

"Producto": cualquier producto y/o servicio que

a) está cubierto en todo o en parte por cualquier Reivindicación Válida;

b) se produce por, o usando el, Procedimiento;

c) su uso está cubierto por cualquier Reivindicación Válida.

"Reivindicación Válida": cualquier reivindicación

a) de una patente concedida y que no haya expirado, y que esté incluida dentro de los Derechos de Patente, siempre que no haya sido declarada definitivamente como no aplicable por decisión judicial o de una agencia gubernamental competente para ello; o

b) de una solicitud de patente incluida dentro de los Derechos de Patente y que esté siendo gestionada activamente de acuerdo con lo establecido en este Contrato.

"Solicitud/es de Patente": cualquiera de las solicitudes de patente española siguientes, o en plural todas ellas en su conjunto:

- La solicitud de patente No. P202330984 con fecha de solicitud 27/11/2023 y título "Derivados de 2-indolinona y usos de los mismos"

"SubLicenciatario": cualquier Tercero al que, de estipularse tal posibilidad, el LICENCIATARIO haya concedido una sublicencia de un Derecho de Patente.

"Tercero": cualquier entidad distinta de cualquiera de las Partes o de sus filiales.

"Territorio": cualquier país donde hay un Derecho de Patente válido.

"Ventas Netas": significa, con respecto al Producto, la cantidad bruta facturada por ventas del LICENCIATARIO, y, en su caso, Filiales o SubLicenciatarios, a Clientes en cualquier país del mundo, menos las siguientes deducciones, siempre que estén incluidas en la factura de venta de dicho Producto:

a) Descuentos comerciales y por volumen de ventas habituales en el Campo de Aplicación, realizados efectivamente, cuya cuantía máxima a aplicar para el cálculo de Ventas Netas

nunca podrá exceder el 20% del precio de venta, y, en el caso de devoluciones del Producto, créditos asociados y ajustes de precio. Cualquier variación en esta cifra por parte de LICENCIATARIO requerirá la aprobación previa por parte de las Instituciones.

b) Impuestos sobre ventas, sobre el valor añadido e impuestos especiales, aranceles, y otros impuestos y cargas estatales directamente relacionados con la venta y que estén soportados por LICENCIATARIO y, en su caso, sus Filiales o SubLicenciatarios, siempre y cuando no sean recuperables.

Cuando el Producto forme parte de una promoción basada en ofertas múltiples, los descuentos comerciales a los que se refiere el apartado a) deben ser coherentes con los aplicados por el LICENCIATARIO al mismo Cliente cuando el Producto no está combinado con otros productos o servicios.

No se considerará venta al uso del Producto en ensayos, programas de marketing u otros programas o ensayos equivalentes, en los cuales el Producto sea suministrado sin ninguna contraprestación. Sin embargo, si el LICENCIATARIO y, en su caso, sus Filiales o SubLicenciatarios reciben contraprestaciones dinerarias por este uso, la cantidad recibida se incluirá en el cálculo de Ventas Netas.

Ni el LICENCIATARIO ni, en su caso, sus Filiales o SubLicenciatarios aceptarán ventas no basadas en contraprestación dineraria.

2. OBJETO

El objeto del presente Contrato es la concesión por parte de las Instituciones y la aceptación por el LICENCIATARIO, de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato, de una licencia exclusiva al LICENCIATARIO sobre los Derechos de Patente de las Instituciones para:

a) Desarrollar, utilizar y Comercializar el Producto en el Territorio en el Campo de Aplicación, y

b) Fabricar y contratar la fabricación del Producto solo si es para su Desarrollo, utilización o Comercialización en el Territorio y en el Campo de Aplicación, siempre que cualquier Tercero al cual LICENCIATARIO contrate dicha fabricación acepte no fabricarlo para ninguna otra entidad o persona distinta al LICENCIATARIO y, en su caso, sus Filiales o SubLicenciatarios.

3. ÁMBITO TERRITORIAL

La licencia otorgada bajo este Contrato se concede solo para el Territorio.

4. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Las Instituciones, utilizando recursos razonables, pondrán a disposición de LICENCIATARIO los conocimientos técnicos y el *know-how* relacionado con los Derechos de Patente y que puedan ser necesarios para el LICENCIATARIO para la explotación de dichos derechos. Las Instituciones no tendrán ninguna obligación de suministrar ningún conocimiento técnico o *know-how* que no haya sido generado por los Inventores de UCM y/o UV, en su Departamento o Instituto de o bajo su supervisión siendo empleado de UCM y/o UV.

El LICENCIATARIO cubrirá cualquier coste ocasionado por los viajes y demás gastos del personal investigador de las Instituciones necesarios para una mejor transferencia del *know-how* o los

conocimientos técnicos. El posible efecto de esta transferencia de conocimiento sobre las actividades habituales de las Instituciones deberá minimizarse por parte del LICENCIATARIO:

a) aceptando asistencia remota (teléfono, correo electrónico, *on-line*) cuando sea posible; y

b) dedicando personal suficiente y con capacidad técnica para las actividades de transferencia de *know-how* o conocimiento y asegurándose que sus posibles subcontratistas hagan lo mismo.

5. CONFIDENCIALIDAD

5.1. Tratamiento de la Información Confidencial.

Durante la vigencia de este Contrato, y en los cinco (5) años siguientes a la finalización o terminación del mismo, las Partes se obligan a:

a. Utilizar la Información Confidencial de forma reservada.

b. No divulgar ni comunicar la Información Confidencial facilitada por la Parte Emisora.

c. Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la Parte Emisora y únicamente en los términos de tal aprobación.

d. Restringir el acceso a la Información Confidencial a sus respectivos empleados, asociados, subcontratados y a cualquier persona que, por su relación con las Partes, pueda o deba tener acceso a dicha información, advirtiendo de dicho deber de confidencialidad.

e. Utilizar la Información Confidencial o fragmentos de ésta exclusivamente para los fines de la ejecución del presente Acuerdo, absteniéndose de cualquier otro uso.

Las Partes serán responsables entre sí ante el incumplimiento de esta obligación, ya sea por sus empleados, asociados, subcontratados o cualquier otra persona a la que hubieran revelado la Información Confidencial.

En caso de que exista legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, las Partes declaran su reconocimiento y respeto hacia la misma.

5.2. Excepciones al tratamiento de la Información Confidencial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado anterior, las Partes podrán usar o difundir Información Confidencial que:

a. Sea de conocimiento público o llegue al conocimiento público por medios diferentes a una infracción del presente contrato por cualquiera de las Partes, o

b. Se haya generado, de forma independiente, por o para la Parte Receptora, sin ninguna conexión con la Información Confidencial, y siempre que dicha generación pueda ser documentada por petición de la Parte Emisora, o

c. Fuera conocida por la Parte Receptora con anterioridad a la fecha en la que la recibió de la Parte Emisora, siempre que la Parte Receptora lo pueda demostrar documentalmente, o

d. La información recibida proceda de un Tercero que no exija secreto, o

e. Deba ser comunicada por ley o por requerimiento judicial o administrativo. En este caso, la Parte Receptora notificará inmediatamente a la Parte Emisora de dicho requerimiento con el fin de que ésta pueda interponer las medidas cautelares oportunas, y no revelará

más Información Confidencial que la que sea estrictamente requerida por la orden judicial o administrativa.

5.3. Tratamiento de este Contrato como Información Confidencial.

Todos y cada uno de los términos y condiciones de este Contrato se considerarán Información Confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier Parte podrá comunicar a Terceros, incluyendo comunicaciones públicas de carácter general, la existencia de este Contrato, las Partes que lo suscriben, el Objeto del mismo (incluyendo mención expresa a los Derechos de Patente, la naturaleza exclusiva o no exclusiva y a la existencia de contraprestación, pero no las cantidades o cifras relativas a la misma), el Territorio, la Fecha de Entrada en Vigor y la duración.

La inclusión de las referencias a la Licencia en el Producto de acuerdo con el apartado 10.4 tampoco se considerará como un incumplimiento de los términos de Confidencialidad.

Este Contrato puede convertirse en público si lo requiere la legislación o un tribunal competente, o en escritura pública a petición de cualquiera de las Partes, que deberá cubrir todos los costes relacionados.

6. DURACIÓN

Este Contrato será efectivo a partir de su Fecha de Entrada en Vigor. Excepto si queda resuelto antes de acuerdo con la Cláusula 12, su duración se extenderá para cada uno de los países definidos en el Territorio mientras haya una Reivindicación Válida que cubra el Producto o Procedimiento en dicho país, o hasta el final de cualquier otra protección legal adicional que pudiera obtenerse para los objetos de los Derechos de Patente en el país en cuestión.

7. CESIÓN Y SUBLICENCIAS

7.1. Cesión. El LICENCIATARIO no podrá ceder ni transferir a título oneroso o gratuito, total o parcialmente los derechos que se le otorgan por este Contrato sin el previo consentimiento por escrito de las Instituciones. Así, el LICENCIATARIO no podrá vender, asignar, transferir, hacer préstamo de, o hipotecar en parte o en su totalidad, ninguno de los derechos concedidos por este Contrato, ni delegar ninguna de sus obligaciones o deberes exigidos por el mismo, sin dicho previo consentimiento por escrito de las Instituciones. La fusión, consolidación o reorganización de LICENCIATARIO con uno o más Terceros no implicará la transferencia de ninguno de los derechos concedidos por este Contrato sin el previo consentimiento por escrito de las Instituciones. Este consentimiento no será denegado o retrasado injustificadamente por las Instituciones.

7.2. Sublicencias. El LICENCIATARIO podrá conceder Sublicencias a Terceros exceptuando aquellos casos en los que el futuro SubLicenciatario presente en relación a las Instituciones a) un conflicto jurídico derivado de su incumplimiento de una relación contractual; b) un conflicto derivado de su oposición continuada por cualquier vía a los títulos de propiedad industrial y/o intelectual de las Instituciones solicitados y/o concedidos; c) un conflicto derivado de una posición deudora; o d) un riesgo reputacional para las Instituciones.

A estos efectos, el LICENCIATARIO informará por escrito a las Instituciones de su intención de conceder una Sublicencia a favor de un Tercero, incluyendo los términos de la misma. En el plazo de treinta (30) días desde que el LICENCIATARIO haya proporcionado dicha información, las Instituciones deberán notificar al LICENCIATARIO por escrito la existencia o no de cualquier conflicto, de los específicamente recogidos en este apartado, con dicho Tercero. Las Partes acuerdan que en el supuesto en que haya transcurrido dicho plazo de treinta (30) días sin que

las Instituciones hayan respondido a la notificación efectuada por el LICENCIATARIO, se entenderá que no existe impedimento por parte de las Instituciones a dicha Sublicencia a favor del Tercero. Igualmente, se hace constar que en el supuesto de que las Instituciones denieguen la Sublicencia deberán aportar al LICENCIATARIO soporte documental que evidencie la existencia de cualquier conflicto de los específicamente recogidos en este apartado, o bien una reclamación formal de las Instituciones frente a dicho Tercero en relación con dichos conflictos. La concesión de Sublicencias estará supeditada a condiciones de mercado y que no sean lesivas para las Instituciones, entendiéndose por ir en contra de sus fines, actividades, reputación o que supongan un enriquecimiento injusto por parte del LICENCIATARIO.

La competencia para la negociación de los términos de las concesiones de Sublicencias será exclusiva del LICENCIATARIO, siempre que se respeten los términos establecidos en el presente Contrato y se incluyan obligaciones para el SubLicenciatario equivalentes a las establecidas para el LICENCIATARIO en virtud de este Contrato.

En ningún caso el SubLicenciatario podrá conceder Sublicencias a Terceros, salvo autorización previa por parte de las Instituciones. En este sentido, el LICENCIATARIO incluirá una cláusula en los acuerdos con los SubLicenciatarios estableciendo la limitación anterior.

Las Sublicencias son accesorias al presente Contrato de Licencia y se extinguirán cuando el mismo termine.

7.3. Obligaciones de los sucesores de las Instituciones. Las obligaciones, derechos y beneficios de este Contrato seguirán siendo aplicables a las entidades sucesoras o asignatarios de los derechos de las Instituciones.

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

8.1. Solicitud, gestión y mantenimiento de los Derechos de Patente. Durante la vigencia de este Contrato, el LICENCIATARIO será responsable de la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento de los Derechos de Patente en el Territorio, y correrá con todos los gastos relacionados. Para ello, el LICENCIATARIO podrá escoger el Agente de la Propiedad Industrial que gestione los Derechos de Patente. El LICENCIATARIO comunicará a dicho Agente de Propiedad Industrial la obligación de informar a las Instituciones de cualquier circunstancia relevante que afecte a los Derechos de Patente, incluyendo Acciones Oficiales de las diferentes oficinas de patentes, plazos, costes y cualquier otra circunstancia relevante. LICENCIATARIO informará a las Instituciones, al menos anualmente y por escrito, del estado de todos los Derechos de Patente licenciados.

Las Partes cooperarán razonablemente en la gestión de todos los Derechos de Patente y en preparar la respuesta a cualquier comunicación, u otro tipo de acción, procedente de cualquier oficina de patentes.

Si durante el presente Contrato el LICENCIATARIO tiene la intención de dejar expirar o abandonar cualquier Derecho de Patente en algún Territorio o Territorios (incluyendo, pero no limitándose a, la entrada en fases nacionales en cualquier país), el LICENCIATARIO notificará a las Instituciones sobre dicha intención al menos sesenta (60) días naturales antes de la fecha en la que tales Derechos de Patente expiren o sean abandonados, y las Instituciones tendrán el derecho, pero no la obligación, de asumir la responsabilidad sobre la preparación, solicitud, gestión y mantenimiento de dichos Derechos de Patente. El efecto de este Contrato finalizará entonces solo en relación con dicho concreto Territorio o Territorios en los que el LICENCIATARIO haya dejado expirar o haya abandonado cualquier Derecho de Patente para el que las Instituciones hayan asumido dicha responsabilidad y las Instituciones podrán licenciarlo a cualquier Tercero.

8.2. Defensa frente a la demanda interpuesta por un Tercero por infracción de los Derechos de Patente. En el caso de que el LICENCIATARIO o, en su caso, cualquier filial o SubLicenciatario sea demandado por un Tercero o advertido por escrito de una posible demanda, investigación o procedimiento judicial de naturaleza similar, basado en la infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial de ese Tercero debido a la explotación de cualquier Derecho de Patente, el LICENCIATARIO deberá notificarlo inmediatamente a las Instituciones, proporcionándoles toda la información que posea al respecto.

El LICENCIATARIO tendrá el derecho, pero no la obligación, de actuar en primer lugar para defender sus derechos de explotación de los Derechos de Patente.

Si esa defensa implica la defensa de un Derecho de Patente, las Partes colaborarán para intentar que no resulte en litigio judicial. Si finalmente éste se produjera, el abogado que, en su caso, represente los intereses del LICENCIATARIO deberá elegirse en conformidad con las Instituciones, quienes tendrán además el derecho a ser representados de forma independiente por un consejero o asesor legal que sea aceptable para LICENCIATARIO, y cuyo coste correrá a cargo de las Instituciones. En cualquier caso, las Instituciones colaborarán con LICENCIATARIO en cualquier demanda, juicio, investigación o procedimiento de naturaleza similar en la que el LICENCIATARIO esté implicado por las causas definidas en este apartado 8.2. El LICENCIATARIO correrá con los posibles costes adicionales generados a las Instituciones por dicha colaboración, tales como los costes de viajes, dietas, formalización y registro de documentos, trabajos realizados por Terceros y similares.

Las posibles compensaciones y/o indemnizaciones que se pudieran obtener como resultado de la defensa de los Derechos de Patente se atribuirán en este caso a LICENCIATARIO, una vez compensados los gastos en que hayan podido incurrir las Instituciones.

Las Partes darán por finalizado este Contrato de mutuo acuerdo y por escrito, dentro de un periodo máximo de sesenta (60) días naturales tras la comunicación por escrito y fehacientemente del LICENCIATARIO a las Instituciones demostrando que el LICENCIATARIO está permanentemente obligado por resolución judicial a no hacer uso de uno o más de los derechos concedidos por este Contrato, debido a que dicho uso infringe derechos de propiedad intelectual o industrial de un Tercero. En tal caso serán de aplicación los puntos a) y b) del apartado 12.2.1 y el apartado 12.7.

Si el LICENCIATARIO rehúsa defender cualquier Derecho de Patente que le haya sido licenciado por este Contrato en un periodo de sesenta (60) días naturales después de haber recibido notificación de una demanda o advertencia de una posible demanda, las Instituciones tendrán derecho a dar por finalizada la licencia en el Territorio afectado previa comunicación por escrito a LICENCIATARIO con quince (15) días naturales de antelación, y será de aplicación su apartado 12.2.1 y el apartado 12.7.

8.3. Defensa frente a infractores de los Derechos de Patente. En el caso de infracción de cualquier Derecho de Patente por un Tercero, la Parte que tenga conocimiento de ello lo notificará a las otras, proporcionándoles toda la evidencia de dicha infracción de la que disponga.

Las Partes cooperarán y harán los esfuerzos razonables para detener tal infracción sin llegar a litigio judicial. Si se requiere litigio, el LICENCIATARIO tendrá el derecho, pero no la obligación, de promover y desarrollar cualquier demanda, acción o procedimiento legal necesario. El abogado que, en su caso, represente los intereses de LICENCIATARIO deberá elegirse en conformidad con las Instituciones, quienes tendrán además el derecho a ser representados de forma independiente por un consejero o asesor legal que sea aceptable para LICENCIATARIO, y cuyo coste correrá a cargo de las Instituciones.

El LICENCIATARIO notificará a las Instituciones la decisión de iniciar cualquier acción legal para defender cualquier derecho de Patente en un periodo de sesenta (60) días naturales después de haber conocido la infracción. Si dicha acción legal comprende la defensa de cualquier Derecho de Patente, LICENCIATARIO notificará a las Instituciones su decisión con al menos noventa (90) días naturales de antelación a la fecha límite para iniciar esa defensa.

El LICENCIATARIO no aceptará, ni se comprometerá a aceptar, ninguna solución, incluida cualquiera que se pueda alcanzar durante cualquier juicio, acción o procedimiento legal, relativa a la infracción por Terceros de cualquier Derecho de Patente, sin el consentimiento previo y por escrito de las Instituciones.

Las Licenciantes colaborarán con LICENCIATARIO en cualquier juicio, demanda, reclamación, investigación o procedimiento legal de naturaleza similar en el que LICENCIATARIO esté o vaya a estar implicado debido a infracción de cualquier Derecho de Patente por un Tercero. LICENCIATARIO correrá con los posibles costes adicionales generados a las Instituciones en relación a dicha colaboración, tales como los costes de viajes, dietas, formalización y registro de documentos, trabajos realizados por Terceros y similares.

Cualquier cantidad recibida por el LICENCIATARIO en concepto de compensación por daños y perjuicios u otras compensaciones económicas, obtenidas en base a la infracción por Terceros de cualquier Derecho de Patente, será asignada primero a cubrir los gastos de cualquier juicio, acción o procedimiento legal, así como cualesquiera otros gastos o daños justificables relacionados o ajenos a la explotación, ocasionados o derivados de la acción de Defensa frente a los infractores en los que pudiera haber incurrido el LICENCIATARIO directamente o a través de Terceros para la obtención de dichas compensaciones, siempre que estén debidamente justificados. La cantidad remanente será tratada como ingreso por Ventas Netas en el año que corresponda, generando la contraprestación fijada en la Cláusula 11.

En el caso de que el LICENCIATARIO rehúse iniciar dentro de cualquiera de los periodos definidos en este apartado 8.3 una acción contra la infracción por Terceros de cualquier Derecho de Patente, las Instituciones tendrán derecho a iniciar cualquier acción judicial o extrajudicial para la mejor defensa de cualquier Derecho de Patente ante dicha infracción. En este caso, cualquier compensación y/o indemnización que se pudieran obtener como resultado de la defensa de los Derechos de Patente se atribuirán a las Instituciones. Las Licenciantes tendrán derecho a finalizar el Contrato solo en aquel país en el que se haya producido el litigio en cuestión, permaneciendo vigente este Contrato en los demás países y en los demás Territorios.

8.4. Uso no comercial de Derechos de Patente. Las Instituciones mantendrán el derecho a usar cualquier Derecho de Patente para propósitos no comerciales, en particular, para sus actividades internas de investigación, desarrollo y académicas.

8.5. Mejoras y perfeccionamientos. Las Partes podrán realizar mejoras y perfeccionamientos de los Derechos de Patente licenciados a través del presente Contrato. Estos perfeccionamientos deberán ser notificados a la otra parte en el plazo de 30 días naturales desde el momento de la realización de dichas mejoras. Las Partes acuerdan que los derechos de explotación de dichos perfeccionamientos se encuentran incluidos dentro de los Derechos de Patente del presente Contrato. En el caso de que la mejora fuese realizada por las Instituciones, y hubiera supuesto una inversión por su parte, el LICENCIATARIO se compromete a negociar una contraprestación económica que corresponda a su valor de mercado adicional a las indicadas en el presente Contrato.

9. DECLARACIÓN Y GARANTIAS

9.1. Declaración y garantías por el **LICENCIATARIO**. El LICENCIATARIO declara y garantiza a las Instituciones que, en la Fecha de Entrada en Vigor, es una compañía con existencia y validez legal plena según la legislación española y las legislaciones de cada jurisdicción donde su propiedad, licencia de derechos de propiedad, o el ejercicio de sus actividades así lo requieran.

9.2. Representación y garantías por las Instituciones. Las Instituciones declaran y garantizan al LICENCIATARIO que, en la Fecha de Entrada en Vigor:

a) Las Instituciones son una Universidad Pública con existencia y validez plena según la legislación de España y las legislaciones de cada jurisdicción donde su propiedad, licencia de derechos de propiedad o el ejercicio de sus actividades lo requieren;
b) tienen el derecho, poder y autoridad suficiente para conceder al LICENCIATARIO, sin que ningún otro acuerdo del que sea parte lo impida, la licencia según este Contrato;
c) no hay otros acuerdos válidos, opciones o compromisos con, de o hacia ninguna otra persona legal o natural para que la misma reclame ningún derecho respecto a ningún Derecho de Patente en el Territorio;
d) no tienen conocimiento de que se haya iniciado ningún procedimiento legal para invalidar ninguno de sus Derechos de Patente.

9.3. Declaración y Garantías por las Partes. Cada una de las Partes declara y garantiza a las otras Partes que, en la Fecha de Entrada en Vigor:

a) tiene derecho legal a ejercer su actividad tal y como la ejerce actualmente, y tal y como se contempla que la llevará a cabo en el marco de este Contrato; y
b) está debidamente autorizada para ejecutar este Contrato y que este Contrato constituye una obligación legal, válida y vinculante para dicha Parte de acuerdo con todos sus términos, excepto por las limitaciones impuestas por la legislación aplicable a una situación de concurso de acreedores, insolvencia o por cualquier legislación que pueda afectar a los derechos de sus acreedores.

9.5. Garantías no cubiertas. Ninguna de las Partes ofrece ningún tipo de garantía distinta a las afirmadas expresamente en este Contrato.

Las Instituciones no ofrecen ningún tipo de garantía en relación con la patentabilidad de cualquiera de las solicitudes de Patente incluidas dentro de los Derechos de Patente o la posibilidad de extender dichos derechos, ni garantiza que el uso de las reivindicaciones de la Patente o de cualquier información o *know-how* licenciados por este Contrato no infrinja ninguna patente u otros derechos de propiedad intelectual e industrial de un Tercero.

10. RESPONSABILIDADES SOBRE EL DESARROLLO Y LA COMERCIALIZACIÓN

10.1. Responsabilidades sobre el Desarrollo y la Comercialización. El LICENCIATARIO será el único responsable de los daños, perjuicios, pérdidas o gastos que puedan derivar del Desarrollo y/o Comercialización, debiendo asumir las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de los Derechos de Patente.

10.2. Diligencia por LICENCIATARIO en el Desarrollo. El LICENCIATARIO deberá hacer todos los esfuerzos razonables en Desarrollar el Producto con la mayor diligencia posible. Sin embargo, el LICENCIATARIO podrá terminar dicho Desarrollo por razones técnicas o comerciales en aplicación del apartado 12.4.

Si el LICENCIATARIO no inicia ninguna actividad de Desarrollo de un Producto que incorpore al menos una de las Solicitudes de Patente dentro de un periodo de doce (12) meses a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, las Instituciones podrán dar por finalizado este Contrato, previa comunicación por escrito al LICENCIATARIO con diez (10) días naturales de antelación, y serán de aplicación los apartados 12.2.1 y 12.7 de este Contrato. El LICENCIATARIO podrá proponer la modificación de este plazo de forma justificada y argumentada, que en cualquier caso requerirá la aprobación por escrito por parte de las Instituciones.

10.3. Diligencia por el LICENCIATARIO en la Comercialización. El LICENCIATARIO deberá hacer todos los esfuerzos razonables en Comercializar el Producto con la mayor diligencia posible. Sin embargo, las Partes podrán dar por finalizado este Contrato si LICENCIATARIO comunica a las Instituciones de su intención de finalizar el Desarrollo y/o la Comercialización, según se estipula en el Apartado 12.4.

Si el LICENCIATARIO no lleva a cabo dentro de un periodo de dieciocho (18) meses a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, las Instituciones podrán dar por finalizado este Contrato, previa comunicación por escrito al LICENCIATARIO con diez (10) días naturales de antelación, y será de aplicación los apartados 12.2.1 y 12.7 de este Contrato. El LICENCIATARIO podrá proponer la modificación de este plazo de forma justificada y argumentada, que en cualquier caso requerirá la aprobación por escrito por parte de las Instituciones.

10.4. Referencia a esta licencia. El LICENCIATARIO deberá incluir una referencia en todos los Productos (o en sus envoltorios o etiquetas) y elementos asociados (tales como comunicados de prensa, folletos técnicos o de publicidad, sitios web, póster, informes, expositores comerciales y similares) informando que se venden bajo licencia de patente de la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat de València siempre que sea compatible con la normativa aplicable en cada Territorio en materia de embalaje, etiquetaje, conservación y comercialización de productos.

El LICENCIATARIO proporcionará a las Instituciones muestras de los Productos del primer lote comercializado en la Unión Europea o los Estados Unidos de América, y/o prueba escritas y fotográficas que evidencien la inclusión de las indicaciones a las que se refiere el párrafo anterior cuando sea compatible con la normativa aplicable en cada Territorio en materia de embalaje, etiquetaje, conservación y comercialización de productos.

No se permite el uso de logotipos, imágenes o símbolos de identidad de las Instituciones por parte de LICENCIATARIO excepto previa aprobación por escrito de las Instituciones.

Las Instituciones podrán dar por finalizado este Contrato por el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones de este apartado 10.4, si en un plazo de noventa (90) días naturales tras comunicación por escrito al LICENCIATARIO este no lleva a cabo acciones demostrables para subsanar dicho incumplimiento, y serán entonces de aplicación los apartados 12.2.1 y 12.7 de este Contrato.

11. CONDICIONES ECONÓMICAS E INFORMES DE SEGUIMIENTO

11.1. Regalías. El LICENCIATARIO pagará a las Instituciones regalías calculadas respecto a las Ventas Netas según el año natural iniciado cada 1 de enero y finalizado cada 31 de diciembre y por cada país. Los porcentajes de regalías se calcularán para las cifras consolidadas. Las regalías se aplicarán del siguiente modo:

a) Sobre el importe resultante de las ventas netas calculadas conforme a la definición de "Ventas Netas" de la cláusula 1 "DEFINICIONES", se aplicarán los siguientes porcentajes de regalías sobre las Ventas Netas del Producto o Productos:

VENTAS NETAS ANUALES DEL PRODUCTO	PORCENTAJE DE REGALÍAS
Inferiores o iguales a un millón de euros (1.000.000€)	Cinco por ciento (5%)
A partir de un millón de euros (1.000.000€ y hasta 5 millones de euros (5.000.000€)	Seis por ciento (6%)
Superiores a cinco millones de euros (5.000.000€)	Siete por ciento (7%)

En caso de que un Producto comercializado no esté cubierto por un Derecho de Patente en un país donde dicho Producto se venda por LICENCIATARIO, Filiales o SubLicenciatarios, las tarifas anuales de regalías en relación con las Ventas Netas realizadas en dicho país serán las siguientes:

VENTAS NETAS ANUALES DE PRODUCTO NO CUBIERTO POR DERECHO DE PATENTE	PORCENTAJE DE REGALÍAS
Inferiores o iguales a un millón de euros (1.000.000€)	Uno por ciento (1%)
A partir de un millón de euros (1.000.000€ y hasta 5 millones de euros (5.000.000€)	Dos por ciento (2%)
Superiores a cinco millones de euros (5.000.000€)	Tres por ciento (3%)

b) Ingresos por Sublicencia. El LICENCIATARIO deberá pagar a los Licenciantes el veinte por ciento (20 %) de cualquier contraprestación recibida por Ingresos por Sublicencia.

c) Las cantidades resultantes se incrementarán con el correspondiente IVA.

11.2. Asesoramiento científico técnico. El LICENCIATARIO se compromete a la contratación de asesoramiento científico técnico, investigación y desarrollo, entre otras, por parte de los investigadores promotores de las Instituciones con una cuantía mínima anual de 3.000 € IVA excluido) con cada una de las Instituciones durante el periodo de 3 años a través de contratos de I+D u otro mecanismo de relación en investigación y transferencia entre las Instituciones y el LICENCIATARIO, en el caso de la UV según se regula en el convenio de apoyo y reconocimiento Spin-off entre la UV y el LICENCIATARIO.

11.3. Informes de regalías y seguimiento. Dentro de un plazo de treinta (30) días naturales después de que se cumpla cada periodo anual (año natural), LICENCIATARIO enviará anualmente a las Instituciones un informe por escrito en el que se detallarán:

- Descripción de los Productos y su nombre comercial, especificando en cada caso, por países y, en su caso, por sectores de aplicación:
  a) Las ventas brutas.
  b) Todas las deducciones que se hayan aplicado según los puntos a) y b) de la definición de Ventas Netas.

c) Las Ventas Netas,

d) Ingresos netos, y

e) Las regalías a pagar tanto por ventas como por sublicencias.

En el caso de no existir ninguna venta del Producto en una anualidad, el LICENCIATARIO lo notificará igualmente a las Instituciones en el informe de regalías, describiendo el grado de desarrollo técnico y comercial de los Productos o Procedimientos protegidos mediante los Derechos de Patente.

Durante el periodo de Desarrollo y Comercialización estipulado en la cláusula 10, el LICENCIATARIO deberá emitir un informe a las Instituciones que incluya de manera enunciativa pero no exhaustiva: iniciativas o actividades relacionadas con el desarrollo, producción y comercialización de los Derechos de Patente así como ensayos realizados, contratos firmados con terceros o proyectos solicitados de financiación pública. La entrega y el uso de dichos informes estarán sujetos a la más estricta confidencialidad por parte de las Instituciones.

11.4. Procedimiento de Pago. El LICENCIATARIO deberá abonar a las Instituciones todos los pagos anteriores que serán a repartir entre ambos cotitulares según su porcentaje de cotitularidad, definido en el Exponendo III, específicamente a la UCM le corresponde un 75% y a la UV un 25%. Las Instituciones emitirán las facturas correspondientes a cargo del LICENCIATARIO con referencia al presente Contrato. En el caso de las regalías dichas facturas se emitirán cada vez que reciba un Informe de Regalías.

El pago será realizado por el LICENCIATARIO tal y como se indique en dichas facturas. Si no se da indicación alguna, el pago deberá efectuarse antes de treinta (30) días naturales tras la fecha de emisión de la factura, por transferencia bancaria a la cuenta especificada en la factura. Asimismo, si no se da indicación en la factura en otro sentido, el LICENCIATARIO identificará la transferencia bancaria con el número de la factura y la siguiente referencia: “Licencia de las Patentes No. P202330984”.

11.5. Pagos atrasados. Cualquier pago relacionado con este Contrato que no se efectúe dentro de un periodo de treinta (30) días naturales después de la fecha debida se recargará con una tasa de interés de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Este interés deberá incluirse en todos los pagos correspondientes. La aceptación por las Instituciones de dichos pagos no implicará su renuncia a indemnización de daños y perjuicios si procedieran.

11.6. Contabilidad y Auditoría. El LICENCIATARIO llevará archivos de contabilidad y documentación de apoyo, Producto a Producto, para el cálculo de las Ventas Netas y de las regalías. Estos archivos y la documentación de apoyo deberán mantenerse al menos durante cinco (5) años tras el final del periodo de pago con el que estén relacionados. Asimismo, estos archivos y la documentación de apoyo deberán estar disponibles durante horas normales de oficina para la inspección por un auditor independiente elegido por las Instituciones, y sobre el que LICENCIATARIO no plantee objeciones razonables, de forma que no interfiera materialmente con la actividad habitual de LICENCIATARIO.

Las Instituciones notificarán por escrito su intención de llevar a cabo esta auditoría con al menos treinta (30) días naturales de antelación. Las auditorías no podrán efectuarse más de una vez al año. El auditor no podrá comunicar a las Instituciones ninguna información distinta a aquella necesaria para verificar si los informes y pagos hechos o que deban hacerse son correctos. Si el LICENCIATARIO lo requiere, el auditor debe acreditar que sus honorarios no dependen de los resultados de la auditoría.

Los resultados de la auditoría deberán ser comunicados por escrito a cada una de las Partes. Si la auditoría determina un pago a realizar por el LICENCIATARIO superior al que en su momento se realizó, la diferencia entre ambas cantidades deberá ser abonada por el LICENCIATARIO a las Instituciones en un plazo máximo de treinta (30) días naturales desde la fecha de dicha comunicación. Si como resultado de la auditoría se determina que hubo un sobrepago por parte del LICENCIATARIO, la cantidad excedente será deducida de las regalías a pagar por el LICENCIATARIO.

Las Instituciones correrán con todos los gastos y tasas de dicha auditoría, pero sí de la misma se deduce que la diferencia entre la cantidad pagada a las Instituciones y la que le correspondía para cualquier periodo de pago anual dado es mayor de un cinco por ciento (5%) de la cantidad pagada, el LICENCIATARIO deberá correr con todos los gastos y tasas de dicha auditoría y deberá abonar la diferencia como si la misma fuera un pago atrasado desde la fecha en la que se realizó el pago incorrecto, tal y como se establece en el punto 11.4.

11.7. Tasa de cambio. Las regalías sobre ventas en divisas distintas al Euro se calcularán usando la tasa de cambio para la divisa en cuestión establecida por el Banco Central Europeo ("Euro foreign exchange reference rates"), a la hora de cierre del día anterior a aquel en que se deba dar la orden de pago.

12. TERMINACIÓN

12.1. Terminación. Este Contrato se extinguirá por su cumplimiento, es decir, por la expiración del término convenido en la Cláusula 6 o por su resolución de acuerdo con los siguientes apartados.

12.2. Terminación por incumplimiento. Cualquier Parte tendrá derecho a dar por finalizado el Contrato, cuando se haya producido un incumplimiento grave por parte de la otra Parte. Se considerarán incumplimientos graves, sin carácter taxativo, al menos los siguientes: impago de alguna cantidad económica debida en virtud de este contrato; falta de presentación de informes de ventas; o infracción del deber de confidencialidad. Para la resolución por incumplimiento se seguirá el siguiente procedimiento:

a. Cuando una de las Partes considere que hay un incumplimiento por la otra, se lo notificará de manera fehaciente en la dirección expresada en este contrato, expresando el motivo del incumplimiento y requiriendo su subsanación. La falta de recepción de la comunicación fehaciente, si se ha realizado en la dirección expresada y ha llegado a la misma, causará los mismos efectos que su recepción.

b. La Parte eventualmente incumplidora tendrá un plazo de 30 días naturales para subsanar el incumplimiento.

c. De subsanarlo, habrá de comunicarlo a la Parte requirente quien podrá mostrar su conformidad con el mismo o no. De estar conforme, se seguirá con la ejecución del contrato.

d. De no estar conforme, comunicará a la Parte incumplidora la resolución definitiva del contrato, de igual manera por métodos fehacientes.

e. De no subsanarlo, se entenderá resuelto el contrato desde la primera comunicación fehaciente.

f. En los casos en que la Parte eventualmente incumplidora entendiese que la comunicación (primera o segunda) no responde a la realidad por no existir

incumplimiento, estar éste justificado o haberse subsanado, dispondrá de un plazo de seis meses desde la última comunicación para acudir a los Tribunales de Justicia a reclamar los derechos que crea oportunos, pero el contrato se entenderá resuelto a salvo del posterior pronunciamiento judicial.

g. De no interponerse la pertinente reclamación judicial en el citado plazo de seis meses, se entiende que la Parte incumplidora se aquieta con el efecto resolutorio y no podrá reclamar posteriormente.

En todos los casos anteriores, la Parte perjudicada por la actuación de la contraria podrá solicitar la indemnización pertinente por los daños que se le hayan causado.

12.2.1. Efectos de la terminación por las Instituciones debido a incumplimiento de LICENCIATARIO. Sin renuncia a las indemnizaciones y otras acciones que le puedan corresponder legalmente, si las Instituciones dan por finalizado este Contrato por incumplimiento del LICENCIATARIO, la licencia de los Derechos de Patente concedidos por las Instituciones al LICENCIATARIO bajo este contrato finalizará inmediatamente en todo el Territorio. En este caso, el LICENCIATARIO transferirá a las Instituciones, o a quien las Instituciones designen, sin ningún cargo:

a) Todas las Aprobaciones Reglamentarias y las solicitudes de Aprobación Reglamentarias que sean de su propiedad para el desarrollo, fabricación o comercialización del Producto o uso del Procedimiento, y

b) Todas las copias y muestras que estén bajo la posesión o control de LICENCIATARIO y que contengan Información Confidencial de las Instituciones.

12.2.2. Efectos de la terminación por LICENCIATARIO debido a incumplimiento de las Instituciones. Sin renuncia a las indemnizaciones y otras acciones que le puedan corresponder legalmente, si el LICENCIATARIO da por finalizado este Contrato por incumplimiento de las Instituciones, las Instituciones transferirán al LICENCIATARIO sin ningún cargo todas las copias y muestras que estén bajo la posesión o control de las Instituciones y que contengan Información Confidencial de LICENCIATARIO.

12.3. Terminación debido a la falta de pago. Las Instituciones podrán resolver el Contrato, sin que proceda indemnización al LICENCIATARIO por concepto alguno, por la falta de pago por parte del LICENCIATARIO de cualquiera de las cantidades debidas en virtud de este contrato, incluyendo pagos a terceros por mantenimiento de la Patente, dentro de un plazo de 30 días naturales desde que se haya emitido la factura del pago correspondiente.

12.4. Terminación debido al cese del Desarrollo o Comercialización. Las Partes darán por finalizado este Contrato de mutuo acuerdo y por escrito, dentro de un periodo máximo de sesenta (60) días naturales tras la comunicación por escrito y fehacientemente del LICENCIATARIO a las Instituciones de su intención de finalizar el Desarrollo y/o la Comercialización. En tal caso serán de aplicación los puntos a) y b) del apartado 12.2.1.

12.5. Terminación por concurso de acreedores. Cualquiera de las Partes podrá dar por finalizado este Contrato si la otra entra en un proceso de concurso de acreedores o similar por el que deba asignar sus activos o actividades o el control de las mismas a un Tercero, a expensas de lo que decida el órgano competente en el procedimiento concursal.

12.6. Oposición a los Derechos de Patente. Si el LICENCIATARIO cuestiona legal o administrativamente la validez de cualquier Derecho de Patente o apoya a Terceros en ello, las Instituciones podrán finalizar este Contrato inmediatamente, previa notificación por escrito al LICENCIATARIO. En este caso se aplicarán las estipulaciones del apartado 12.2.1.

12.7. Derechos y obligaciones tras la finalización o terminación. Una vez finalizado o terminado el presente Contrato, cesarán todas las obligaciones y derechos de las Partes establecidos en él, excepto:

a) las obligaciones relativas a la Confidencialidad (Cláusula 5), que permanecerán según lo establecido en dicha Cláusula; y
b) las obligaciones relativas a indemnizaciones, reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, y jurisdicción, que permanecerán indefinidamente; y
c) las obligaciones de pago contenidas en este Contrato y que sean de aplicación anterior a la fecha de terminación efectiva.

13. NOTIFICACIONES

Las comunicaciones científicas y técnicas relacionadas con la ejecución de este Contrato deberán dirigirse a:

UV y UCM:
Aurelio García Csáky
Instituto Pluridisciplinar UCM
Universidad Complutense de Madrid
Paseo de Juan XXIII,1.
28040-MadridTel: 616210892

LICENCIATARIO:
IMHOTECH, S.L.
Paseo de Juan XXIII, 1. 28040-Madrid (Instituto Pluridisciplinar UCM)

Cualquier otra comunicación relativa a este Contrato deberá hacerse por escrito y se considerará efectuada cuando la reciba el destinatario de forma efectiva. Estas comunicaciones podrán enviarse por correo electrónico, seguidas de confirmación inmediata por correo certificado a la siguiente dirección de la Parte que deba ser notificada o a la dirección que dicha Parte designe:

Universitat de València
Servei de Transferència i Innovació
Avda. Blasco Ibáñez 13, 46010 Valencia
Correo-e: sti.innovacion@uv.es
Tel: 96 3864851

Universidad Complutense de Madrid
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (Jefe del servicio)
Facultad de Medicina
Edificio Entrepabellones 7 y 8
C/. Doctor Severo Ochoa, 7, 2ª planta
28040 Madrid
Correo: otri@ucm.es
Tel: 913946380

14. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1. Ley aplicable. Este Contrato se regirá por la legislación de España.

14.2. Jurisdicción. Las Partes realizarán todos los esfuerzos razonables para resolver, mediante negociaciones de buena fe, cualquier controversia, diferencia o reclamación que pueda surgir durante la ejecución de este Contrato. En el caso de que las Partes no puedan resolver la controversia, diferencia o reclamación en un periodo de sesenta (60) días naturales a contar desde la fecha en la que la misma fuera presentada por una Parte a la otra, las Partes se someterán, con expresa renuncia al foro que pudiese corresponderle, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid.

En el caso de cualquier disputa en conexión con este Contrato, incluyendo las relativas a su terminación según la Cláusula 12, todos los derechos y obligaciones de las Partes deberán continuar al menos hasta la fecha en la que dicha disputa se haya resuelto según las estipulaciones de esta Cláusula.

14.3. No renuncia a los derechos de las Partes. Las compensaciones de cualquier tipo otorgadas por una Parte a la otra Parte no implicarán necesariamente que alguna de las Partes renuncie a los derechos conferidos por este Contrato. En consecuencia, la aceptación por una Parte de una compensación no implica su renuncia a ejercer los derechos que contra la otra Parte pueda haber adquirido previa o posteriormente a dicha aceptación en el marco de este Contrato.

Asimismo, si una Parte, en cualquier momento y por cualquier periodo de tiempo, no es capaz de hacer que la otra Parte cumpla cualquiera de las estipulaciones de este Contrato, no implicará necesariamente que la primera Parte renuncie a que dichas estipulaciones sean aplicables en el futuro.

15. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE INFORMACIÓN SENSIBLE

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD), aplicable desde el 25 de mayo de 2018, las partes hacen constar de manera expresa que se abstendrán de cualquier tipo de tratamiento de los datos personales de que dispongan como consecuencia de este Contrato, exceptuando aquel que sea estrictamente necesario para las finalidades del mismo. En este sentido se comprometen, especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los archivos que los contengan, así como a guardar estricta confidencialidad sobre los mismos. Asimismo, las partes quedan sometidas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en materia de protección de datos.

En caso de que cualquiera de las partes tenga alguna cuestión relacionada con el procesamiento de sus datos personales, deberá dirigirse a los siguientes contactos:

A UCM: dpd@ucm.es; a UV: lopd@uv.es; al Licenciatario: csaky@ucm.es

16. MISCELANEA

16.1. Contrato. Este Contrato y, en su caso, sus Anexos, definen enteramente el acuerdo entre las Partes y reemplaza cualquier acuerdo previo, oral o escrito, entre las Partes y/o sus predecesores respecto a sus contenidos. Consecuentemente, las Partes renuncian a cualquier derecho a reclamaciones basadas en estipulaciones previas que no hayan quedado recogidas en este Contrato, en lo referente a los aspectos específicos que implica su ejecución y aplicación.

16.2. Modificación. Cualquier modificación o enmienda a este Contrato será válida sólo si se hace por escrito y está firmada por los representantes autorizados de las Partes.

16.3. No representación. Este Contrato no supone una autorización a ninguna de las Partes para actuar como representante o agente de la otra Parte, ni supondrá de facto que tiene tal autorización. Ninguna de las Partes podrá realizar afirmaciones o contraer compromisos de cualquier tipo o desarrollar cualquier acción que obligue a la otra Parte, excepto tal y como se especifica en este Contrato.

16.4. Divisibilidad. Si alguno de los términos de este Contrato es declarado no válido, ilegal, no aplicable o nulo por una decisión final e inapelable según la jurisdicción competente, las Partes no estarán obligadas a su cumplimiento, pero sólo en el grado en que el término específico sea no válido, ilegal, no aplicable o nulo. Si el resto del Contrato puede ejecutarse sin alteración sustancial, entonces los términos no afectados por dicha decisión seguirán siendo aplicables hasta el grado permitido legalmente.

16.5. Nombres de las cláusulas y apartados. Los nombres de las cláusulas y apartados de este Contrato son sólo una referencia y no deben afectar a su significado o interpretación.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las Partes suscriben el presente Contrato electrónicamente en la fecha indicada en la firma, a través de sus representantes debidamente autorizados.

Universitat de València

Dª. Mª Vicenta Mestre Escrivá

Rectora

IMHOTECH, S.L.

D. Jesús del Pozo Losada

Consejero Delegado

Universidad Complutense de Madrid

Dª Lucía de Juan Ferré

Vicerrectora de Investigación y Transferencia