

## Modelo de Escrito

Convenio de licencia industrial. Convenio celebrado por y entre: Industrias.... en adelante llamada.... Sociedad Comercial regida por las leyes de Argentina, con casa matriz en la ciudad de.... República Argentina, en este convenio mencionado como "licenciataria" y .... en este convenio mencionado como "licenciante", Sociedad Comercial regida por las leyes de.... con casa matriz en .... y Considerando: Que el licenciante posee conocimientos patentados y una dilatada experiencia en el diseño, fabricación, montaje, puesta en operación y mantenimiento de los productos; Que el licenciataria desea realizar la venta, diseño, fabricación, montaje, puesta en operación y mantenimiento de los productos, para lo cual dispone de capacidad técnica y modernas instalaciones y equipos de fabricación, Que el licenciante está autorizado a otorgar licencias y a transferir el know-how y los derechos sobre la documentación técnica referida al diseño, fabricación, montaje, puesta en operación y mantenimiento de los productos; Que el licenciataria desea adquirir una licencia sobre tales derechos y conocimientos; Por ello, las partes convienen lo siguiente:

**PRIMERO: DEFINICIONES:** Convenio significará el presente Convenio de Licencia. 2. Productos en el presente convenio significará.... Información Técnica significará toda la información, secretos de comercialización y el know-how que disponga el licenciante referido al diseño, fabricación, montaje, uso, venta, reparación, mantenimiento y ensayos de los productos suministrados por el licenciante al licenciataria dentro de los términos de duración de este convenio. Dicha información será suministrada en inglés. o en castellano. Territorio significará América Latina. Para el resto del mundo será acordado caso por caso.

**SEGUNDO: LICENCIA:** El licenciante concede al licenciataria por el término de este contrato una licencia exclusiva (o no exclusiva) para utilizar la información técnica y know-how para la venta, el diseño, fabricación, montaje, puesta en operación y mantenimiento de los productos en el territorio. 2. El licenciataria puede vender, diseñar, fabricar, montar, poner en marcha, reparar, efectuar ensayos y realizar mantenimiento de los productos en la totalidad del territorio. No le está prohibido al licenciataria utilizar tecnología proveniente de otras empresas para la fabricación y venta de .... semejantes a los incluidos en la definición de producto. El licenciataria no está autorizado a otorgar sublicencias. 5. Si el licenciataria lo desea, está autorizado para mandar fabricar partes de los productos por otros fabricantes. Sin embargo, el licenciataria está obligado a imponer a sus subproveedores encargados de dicha fabricación, las mismas obligaciones que él toma para sí respecto a la fabricación, comunicación de experiencias, prohibición de modificaciones y publicación de detalles de construcción, obligarán al secreto e intransmisibilidad de los derechos conferidos. 6. En relación con componentes o materiales respecto a los cuales el licenciante posee una reconocida capacidad de producción propia el licenciataria está autorizado a pedir cotizaciones de otros fabricantes reconocidos pero en tal caso la oferta del licenciante gozará del "first refusal right".

**TERCERO: INFORMACION TECNICA:** Para implementar lo establecido en los puntos 1 y 2 del artículo once de este convenio, el licenciante proveerá al licenciataria, la información técnica y el know-how de acuerdo al siguiente detalle:

Documentación General:.... Esta información será entregada al licenciataria desde la firma del presente en el estado en que actualmente, la tenga disponible el licenciante, pero será actualizada y puesta a disposición del licenciataria durante toda la vigencia del acuerdo de manera de incluir los progresos y mejoras que el licenciante haya efectuado en dicha información. Toda la información técnica y know-how será suministrada por escrito. Toda la documentación será hecha en idioma español o inglés. 2. Documentacion Especial: a) En etapa de estudio de factibilidad y anteproyectos previos a pedidos de ofertas, y en condiciones a ser acordadas, el licenciante suministrará al licenciataria:.... b) En la etapa de confección de ofertas definitivas, el licenciante suministrará al licenciataria con tiempo suficiente antes de la fecha de la oferta y sin cargo alguno, la documentación necesaria, tal como.... c) En la etapa de ejecución de una orden de compra el licenciante elaborará, conjuntamente con el personal del licenciataria la siguiente documentación.... **CUARTO:**

**ASISTENCIA TECNICA.** El objeto de la asistencia será la transferencia de tecnología y know-how en el cálculo, diseño, desarrollos de laboratorio, fabricación, control de calidad, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de los productos.

2. El licenciante, a requerimiento del licenciataria, accederá a seleccionar y proveer un número razonable de personal capacitado para ser enviado a las instalaciones del licenciataria o el lugar de ejecución del proyecto. Tal personal permanecerá a disposición del licenciataria por el tiempo por el que sea requerido y cooperará ayudando al personal del licenciataria en el diseño, fabricación, control de calidad, montaje, puesta en operación y mantenimiento de los productos. Los costos (un viático diario de acuerdo al Anexo 1 y gastos de viaje) en que incurra el licenciante en el cumplimiento de sus obligaciones de esta sección estarán a cargo del licenciataria. A su vez, el licenciataria

podrá delegar personal suyo a la sede del licenciante. El licenciario se hará cargo de los gastos incurridos por el personal antes mencionado. La asistencia técnica a brindar por el licenciante se efectivizará a requerimiento del licenciario y fundamentalmente, mediante: -Participación activa del licenciario en los estudios de factibilidad, ejecución de los anteproyectos.. lay out, diseño, programación y métodos de fabricación, control de calidad, montaje en planta y obra, puesta en servicio y ensayos de los productos. -Intercambio de personal técnico de diversos niveles para la discusión de procedimientos, seminarios y "on the job training", tanto en las oficinas y dependencias del licenciante como del licenciario, incluyendo aspectos técnicos y gerenciales. -Incorporación del personal del licenciario a los grupos de trabajo del licenciante afectados a los proyectos específicos, dentro de pautas de tecnología abierta. -Ejecución parcial o total de diseños, cálculos y especificaciones de elementos. componentes o subconjuntos por el cuerpo de ingenieros del licenciario en coordinación y/o bajo supervisión del licenciante y/o control de resultados finales. 1 -Delegación de personal especializado del licenciante a la planta de fabricación del licenciario. -Entrenamiento del personal del licenciario en la utilización de programas de cálculos puestos a disposición por el licenciante, normas de operación y fundamentos teóricos de base. -Participación activa del personal del licenciario bajo la supervisión del personal del licenciante en la realización de trabajos en laboratorio de ensayos físico-químicos y mecánicos y control de calidad, test de recepción y discusión de resultados. -Participación activa de personal del licenciante en la recepción de materiales especiales y suministros de terceros: fundidos componentes de regulación, instrumental, etcétera. -Participación activa de expertos del licenciante y personal del licenciario en la solución de los problemas que se presenten durante la etapa de oferta, ejecución de las obras, puesta en funcionamiento y operación, y el período de garantía de los productos. 5. En todos los casos ambas partes se pondrán previamente de acuerdo sobre las fechas de delegación del personal, número de personal y composición de la delegación, duración y detalles del programa.

#### **QUINTO: APROBACION DEL LICENCIANTE:**

El licenciante y el licenciario obtendrán rápidamente y a su cargo, todas las aprobaciones y autorizaciones de sus respectivas autoridades competentes que sean necesarias para llevar a cabo sus obligaciones en virtud de este convenio y tomarán todas las medidas necesarias para mantener las mismas en vigencia y cumplirán con todos los términos y condiciones de las mismas. **SEXTO: PERSONAL BILINGÜE:** El licenciario suministrará personal bilingüe según sea necesario para asistir a los especialistas del licenciante en el cumplimiento de sus funciones según punto 2 del capítulo IV. El personal del licenciario enviado a la planta del licenciante deberá tener un buen nivel de idioma... o inglés.

**SEPTIMO: CONTABILIDAD:** El licenciario llevará registros fieles y archivos que muestran las cantidades de los productos fabricados por él, con detalles que permitan el cálculo y verificación de los honorarios a pagar en virtud de ello.

**OCTAVO: CONFIDENCIALIDAD:** El licenciario se compromete a tratar en forma reservada toda la información técnica que le proporcione el licenciante y a no ponerla al alcance de terceros durante la vigencia del convenio y sus prórrogas, a menos que sea necesario para obtener la aprobación de las autoridades o del cliente. Todos los documentos originales y copias de ellos conteniendo información confidencial que ya no se requiera que estén en poder del licenciario para los propósitos de este convenio, serán devueltos al licenciante o destruidos por orden del licenciante una vez que este convenio y sus prórrogas hayan terminado; pudiendo retener el licenciario aquellos documentos que sean razonablemente necesarios para operar los productos fabricados de acuerdo a este convenio.

**NOVENO: REMUNERACIONES:** Regalías. En virtud de la licencia aquí otorgada, el licenciario se compromete a pagar al licenciante una regalía del.... por ciento (... %) del valor neto de las ventas. Se entenderá por valor neto de las ventas el valor de la facturación en puerta de fábrica, excluyendo los costos de fletes, seguros, embalaje y montaje y los impuestos vigentes o aquellos que los sustituyan, reemplacen o complementen en el futuro. asimismo se excluirá el precio de compra FOB lugar de fabricación de partes o componentes comprados por el licenciario al licenciante para, los productos vendidos por el licenciario según este convenio y las sumas pagadas o a ser pagadas por el licenciario en concepto de ingeniería y asistencia técnica. 2. Honorarios por ingeniería y asistencia técnica. En el supuesto que la ingeniería para las órdenes adjudicadas al licenciario sea efectuada total o parcialmente por el licenciante, el precio de dicha ingeniería será acordado caso por caso. Otros trabajos de ingeniería o servicios de asistencia técnica llevados a cabo por el licenciante a requerimiento especial del licenciario, serán pagados por éste de acuerdo a las tarifas fijadas en el Anexo 1 Pagos. La regalía será pagada al licenciante dentro de los.... (....) días posteriores a los pagos parciales efectuados por el cliente y en forma proporcional a los mismos. No obstante, el pago total deberá ser realizado no más allá de un plazo de.... (....) días desde la puesta en servicio de los objetos contractuales, siempre que a tal fecha el licenciario haya recibido del cliente el pago total del precio de su suministro. Ambas partes acordarán, caso por caso, las condiciones de pago de los-honorarios por ingeniería y asistencia técnica. 4 impuestos sobre los

pagos. Todos los pagos al licenciante en virtud de este artículo noveno serán hechos en forma total, sin ninguna deducción por impuestos u otros cargos que se apliquen a tales pagos en la Argentina, excepto el impuesto a las ganancias, cuyo importe será deducido de los pagos a ser realizados al licenciante. El licenciatario pondrá a disposición del licenciante las constancias correspondientes al pago de dicho impuesto en Argentina. 5. Moneda. Los pagos debidos al licenciante de acuerdo con el artículo noveno serán hechos en pesos o en dólares estadounidenses depositados a la orden del licenciante en las instituciones bancarias u otra depositarla que el licenciante especifique al licenciatario por escrito. 6. Falta de pago a término. Cualquier demora en el pago imputable al licenciatario estará sujeta a un interés del... % anual, calculado sobre una base mensual desde el día en que tal pago se venció. **DECIMO: PATENTES:** Durante la vigencia del presente acuerdo y dentro de los límites expuestos en el mismo, el licenciatario tiene el derecho, exclusivo (o no exclusivo) e intransferible, de utilizar para venta, diseño, fabricación, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de los productos, todas las patentes que, durante la vigencia de este acuerdo, hayan sido o sean otorgadas al licenciante en el territorio, utilizadas para esos objetivos en relación con dichos equipos. Para tal propósito se incluye en el Anexo 111 una lista de las patentes que al presente posee el licenciante en el territorio. El término "patente" que se utiliza en el texto de este convenio incluye similares derechos de propiedad industrial. 2. El licenciante garantiza durante la vigencia de este convenio la existencia, titularidad y validez de la patente, como asimismo que la misma no infringe derechos de terceros. Durante el período de validez de este convenio y sujeto a lo detallado en el mismo, el licenciatario se compromete a informar al licenciante de sus propias experiencias, mejoras e invenciones, patentables o no, que el mismo hiciera. El licenciatario estará autorizado a sacar patentes a ese mismo respecto, pero pondrá a disposición del licenciante esas experiencias, mejoras, invenciones y patentes, previo acuerdo de las condiciones, durante todo el período de validez de la patente, independientemente de que las patentes se saquen a nombre del licenciatario o a cualquier otro nombre. El licenciatario no pondrá tales experiencias, mejoras, invenciones y/o patentes a disposición de competidores del licenciante. Cuando se realice una invención como resultado de una colaboración entre ambas partes, las patentes serán sacadas por el licenciante pero de acuerdo con las disposiciones de este convenio, serán puestas a disposición del licenciatario, sin cargo alguno, durante su período de validez. 5. Cada una de las partes decidirá independientemente la actitud a adoptar, en el caso de una transgresión o violación de sus patentes cubiertas por este acuerdo, así como de la acción legal que deberá emprenderse. Sin embargo, las partes se informarán recíprocamente de las medidas que vayan a tomar.

En caso de que una de las partes de este contrato decidiera tomar medidas para tratar una transgresión o violación por terceros de una de sus patentes, la otra parte de este acuerdo colaborará con todos los medios a su alcance para proteger los intereses en cuestión. 6. El costo de mantenimiento de patentes de propiedad del licenciante en el territorio en el momento de la firma de este contrato, será a cargo del licenciante. El costo de patentes nuevas sacadas durante la vigencia de este acuerdo, será a cargo de la parte que las saque o que las mantenga. **DECIMO PRIMERO:**

**RESPONSABILIDAD:** Las obligaciones del licenciante en virtud de este acuerdo se refieren a la concesión de una licencia para el uso de tecnología sobre los objetos contractuales, a la provisión de la información técnica, y de la asistencia técnica especificados de acuerdo con prácticas de ingeniería correctas. 2. El licenciatario será único responsable ante los respectivos clientes por todas las obligaciones y garantías referidas a la correcta fabricación de los productos que haya asumido de acuerdo a las órdenes de compra particulares. En el supuesto de que exista documentación o asistencia técnica incorrecta o incompleta, el licenciante las corregirá a su propio costo. Si debido al suministro por parte del licenciante de incompleta o incorrecta documentación o asistencia técnica, fueren afectados los procesos de fabricación, instalación, montaje, ensayo y puesta en marcha, y el licenciatario sufre perjuicios económicos, el licenciante corregirá las mismas a su propio costo, y su responsabilidad será limitada de acuerdo a los siguientes eventos: Pago de cualquier incremento en los costos de fabricación que el licenciatario pudiese sufrir durante la compra, fabricación, instalación, montaje y período de garantía hasta un límite máximo igual al monto a ser percibido por el licenciante en concepto de regalías, ingeniería y asistencia técnica. 2. Pago de cualquier multa que el licenciatario pudiese sufrir en razón del incorrecto funcionamiento o rendimiento garantizado del objeto contractual. hasta un límite máximo igual al monto a ser percibido por el licenciante en concepto de regalías, ingeniería y asistencia técnica. Pago de cualquier multa que el licenciatario pudiese sufrir por demora en la entrega hasta un límite máximo igual al monto a ser percibido en concepto de regalías, ingeniería y asistencia técnica. Pago de cualquier compensación por daños y perjuicios que el licenciatario deba pagar al cliente o a terceras partes, hasta un límite máximo igual al monto a ser percibido por el licenciante en concepto de regalías, ingeniería y asistencia técnica. 5. La responsabilidad total del licenciante no excederá nunca (excepto lo establecido en el artículo decimo primero, punto 6) el monto a ser percibido por éste en concepto de

regalías, ingeniería y asistencia técnica. 6. En el supuesto que el licenciante suministrara materiales y/o partes de los productos, los límites establecidos en los párrafos previos serán incrementados en un monto igual al 10 % del valor del suministro del licenciante.

5. Si con motivo del uso por parte del licenciario de la información suministrada por el licenciante en el marco de este contrato, un tercero reclamase al licenciario por supuesta violación de patentes, el licenciante deberá tomar todas las medidas necesarias para mantener indemne al licenciario de toda consecuencia de tal reclamo y para posibilitar al licenciario continuar en el uso de la tecnología transferida.

**DECIMO SEGUNDO: ENTRADA EN VIGENCIA:** Este contrato se hará efectivo al firmarse por los representantes de ambas partes y al obtenerse todas las autorizaciones de las autoridades competentes del gobierno argentino y del gobierno... que fueren necesarias. Al firmarse este contrato, las partes inmediatamente tomarán las medidas necesarias con el fin de obtener tales autorizaciones y se informarán mutuamente acerca del resultado de sus esfuerzos y de las fechas en las que tales autorizaciones han sido obtenidas.

**DECIMO TERCERO: DURACION DEL CONVENIO Y RESCISION:** Duración. Este contrato entrará en vigencia como aquí se ha establecido y permanecerá en vigencia por un período de... años y de allí en adelante será automáticamente renovado año tras año. Cualquiera de las partes puede rechazar la renovación del contrato dando a la otra parte preaviso por escrito con una anticipación no menor de seis (6) meses anterior a la fecha de terminación del contrato para que expire al día siguiente de la finalización del período inicial o de cualquier aniversario subsiguiente.

2. Rescisión. Este contrato puede ser rescindido por cualquiera de las siguientes razones: a) Cuando una de las partes cometa cualquier violación de las cláusulas contenidas en este convenio y no pueda poner remedio a tal violación dentro de los ... (...) días posteriores a que la parte no infractora haya notificado por escrito de tal violación y de la posibilidad de cancelación de este contrato por esa razón, b) cuando una de las partes sea declarada en quiebra o presente un pedido de quiebra o haga una cesión en beneficio de sus acreedores o se designe un administrador para toda o parte sustancial de su propiedad. Forma y fecha de la rescisión. Para efectivizar la rescisión prevista en el punto 2.b de este artículo, bastará que la parte no culpable notifique fehacientemente a la otra su decisión de rescindir. La rescisión se operará a partir de la fecha de recepción de tal notificación. Efecto de la rescisión. Si este contrato es rescindido, entonces todos los derechos en virtud del mismo terminarán, pero tal rescisión no afectará el derecho a cobrar honorarios de licencia u otras sumas a pagar en virtud de este contrato ya devengados en el momento de la rescisión, ni perjudicará cualquier acción o demanda originada o a originar a causa de una violación o incumplimiento de este contrato, ni afectará en ninguna forma la continuación de las prestaciones que están en marcha y de las obligaciones de las partes en cuanto a la confidencialidad de información establecida en el artículo octavo.

**DECIMO CUARTO: CESION:** Este contrato tendrá efecto para los sucesores y cesionarios de las partes. El licenciario no puede ceder ni sublicenciar total o parcialmente este contrato sin obtener primero el previo consentimiento escrito del licenciante.

**DECIMO QUINTO: FUERZA MAYOR:** En caso de sobrevenir cualquier imposibilidad de cualquiera de las partes para cumplir con las obligaciones, de este convenio debido a una causa de fuerza mayor, bajo aviso por escrito a la otra parte, dicha parte quedará liberada de tal obligación hasta la desaparición de tal imposibilidad.

**DECIMO SEXTO: SOLUCION DE DIVERGENCIAS:** Las partes declaran que realizarán todos sus esfuerzos a fin de solucionar amigablemente cualquier diferencia que surgiere con motivo del presente convenio. Cualquier caso que no haya sido contemplado en este convenio será resuelto con el mismo espíritu de cooperación y esfuerzo mutuo, para arribar a una solución aceptable para las partes y el cliente. Las diferencias que no puedan ser resueltas amigablemente, serán finalmente sometidas a arbitraje en... de acuerdo con las reglas de conciliación y arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio por... o más árbitros designados de conformidad con dichas reglas. El proceso de arbitraje será conducido en idioma... y la ley aplicable será la...

**DECIMO SEPTIMO: IDIOMA PREDOMINANTE:** Este contrato se formaliza simultáneamente en... y español. En caso de existir discrepancias entre ambas versiones, prevalecerá la versión española.

**DECIMO OCTAVO: INFORMES. AVISOS:** Cualquier indicación u otro informe de comunicación requerida o permitida en virtud de este contrato se hará por escrito. Las informaciones o comunicaciones dirigidas al licenciante serán enviadas a la siguiente dirección:.... Los informes o comunicaciones dirigidos al licenciario serán enviados a la siguiente dirección:....

**DECIMO NOVENO: VARIOS:** Enmienda. Este contrato podrá ser enmendado solamente por medio de un instrumento escrito suscripto con tal finalidad por las partes. 2. Interpretación. Los encabezamientos colocados en este contrato son de referencia únicamente y no serán considerados como una parte del mismo y en ninguna forma ;instarán o ampliarán los términos o cláusulas en él contenidas. Divisibilidad. Si cualquiera de las cláusulas de este contrato fuera ;legal o nula, las otras cláusulas no serán afectadas por ello. No obstante, las partes tratarán de reemplazar de buena fe la cláusula ;legal o nula por una cláusula válida, la que en el grado de lo posible obtendrá los resultados que se buscaban o

perseguía obtener por la cláusula ¡legal o nula. En testimonio de todo lo cual, las partes a través de sus representantes legales han celebrado este convenio en... ejemplares de un mismo tenor y en los lugares y fechas indicados al pie del presente. ]>