

ESTRUCTURA DE UN CONTRATO DE LICENCIA

Esta estructura tiene la intención de mostrar el tipo de cláusulas que se deberían recoger en un acuerdo de licencia de Propiedad Industrial. Las cláusulas que se deberían encontrar en todas las licencias, independientemente del tipo de derecho de propiedad industrial, y las cláusulas que son más específicas para algún tipo en particular.

Aunque la estructura puede parecer larga y complicada, recuerde que es necesario exponer la relación entre el licenciatario y el licenciante para tratar de evitar cualquier disputa y, si la hubiera, poder resolverla de la manera menos onerosa posible y como las partes hayan establecido, y así, si el mismo derecho de propiedad industrial se usara en cualquier otro lugar no habrá ambigüedad en los derechos concedidos al primer licenciatario ni en lo que fuera válido para otros.

Recuerde que las ideas presentadas son solo ejemplos y que necesitan ajustarse a cada licencia en particular, al producto y al nivel de la operación licenciada. Hay una infinita variedad de posibilidades.

La estructura se centra en patentes, marcas registradas o no y *know-how*/información confidencial, que son los derechos de propiedad industrial más comunes. Sin embargo, las mismas consideraciones se pueden aplicar al resto de derechos de propiedad intelectual e industrial.

El documento se centra en licencias para la Unión Europea. Recuerde que la legislación en otros países, incluso en algunos países de la Unión Europea, es a veces diferente, aunque muchos de los conceptos básicos siguientes son de aplicación universal. Por tanto, convendría contar con un asesoramiento adecuado por parte de un profesional con conocimientos sobre propiedad industrial.

APARTADOS USUALES EN LA LICENCIA

Partes

Preámbulo

Definiciones

Derecho de la propiedad industrial que se licencia

Condiciones de uso que se hará del derecho de propiedad industrial

Área geográfica donde se usará el derecho de la propiedad industrial

Tipo de la licencia

Duración del acuerdo

Transferencia de tecnología

Confidencialidad

Estándares de calidad

Obligaciones de cumplimiento

Mejoras

Costes de la licencia

Inflación

Pago de las cantidades adeudadas

Tipo de cambio

Morosidad

Estado de cuentas

Verificación de las cuentas

Expiración

- por tiempo

- por incumplimiento

Consecuencias de la expiración

- por tiempo

- por incumplimiento

Modo de notificaciones

Legislación y tribunales / arbitraje

Otras disposiciones y calendario de ejecución

Partes

Nombre y detalles de identificación del licenciante y del licenciatario (y cualquier otra posible parte del acuerdo, por ejemplo un garante).

Preámbulo

Se establecen las bases de la transacción. Aunque no son, formalmente, parte del acuerdo en sí mismo pueden ser útiles como constancia de la finalidad de la transacción y por si hubiera ambigüedades en el acuerdo.

Definiciones

Se definen determinados términos usados en el acuerdo.

Derecho de la propiedad industrial que se licencia

Los detalles de los derechos de propiedad industrial licenciados se deben indicar de manera precisa en el acuerdo. Estos detalles pueden aparecer en el comienzo del documento o, si los datos son muy amplios, se pueden poner en Otras disposiciones al final del documento.

Condiciones del uso que se hará del derecho de propiedad industrial

El acuerdo debe decir qué puede hacer el licenciatario con el derecho de la propiedad industrial. Por ejemplo, hacer productos usando ese derecho, vender esos productos, etc.

Al licenciatario solo se le permitirá usar el derecho de propiedad industrial en relación con cierto tipo de bienes. Tenga en cuenta que la legislación competente puede establecer ciertas restricciones. Sería necesario revisarlo con su asesor.

Área geográfica donde se usará el derecho de la propiedad industrial

El acuerdo debe definir dónde se puede usar el derecho de propiedad industrial. Por ejemplo, se le puede permitir al licenciatario hacer productos solo en un país pero vender más extensamente.

Se advierte que la legislación competente puede establecer algunas restricciones. Así pues, otra vez sería necesario revisarlo con su asesor.

Tipo de la licencia

¿Está la licencia concedida en exclusiva? (el licenciante no puede usar el derecho de propiedad industrial y solo

lo puede usar el licenciatario) ¿es no exclusiva? (el licenciante puede usar el derecho y también puede licenciarlo a otros)

¿Puede el licenciatario conceder sub-licencias? Si es así ¿a quién, bajo qué condiciones?

Duración de la licencia

Cuándo empieza y acaba la licencia.

Normalmente, cuando el derecho de propiedad industrial tiene una duración definida, como las patentes, la licencia se alargará hasta que la patente o patentes licenciadas en el acuerdo, expiren. Para las licencias de marcas y *know-how*, la duración del acuerdo se especificará en un período de años. Ver el apartado Expiración por tiempo.

Transferencia de tecnología

Cómo y cuándo se transferirá el *know-how* al licenciatario. Esto debe incluir los documentos y manuales que el licenciante suministrará y la ayuda técnica que se proporcionará en la sede del licenciatario donde se establezca y se ponga en marcha. Mientras que la ayuda inicial se incluye en los términos normales del pago de la licencia, a menudo se hace una previsión de pagos para ayudas extraordinarias.

La licencia puede prever ayudas sobre la marcha, por lo general con unos costes.

Confidencialidad

Si se va a transferir información confidencial para una parte, incluyendo *know-how* (como sucede a menudo), se indicarán las restricciones sobre qué uso se puede hacer de ella, quién puede tenerla y cualquier otro término relevante; tal cual se firmen los acuerdos de confidencialidad, así se le aplicarán al beneficiario. El licenciante podrá requerir al licenciatario que se cumplan dichos acuerdos de confidencialidad.

Estándares de calidad

Particularmente en las licencias de marcas, donde la reputación del licenciante depende de la calidad de los productos vendidos bajo su marca, el licenciatario deberá producir estos bienes con un particular estándar de calidad para prevenir que se produzca un daño en la reputación de las marcas del licenciante.

El licenciatario deberá poder verificar que se están observando los estándares.

Obligaciones de cumplimiento

Especialmente en una licencia en exclusiva, en la que el licenciatario es la única o mayor fuente de ingresos de los productos, la licencia debe obligarle a cumplir. Esto normalmente se consigue haciendo que el licenciatario realice "los mayores esfuerzos" o "todos los esfuerzos razonables" para trabajar con la licencia.

Sin embargo, estas obligaciones son imprecisas y el licenciatario podría también tener que:

- hacer unas ventas mínimas bajo la licencia, el mínimo se incrementa anualmente.
- obtener (o en algunos casos pagar) unas mínimas regalías bajo la licencia, estas regalías se incrementan cada año (y probablemente se incrementen conforme a la inflación. Ver el apartado Inflación).

para asegurar que al licenciante se le recompensa por la licencia.

Un fallo incumpliría la licencia y permitiría al licenciante hacerla expirar (ver el apartado Expiración) y/o transformar la licencia de exclusiva a no exclusiva.

Mejoras

Es necesario prever que cada parte puede aportar mejoras al derecho de propiedad industrial y establecer qué uso se puede hacer de esas mejoras. Normalmente el licenciatario puede usar sólo las mejoras incluidas en el ámbito de la licencia. Pero en esta cláusula se debe especificar si las mejoras licenciadas se pueden usar para todos los usos o solo dentro del ámbito de la licencia, o si el licenciante puede pasarlas a sus propios licenciatarios.

Si se quiere que el licenciatario asigne las mejoras al licenciante, esto podría causar algunas dificultades. Se recomienda encarecidamente solicitar ayuda de un asesor especializado en derecho de la competencia.

Costes de la licencia

Los costes de la licencia pueden incluir una o varias de las siguientes formas:

- una cantidad a tanto alzado nada más firmar la licencia
- un pago periódico, cada 4 o 6 meses, del pago total de la regalía
- una regalía basada en la cantidad o en el valor de los productos hechos y/o vendidos bajo la licencia.

Si la regalía se basa en el precio de venta de los bienes, sería necesario asegurarse que el precio es un precio en el libre mercado y no un precio de transferencia entre empresas asociadas, pues será un precio menor que en el libre mercado.

Inflación

Si una regalía se basa en el precio de venta, la regalía cambiará cuando el precio de los productos cambien con la inflación y con los cambios en el rendimiento de la producción de los productos, por lo tanto no es necesario acordar cambios debidos a la inflación.

Si los pagos no están ligados al precio de venta, para permitir la inflación en pagos futuros, se puede indicar el índice de inflación apropiado al producto objeto de la licencia.

Pago de las cantidades adeudadas

El contrato debe especificar cuándo se pagarán los importes de la licencia.

Habría que preestablecer las cantidades a tanto alzado para pagar en una fecha específica. Para los pagos de las regalías una fórmula común es, para que el licenciatario calcule cuánto debería vender, pagar una cantidad cada tres meses, dentro del mes posterior a ese período.

Tipo de cambio

Si las regalías no se calculan en euros, se necesita establecer un mecanismo de cálculo de cambio a euros. Normalmente se fija la cantidad de la regalía en la moneda local y entonces se calcula cuántos euros serán esa cantidad en la fecha del vencimiento del pago. Esa cantidad será la suma a adeudar al licenciante y no se verá afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio posteriores. (Los tipos de cambio posteriores podrían beneficiar o perjudicar al licenciatario pero el licenciante sabe exactamente cuál es la cantidad a pagar).

Morosidad

Hay una práctica común sobre los intereses a devengar por demora en el pago: es el porcentaje sobre una tasa del interés, por ejemplo la tasa de interés establecida por el banco nacional del país.

Estado de cuentas

Normalmente se le suele pedir al licenciatario que presente cada año el estado de cuentas, verificado por su asesor, con los pagos calculados correctamente. De

nuevo se hace una provisión de fondos acorde con la situación por si hubiera sobrepago (la regalía se aumenta en previsiones de regalías futuras) o bajopago (se paga la diferencia más el interés).

Verificación de cuentas

El licenciante, normalmente, tiene derecho a inspeccionar las cuentas del licenciatario para comprobar que son correctas. El licenciatario debe tener accesibles todos los documentos relevantes. El licenciante no hará la inspección por sí mismo para evitar conocer los secretos del licenciatario, debe pagar un auditor independiente para realizar la inspección. Si esa inspección revela una discrepancia en el sobrepago o en el bajopago, se corrige (ver Estado de cuentas). En general, si la inspección revela una discrepancia de más de, por ejemplo, un 5% en las cuentas, el licenciatario debe pagar los costes del auditor.

Expiración

- por tiempo

El acuerdo de licencia tendrá que llegar a un final en algún momento. Si hay derechos de propiedad industrial con un periodo de vida legal, como las patentes, la licencia, por lo general, expirará cuando la última patente licenciada bajo la licencia original acaba. En los derechos que no tienen una vida natural, como el *know-how* o las marcas, será necesario o fijar una fecha de expiración de la licencia o figurar alguna cláusula por la cual la licencia termine por notificación.

(Tenga en cuenta que hay legislación de la competencia que previene de las licencias muy largas. La vida de la licencia debe ser comentada con su asesor. Vea Vida de la licencia).

- por incumplimiento

Si hubiera un incumplimiento de algún término de la licencia por una de las partes, se permite a la otra parte darla por finalizada. Esta expiración debería ser posible solo por un incumplimiento grave (lo cual debería dar lugar a indicar qué es o no un incumplimiento grave) o por incumplimientos repetitivos del acuerdo.

A menos que el incumplimiento no se pueda corregir, cuando la notificación de la expiración se haga directamente, el procedimiento usual para la otra parte -la parte que no ha incumplido- es hacer una notificación especificando el incumplimiento y diciendo que si este no se corrige en el tiempo especificado en el acuerdo, normalmente treinta días, se le enviará una notificación de expiración.

En general habrá un período desde la fecha de la notificación de expiración antes de que sea efectiva, de nuevo normalmente, 30 días. Esto permite al licenciatario tener una oportunidad de cerrar su negocio de una manera ordenada.

Consecuencias de la expiración

- por tiempo

Normalmente el licenciante y el licenciatario pueden continuar usando el derecho de propiedad industrial. Sin embargo, si se había licenciado una marca, cuando ha expirado la licencia se dejará de usar esa marca o marcas.

- por incumplimiento

Quando la licencia llega a su fin, el licenciatario debe dejar de operar bajo la licencia y devolverá al licenciante cualquier material relativo a la licencia que tenga. Al licenciatario se le permite vender el stock existente, pero debe pagar regalías por este stock.

Modo de notificaciones

Se debe poner una cláusula sobre cómo se han de producir las notificaciones. Preferiblemente deberían ser por escrito para que no haya dudas de lo que se notifica.

Los métodos de notificación deberían ser externos. Normalmente por correo postal, por fax o por correo electrónico. A veces se deben usar tipos especiales de correo, como con acuse de recibo o correo certificado.

La fecha cuándo la notificación se considera entregada debería establecerse como la fecha en la que el tiempo empieza a contar.

Legislación y tribunales / arbitraje

Habrà una cláusula indicando qué legislación y qué tribunales se establecen en caso de problemas o si se usan otras alternativas de resolución de conflictos (arbitrajes).

Otras disposiciones y calendario de ejecución

Esto se incluirá en el final del documento de la licencia.

Traducción de: "Skeleton Licence".

Autor: Intellectual Property Office – Patent Office UK