

Las diez cosas que usted debe saber sobre las **LICENCIAS** de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

1. ¿Qué se entiende por Transferencia de Tecnología?

La **transferencia de tecnología** es el procedimiento mediante el cual el desarrollador de la tecnología la pone a disposición de un tercero, socio comercial, para que la explote.

Dicha transferencia de tecnología se formaliza mediante la subscripción de los correspondientes contratos en los que:

- el titular de la tecnología concede al tercero, socio comercial, el derecho a explotar la tecnología
- el titular de la tecnología recibe una compensación económica por la concesión de esos derechos y
- se determinan los derechos y obligaciones que regirán la relación jurídica entre las partes.

2. ¿Qué es un Contrato de Licencia? ¿Cuáles son sus características básicas?

Concepto: es el acuerdo firmado entre partes mediante el cual el titular de la tecnología o de los derechos, llamado licenciante, autoriza al licenciatarario a usar el bien a cambio de una compensación financiera por el uso de los derechos concedidos.

Características:

- La característica principal de dicho contrato de licencia es que no supone traslación de titularidad de la tecnología, permaneciendo la misma en manos del licenciante.
- Dicho contrato se rige por el principio de libertad de forma, sin embargo, a efectos probatorios se recomienda su formalización por escrito.
- Establece los derechos y obligaciones recíprocas entre las partes.

3. ¿Existen diferentes tipos de licencias?

Teniendo en cuenta las facultades otorgadas al licenciatarario, pueden diferenciarse los siguientes tipos de licencia:

1. **Licencia exclusiva:** se otorgan plenas facultades al licenciatarario, por lo que el titular de la tecnología no puede ni conceder licencias a otros ni explotar por sí mismo.
2. **Licencia única:** tanto el licenciatarario como el licenciante están facultados para explotar los resultados, no obstante, el titular de la tecnología no puede conceder licencias a otros.
3. **Licencia no exclusiva:** el titular de la tecnología mantiene el derecho a explotar por sí mismo la tecnología y puede conceder todas las licencias que estime oportunas.

Según el artículo 75 de la Ley 11/86 de Patentes, si no se ha establecido nada en el contrato se presume que la licencia es **NO exclusiva** y que el licenciante podrá conceder licencias a otros terceros e incluso explotar la tecnología por sí mismo.

4. ¿Qué puede ser objeto de un contrato de licencia?

El objeto de la licencia debe estar bien delimitado, pudiendo ser tanto la solicitud de la patente como la patente una vez concedida, o bien información que no sea objeto de patente, como secretos comerciales e información confidencial.

Según el **art. 76 de la Ley de Patentes**, junto con el objeto específico de licencia, el licenciante, está obligado a poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

Asimismo, en un acuerdo de licencia es habitual conceder derechos al licenciatario no sólo sobre la tecnología desarrollada en el momento de la firma del contrato sino también la que se pueda desarrollar con posterioridad.

No obstante, el alcance de las mejoras suele limitarse en el sentido de que si la mejora obtenida puede ser objeto de una patente individual y cumple los requisitos formales para la concesión de una nueva patente, va más allá de la simple mejora y no entraría en el ámbito del contrato de licencia.

5. ¿Puede delimitarse la licencia según los campos de aplicación?

Las licencias pueden limitarse a campos determinados según la aplicación de la tecnología. Mediante la delimitación por campos el licenciante puede:

- Conceder una licencia exclusiva al licenciatarario A en el campo de aplicación X
- Conceder una licencia exclusiva al licenciatarario B en el campo de aplicación Y
- Conceder una tercera licencia exclusiva al licenciatarario C en el campo de aplicación Z

Consecuentemente, **el licenciante puede mantener el derecho a explotar el bien en algunos campos de aplicación y conceder licencias respecto a los campos restantes, obteniendo, de esta forma, el máximo beneficio posible de la comercialización de la tecnología.**

6. ¿Cuál es el ámbito territorial y temporal de las licencias?

- Normalmente, las licencias suelen otorgarse **para todo el territorio** en el que la tecnología está protegida.

Sin embargo, el titular de la tecnología puede, con la finalidad de aprovechar al máximo los beneficios de la explotación de su tecnología, otorgar licencias exclusivas, en territorios distintos, a licenciatarios diferentes que cuenten con la máxima capacidad de explotación en cada uno de esos territorios.

- En cuanto a la **duración de una licencia**, habitualmente, se otorga durante el máximo plazo posible de duración, haciéndose coincidir con toda la vida de la patente.

7. ¿Cómo se calculan las regalías?

Existen diferentes métodos para evaluar la tecnología. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos ellos son subjetivos e inexactos.

Mencionamos algunos de estos métodos:

- **Método de análisis de los costes:** consiste en calcular cuanto se ha invertido en el desarrollo y protección de la tecnología. No obstante, el mercado no paga según el coste sino según el valor de la tecnología.
- **Método de la regla del 25%:** se trata de una regla empírica, el licenciante obtiene el 25% sobre los beneficios. La principal dificultad de este método es saber cuales son los beneficios que proporciona esta tecnología.
- **Método de comparación con situaciones similares:** el método consiste en obtener información sobre las regalías obtenidas en transacciones similares, no obstante, es muy complicado conseguir información sobre licencias similares en todos los aspectos.
- **Análisis del valor actual neto:** en el que se realiza una simulación de los flujos de caja (ingresos menos gastos) que se producen al licenciar la tecnología, totalizando los resultados al momento inicial.

Además de analizar los métodos de valoración, las partes tendrán que examinar las realidades prácticas de sus respectivas empresas.

8. ¿Cómo se estructura el pago de las regalías?

A la hora de establecer las regalías, en el contrato de licencia, se pueden seguir los siguientes parámetros:

- **DownPayment:** pago global en el momento de la firma del acuerdo de licencia, independiente de la explotación, más un importe anual de regalías
- **Regalías anuales:** pago vinculado a un porcentaje sobre el volumen de ventas
- **Regalías anuales mínimas:** se pretende incentivar al licenciatarario a entrar en el mercado y a lograr un mínimo de ventas, sancionando a la vez al licenciatarario que no lo hace. De acuerdo con este criterio, si las regalías exceden la suma mínima no hay obligación de pagar una suma adicional.
- **Regalías correspondientes al ingreso recibido por el licenciatarario por concesión de sublicencias.**
- **Regalías por cumplimiento de ciertas fases:** se trata de sumas fijas que el licenciatarario paga al licenciante cuando se llega a determinadas fases de desarrollo del producto o tecnología. Este tipo de regalías es muy común cuando el bien licenciado se va a desarrollar como producto farmacéutico.

9. ¿Cómo se licencia un software?

Para hablar de las licencias de software necesariamente hemos de distinguir entre:

- **Software privativo:** programa informático en el que el usuario final tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo y cuyo código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra restringido mediante licencia.

En este tipo de software **la licencia** es el instrumento legal que permite hacer uso del software a un usuario, pues de lo contrario todos los derechos estarían reservados a su autor.

- **Software libre:** es el programa informático que cumple las cuatro libertades siguientes:
 - uso con cualquier fin
 - estudiar cómo funciona y adaptarlo a las necesidades de cada usuario
 - distribuir copias
 - mejorar el programa y hacer públicas las mejoras.

Mencionamos algunas de las licencias utilizadas para software libre:

- La **licencia GPL** es la licencia más utilizada (70%) mediante la cual el autor conserva sus derechos de autor permitiendo la redistribución y modificación bajo la condición de que las versiones sucesivas sean licenciadas mediante licencia GPL.
- La **licencia Affero GPL** es íntegramente una licencia GPL pero añadiendo la obligación de distribuir el software si éste se ejecuta para ofrecer servicios a través de una red de ordenadores.
- La **licencia BSD** es la que el autor mantiene la protección de copyright **únicamente** para la renuncia de garantía y para requerir la adecuada atribución de la autoría en trabajos derivados, pero permite la libre redistribución y modificación, incluso si dichos trabajos tienen propietario. Es muy permisiva.

10. ¿Qué entendemos por creative commons ?

Las **creative commons** son un conjunto de licencias que se sitúan entre la reserva absoluta de los derechos de autor y el dominio público. Se aplican a las obras artísticas, documentación, música..... pero NO al software.

Normalmente son utilizadas para regular la explotación de las obras en Internet, no obstante pueden utilizarse para cualquier otro medio.

Es una licencia basada en **atributos** dando opción al autor a utilizar aquellos que considere oportuno. Estos atributos son los siguientes:



Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).



No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Sin obras derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.



Compartir bajo la misma licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

CONCLUSIONES

- El contrato de licencia es el acuerdo mediante el cual el titular de la tecnología autoriza su uso a un tercero, a cambio de una compensación económica.
- En el contrato de licencia ha de quedar muy bien delimitado el objeto de la licencia, el alcance de la misma, el tipo de licencia según las facultades que ofrece a su licenciataria, la duración y el territorio sobre el que se concede.
- Existen diferentes métodos de cálculo de regalías siendo todos ellos inexactos, debiendo atender, sobre todo, a las realidades prácticas de la empresa licenciante y de la licenciataria.
- Si el autor no otorga licencia sobre el software quedan reservados todos los derechos sobre el mismo. No obstante, si el software es libre existen diferentes licencias que otorgan distintas facultades al licenciataria.
- Las creative commons son licencias que se aplican a obras y que se basan en atributos que pueden ser combinados por su autor para describir aquellas facultades que otorga a terceros.

En el Servicio de Transferencia de Conocimiento encontrará el apoyo necesario para avanzar en las distintas etapas del proceso, desde la negociación del contrato hasta su firma.