

INGREDIENTES PRINCIPALES EN UNA LICENCIA

Para preparar un buen acuerdo de licencia se necesitan diversos ingredientes. Cada licencia es única, dependiendo de las condiciones específicas que se acuerden. Es un poco como crear un plato nuevo:

Hay que elegir los ingredientes adecuados, en la cantidad apropiada y con el tratamiento adecuado.

Echa un vistazo a nuestra olla y conoce más sobre los ingredientes clave en una licencia.

SUBLICENCIA

Los derechos de sublicencia deben concederse explícitamente o prohibirse explícitamente. Esto es especialmente importante en el caso del software.

EL ASUNTO Y EL TIPO DE LICENCIA

Es importante tener claro qué es lo que se licencia. Normalmente se trata de varios elementos de propiedad intelectual (PI) y derechos de propiedad intelectual (DPI). Además de la protección de la PI mediante derechos legales formales (p.ej. patentes, derechos de autor, derechos sobre diseños, etc.), también puede incluir secretos protegidos por un acuerdo de no divulgación, o conocimientos técnicos que deben transferirse. Una licencia puede ser exclusiva, no exclusiva o única. También puede estar limitada por el territorio geográfico o el ámbito de uso.

EL PAGO

El pago suele dividirse en un anticipo a la firma del acuerdo y royalties. También es posible incluir pagos por hitos (por hitos acordados). Cada uno de ellos puede tener diversas variaciones.

MEJORAS DESARROLLOS Y MODIFICACIONES

Hay muchas formas de abordar esta cuestión, pero lo primero es ponerse de acuerdo sobre cómo determinar qué es una mejora de la licencia autorizada y qué es nuevo.

OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE Y DEL LICENCIATARIO

Para el licenciante, las obligaciones típicas incluyen la transferencia de la PI y el mantenimiento de los derechos legales, pero puede haber muchas otras. Por otra parte, entre las obligaciones del licenciatario figura la de explotar la invención en el interés de ambas partes. También puede incluir la obligación de instalar y mantener sistemas eficaces para supervisar el uso y el pago de regalías.

TERRITORIO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El territorio puede extenderse hasta donde exista el DPI. Es posible conceder licencias exclusivas (o no exclusivas) a distintas personas para distintos territorios. En cuanto al ámbito de uso, es posible conceder (o excluir) derechos solo para un mercado o sector tecnológico concreto -p.ej. "solo para uso en el mercado sanitario"- o "excluidas las aplicaciones de telecomunicaciones". Es posible conceder licencias exclusivas (o no exclusivas) a diferentes personas para diferentes ámbitos de uso.

DURACIÓN DE LA LICENCIA

La duración de la licencia suele estar determinada por la vida útil del DPI. En la mayoría de los países, las patentes caducan a los 20 años. En el caso de los productos farmacéuticos, este plazo puede ampliarse. Otras formas de PI tienen una duración diferente. Hay derechos que pueden durar indefinidamente, como las marcas (siempre que se usen y se paguen las tasas de renovación) o los secretos (siempre que se mantengan en secreto)

AUDITORÍA

El licenciante debe asegurarse de que tiene derecho a auditar al licenciatario para asegurarse de que los pagos de cánones son correctos.

CRITERIOS DE RENDIMIENTO

Es importante que el licenciatario obtenga buenos resultados para retornar el valor al licenciante (y, en última instancia, al inventor). Esto es especialmente importante en el caso de las licencias exclusivas, por lo que deben considerarse unos mínimos de rendimiento para mantener la exclusividad.

¿LE INTERESA PROFUNDIZAR EN EL TEMA?

Hemos dedicado todo un Boletín completo "[IP licensing](#)", ofreciéndole una serie de artículos de expertos, entrevistas y ejemplos de buenas prácticas. Además encontrará material de apoyo adicional sobre el tema, en nuestra [biblioteca en línea](#).

Disclaimer

El European IP Helpdesk está gestionado por la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea del Consejo Europeo de Innovación y de las pequeñas y medianas empresas (EISMEA), con orientación política proporcionada por la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) de la Comisión Europea. La información ofrecida por el European IP Helpdesk no se considera de naturaleza legal y no se aceptan responsabilidades por los resultados de acciones hechas con estas bases. Además, no se considera como la posición oficial de la EISMEA o de la Comisión Europea. Ni EISMEA ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en nombre de la EISMEA o la Comisión Europea son responsables del uso que se pueda hacer de esta información. Este trabajo ha sido traducido por la Agencia IDEA, el IDEPA y el IVACE, socios de la Enterprise Europe Network, miembros de la red de Embajadores del European IP Helpdesk. ©Unión Europea, 2023 Se autoriza la reutilización siempre que se cite la fuente. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2023 PDF: ISBN 978-92-9469-560-4 DOI 10.2826/62305 EA-01-20-754-ES-N