



Universidad
Carlos III de Madrid

 **e-Archivo**
Repositorio Institucional

ESTUDIOS SOBRE EL FUTURO CÓDIGO MERCANTIL

Libro homenaje al profesor

Rafael Illescas Ortiz



Bercovitz Rodríguez Cano, Alberto. Introducción a la problemática jurídica de las licencias. En: *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. Getafe : Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 1011-1028. ISBN 978-84-89315-79-2. <http://hdl.handle.net/10016/21032>

Obra completa disponible en: <http://hdl.handle.net/10016/20763>



Este documento se puede utilizar bajo los términos de la licencia Creative Commons [Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/)

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LAS LICENCIAS

Alberto BERCOVITZ*

Resumen

El presente trabajo constituye una introducción a las licencias y su problemática jurídica en materia de tecnología y derechos de propiedad industrial. Se revisa la importancia y utilidad de las licencias, se examina su concepto y naturaleza jurídica, distinguiéndolo de otras figuras afines, y se analizan los elementos del contrato de licencia, su contenido y su ámbito de aplicación.

Contenido

1. Tecnología y derechos de propiedad industrial. Su transmisibilidad. – 1.1. Importancia, significado y protección legal de la tecnología. Derechos de propiedad industrial. – 1.2. Transmisibilidad de la tecnología y de los derechos de propiedad industrial. – 1.3. Transmisión de la tecnología y relaciones económicas internacionales. – 2. La licencia como medio de transmisión de tecnología. – 2.1. Significado e importancia. – 2.2. Función y utilidad de las licencias. – 2.3. Problemática de las licencias para las partes y la economía en general. – 2.4. Licencia y contrato de licencia. – 3. Concepto, naturaleza jurídica y clases de contratos de licencia. – 3.1. Concepto: características fundamentales. – 3.2. Naturaleza jurídica. – 3.3. Distinción entre el contrato de licencia y otras figuras afines. – 3.4 El contrato de licencia como contrato complejo. – 3.5. La licencia en contratos de otra naturaleza. – 3.6. Clases de contratos de licencia. – 4. Elementos del contrato de licencia. – 4.1. Elementos subjetivos. – 4.2. Elementos objetivos. – 4.3. Canon o regalía (royalty). – 4.4. Elementos formales. – 5. Contenido del contrato de licencia. – 5.1. Ámbito de aplicación. – 5.2. Obligaciones del licenciante. – 5.3. Obligación de garantía. – 5.4. Obligaciones del licenciatarío. – 5.5. Obligación de colaborar con el licenciante. – 5.6. Duración y extinción anticipada del contrato. – 6. Cláusulas frecuentes en los contratos de licencia. – 7. Cesión de licencias y sublicencias.

* Catedrático de Derecho mercantil. Abogado.

1. TECNOLOGÍA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. SU TRANSMISIBILIDAD

1.1. Importancia, significado y protección legal de la tecnología. Derechos de propiedad industrial

Basta leer la prensa diaria y no digamos las publicaciones económicas o de información general para estar al tanto de la importancia que hoy se atribuye a la tecnología.

Las empresas se preocupan por adquirir la tecnología adecuada, y los gobiernos se preocupan del desarrollo de la investigación y de la tecnología.

Y a nivel internacional son muchos los organismos que se preocupan del desarrollo y transmisión de la tecnología entre los diversos países (ONU, UNCTAD, UNIDO, etc...).

Es lógica esa importancia de la tecnología por cuanto constituye un factor determinante para el desarrollo económico e industrial. Porque la tecnología, en el sentido habitual del término en la actualidad viene a ser el conjunto de conocimientos relativos a la organización de las empresas, a la producción de las mismas y a su actuación en el mercado. La tecnología viene, por tanto, a determinar en gran medida la competitividad de las empresas.

Por lo tanto hoy se entiende la tecnología en sentido muy amplio. No sólo la tecnología industrial sino también la tecnología comercial y los métodos de organización en general.

Los conocimientos integrados en la tecnología son de muy diversa naturaleza; pueden ser tanto las invenciones, como los criterios de selección del personal, métodos de adiestramiento de los trabajadores o directrices para la captación de clientela.

En general la tecnología de la empresa está genéricamente protegida por el secreto a que están obligados quienes trabajan en ella. Y, en ocasiones, esa obligación de secreto se refuerza específicamente en relación con conocimientos determinados: son los secretos de industria o de comercio. En tales casos la protección legal de la tecnología se apoya precisamente en esa obligación de guardar secreto.

Pero hay otros elementos tecnológicos sobre los que el ordenamiento jurídico concede en determinadas condiciones un derecho de exclusiva, un monopolio.

Se trata de los llamados derechos de propiedad industrial cuya característica consiste en servir para la protección de bienes inmateriales a través del derecho de exclusiva que se otorga a su titular. Así, pueden ser objeto de derechos de propiedad industrial las invenciones, los modelos y los signos distintivos. Todos estos objetos son bienes inmateriales, esto es, creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”.

Además, se otorga al titular la exclusiva para la explotación de esos bienes.

No puede extrañar que, siendo los bienes protegidos por la propiedad industrial fundamentales para la actividad industrial y comercial de la empresa y gozando de una protección especial, los derechos de propiedad industrial hayan pasado a ser elementos principales desde el punto jurídico y económico en la tecnología de la empresa.

Junto a ellos no cabe olvidar, sin embargo, la importancia práctica de los secretos industriales y comerciales cuya protección tiene lugar, sin embargo, por medios indirectos.

1.2. Transmisibilidad de la tecnología y de los derechos de propiedad industrial

La tecnología tiene valor como medio de producción de la empresa, pero también tiene un valor de mercado. Por ello la tecnología puede explotarse o bien directamente o bien indirectamente por su enajenación. Así resulta que hoy día la tecnología se compra y se vende como una mercancía más y de hecho el mercado tecnológico es particularmente activo.

La tecnología, los conocimientos tecnológicos, son transmisibles. Eso es una cuestión de hecho. Pero también son jurídicamente transmisibles, aunque esa transmisión presentará modalidades peculiares según el objeto al que la transmisión se refiera y según también la finalidad que con la transmisión se pretenda. Así será totalmente distinta desde el punto de vista jurídico una transmisión de tecnología que consista esencialmente en el adiestramiento de unos operarios que aquella que se refiera a una invención patentada; de la misma manera que será jurídica y económicamente diversa la venta de una tecnología de su simple cesión a título de uso.

En relación con la transmisión de la tecnología y precisamente por la especial protección de que disfrutan tiene importancia la transmisibilidad de las patentes, la cual aparece expresamente reconocida en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 74 y 75 de la Ley de Patentes de 1986 y esa misma transmisibilidad se problema para los derechos de propiedad industrial en general en el artículo 360-10 de la “Propuesta de Código mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación (Ministerio de Justicia, Madrid 2013).

1.3. Transmisión de la tecnología y relaciones económicas internacionales

La posibilidad de transmisión de la tecnología tiene importancia no sólo a nivel nacional sino también y marcadamente a nivel internacional.

La ampliación de los mercados y la competencia internacional hacen que también en cuanto a la tecnología exista un verdadero mercado internacional.

Las empresas multinacionales se implantan con sus filiales en diversos países e introducen como factor de competencia en el mercado interior y por supuesto en el internacional, una tecnología en gran parte importada.

Las empresas nacionales, si quieren mantenerse han de competir desarrollando su tecnología, y a menudo el único medio de obtenerla es comprándola, cuando no se tiene una investigación suficiente. Y así la investigación nacional no cubre las necesidades tecnológicas –lo cual es muy frecuente- es preciso adquirir tecnología en el extranjero.

La adquisición de tecnología extranjera es, así, un fenómeno que tiene lugar tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Aunque con diversos matices, por supuesto.

En los países en vías de desarrollo el problema se plantea con mayor gravedad, por cuanto carecen de tecnología propia y tienen unos medios económicos muy limitados. Por ello se impone con carácter ineludible un cierto control gubernamental sobre la adquisición de tecnología.

Pero el hecho que importa poner de manifiesto es que el mercado tecnológico es fundamentalmente internacional, lo cual hace que una parte fundamental de las operaciones de transferencia de tecnología que se realizan sean precisamente internacionales.

2. LA LICENCIA COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN DE TECNOLOGÍA

2.1. Significado e importancia

Entre los instrumentos jurídicos para la transmisión de la tecnología ocupa un lugar preferente la institución de la licencia.

La gran mayoría de operaciones de transmisión de tecnología se relacionan con la institución de la licencia, cuya característica fundamental consiste en que el transmitente de la tecnología, sin desprenderse de la titularidad de la misma, permite su uso o explotación a un tercero.

La importancia de las licencias, así entendida se explica por la función que cumplen y por la utilidad que presentan para las partes interesadas.

2.2. Función y utilidad de las licencias

La licencia es un medio de transmisión de tecnología, pero con características que lo distinguen de otros instrumentos que pueden servir a la misma finalidad.

Así, sirve para establecer una colaboración continuada entre las partes que se manifiesta principalmente en la asistencia técnica por parte del licenciante y en su participación indirecta en los resultados de la explotación del licenciatario.

Por ello el contrato de licencia sirve a menudo como medio contractual de integración entre empresas diversas.

Puede servir también, particularmente en los casos de licencias exclusivas, como instrumento de organización del mercado para el licenciante.

Si se atiende a los intereses de las partes, licenciante y licenciatario, se perciben también las ventajas que presentan las licencias frente a otros modos de transmisión de tecnología.

El licenciante transmite su tecnología sin perder el control de la misma, puesto que sigue siendo suya.

La licencia permite además al licenciante la explotación indirecta de su tecnología a través del negocio del licenciatario, participando, en general, en los resultados de esa explotación.

Existen, por ello, una serie de supuestos en los que la concesión de licencias tiene particular interés para el licenciante. Tal es el caso, por ejemplo, cuando el titular

del derecho no está en condiciones de explotar el producto o procedimiento a que la tecnología se refiere; cuando no disponga de una empresa (inventor particular o instituto científico y de investigación), o cuando la tecnología tenga por objeto un producto o procedimiento que se sale de las actividades habituales de la empresa. En particular, es el caso de piezas de herramientas concebidas por la empresa para su trabajo pero cuya producción no encaja en su actividad. Así consigue el suministro de herramientas y además los cánones.

También interesa la licencia para la explotación del producto inversiones para las que la empresa no está preparada o considera poco rentables; cuando el empresario aun explotando su tecnología desea mantener o mejorar su posición en el mercado.

Cuando la empresa no puede hacer frente a la demanda creciente con sus solos medios, o cuando se trata de fomentar un aumento de demanda de algún bien producido por la empresa. Si la empresa inventa un nuevo producto y una serie de aparatos en los que ese producto es elemento indispensable, puede interesar licenciar la fabricación de tales aparatos para fomentar la demanda del elemento necesario para ellos y cuya fabricación se reserva la empresa.

Igualmente, la licencia sirve al licenciante para penetrar en nuevos mercados o cuando se trata de aumentar la aceptabilidad de los productos gracias a la licencia concedida a empresas bien introducidas, se trata de aumentar una demanda que está restringida por el hecho de que el producto que se licencia esté producido por una sola empresa.

También interesan la licencia al licenciante para limitar problemas en mercados en que la empresa no tiene preparación adecuada para hacerlos frente.

El licenciante puede beneficiarse al pactar para evitar batallas legales sobre validez de los derechos de propiedad industrial a que la licencia se refiere o para evitar la previsible copia del producto por firmas poco escrupulosas.

Así mismo el licenciante puede tratar de anticiparse a la acción de la competencia que trata de obtener productos semejantes, cubriendo el mercado lo mejor posible o trata de asegurarse frente a la posible recesión de la demanda.

La licencia puede ser utilizada como medio para conseguir una cierta integración con otras empresas, bien por la posibilidad de conseguir su know-how, bien por su implantación comercial en el mercado.

En particular muchas de estas circunstancias, a las que se ha hecho referencia, se dan para la concesión de licencias para el extranjero en supuestos como los que se enumeran seguidamente.

Cuando es imposible la exportación y no interesa o no se puede establecer una filial.

Como medio para evitar los problemas inherentes a un mercado y a un país desconocidos; como medio para evitar las restricciones inherentes a la repatriación de dividendos.

Para no tener que enfrentarse con las dificultades de adaptar los productos a las exigencias de los mercados locales.

Para proteger el mantenimiento de las patentes en el extranjero mediante su explotación.

Para evitar las consecuencias del nacionalismo en el mercado.

Para hacer frente a la competencia en el extranjero de otras compañías, competencia que puede debilitar la situación competitiva en el propio país.

Y, en cualquier caso, las licencias pueden ser un medio adecuado para capitalizar lo que se ha gastado en investigación.

Para el licenciataria la licencia le permite conseguir asistencia técnica, o disminuir la aleatoriedad de la validez del derecho, o acomodar los pagos al desarrollo del negocio, y también la posibilidad de conseguir mejoras.

En particular pueden ser interesantes para el licenciataria las licencias como medio de creación o mejora de una tecnología propia; o como medio para conseguir una tecnología de partida a menudo realizando contratos de investigación con instituciones científicas o universitarias, que serán después los licenciantes.

Desde la perspectiva del licenciataria, las licencias pueden servir para mejorar la propia tecnología, en particular por la adquisición de know-how.

Y globalmente la licencia puede servir como medio para mantener o mejorar la posición en el mercado; ofreciendo productos innovadores, adaptándose a las exigencias del mercado nacional o internacional, ampliando la gama de productos que ofrece la empresa, iniciando una nueva actividad industrial.

Otra posible finalidad para el licenciataria consistirá en asegurarse como cliente importante al propio licenciante en determinados supuestos.

En general, la licencia puede servir como medio de establecer una cierta colaboración con empresas importantes y, a menudo, como medio para conseguir inversiones de tales empresas.

2.3. Problemática de las licencias para las partes y la economía en general

Las licencias tienen importancia para las partes pero también para la economía general.

El problema principal para las partes consiste en establecer un marco adecuado para su colaboración continuada mientras dura la licencia.

Ello supone una cuidadosa selección de la otra parte contratante, así como fomentar ese clima de confianza y aclarar el ámbito de la relación que se pretende en las conversaciones preparatorias.

Debe elaborarse, por tanto cuidadosamente el documento en que se plasme la licencia, previendo todos los problemas que suelen surgir en relaciones de este tipo y sobre todo estableciendo con claridad las obligaciones de las partes en relación con los temas más conflictivos.

Si se considera, como veremos, la falta de una regulación legal completa, que pueda suplir la voluntad de las partes o las ambigüedades del contrato, hay que llegar a la conclusión de que en la labor del jurista lo fundamental en este campo es el asesoramiento al establecer la relación entre licenciante y licenciataria, tratando de evitar que los problemas surjan. Porque si surgen, debido a la falta de regulación legal suficientemente extensa, es difícil prever con seguridad las consecuencias ante los Tribunales. Aparte de que roto el espíritu de colaboración es difícil, sino imposible, que la licencia pueda cumplir su función.

Para la economía general del país también tienen importancia las licencias y puede plantear problemas.

Así, dada la integración y colaboración entre empresas a que las licencias dan lugar pueden suscitarse restricciones de la libre competencia no aceptables; es el caso, por ejemplo, de licencias cruzadas, pools de patentes y licencias múltiples paralelas.

Pero la problemática más grave es en relación con las licencias para adquisición de tecnología extranjera.

La licencia es un medio muy adecuado para conseguir tecnología extranjera. Así por ejemplo, el impulso primero para el despegue tecnológico de Japón se consiguió obligando a los extranjeros a la concesión de licencias al restringirse las importaciones y las inversiones directas.

Se plantean el importante problema de la selección de tecnología, de evitar el abuso del licenciante y de la repercusión del pago de royalties en la balanza de pagos.

2.4. Licencia y contrato de licencia

Hay que hacer notar la equívocidad de la expresión licencia, en el sentido de que licencia y contrato de licencia no son lo mismo desde el punto de vista jurídico. Es más, pueden darse —y de hecho se dan— muchos supuestos de licencia sin que sean consecuencias de contratos de licencia.

La licencia hace referencia a la autorización para la explotación de un bien inmaterial determinado, pero esa autorización puede tener diversos fundamentos jurídicos, que no se reducen a los contratos de licencia.

Así tiene licencia la sociedad a la cual esa licencia se ha aportado, o el empresario a quien el titular de un derecho exclusivo de propiedad industrial ha encargado la ejecución del bien protegido por el derecho exclusivo.

En ambos casos existe licencia, pero en ninguno de los dos puede hablarse de la existencia de un contrato de licencia. En el primer supuesto la licencia tiene su origen en una aportación social; en el segundo, en un arrendamiento de obra.

Por tanto la licencia supone una situación jurídica que puede resultar de títulos jurídicos de diversa naturaleza.

3. CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y CLASES DE CONTRATOS DE LICENCIA

3.1. Concepto: características fundamentales

El contrato de licencia es un contrato en virtud del cual el titular de un bien inmaterial, licenciante, sin perder esa titularidad, concede a otra persona, licenciataria un derecho de explotación del bien mencionado.

La esencia del contrato radica, por tanto, en la autorización que otorga el licenciante al licenciataria para que éste utilice el bien inmaterial cuya titularidad corresponde al licenciante.

Cabe destacar una serie de características de este contrato.

No existe en nuestras disposiciones legales una regulación general sobre el contrato de licencia, aunque sí que existen normas en las distintas leyes que regulan las diversas modalidades de la propiedad industrial, que regulan aspectos concretos de las licencias que tienen especial interés para la modalidad del derecho objeto de la ley de que se trate.

Por lo demás, el contrato está socialmente tipificado.

Es contrato consensual (art. 1258 Cc.), es decir que se perfecciona por el simple perfeccionamiento.

Es contrato de duración, pero no es requisito esencial. Puede haber licencia para un solo acto. Especialidades en cuanto a la extinción y en cuanto a prestaciones de las partes.

Es contrato que engendra relaciones de confianza y colaboración.

Es un contrato generalmente oneroso, creando obligaciones por ambas partes, aunque puede ser gratuito.

Aunque tiene relativamente poca trascendencia, es un contrato mercantil: art. 2º Cco. Así pues, se rige por Cco. y después por las normas D. común. Poca trascendencia tienen las normas generales incluidas en el Cco. Sólo tienen un interés especial, los artículos del Código de comercio: art. 54 (contratos por correspondencia); art. 59 (función interpretativa de los usos de comercio), y arts. 61 y 63 (no plazos de gracia o cortesía y efectos de la marca).

3.2. Naturaleza jurídica

El contrato de licencia es un contrato “sui generis”, es decir, que no cabe considerarlo como una simple modalidad de otro tipo de contrato.

Ello no impide que presente semejanzas con otros tipos de contratos, en particular con el arrendamiento.

Ciertamente se relaciona íntimamente con el arrendamiento, puesto que tanto en éste como en la licencia la causa del contrato consiste en la cesión del uso de una cosa. El art. 1543 Cc. dispone que “en el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto”.

Pero hay diferencias esenciales derivadas de la naturaleza del objeto al que el uso se refiere, que en el arrendamiento es una cosa corporal y en la licencia es un bien inmaterial.

La posesión de la cosa corporal es por sí excluyente, lo que implica que sólo se puede otorgar un arrendamiento.

Por el contrario, la posesión del bien inmaterial no es excluyente de por sí, lo que implica la posibilidad de otorgar pluralidad de licencias.

Por eso mismo, la posesión del arrendatario excluye que terceros (autorizados o no) disfruten del mismo bien inmaterial. Así resulta que el arrendatario le basta con que se le mantenga en el goce pacífico de la cosa (art. 1554), mientras que el licenciataria necesita normalmente, no sólo la posesión del bien inmaterial, sino, además, que se le garantice que otros no van a explotarlo.

Esto hace que no pueda asimilarse la licencia a un arrendatario puro y simple.

Dadas las similitudes entre los dos tipos contractuales cabrá aplicar a la licencia algunos de los preceptos del arrendamiento, pero el límite para esa aplicación analógica estará siempre en las diferencias impuestas por la distinta naturaleza de los objetos a que se refieren.

Por otra parte, el hecho de que falte una regulación adecuada de los arrendamientos en el Cc. hace que no sea muy útil para resolver los problemas que plantean las licencias.

Evidentemente no es posible considerar al contrato de licencia como un usufructo, dado el carácter de derecho real de este último, que, por lo demás, no nace normalmente de una relación contractual. Ni tampoco como una modalidad de sociedad, puesto que falta la creación de un fondo social y el ánimo de repartir las ganancias y pérdidas que puedan resultar de la explotación de la licencia por el licenciatario. Ello no excluye que en ciertos casos la licencia se configure de tal forma que se establezca un verdadero contrato de sociedad. Pero si así ocurre su régimen y naturaleza jurídica serán distintos a los del contrato de licencia propiamente dicho.

3.3. Distinción entre el contrato de licencia y otras figuras afines

La diferencia con algunas instituciones que presentan ciertas similitudes con el contrato de licencia, tales como el arrendamiento o el usufructo, ha quedado ya expuesta, pero interesa señalar las diferencias que separan la institución de otras figuras afines.

Particular importancia tiene esa distinción por cuanto la terminología que se utiliza en la práctica es confusa y para calificar el contrato en concreto habrá que estar más al contenido del mismo que a su calificación por las partes, cuando esta no se corresponda con aquél. A estos efectos, resulta aplicable el art. 128.2º Cc. “si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas”.

La licencia se diferencia de la cesión, puesto que en la licencia, el licenciante conserva la titularidad del derecho exclusivo, pero no la conserva en la cesión. Cesión es, pues, el negocio jurídico en virtud del cual se transmite la titularidad del bien inmaterial que constituye su objeto. Generalmente es una venta, pero la cesión genéricamente concebida puede tener lugar por medio de otros contratos (aportación social a título de dominio; donación).

Cuando se aporta una licencia a una sociedad, el negocio básico es un negocio de sociedad. La licencia forma parte del patrimonio social y el aportante adquiere en consecuencia la condición de socio con todos los derechos inherentes a ella, entre ellos el de participar en las ganancias. En las sociedades capitalistas este tipo de aportación plantea problemas en lo relativo a la valoración de la licencia y la garantía de los terceros (licencia ha de ser bien embargable).

Los contratos de ingeniería (engineering) son contratos en virtud de los cuales una de las partes (empresario de ingeniería) se obliga a facilitar a la otra los estudios necesarios para la realización de un proyecto industrial, asumiendo en ocasiones la

obligación de ejecutar el proyecto, o de suministrar determinados medios para la realización del proyecto, y obligándose a prestar la asistencia técnica necesaria.

Caracteriza estos contratos la complejidad de las obligaciones asumidas por la empresa de ingeniería, obligaciones de muy diversa naturaleza; pero, en general, parece que su naturaleza jurídica es fundamentalmente la de un arrendamiento de obra.

Así pues, los contratos de engineering no implican la concesión de licencia.

Ocurre, sin embargo, que con frecuencia se incluyen entre los medios propuestos o utilizados para la realización del proyecto bienes cuya utilización sólo es posible contando con la correspondiente licencia, en cuyo caso habrá de comprometerse la empresa de ingeniería a facilitar dicha licencia que se constituye así en prestación accesoria dentro del contrato.

Los contratos de asistencia técnica son contratos en virtud de los cuales una empresa se obliga a ayudar a otra en la realización de una determinada actividad, facilitándole los conocimientos necesarios para ello, que la primera posee y que habrá de transmitir a ésta con arreglo a lo pactado.

Son también contratos complejos por la diversidad de prestaciones a que se obliga la empresa que ha de facilitar la asistencia técnica, motivadas por los distintos medios a través de los cuales deben transmitirse sus conocimientos. Suelen incluirse en general obligaciones consistentes en la transmisión de documentación, la formación de personal y prestación de servicios de su propio personal.

Así pues, un contrato de asistencia técnica no tiene por qué implicar la concesión de licencias.

Pero ocurre con frecuencia que entre los elementos que se transmiten hay algunos cuya utilización exige la concesión de licencia, en cuyo caso habrá de facilitarse ésta. En tal supuesto normalmente la licencia constituirá una prestación accesoria.

3.4. El contrato de licencia como contrato complejo

Un contrato de licencia sencillo puede consistir en unas cuantas líneas en las que se haga constar la autorización concedida al licenciataria para la explotación del bien que constituye el objeto de la licencia.

Pero eso no es lo normal. En primer lugar, porque la relación que engendra la licencia plantea una serie de problemas que deben ser previstos en el contrato.

En segundo término, porque la explotación adecuada del bien sobre el que la licencia recae exige una colaboración activa entre licenciante y licenciataria que se traduce normalmente en un complicado entramado de obligaciones para ambas partes.

Así resulta que en la práctica los contratos de licencia son contratos bastante extensos y complejos, en los que junto a la obligación principal de permitir la utilización del bien sobre el que la licencia recae se suelen imponer obligaciones de asistencia técnica en todas sus diversas modalidades. Se suelen comunicar secretos industriales (know-how) y es frecuente que el contrato comprenda una pluralidad de licencias. Si a ello se unen todas las cláusulas tendentes a garantizar el cumplimiento de lo pactado, se comprende que, en general, los contratos de licencia son contratos

complejos que han de ser estudiados detenidamente y cuya naturaleza jurídica depende fundamentalmente de cual sea la obligación que se considere principal.

Es, por tanto, fundamental cuando la licencia constituye el objeto principal del contrato de aquellos supuestos en que no es sino una obligación accesoria.

Cuando en un mismo contrato concurre la licencia con otras obligaciones características de tipos contractuales dicesos a la licencia, será preciso tomar en consideración esa diversidad a la hora de determinar en cada caso que normativa será aplicable a cada una de las obligaciones asumidas.

3.5. La licencia en contratos de otra naturaleza

De todo lo dicho resulta con claridad que no todo contrato en el que se concede una licencia puede concebirse como contrato de licencia. El contrato de licencia sólo lo será cuando la licencia concedida sea la obligación principal asumida por el licenciante.

Así resulta que pueden concederse licencias en contratos de otra naturaleza, de forma que dado el carácter accesorio de la licencia su inclusión no altera la naturaleza del negocio.

Así pueden concederse licencias –ya se ha visto- en contratos de ingeniería y de asistencia técnica. Pero también en contratos de otras clases: arrendamiento de cosas corporales (maquinaria), arrendamiento de otra (ejecución de la invención), agencia (venta de los productos).

3.6. Clases de contratos de licencia

Por su objeto, se pueden distinguir los contratos según los bienes a los que se refieren:

Bienes protegidos por derechos de exclusiva: Derechos de propiedad intelectual e industrial (patentes, modelos y signos distintivos).

Bienes que no están protegidos por derecho de exclusiva (secretos y know-how).

Si se consideran los derechos atribuidos a las partes en el contrato, pueden distinguirse según incluyan en el contrato el licenciante y el licenciario todos los derechos inherentes a la explotación; o parciales, esto es, sólo alguno de los derechos inherentes a la explotación.

Por la exclusividad de los derechos que son objeto del contrato, pueden distinguirse los contratos simples, es decir, que se admite la posibilidad de conceder otras licencias y explotar el licenciante.

Si el contrato es de exclusiva, ello significa que no puede el licenciante conceder otras licencias discutiéndose la posibilidad de explotar el licenciante con alguna peculiaridad local y también se distinguen por su origen los contratos forzosos y los voluntarios.

4. ELEMENTOS DE CONTRATO DE LICENCIA

4.1. Elementos subjetivos

Son elementos subjetivos del contrato el licenciante y el licenciario

Ambos deben tener por supuesto capacidad de obrar.(art. 1263 Cc.).

El licenciante debe tener la titularidad del bien cuya explotación autoriza; titularidad suficiente para conceder ese derecho.

Podrá conceder licencias el usufructuario, pero no el nudo propietario.

No podrá concederla el titular de un derecho de propiedad industrial gravado por hipoteca mobiliaria sin consentimiento del acreedor (art. 48 LHipotecaria 16.XII.1954). Responsabilidad solidaria licenciario.

No podrá concederla el titular de un derecho de propiedad industrial sobre el que recaiga una licencia exclusiva inscrita Reg. Prop. Ind.

El licenciario no precisa de requisitos especiales. Debe disponer de los elementos (empresa) necesarios para la explotación.

Existen empresas que se dedican a la mediación para la concesión de licencias, pero no intervienen como partes del contrato de licencia, aunque asesoran a su cliente (licenciante) e incluso se ocupan de supervisión del funcionamiento de la relación contractual.

4.2. Elementos objetivos

Los elementos objetivos son el bien al que la licencia se refiere y el pago de los cánones o royalties o regalías.

El bien al que la licencia se refiere puede ser un bien protegido por derecho de exclusiva o no protegido por exclusiva.

Entre los primeros están los derechos de propiedad intelectual e industrial. El objeto influye decisivamente en la configuración del contrato.

Si se licencia una patente es esencial facilitar su ejecución.

Si se licencia un signo distintivo deben garantizarse los derechos del público.

Si se licencia un know-how se trata de una situación fáctica (secreto) y se plantea el problema que en estos casos no sólo hay que permitir, sino también comunicar el secreto.

4.3. Canon o regalía (royalty)

Lo normal es que el contrato sea bilateral e incluya, por tanto, la obligación de pago de regalías por parte del licenciario; pero eso no es necesariamente así. Son, pues, posibles las licencias gratuitas.

Hay licencias gratuitas en las que sin dejar de ser bilaterales no hay obligación de pagar canon. Este suele ser el caso de las licencias cruzadas o de las licencias concedidas por sociedades de investigación del mismo grupo al que pertenece la

licenciataria, o en licencias otorgadas para evitar la impugnación de derecho de propiedad industrial de dudosa validez.

Pero lo normal y generalizado es que hayan de pagarse regalías. No puede, pues, presumirse la gratuidad del contrato y, por tanto, salvo declaración expresa en contrario la falta de determinación del canon impide el perfeccionamiento del contrato.

El canon puede fijarse de muy diversas maneras.

Canon único y global para toda la licencia. Es muy raro. Se da en licencias que conceden grandes empresas para objetos sin importancia.

Lo normal es el canon periódico. Puede ser una cantidad fija, lo cual es poco frecuente, aunque lo que si es frecuente es un mínimo fijo que garantice unos ingresos mínimos al licenciante.

Suele ser –haya o no mínimo- una cantidad variable, pero los criterios de cálculo pueden variar extraordinariamente:

Cantidad fija por unidad o medidas (litro, tonelada, mil revoluciones, unidad etc.).

Puede referirse a la producción o a las ventas.

La cantidad fija puede ser un porcentaje del precio de coste, del precio neto de venta, del precio bruto de venta, de la ganancia bruta, de la ganancia neta, del valor facturado.

Esas cantidades o porcentajes pueden mantenerse fijos o variar según aumente o disminuya la base a cuyo cálculo se refieren (producción, ventas, ganancias, etc...) y a largo de la duración del contrato.

Es frecuente, además, establecer un tiempo de carencia pensado para la puesta a punto de la producción e introducción en el mercado de los productos a que la licencia se refiere, en el que no se perciben royalties o se perciben en cuantía mínima.

Y puede ser interesante establecer cánones distintos y diferenciados.

Para el cálculo de los royalties se suelen tener en cuenta los factores siguientes por el licenciante:

- Royalties normales en el tipo de industria a que la licencia se refiere.
- Grado de interés del licenciataria en la licencia. Posibilidad de licencias de otras fuentes.
- Dificultades del licenciataria para comenzar a producir con la licencia.
- Exclusividad.
- Novedad del bien al que la licencia se refiere.
- Fortaleza de los derechos de propiedad industrial implicados en la licencia, desde el punto de vista de su validez.
- Grado de esenciabilidad de la licencia.

Muchos licenciantes fijan del 10 al 25 por ciento del beneficio neto del licenciataria deducidos sus gastos.

4.4. Elementos formales

El contrato de licencia no está sujeto a ninguna formalidad como contrato consensual que es. Puede hacerse de palabra. Pero eso es poco frecuente. Prácticamente siempre por

escrito, puesto que podría plantearse el problema de prueba a que se refiere el art. 51 Cco.

Ahora bien para que la licencia de patente produzca efectos frente a terceros es precisa la inscripción en el Registro de patentes (art. 79 LP).

Pero frente a terceros en pleito civil hace falta inscripción por principios registrales STS 7.11.1967 (s. 1ª) AJ 551.

V. CONTENIDO DEL CONTRATO DE LICENCIA

5.1. Ámbito de aplicación

Es preciso delimitar el ámbito al que la licencia se refiere. Esa delimitación debe hacerse desde diversos puntos de vista.

Desde un punto de vista objetivo:

Habría que determinar los productos o procedimientos incluidos en la licencia, cuando el bien sobre el que la licencia recae puede referirse a productos o procedimientos diversos.

Y puede determinarse también el sector industrial o comercial que la licencia se refiere, cuando el bien sobre el que recae la licencia puede ser explotado en diversos sectores.

Aparte de la delimitación de los derechos o facultades atribuidos al licenciatarario, y el carácter exclusivo o no, se presumirá licencia total y no exclusiva.

Desde un punto de vista de vista territorial:

Normalmente la licencia se referirá al territorio nacional y si no se dice nada se presumirá así, pero eso no es forzosamente así. Puede ser un ámbito menor: regional o mayor, en cuyo caso habrá de delimitarse cuidadosamente, teniendo en cuenta además, los problemas que pueden surgir por la diversidad de ordenamiento jurídicos que rigen los derechos sobre los bienes comprendidos en la licencia (diversa duración de esos derechos, por ej.).

Desde un punto de vista temporal, es fundamental la duración del contrato, a la que se hará referencia más adelante.

5.2. Obligaciones del licenciante

El licenciante está obligado a mantener en vigor el derecho sobre el bien al que la licencia se refiere; debe pagar las anualidades.

No renunciar a los derechos licenciados (art. 6º, 2 CC); no puede renunciar, ni destruir el secreto; tendrá que defenderse también frente a las impugnaciones de que sea objeto.

Obligación de permitir la explotación del bien al que se refiere la licencia dentro de los límites pactados prestando la colaboración que la buena fe exige.

5.3. Obligación de garantía

Actuando para reprimir explotación no autorizada de los terceros, si el licenciatarario no está legitimado para ello. Licencia exclusiva parece que sí.

Colaborando en la protección del licenciatarario frente a las acciones por violación ejercitadas por terceros.

5.4. Obligaciones del licenciatarario

La obligación principal del licenciatarario es el pago del canon en los términos y plazos convenidos (art. 1555Cc), a no ser que la licencia se haya pactado como gratuita. Existe también la obligación secundaria de permitir un cierto control de la contabilidad.

Obligación y siempre de forma seria como un empresario diligente. Sobre todo manteniendo las calidades establecidas en el contrato o que deriven de la propia naturaleza del bien sobre el que la licencia recae.

Importancia obligación de explotar adecuadamente para licenciante:

- Para conversar el mercado y la eventual clientela.
- Para no verse defraudado en sus ingresos por cánones cuando el pago de esos se relaciona de alguna forma con la explotación.

5.5. Obligación de colaborar con el licenciante

El licenciatarario debe colaborar con el licenciante, poniendo en su conocimiento las violaciones de los derechos a que la licencia se refiere (art. 1559 C.), a no ser que esté legitimado para esa defensa en cuyo caso debe proceder a ella.

Colaborando en la defensa de los derechos sobre los bienes a que la licencia se refiere.

5.6. Duración y extinción anticipada del contrato

El contrato de licencia es normalmente un contrato de duración que engendra obligación es de tracto sucesivo. La duración cuando el contrato se refiere a un bien sobre el que recae un derecho limitado en el tiempo está limitada por esa duración. Si esa limitación temporal existe y no se ha pactado un tiempo determinado se presume una duración igual a la del derecho. Si son varios los derechos de diversa duración, el contrato rige hasta que se extingue el último, pero va perdiendo contenido.

Es frecuente el establecimiento de un plazo de duración suficiente para permitir la rentabilidad de una explotación por el licenciatarario a la vista de las exigencias técnicas y económicas de esa iniciación, previéndose la tácita reconducción y atribuyendo derecho de la denuncia con una antelación determinada.

La extinción del contrato puede responder o no a cláusulas contractuales.

Se extingue por cláusulas contractuales:

- Por transcurso del término fijado.
- Por causas fijadas en el contrato

Denuncia en los términos pactados

Normalmente por incumplimiento obligaciones contractuales.

Por concurso del bien licenciatario

Por obsolescencia de los productos a los que la licencia se refiere.

Son causas de extinción que no se hayan previsto expresamente en el contrato:

La denuncia unilateral en los contratos por tiempo indefinido (analogía 224 y 225 Cco.)

El incumplimiento grave de obligaciones contractuales (art. 1556 C.c.: 1568)

La desaparición del derecho que correspondía al licenciante sobre el bien al que la licencia se refiere (nulidad, evicción, desaparición del escrito) no da lugar necesariamente a la devolución de los cánones que correspondan a lo disfrutado (arts. 1568 y 1553 Cc.). Así resulta también de lo dispuesto en el artículo 114.2.b LP.

El licenciante responderá de los daños y perjuicios causados, si hubiera actuado de mala fe (art. 114.2 LP).

6. CLÁUSULAS FRECUENTES EN LOS CONTRATOS DE LICENCIA

Es normal iniciar el contrato con la Exposición (whereas clauses) que hacen las partes sobre los derechos de los que es titular el licenciante, cuya validez reconoce el licenciatario, y sobre los antecedentes y las finalidades perseguidas con el contrato. A esas cláusulas se hace referencia, mencionándolas simplemente:

Concesión de la licencia.

Delimitación del ámbito objetivo y territorial de la licencia.

Carácter exclusivo o no de la licencia.

Suministro de medios materiales para la explotación de la licencia.

Obligación de guardar secreto.

Ayuda y asistencia técnica.

Garantía del licenciante (a menudo, cláusula de exoneración de responsabilidad por la validez de los derechos) por la validez de los derechos.

Renuncia del licenciatario a impugnar los derechos del licenciante.

Pagos a realizar por el licenciatario.

Pagos de cantidades adelantadas por entrega de documentación y primeros servicios de asistencia técnica, como garantía de la buena fé del licenciatario. Y por la firma de la licencia.

Cálculo de los royalties y forma de pago. Divisas. Mínimos.

A menudo: pago de impuestos y de anualidades por el licenciatario.

Derecho a otorgar o prohibición de sublicencias.

Forma de actuación en casos de violación.

Quien ha de defenderse o atacar

Como deben sufragarse los gastos

Quien ha de seleccionar los abogados y expertos

Indemnización al licenciario si es condenado por violación. Máximo: cánones pagados.

Informes técnicos y económicos sobre la explotación y forma de permitir el control de la contabilidad relativa al cálculo de los royalties.

Supervisión de calidades.

Conservación por el licenciante de la propiedad de todos los datos y obligación de este de devolver la documentación recibida al finalizar el contrato.

Cesión del contrato.

Se prevé a favor del licenciante libremente

Pero hace falta el consentimiento del licenciante para que por el licenciario haga la cesión.

Mejoras y nuevas invenciones.

Duración. Causas de extinción anticipada.

Incumplimiento

Impugnación de derechos del licenciante por el licenciario.

No pagar los mínimos

No informar o no facilitar acceso a información.

No cumplir calidades

Cesar la explotación

Suspensión de pagos o quiebra

Fuerza mayor (guerra, etc ...)

Defectos que hacen inexplorable el bien

Nulidad de los derechos a que la licencia se refiere

Cláusula de licenciario más favorecido.

7. CESIÓN DE LICENCIAS Y SUBLICENCIAS

La cesión de licencia puede ser entendida en dos sentidos. Como cesión del contrato por alguna de las dos partes, o como cesión de la autorización que tiene el licenciario, es decir, cesión del contrato por parte del licenciario.

En todo caso de cesión del contrato se trata de subrogar a un tercero en el lugar del cedente dentro del contrato de licencia.

El principio general que rige dentro de nuestro ordenamiento es que en los contratos bilaterales la cesión exige los requisitos de la cesión de créditos y de la subrogación del deudor. Así pues, notificación al deudor: 1527 C.c. y consentimiento del acreedor (art. 1205 Cc.)

Ello significa que es preciso el consentimiento de la otra parte, a no ser que se haya concedido en el contrato. En todo caso suele reservárselo el licenciante:

Transmisión mortis causa licenciamiento no afecta al contrato, si el licenciario si se prohibió cesión (derecho de denuncia del licenciamiento).

La sublicencia es un subcontrato en virtud del cual el licenciatarlo concede a su vez, amparado en la licencia que tiene, sublicencias a terceros.

Dado el carácter de confianza de la relación que la licencia establece no es posible la concesión de sublicencias a no ser que se haya otorgado ese derecho expresamente al licenciatarlo.