
Licencias y contratos

PID_00258882

Jorge Lorenzo Santacatalina

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 4 horas



Jorge Lorenzo Santacatalina

Abogado. Agente Oficial de la Propiedad Industrial cualificado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (por examen, convocatoria 2012). Licenciado en Derecho por la UB en 1998. Postgrado en «Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Competencia Desleal» de ESADE. Profesional de la Propiedad Industrial desde 1998. Socio de Herrero & Asociados y Director de su oficina en Barcelona.

Índice

Introducción.....	5
Objetivos.....	6
1. Atribución de la titularidad sobre una invención.....	7
1.1. Mecanismos de atribución de la titularidad de una invención ..	7
1.2. La acción para reivindicar la titularidad de una invención	8
1.3. Las invenciones laborales y las invenciones realizadas en el ámbito del sector público	9
2. Facultades que otorga el registro de una invención.....	13
2.1. Derechos de exclusión, pero no exclusivos	13
2.2. Facultades que otorga el registro de una invención	14
2.3. Facultades que otorga la simple solicitud	17
2.4. La patente como objeto de propiedad	18
2.4.1. Particularidades en el caso de que el titular sea una persona física	18
2.4.2. Particularidades en los casos de copropiedad	19
3. Negocios jurídicos más habituales en la transferencia de tecnología.....	21
3.1. Contratos de confidencialidad	21
3.1.1. Definición	22
3.1.2. Aspectos esenciales que debe contemplar un contrato de confidencialidad	22
3.2. Contratos de compraventa	24
3.2.1. Definición	25
3.2.2. Aspectos esenciales que debe contemplar un contrato de compraventa	26
3.3. Contratos de licencia	27
3.3.1. Definición	28
3.3.2. Tipos de Licencia	28
3.3.3. Características generales de las licencias contractuales	30
3.3.4. Esquema básico en contratos de licencia de tecnología	32
3.4. Contratos de desarrollo conjunto	36
3.4.1. Definición	37
3.4.2. Características generales de los contratos de desarrollo conjunto	37
3.5. Contratos de prestación de servicios	40

3.5.1.	Definición	40
3.5.2.	Aspectos esenciales que debe contemplar un contrato de prestación de servicio	42

Introducción

La innovación es uno de los ámbitos de la gestión empresarial que tiene una actuación global y sistemática en la empresa. Habitualmente se habla de la I+D +I (investigación, desarrollo e innovación) como una combinación de materias consideradas esenciales para la competitividad y el progreso.

El profesional interesado en la gestión del I+D+i debe, no solo conocer las principales instituciones legales para proteger los resultados de la innovación, sino que también es preciso que conozca los mecanismos establecidos para atribuirse la titularidad sobre los resultados (especialmente interesante en los casos de desarrollos conjuntos con terceros). Para gestionar y negociar los derechos de propiedad industrial (PI) de manera adecuada, es importante también que conozca las distintas facultades que se conceden en función de que el expediente esté concedido o simplemente solicitado.

Además, la mayoría de los títulos de PI sobre los resultados de la innovación no son protegidos para su única utilización por parte de la compañía o institución titular de los mismos, sino que la explotación se proyecta hacia terceros, de tal modo que la compañía/institución innovadora obtenga un retorno de ingresos por la venta o licenciamiento a terceros de los resultados de su innovación.

Objetivos

Los objetivos que debe alcanzar el estudiante con el estudio de este módulo didáctico son los siguientes:

- 1.** Conocer la atribución de la titularidad sobre una invención, la acción para reivindicar la titularidad, el régimen legal de las invenciones laborales, las invenciones libres y las invenciones realizadas en el sector público.
- 2.** Conocer las facultades que otorga el registro de una invención: el *ius prohibendi*, en contraposición con el *ius utendi* y el *ius utendi* propio de los signos distintivos (marcas); conocer las facultades que otorga la simple solicitud.
- 3.** Conocer la patente como objeto de propiedad, y las particularidades en el caso de que el titular sea una persona física y en los casos de copropiedad.
- 4.** Conocer los negocios jurídicos más habituales en la transferencia de tecnología: **a)** Contratos de confidencialidad. **b)** Contratos de compraventa. **c)** Contratos de licencia. **d)** Contratos de desarrollo conjunto. **e)** Contratos de prestación de servicios.

1. Atribución de la titularidad sobre una invención

1.1. Mecanismos de atribución de la titularidad de una invención

Habitualmente, los titulares registrales de las invenciones son empresas o instituciones. Sin embargo, las invenciones son siempre creadas por el intelecto humano. Ante ello, cabe preguntarse: ¿en virtud de qué preceptos los derechos sobre una determinada invención se atribuyen a una persona jurídica?; y ¿se atribuyen siempre, y en todo caso, los derechos sobre la invención a la empresa?

En efecto, con independencia de que las invenciones pertenezcan a una empresa, una institución, un centro de investigación o cualquier otro tipo de persona jurídica, es evidente que detrás de toda investigación se encuentra una persona, o un grupo de personas. Pese a que pueda parecer obvio –de hecho, lo es–, toda invención siempre procede del intelecto humano. Por lo tanto, es preciso conocer el régimen jurídico aplicable a la situación para poder determinar la titularidad de la invención.

La Ley española de patentes (Ley 24/2015 de patentes, en adelante LP) establece que el derecho a la patente pertenece al inventor (o a sus herederos) y que es transmisible por todos los medios reconocidos en derecho (art. 10.1 LP). La norma también dispone que si la invención hubiera sido realizada por varias personas conjuntamente (mediante un grupo de trabajo, por trabajo), el derecho a obtener la invención pertenecerá en común a todos ellos.

En resumen, podemos afirmar que, por lo que respecta a la autoría de la invención, se hace la siguiente diferenciación:

- Invenciones obtenidas por una única persona.
- Invenciones obtenidas por el trabajo conjunto de varias personas.

La Ley de patentes parte de la **presunción legal** de que, en el procedimiento de inscripción de la patente, el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente (art. 10.4 LP), es decir, que la Oficina Española de Patentes y Marcas, durante el proceso de registro del invento como patente, parte de la presunción de que el solicitante dispone de las correspondientes facultades para solicitar la inscripción, a su nombre, del invento.

Conviene tener presente que, en derecho comparado, existen dos sistemas para atribuirse los derechos de invención sobre una determinada patente:

- **First to invent** (o del primer inventor): es el que rige en el sistema de patentes de los Estados Unidos.
- **First to file** (o del primer solicitante): es el tradicional europeo.

En la actualidad rigen los sistemas intermedios, o híbridos, en virtud de los cuales el derecho recae sobre el primer inventor que solicita el expediente. En el supuesto de que una determinada invención hubiera sido realizada por varias personas, debemos diferenciar dos situaciones:

- a) Que se haya hecho conjuntamente, en cuyo caso el derecho a la patente pertenece a todas ellas en común.
- b) Que la invención hubiere sido obtenida por varias personas de manera independiente, estando legitimado en este caso el que primero lo hubiere solicitado.

1.2. La acción para reivindicar la titularidad de una invención

En el caso de que una solicitud de registro de invención hubiera sido presentada a nombre de aquel que no tenía derecho para ello, o que teniéndolo, únicamente tenía derecho a una parte y no al total, el «verdadero» inventor tiene reconocida una **acción reivindicatoria** para reclamar la propiedad (o la cuota de titularidad que le corresponda) sobre la patente.

La **acción reivindicatoria** aparece contemplada en los artículos 11, 12 y 13 de la LP. Esta acción puede ejercitarse en dos situaciones distintas y diferenciadas:

- a) En el caso de que la patente no se haya concedido, es decir, que todavía se encuentre en fase de tramitación.
- b) En el caso de que la patente se haya concedido. El plazo para ejercitar la correspondiente acción reivindicatoria es de dos años contados desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, siempre y cuando la solicitud de la patente fuese de buena fe. En el caso de que el titular de la patente conociese en el momento de solicitar el expediente que carecía de derechos sobre ella, la acción es imprescriptible, por lo que no existiría plazo para interponer la demanda reclamando la titularidad.

1.3. Las invenciones laborales y las invenciones realizadas en el ámbito del sector público

A la vista de lo expuesto hasta el momento, es evidente que **el derecho a la patente pertenecerá a aquella persona física que haya alcanzado la invención**, esto es, no aquel que haya tenido la «idea» en abstracto, sino aquella persona, o grupo de personas, que hayan alcanzado la concreta «**regla técnica**» **para la solución al problema técnico planteado**. Para obtener la concesión de la patente, esta solución técnica deberá cumplir los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

También queda claro que, en los casos en los que la invención se haya alcanzado por un equipo de diversas personas, los derechos sobre la invención pertenecerán a todos ellos, ya que la propia legislación de patentes prevé la posibilidad de que exista cotitularidad sobre la invención.

Este escenario puede darse en el caso de las denominadas «invenciones libres», es decir, aquellas obtenidas por personas que no tienen vinculación contractual (laboral y/o de servicio) con una determinada empresa, organismos o centro de investigación. Sin embargo, **en la inmensa mayoría de casos, las invenciones** –y por extensión, los resultados protegibles vía patente– se localizan en el seno de **equipos de investigación**: centros o departamentos de I+D+i de empresas, organizaciones o centros de investigación.

En esos casos, es decir, en la mayoría de las invenciones de nuestro tejido innovador, nos encontramos ante **invenciones laborales**. En el articulado de la actual Ley 24/2015 de patentes, este tipo de invenciones «laborales» se ha reformulado denominándose «**invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios**».

En la invenciones laborales los derechos sobre la patente pertenecen a la empresa, organización o centro de investigación a los que los inventores estén vinculados (incluyendo tanto la relación laboral como la relación de servicios), sin perjuicio del «derecho moral» del inventor (o equipo de inventores) a ser reconocidos como tales (art. 14 LP).

Ese reconocimiento «moral» también puede llevar aparejado (pero no siempre lo lleva) la obtención de una compensación económica (así, por ejemplo, algunos contratos laborales de empleados en departamentos de I+d+i contemplan una retribución «especial», o premio, para el caso de que se obtenga una

invención patentable), o la de un reconocimiento académico (en este sentido, la mayoría de universidades utilizan las patentes como un indicativo más en la valoración de sus equipos de investigación científica).

Del análisis del marco legal contenido en la Ley de patentes se deduce que el legislador se ha posicionado de manera bastante clara hacia la empresa/institución/centro de investigación en la atribución de la titularidad de la patente. En este sentido, parte de la base de que la invención se ha obtenido en el seno de la empresa/institución/centro de investigación, dejando en un segundo plano a los sujetos que han intervenido.

1) Las invenciones laborales, de servicio o por encargo (art. 15 LP)

El artículo 15 de la Ley de patentes regula las «invenciones pertenecientes al empresario».

En aquellos casos en los que la invención es obtenida por empleados o por prestadores de servicio durante la vigencia de la relación de empleo o de servicio con el empresario, y que sean el resultado directo de lo que constituye el objeto de la actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del contrato, la invención pertenece al empresario. A este tipo de invenciones se las ha denominado tradicionalmente «invenciones de servicio o por encargo».

El propio apartado 2 del artículo 15 de la LP viene a disponer que el autor de la invención no tendrá derecho a obtener automáticamente una remuneración suplementaria por su realización, salvo que en el contrato se hubiese previsto lo contrario. También se prevé la posibilidad de que el autor de la invención obtenga una remuneración suplementaria en el caso de que su aportación personal a la invención y la importancia de la invención para el empresario excediesen de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.

2) Las invenciones libres (art. 16 LP)

Son **invenciones libres** las realizadas por el trabajador durante la vigencia de la relación laboral o de servicio con la empresa en aquellos casos en los que no ha intervenido el empresario para el que trabaja, la invención tecnológica no es fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato con la empresa, y en los que, además, en la obtención de su invención no hubieren influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa, ni la utilización de medios proporcionados por la empresa.

Nos encontramos, por lo tanto, en situaciones en las que el invento ha sido obtenido por una persona al margen de su relación contractual (laboral o de servicio) con la empresa. Esas invenciones libres pertenecen al trabajador, y puede explotarlas libremente de manera directa, indirecta o cederlas (transferirlas) a la empresa.

3) Invenciones libres pero relacionadas con su actividad profesional (art. 17 LP)

Este tipo de invenciones se corresponde con aquellas realizadas por un trabajador o profesional en el marco de una relación laboral o de servicios, en las que el empresario puede atribuirse la titularidad de las mismas debido a que el inventor ha alcanzado la solución técnica patentable relacionada con su actividad profesional en la empresa, como consecuencia de la influencia predominante de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o por la utilización de los medios materiales proporcionados por esta.

Se trata, en consecuencia, de invenciones «libres» pero que no son totalmente ajenas a la actividad de su inventor en la empresa, por lo que se presume que en la obtención de las mismas han influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de los medios proporcionados por la misma.

En estos casos el empresario puede asumir la titularidad de la invención, si así lo decide, o bien reservarse un derecho de utilización de la misma. El artículo 18 de la LP establece con detalle tanto la obligación de información del empleado al empresario como el plazo del que dispone el empresario para ejercer estos derechos, que es de tres meses.

En materia de «invenciones laborales» conviene saber que el artículo 19 de la LP establece una presunción (contra la que cabe prueba en contrario) en virtud de la cual las invenciones para las que se presente una solicitud de patente, o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de esta.

4) Las invenciones realizadas en el ámbito del sector público (arts. 20 y 21 LP)

Aparecen reguladas en el artículo 21 de la LP, si bien el artículo 20 viene a establecer que las normas sobre invenciones laborales del título IV de la LP son de aplicación a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, comunidades autónomas, provincias, municipios y demás entes públicos.

La actual redacción del artículo 21 de la Ley de patentes 24/2015 supone la modernización del anterior artículo 20 de la Ley de patentes 11/1986 que centraba la regulación en lo referente a los **profesores universitarios**. Sin embar-

go, el actual artículo 21 de la vigente Ley de patentes pivota sobre el **personal investigador** de los centros y organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, de los centros y organismos de investigación de otras administraciones públicas, de las universidades públicas, de las fundaciones del sector público estatal y de las sociedades mercantiles estatales.

El propio artículo 21, apartado 1, de la LP considera como **personal investigador** al definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011 de la ciencia, de la tecnología y la innovación, el **personal técnico considerado en dicha Ley como de investigación** y el **personal técnico de apoyo que también tenga la consideración de personal de investigación** conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación.

El apartado 1.º del artículo 13 de la Ley 14/2011 define, a los efectos de dicha Ley, como personal investigador a aquel que

«estando en posesión de la titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora, entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación».

En todos estos casos, y con independencia de cuál sea la naturaleza de la relación jurídica por la que ese personal investigador esté vinculado a ellas, las invenciones les pertenecen a dichas entidades públicas.

La LP, pese a otorgar la titularidad de estas invenciones a las universidades públicas o a los entes públicos de investigación, reconociendo un derecho a favor del investigador a participar, en todo caso, en los eventuales beneficios que obtengan las entidades en las que presten sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones.

Las universidades públicas y los entes públicos de investigación, si así lo deciden, pueden ceder la titularidad de las invenciones al autor de las mismas (es decir, al investigador), pudiendo reservarse la universidad una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita para la explotación de dicha invención o la participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de esas invenciones.

Es destacable, a su vez, que el apartado 5 de este artículo 21 de la LP establece la obligación de que los contratos que celebren entre las universidades, centros de investigación y demás entes públicos de investigación con terceros deberá estipularse a quien corresponderá la titularidad de las invenciones, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.

2. Facultades que otorga el registro de una invención

En esta unidad se analizan los derechos que el ordenamiento jurídico atribuye al titular de una patente concedida: **derecho a prohibir** que terceros, sin el consentimiento de su titular, fabriquen, utilicen, comercialicen u ofrezcan el objeto de la invención reivindicado en la patente.

2.1. Derechos de exclusión, pero no exclusivos

Destacaremos que los derechos son de exclusión, pero no exclusivos en el sentido de que el titular de una patente no tiene reconocido un derecho en exclusiva a explotar el objeto de la invención, sino a prohibir que terceros lo exploten, sin su consentimiento.

El punto de partida fundamental para interpretar adecuadamente las facultades que la concesión de una patente otorga a su titular es que los derechos que concede este título de propiedad industrial son **derechos de exclusión, pero no exclusivos**. Al contrario de lo que ocurre con otras modalidades de propiedad industrial (como es el caso de las marcas), el registro de una patente no autoriza a su titular, *per se*, a utilizar libre y pacíficamente su invención.

El derecho de patentes confiere a su titular un derecho negativo, es decir, un derecho a impedir que terceros sin su consentimiento utilicen o reproduzcan aquella solución técnica que constituye el objeto de la invención (contenido, fundamentalmente, en las reivindicaciones de la patente).

Pese a que puede llamar la atención, lo cierto es que puede darse el caso de que **una determinada solución técnica** concedida por medio de una patente (por ejemplo, una solución técnica consistente en A+B+C) **pueda ser perfectamente registrable** en tanto que esa invención presenta novedad y actividad inventiva respecto del estado de la técnica existente en la fecha de solicitud de la patente (o en la fecha de prioridad), **pero que esa patente** –perfectamente válida desde el punto de vista registral– **no pueda ejecutarse pacíficamente por parte de su titular debido a la existencia de una patente anterior**, también concedida y en vigor, que proteja características técnicas que, después, han sido incluidas en la patente posterior (por ejemplo, que la patente anterior proteja una solución técnica consistente en A+B). En ese caso, el titular de la patente posterior no podrá ejecutar el objeto de su patente posterior mientras esté en vigor la patente anterior, salvo que obtenga la autorización expresa del titular de la patente anterior (mediante un contrato de licencia, por ejemplo).

También puede darse el caso de que el titular de la patente anterior considere que esa innovación técnica de la patente posterior del tercero supone un perfeccionamiento o evolución de su tecnología anterior, por lo que puede generarse un **escenario de negociación** en el que los dos titulares de ambos expedientes estén mutuamente interesados en concederse **licencias cruzadas** sobre sus respectivas patentes. De ese modo, el titular de la patente anterior podrá explotar la invención contenida en la patente posterior y, a su vez, el titular de la patente posterior podrá utilizar pacíficamente en su invención aquella regla técnica protegida en la patente anterior.

El artículo 64 de la nueva Ley de patentes 24/2015 LP contempla el escenario anteriormente descrito. De hecho, el artículo 64 dispone que:

«El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya».

En consecuencia, y en contra de lo que en ocasiones se suele considerar, el titular de una patente al que se le haya concedido su registro no está automáticamente autorizado para explotar su invención. Para tener la tranquilidad de que su invento no invade el ámbito de protección de otra patente de fecha anterior a la suya, será recomendable realizar un «freedom to operate» (informe sobre libertad de operación).

En otras ocasiones, también puede ocurrir que el titular de una patente perfectamente concedida no puede explotarla debido a la necesidad de cumplir otros requisitos adicionales (por ejemplo, administrativos o de certificación) exigidos por parte de las autoridades competentes.

Esto ocurre en el caso de las patentes farmacéuticas que protegen procedimientos de fabricación de principios activos y los propios principios activos. Para la comercialización de estos medicamentos se exigirá la preceptiva autorización de la Agencia Española del Medicamento.

Por estas razones se dice que la patente concede un **derecho negativo**, esto es, un derecho de exclusión.

2.2. Facultades que otorga el registro de una invención

Decíamos que la patente concede un derecho negativo, es decir, un derecho a impedir (un *ius prohibendi*).

En cuanto a las **facultades** que otorga la concesión del registro como patente de una determinada invención (art. 59 LP), debemos diferenciar en función de que la patente lo sea de producto o de procedimiento.

1) Una patente de producto protege al producto como tal

El titular de una patente de producto tiene derecho a prohibir de cualquiera que no cuente con su consentimiento que:

- fabrique (el producto patentado),
- ofrezca (el producto patentado),
- introduzca en el comercio (el producto patentado),
- utilice (el producto patentado),
- importe (el producto patentado) con alguno de los anteriores fines,
- posea (el producto patentado) con alguno de los anteriores fines.

2) Una patente de procedimiento

Por medio de una patente de procedimiento no se protege directamente el producto, sino al **procedimiento seguido para obtener el producto**.

Es decir, se protege una determinada secuencia ordenada de diversas etapas tendentes a la consecución de un resultado.

Es posible que ese resultado sea nuevo (en ese caso, podría tratarse de una patente de procedimiento más resultado), o bien que el resultado sea un producto ya conocido, pero que la invención recaiga sobre el procedimiento de fabricación o de tratamiento del mismo.

En estos casos, **el titular de una patente de procedimiento tiene el derecho a impedir** de cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

- la utilización del procedimiento objeto de la patente, o
- el ofrecimiento de dicha utilización,

cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

Además, el titular de una patente de procedimiento tiene reconocido un derecho a impedir que un tercero ofrezca la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de

la patente, así como la importación o posesión de dicho producto para alguno de tales fines (ofrecimiento, introducción en el comercio, uso). Es el tipo de protección conocido por la expresión «**product by process**».

Debe tenerse en cuenta que esa protección sobre el producto únicamente es efectiva cuando el producto ha sido obtenido por medio del procedimiento patentado.

Veamos un ejemplo: existen diversas formas de preparar, congelar y descongelar salsas de cocina. En algunos casos sus fabricantes han protegido, por medio de patente de procedimiento, las características técnicas novedosas e inventivas de «su» procedimiento. Su derecho de exclusiva se proyecta sobre «su» procedimiento y sobre la salsa congelada obtenida mediante «su» procedimiento. Si un tercero llegase a ese producto (una salsa congelada para alimentos) mediante un procedimiento distinto, que no fuera invasor del ámbito de protección de esas patentes, no existiría infracción de derechos de propiedad industrial.

La nueva Ley de patentes 24/2015 reconoce expresamente la posibilidad de **prohibir la explotación indirecta de la invención**. Reconocida expresamente en la nueva redacción del actual artículo 60, la explotación indirecta de la invención implica que el titular de una patente también puede actuar contra aquellos terceros que, sin su consentimiento, entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativa a un **elemento esencial** de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ellas.

Un ejemplo de esta situación podría ser el siguiente: unas determinadas persianas correderas verticales que se instalan en las puertas de las tiendas de los establecimientos están protegidas mediante una patente que contempla acumuladamente tanto las guías como las lamas de las persianas. Lamas y guías contemplan una mejora técnica que resuelve un problema técnico y lo resuelven con inventiva. Imaginemos que una determinada empresa fabrica únicamente esas concretas lamas y otra empresa distinta fabrica únicamente las guías, pero ninguna lo hace de manera conjunta, por lo que no habría infracción de patente (recordemos que en este ejemplo hipotético la patente reivindica conjuntamente y de manera acumulada ambos elementos). En virtud de lo dispuesto en este artículo 60, el titular podría actuar contra el fabricante de las lamas, contra el fabricante de las guías o contra ambos de manera conjunta, ya que ambos entregan a un tercero un elemento esencial de la invención patentada.

Por último, pero no por ello menos importante, conviene destacar que los derechos de exclusión inherentes a la titularidad de la patente se pueden ejercitar a partir de la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante, BOPI), pero no antes.

En este sentido, el artículo 58 de la nueva Ley de patentes 24/2015 dispone lo siguiente:

«La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida».

2.3. Facultades que otorga la simple solicitud

En este tercer subapartado se analizan los derechos que atribuye una simple solicitud de patente. Los derechos de propiedad industrial sobre la patente nacen con la publicación de la concesión en el correspondiente Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Desde el momento en que se solicita la patente se disponen de determinados derechos, aunque algunos de ellos están condicionados a que esta sea finalmente concedida por el organismo correspondiente.

En la práctica, es frecuente que las operaciones de transferencia de tecnología se produzcan en un momento en el que, técnicamente, la patente todavía se encuentra en fase de tramitación, es decir, que aún no ha sido concedida. Este hecho debe ser adecuadamente contemplado en el contrato que materialice la transferencia de la tecnología (ya sea, por ejemplo, en la compraventa o en el licenciamiento).

Si bien es cierto que desde la fecha de solicitud de la patente el solicitante tiene una «expectativa de derecho» sobre la misma, en realidad el nacimiento del derecho, desde el punto de vista jurídico, no se produce hasta que **se publica la concesión del expediente de patente en el boletín oficial correspondiente**. Por tanto, cualquier actuación judicial por infracción de la mejora técnica objeto de la solicitud de patente no podrá ejercitarse hasta la fecha en que se publique la concesión del expediente.

En definitiva, la vida legal de la patente (o del modelo de utilidad) comienza a computarse desde la fecha de solicitud del expediente; sin embargo, los derechos de exclusión inherentes a dicho título de propiedad industrial solo se pueden hacer valer a partir del momento en que se publica su concesión.

En ese ínterin de tiempo el solicitante del expediente no queda desprotegido. La Ley de patentes, siendo consciente de que los actos de infracción pueden cometerse durante ese ínterin de tiempo, reconoce al solicitante (con la condición de que la patente sea finalmente concedida) un derecho a exigir una indemnización de cualquier tercero que en ese periodo haya llevado a cabo actos que estarían prohibidos si la patente estuviese concedida. Esta institución de la «**protección provisional**» aparece contemplada en el artículo 67 de la Ley de patentes, cuyo tenor literal dice:

«Artículo 67

1. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.

2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de esta.

3. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.

4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido denegada o revocada en virtud de una resolución firme».

2.4. La patente como objeto de propiedad

Explicaremos ahora cómo la patente y su solicitud pueden ser objeto de diversos negocios jurídicos, entendidos en sentido amplio, desde la transferencia de titularidad (la venta), o la autorización de utilización (licencias), hasta la patente dada en garantía del cumplimiento de una obligación principal (la patente también puede ser objeto de hipoteca).

Las patentes también pueden aportarse a una sociedad, de tal modo que se integren en su capital social, y que el aportante de la misma obtenga acciones/participaciones sociales como contraprestación. De hecho, esta operación de aportación de patente a cambio de acciones es relativamente frecuente en empresas de nueva creación de base tecnológicas (*startups*).

El ordenamiento jurídico reconoce expresamente (art. 82 LP) que tanto la solicitud de patente como la patente ya concedida **son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo**. También pueden ser dadas en garantía como cumplimiento de una obligación. En este sentido, en ocasiones entidades bancarias han aceptado que una patente (o familia de patentes) garantice el pago de un préstamo concedido a una empresa o particular.

Es evidente, por lo tanto, que la innovación protegida (o solicitada) como patente –o como modelo de utilidad– es un activo patrimonial y, como tal, puede ser objeto de transmisión por todos los medios que el derecho reconoce.

2.4.1. Particularidades en el caso de que el titular sea una persona física

Si una patente es propiedad de una persona física y esta fallece durante la vigencia de la misma, la patente deberá incluirse en el patrimonio del causante y, por lo tanto, formará parte de la masa hereditaria, siendo adjudicada al heredero según las normas de la sucesión testada (en el caso de que exista

testamento) o intestada (en el caso de que el fallecido no haya otorgado el correspondiente testamento), según el caso. Nos encontraremos ante un caso de sucesión *mortis causa*.

De hecho, en la práctica es bastante frecuente que los herederos no incluyan las patentes en la escritura de aceptación de herencia, lo que motiva que con posterioridad deba otorgarse una escritura de adición a la herencia para incluir expresamente a las patentes olvidadas en la primera escritura. Este trámite de documentación de la herencia y su adjudicación al nuevo titular viene motivado por el hecho de que **la transmisión debe inscribirse en el Registro de Patente para que surtan efectos frente a terceros de buena fe** (art. 79.2).

2.4.2. Particularidades en los casos de copropiedad

Tanto la patente como la solicitud de patente (o modelo de utilidad) pueden pertenecer a una sola persona (física o jurídica) o pertenecer «proindiviso» a varias personas. Hablamos de las situaciones de **cotitularidad**.

Es relativamente frecuente que en los casos de desarrollos conjuntos y contratos de colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación, los resultados de la innovación se protejan en régimen de cotitularidad.

Es preciso destacar que la patente es **indivisible** (art. 82.3 LP). Por lo tanto, existiendo una patente (o una solicitud de patentes) no es posible transmitir la propiedad de unas determinadas reivindicaciones a una persona y otra parte de las reivindicaciones a otra persona distinta. Sin embargo, la LP admite (art. 80 LP) que la patente puede pertenecer conjuntamente a varios propietarios.

Las situaciones de cotitularidad suelen ser bien valoradas en fases iniciales del proyecto. Sin embargo, a medida que pasan los años, que se incrementan los costes de registro y mantenimiento de la patente, y que apremia la necesidad de obtener un retorno por la explotación de la innovación, las situaciones de cotitularidad suelen tensarse, provocando disputas entre los copropietarios.

La LP apenas dedica un artículo a las situaciones de cotitularidad sobre las patentes (en concreto el 80). El legislador ha optado por permitir que sean los pactos entre las partes (denominados en este caso, **copropietarios o comuneros**) los que regulen las reglas de esa comunidad. En defecto de pacto, se aplica lo dispuesto en la Ley de patentes y, en tercer lugar, se debe estar a lo dispuesto en las normas de derecho civil sobre la comunidad de bienes.

Sin embargo, es muy importante tener presente que el apartado 2.º del artículo 80 incluye una norma imperativa (que es de obligado cumplimiento al tratar cuestiones o situaciones de cotitularidad) en virtud de la cual establece una serie de actos que pueden realizar cada uno de los copropietarios por sí solos. A saber:

a) **Vender su cuota de participación.** El copropietario que decida vender su parte deberá notificarlo a los demás comuneros para que estos puedan ejercer, si lo desean, los **derechos de tanteo y retracto**. Para ejercitar el derecho de tanteo el plazo será de dos meses, contados a partir del envío de la notificación. Para ejercitar el derecho de retracto el plazo será de un mes, contado desde la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes.

b) **Explotar por sí mismo la invención.** El único requisito es que deberá comunicárselo previamente al resto de cotitulares. En este sentido, conviene tener en cuenta que esta previsión se limita a «explotar por sí mismo la invención», no incluyendo la facultad de que uno solo de los cotitulares pueda, por sí solo, conceder licencias a terceros.

c) **Realizar los actos que sean necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente.** En consecuencia, cualquier cotitular puede, en beneficio de la comunidad, realizar el pago de las tasas de anualidades para que se mantenga la vigencia de la patente.

d) **Ejercitar acciones civiles o criminales** contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. Una vez ejercitada la acción, el copropietario que haya ejercitado la acción deberá notificarlo al resto de cotitulares al objeto de que estos puedan sumarse a la acción.

Por último, resulta especialmente importante resaltar que el apartado 3.º del artículo 80 LP impone una importante limitación en las situaciones de cotitularidad: la concesión de una licencia a un tercero para que pueda explotarla debe ser otorgada conjuntamente por todos los copropietarios, a no ser que el juez, por razones de equidad, dada las circunstancias del caso, faculte a alguno de los partícipes para otorgar tal licencia.

De todo lo anterior se derivan dos importantes consecuencias prácticas:

a) Cualquier copropietario puede **explotar directamente el objeto de la invención**, con el único requisito de notificarlo previamente al resto de partícipes.

b) El **otorgamiento de una licencia** (cualquier tipo de licencia) **exige el acuerdo** conjunto de todos los copropietarios.

3. Negocios jurídicos más habituales en la transferencia de tecnología

En esta unidad, realizaremos un recorrido por los diversos negocios jurídicos más frecuentes en materia de transferencia de tecnología. Explicaremos las principales características de los siguientes contratos:

- Contratos de confidencialidad.
- Contratos de compraventa de patentes.
- Contrato de licencia de patentes.
- Contratos de desarrollo conjunto.
- Contratos de prestación de servicios.

3.1. Contratos de confidencialidad

Toda operación de transferencia de tecnología parte, lógicamente, de unas conversaciones iniciales entre las partes. Es lógico, en consecuencia, que tanto la parte propietaria de la tecnología como la parte interesada en adquirirla –o en utilizarla– deban, en un momento u otro de las negociaciones, exponer y facilitar a la otra diversa información, materiales, prototipos, estudios, planes de negocio y demás información sensible y confidencial (que a partir de ahora denominaremos, genéricamente, **información confidencial**). Deben adoptarse las adecuadas precauciones para que dicha información y documentación confidencial –que sin duda es sensible y puede ser de gran valor tanto económico como estratégico– pueda exhibirse y entregarse con cierta seguridad, en el bien entendido que ninguna de las partes la divulgará y que, además será utilizada única y exclusivamente para la finalidad acordada entre las partes (por ejemplo: realizar un estudio, proyectar un prototipo, analizar la viabilidad de un desarrollo conjunto...).

A tal efecto, debe suscribirse un **acuerdo de confidencialidad**, que se materializa en un **contrato de confidencialidad**, propiamente dicho, o como una **cláusula de confidencialidad** en el caso de un contrato de colaboración de carácter más general.

3.1.1. Definición

El **contrato de confidencialidad** es un contrato «atípico» en el ordenamiento jurídico español. Quiere ello decir que no existe una norma específica que lo regule jurídicamente. No obstante, se acuden a los principios generales del derecho de los contratos para establecer sus límites y su configuración jurídica.

Por medio de un contrato de confidencialidad una de las partes (la **parte exhibiente**, o propietaria, dependiendo de la denominación que se adopte) se compromete a facilitar información confidencial a la otra parte (denominada **parte receptora**), es decir, asume una obligación de hacer. La parte receptora, a su vez, asume una obligación de no hacer: se obliga a no publicar, divulgar, dar a conocer, comunicar... toda aquella información, documentación y material al que ha tenido acceso en virtud de ese contrato.

3.1.2. Aspectos esenciales que debe contemplar un contrato de confidencialidad

Los aspectos esenciales que debe contemplar un contrato de confidencialidad son, básicamente, los siguientes:

- Identificación clara de las partes firmantes del contrato.
- Identificación clara de las personas físicas que intervienen en representación de las partes, validando sus facultades de representación. Es importante destacar que los firmantes de cualquier contrato deben disponer de las correspondientes facultades para vincular jurídicamente a la sociedad/organismo/entidad a la que representan.
- Identificación de terceros que, aun no siendo parte del contrato, tienen vinculación con alguna de las partes. Es frecuente, en la práctica, que las obligaciones de no divulgación se extiendan a «compañías vinculadas, filiales o pertenecientes» a la compañía receptora de la información confidencial.
- Definir claramente el objeto de la colaboración entre ambas partes, así como la finalidad que tiene la exhibición –e intercambio, si procede– de la información confidencial.
- Definir la vigencia del contrato de confidencialidad, así como la de sus renovaciones, y los mecanismos para que se considere prorrogado el contrato (por ejemplo, renovación tácita o renovación expresa).
- Definir la vigencia de las obligaciones de confidencialidad posteriores al contrato (esto es, una vez haya expirado la vigencia del contrato).

- Identificar qué tipo de información, documentación, material, estudios, prototipos, etc. será objeto de revelación. No es preciso identificar con precisión a qué información se refiere la exhibición/revelación, pero sí al menos incluir una indicación general.
- Establecer de manera clara la obligación de no revelar la información confidencial que haya facilitado la parte exhibiente, ni la de aquella a la que se haya tenido acceso legítimamente, pero con obligación de confidencialidad.
- Establecer de manera clara que la parte receptora impondrá, a su vez, cláusulas de confidencialidad (o contratos específicos de confidencialidad) a aquellas personas físicas (empleados, asesores, colaboradores) o jurídicas (por ejemplo, laboratorios de ensayo) que tengan acceso a dicha información confidencial, así como el compromiso de que adoptará las medidas que sean precisas, ya sean técnicas u organizativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de confidencialidad.
- Establecer que, en caso de incumplimiento del contrato de confidencialidad, o de alguna de sus cláusulas, la parte cumplidora podrá optar entre la resolución del contrato o la exigencia de su cumplimiento, debiendo indemnizar, en cualquier caso, la parte incumplidora por los daños y perjuicios.
- Establecer que si la información confidencial fuera entregada y/o facilitada físicamente en forma de documento, cualquiera que sea el formato (incluyendo el digital), la parte receptora se obliga a la devolución de tales documentos a la finalización del contrato, así como a la eliminación de los sistemas de archivos físicos o informáticos.
- Fijar la ley aplicable al contrato (conocido como **cláusula de sumisión a legislación aplicable**).
- Fijar el tribunal de justicia o el centro alternativo de resolución de disputas (por ejemplo, un tribunal arbitral) que será competente para cualquier controversia que resulte de la interpretación, cumplimiento o incumplimiento del contrato (conocido como **cláusula de sumisión a tribunales** o, en su caso, **cláusula de sumisión a arbitraje**).

En el caso de que la parte receptora incumpliese con sus obligaciones, divulgando o revelando la información confidencial facilitada por la parte exhibiente, estará obligada a responder por los daños y perjuicios causados a la parte exhibiente.

Conviene destacar que, en la mayoría de contratos de confidencialidad, las obligaciones de la parte receptora **se extienden más allá de la propia vigencia del contrato**. Así, por ejemplo, es frecuente que el contrato de confiden-

cialidad tenga una vigencia limitada en el tiempo, por ejemplo seis meses o un año (periodo en el que la parte exhibente facilitará la información confidencial a la parte receptora), pero que las obligaciones de no divulgación se extiendan durante dos o tres años tras la finalización del contrato.

En el caso de que sean las dos partes las que exhiban, entreguen, muestren y sean, a su vez, receptoras de información confidencial de la contraparte, las **obligaciones serán recíprocas**, por lo que ambas partes asumen recíprocamente obligaciones de hacer y de no hacer.

Además, conviene indicar que la Ley 3/1991 de competencia desleal tipifica como desleal la revelación de secretos:

«Artículo 13. Violación de secretos

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto».

«Artículo 14. Inducción a la infracción contractual

1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena solo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas».

3.2. Contratos de compraventa

Tal y como hemos apuntado anteriormente, una patente o modelo de utilidad (ya esté concedido o simplemente solicitado) constituye un bien patrimonial. Se trata de un bien intangible, extracorpóreo, definido por los derechos inherentes al mismo, que tiene un valor económico determinado o determinable.

Como todo bien que forma parte del patrimonio de una persona (ya sea física, jurídica, institución, universidad, corporación, centro de investigación...) es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

Por medio del contrato de compraventa el titular de la patente (y, aun pareciendo obvio, conviene subrayarlo, solo el titular de la patente) transmite su propiedad a un tercero a cambio de un precio.

3.2.1. Definición

En virtud del contrato de compraventa, se produce la transmisión de la titularidad de la invención. En consecuencia, del titular originario (el solicitante de la patente) pasa al titular derivativo (el adquirente), de tal modo que la patente se desplaza de la esfera patrimonial y jurídica de «A» a «B».

A esta transmisión de propiedad/titularidad (es decir, a la compraventa) también se le denomina en algunos contratos como **cesión**. No obstante, hay que ser riguroso con el verdadero contenido y finalidad del contrato, ya que en ocasiones el documento es denominado también **documento de cesión** o contrato de cesión, cuando en realidad, por el contenido de las obligaciones asumidas por las partes, se trata de un **contrato de licencia**.

En este apartado hablaremos de **contrato de compraventa**, dejando para más adelante el tratamiento de los contratos de licencia. Es importante que el operador jurídico/técnico sepa que **lo realmente vinculante en el contrato son sus cláusulas**, no el «título» que se le haya dado al encabezamiento del acuerdo.

Como decíamos anteriormente, la compraventa de la patente también puede producirse cuando **el expediente de patente todavía está en tramitación**. En ese caso, el comprador se sitúa en la posición jurídica que tenía el «solicitante» originario, pasando a ocuparla durante el resto del procedimiento de registro, por lo que, en el momento en que se produzca la resolución (ya sea de concesión de la patente o de denegación), dispondrá de los derechos inherentes a la misma. En el caso de denegación, estará plenamente legitimado para recurrir dicha resolución ante los órganos registrales o jurisdiccionales competentes.

Es importante destacar que, en los casos de compraventa de patente (y también en el caso de su licenciamiento), el vendedor, salvo pacto en contrario, responde en el caso de que la solicitud de patente sea denegada y en el caso de que posteriormente se declare la nulidad de la misma, a no ser que las partes pacten otra cosa distinta (art. 85 LP).

Es sabido que una patente concedida puede ser posteriormente anulada en los casos previstos en la Ley. Pues bien, en el caso de que una patente fuera anulada – o bien la solicitud en trámite no fuera concedida finalmente –, el vendedor deberá indemnizar por daños y perjuicios al comprador (art. 85).

La propia Ley de patentes (art. 85) establece que el transmitente o licenciante de la patente actúan de mala fe si no identifican claramente en el contrato la existencia de antecedentes, documentos e informes que, conociéndolos, podrían afectar negativamente a la patentabilidad de la invención. Por lo tanto, este precepto penaliza a aquellos transmitentes o licenciantes que, disponien-

do de información que puede cuestionar negativamente la patentabilidad de la invención, no la identificasen con mención individualizada de los mismos en el contrato de compraventa o de licencia.

3.2.2. Aspectos esenciales que debe contemplar un contrato de compraventa

Una de las cuestiones clave para formalizar adecuadamente la compraventa de patentes es **identificar con claridad y precisión** las patentes concretas, o solicitudes de patentes, que son objeto de dicho negocio jurídico. De la misma manera que en el derecho inmobiliario es preciso identificar el bien inmueble que se vende (así por ejemplo, la dirección, piso, calle, localidad, referencia catastral, localización en el Registro de la Propiedad), en la transmisión de tecnología protegida mediante patente también es preciso identificar exactamente aquella que constituye el objeto de la compraventa: número de expediente, número de publicación, oficina de registro o depósito, extensiones internacionales... Todos estos datos deben aparecer adecuadamente en el documento contractual en el que se materializa la compraventa.

Puede ocurrir que un determinado titular sea propietario de una familia de patentes en varios países, pero que la compraventa únicamente se refiera a las patentes de un determinado país.

Por este motivo, es importante ser muy riguroso en la preparación del contrato de compraventa para que la identificación del derecho transmitido, esto es, la patente en concreto, esté perfectamente identificada y, por ende, delimitada.

Además, este requisito de correcta identificación de la concreta patente (o patentes) objeto de la compraventa es fundamental para proceder con el siguiente trámite fundamental en la transmisión de la tecnología vía compraventa de patente: la **inscripción de esa compraventa** –de ese cambio de titular– en las correspondientes oficinas de patentes de cada país o en las oficinas internacionales, como por ejemplo, la European Patent Office (EPO) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual(OMPI).

El derecho de patentes es un **derecho registral**. Ello quiere decir que todos los actos que afectan a la titularidad de una patente **deben ser inscritos en el Registro** (oficinas de patentes nacionales o internacionales) para que sean oponibles y exigibles ante terceros (art. 79. 2 y 3 LP).

Si materializamos una compraventa de patentes pero no la inscribimos en el Registro, no podremos hacer valer nuestros derechos contra terceros. Así, partiendo del principio de buena fe registral, el tercero que acude al Registro confía en que las anotaciones registrales se corresponden con la realidad, sin que le podamos exigir que respete aquello que no se ha inscrito registralmente.

Otra cuestión importante a tener presente en toda operación de transferencia de tecnología es la contemplada en el artículo 84 de la LP.

En virtud de esta norma –que admite pacto en contrario, si así lo acuerdan las partes en el correspondiente contrato–, quien transmite una solicitud de patente, una patente o una licencia sobre las mismas, estará obligado a poner a disposición del adquirente o licenciatarario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención.

En la práctica es frecuente que las partes –al respecto de esta norma contenida en el artículo 84 LP– pacten en contrario y, en lugar de ello, el transmitente de la patente firme un **contrato de prestación de servicios** (arrendamiento de servicios) con el adquirente. Servicios encaminados a permitir la «óptima» explotación de la invención. En esos casos, el «prestador del servicio» obtiene también unos ingresos económicos por dicho concepto, que en ocasiones se pueden proyectar incluso más allá de la vida legal de la patente (recordemos que la máxima vida legal es, para las patentes, de veinte años, y para los modelos de utilidad se fija en diez años, contados desde la fecha de solicitud).

3.3. Contratos de licencia

La transferencia de tecnología se produce, muy frecuentemente, por medio del licenciamiento.

La licencia de tecnología permite que el titular, sin desprenderse de la propiedad de la tecnología (entendida, en sentido amplio, como patente, modelo de utilidad, *know-how* o diseño industrial), autorice a terceros su explotación. De este modo, sin que opere un desplazamiento de la propiedad, el titular obtiene unos ingresos económicos y un retorno de su inversión en I+D+i.

Centraremos esta unidad en la licencia de patentes, ya que es la operación jurídica más habitual en el licenciamiento de la tecnología.

3.3.1. Definición

La **licencia** es el contrato en virtud del cual una de las partes (el titular o licenciante) autoriza a un tercero (el licenciatario) la **explotación de todos o algunos de sus derechos exclusivos** a cambio de una contraprestación. El titular conserva la propiedad de la patente.

En virtud de este contrato el licenciatario obtiene la autorización para explotar la patente, en un territorio determinado y durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de un precio (canon/*royalties*).

3.3.2. Tipos de Licencia

a) **Licencias contractuales** (o voluntarias): en ellas, el titular de una patente autoriza a un tercero a que explote el objeto de la invención, en las condiciones establecidas en el correspondiente contrato, a cambio de un precio. Suponen la máxima expresión de la autonomía de la voluntad de las partes, si bien la propia LP establece una serie de presunciones (territorialidad, temporalidad, no exclusividad, prohibición de ceder la licencia a terceros, prohibición de sublicenciar, etc.) que son modificables en virtud de los acuerdos que puedan alcanzar las partes durante la negociación de las condiciones del contrato.

b) **Licencias de pleno derecho**: el titular de la patente declara a la Oficina Española de Patentes y Marcas que está dispuesto a autorizar a un tercero la explotación de la invención, a cambio de una contraprestación económica.

Surgen de la libre voluntad, pero están precedidas de una invitación realizada por el propio titular de la patente, y expresada por medio de la OEPM.

Este tipo de licencias de pleno derecho se caracteriza por ser no exclusivas (por lo que el titular puede, a su vez, otorgar otras licencias o reservarse el derecho a utilizar/explotar por sí mismo la invención) y, además, es preciso pactar si son limitadas o ilimitadas.

Las licencias de pleno derecho únicamente son posibles en el caso de que sobre dicha patente no figure inscrita en el Registro una licencia exclusiva (o una solicitud de inscripción de registro de licencia de exclusiva). Un concepto importante a recordar es que, si sobre una patente o solicitud de patente consta inscrita registralmente la existencia de una licencia exclusiva, no es posible incluir ese expediente en el régimen de las «licencias de pleno derecho». De nuevo nos encontramos ante una clara evidencia de los efectos ante terceros que provoca la publicidad registral que viene dada por el Registro de Patentes. Se apreciará que la incompatibilidad legal entre «licencias de pleno derecho» y «licencias exclusivas» únicamente opera en el caso de que estas últimas estén debidamente inscritas en el Registro. Si somos licenciatarios exclusivos de

unas patentes nos interesará que esa licencia sea inscrita en el Registro puesto que, de no hacerlo, no podremos oponernos jurídicamente a que el titular la incluya en el régimen de «licencias de pleno derecho».

El artículo 88.5 LP viene a disponer que, en virtud del ofrecimiento de licencias de pleno derecho, cualquier persona está legitimada para utilizar la invención en calidad de licenciataria no exclusiva. Una licencia obtenida conforme a lo dispuesto en dicho artículo se considera que es una licencia contractual.

A su vez, el artículo 88.1 de la misma norma indica que si el titular de la patente realiza un **ofrecimiento de licencia de pleno derecho**, declarando por escrito a la OEPM que se está dispuesto a autorizar a cualquier tercero la utilización de la invención, en calidad de licenciataria, se reducirá a la mitad el importe de las tasas anuales que devengue la patente después de recibida la declaración.

Es preciso tener presente que la licencia de pleno derecho no es gratuita, sino que habrá que pactar con el titular el precio a pagar en compensación (art. 89.3 de la LP).

c) **Licencias obligatorias**: están relacionadas con la obligación de explotar la invención. En este caso, el titular de la patente **se ve obligado** a otorgar una licencia sobre su patente. Pueden tener por causa:

- Existencia de motivos de interés público para la concesión de la patente.
- Dependencia entre patentes.
- Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada.
- Necesidad de la exportación.
- Exportación a países con problemas de salud pública.
- Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia.

En cuanto al régimen jurídico de las licencias obligatorias, deben tenerse presente las siguientes consideraciones:

- No son exclusivas.
- No son gratuitas. Por lo tanto, el licenciataria debe pagar una compensación económica al titular de la patente.
- No son sublicenciables.

- Comprende tanto las adiciones que tuviera la patente en el momento de otorgarse la licencia, como las adiciones que se realicen posteriormente.

Es importante destacar que los expedientes de licencias obligatorias y de licencias de pleno derecho son muy infrecuentes. En la práctica, **la mayoría de las licencias sobre patentes son contractuales.**

3.3.3. Características generales de las licencias contractuales

Pese a que el contrato de licencia es un contrato «atípico», en la medida en que nuestro ordenamiento jurídico no lo regula con detalle, la LP establece unas mínimas normas reguladoras al respecto. Por lo tanto, en materia de licencias de patentes rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes –lo pactado entre las partes–, si bien la LP contempla una serie de normas aplicables a las licencias (arts. 83 a 86 de la LP), que deben ser tenidas en cuenta a la hora de negociar el licenciamiento de la tecnología y, además, en el momento de redactar e interpretar el correspondiente contrato de licencia. Es importante tener presente que:

- a) La finalidad de estas normas es la de proteger la posición jurídica del licenciatario.
- b) La relación que se establece entre el titular de la patente (licenciante) con el licenciatario no se agota con la celebración misma del contrato, sino que se proyecta durante toda la vigencia del mismo, ya que existe un espíritu de colaboración entre las partes que es un rasgo característico de esta modalidad contractual.
- c) Es posible licenciar la patente ya concedida, o simplemente solicitada (art. 83.1 LP).
- d) Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas (art. 83.1 LP). En el caso de la licencia exclusiva, el licenciatario será el único autorizado para explotar la invención; ni siquiera el propio titular podrá realizar acto alguno de explotación de la patente (si bien esta norma admite pacto en contrario, de tal modo que el titular, aun habiendo otorgado una licencia exclusiva, pueda explotar la invención).
- e) Se presume que la licencia es no exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias no exclusivas a terceros y explotar por sí mismo la invención.
- f) Los titulares de licencias contractuales no pueden cederlas a terceros (es decir, transmitir la licencia a terceros), ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario en el contrato (art. 83.3 LP).

g) El titular de la licencia contractual puede –salvo pacto en contrario– realizar todos los actos que integran el derecho de patente, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente (art. 83.4 LP).

h) La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho (art. 85.6 LP).

i) El titular de la patente podrá ejercitar las correspondientes acciones, invocando los derechos conferidos por la patente, contra aquel licenciario que vulnere alguno de los límites establecidos en el contrato de licencia (art. 85.2 LP).

j) La licencia contractual, así como la transmisión de la propiedad de la patente, cuando se realice *inter vivos*, deberá constar por escrito (art. 82.2 LP).

k) El licenciante, es decir, el titular de la patente, de la misma manera que el transmitente en el caso de transmisión de la propiedad de la patente responderá frente al licenciario, o el adquirente, cuando hubiese actuado, con carácter general, de mala fe y, en particular, estará obligado a responder cuando se denegase la patente o fuera anulada una vez concedida. La mala fe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no hubiere dado a conocer al otro contratante, haciéndolo constar en el contrato con suficiente detalle, los documentos, informes o resoluciones de que disponga o le conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud o de la patente.

l) Las licencias y las transmisiones de titularidad solo surten efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el correspondiente Registro de Patentes (art. 79.3 LP). Esta previsión tiene una importante relevancia en la práctica ya que, si bien es habitual que las licencias estén documentadas en el correspondiente contrato de licencia, en numerosas ocasiones el contrato de licencia no se inscribe en el Registro. Puesto que no pueden invocarse frente a terceros derechos sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro, podríamos encontrarnos con la desagradable sorpresa de que el titular/licenciante de una patente, que tiene otorgada una o varias licencias a diversas empresas, pero que no han tenido acceso al Registro de Patentes, pueda vender la patente a una tercera empresa sin que ese nuevo titular esté obligado a respetar el contrato de licencia suscrito previamente entre el licenciario y el anterior titular.

m) El licenciante, es decir, el titular de la patente, de la misma manera que el transmitente en el caso de transmisión de la propiedad de la patente, responderá solidariamente con el licenciario –o con el nuevo adquirente– de las indemnizaciones que hubiera que satisfacer como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la

invención objeto de la patente (art. 86.1 LP). No obstante, el apartado 2 de este artículo permite que en el contrato de licencia se establezca un régimen de responsabilidad distinto en cuanto al pago de indemnizaciones.

3.3.4. Esquema básico en contratos de licencia de tecnología

Los aspectos esenciales que debe contemplar un contrato de licencia son, en esencia, los siguientes:

1) **Las partes del contrato.** Es preciso determinar con absoluta claridad y con precisión cuáles son las partes vinculadas contractualmente por el contrato.

También es fundamental consignar de manera detallada los datos de las personas físicas que intervienen en representación de las partes, validando sus facultades de representación. Es importante destacar que los firmantes de cualquier contrato deben disponer de las correspondientes facultades para vincular jurídicamente a la sociedad/entidad a la que representan.

2) **El objeto del contrato.** Es preciso identificar claramente el título de propiedad industrial (patente), o el contenido de la tecnología conservada como *know-how*, que es objeto de la licencia.

En el caso de las patentes es importante detallar el número de expediente, oficina de registro, número de publicación y demás datos de identificación registral.

Esta información será fundamental para identificar exactamente sobre qué concretos expedientes de una determinada tecnología se concede la licencia y, además, para que pueda inscribirse ese licenciamiento en la correspondiente Oficina de Registro.

El derecho de patentes es un derecho registral. Ello quiere decir que la licencia y todos aquellos actos que afectan a las solicitudes de patentes o patentes ya concedidas deben ser inscritos en el Registro (oficinas de patentes nacionales o internacionales) para que sean oponibles y exigibles ante terceros (arts. 79.2 y 3 LP).

En el caso de que el objeto de la licencia no sea una patente, sino un *know-how*, deberá identificarse de manera adecuada y suficiente, de tal modo que sea posible su determinación. Es frecuente que en el contrato exista una referencia genérica, del tipo «determinado conocimiento científico y tecnológico que se describe en el anexo 1».

3) Las facultades licenciadas en el contrato. La licencia puede referirse a todas, o solo a algunas, de las facultades que integran el derecho de exclusiva, de tal modo que, si no existiese esa autorización por parte del titular de la patente, supondrían una infracción del derecho de patente.

Esas facultades son, en esencia, las siguientes:

- La fabricación.
- El ofrecimiento.
- La introducción en el comercio.
- La utilización de un producto objeto de la patente.
- La utilización de un procedimiento objeto de la patente.

Pues bien, es posible que la licencia se conceda únicamente para la fabricación del producto patentado, o para la importación del objeto de la patente. Es importante fijar el concreto alcance del licenciamiento en cada caso, ya que la licencia puede ser total o solo parcial. El artículo 83.4 establece que, salvo pacto en contrario, la licencia alcanza a todas las facultades que integran la explotación de la invención patentada.

4) Las condiciones de la licencia. Una vez definidas las partes, el objeto y las facultades licenciadas por medio del contrato, comienza la negociación y materialización del detalle de las condiciones que van a vincular jurídicamente a las partes de la licencia. En las operaciones de licenciamiento de tecnología deberemos analizar en detalle todas y cada una de las condiciones que enumeramos a continuación. Además, deberemos analizarlas nuevamente para valorar el conjunto de todas ellas. Ello es preciso ya que las condiciones se interrelacionan unas con otras, de tal modo que, en la práctica, el precio a pagar como *royalty* depende de si la licencia es o no exclusiva, de su duración de su ámbito territorial, etc. Por lo que la suma de los diversos factores individuales deberá ser contemplada en su conjunto.

Las condiciones esenciales de un contrato de licencia se fundamentan en:

- a) Exclusividad o no exclusividad.
- b) Reserva, por parte del titular, de utilizar o explotar por sí mismo la invención.
- c) Ámbito geográfico de la licencia.
- d) Vigencia temporal de la licencia.

e) Posibilidad de vincular unos servicios de consultoría –o de asistencia técnica– a la licencia.

f) Mantenimiento de la patente: es necesario definir qué parte mantendrá documental y económicamente la patente (gastos de mantenimiento, agentes de patentes, mejoras en la patente, extensiones internacionales...).

g) Defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual ante infracciones de terceras partes.

h) La contraprestación económica:

- **Pago inicial:** si ha existido un coste significativo en la investigación y en el desarrollo del objeto de la patente, puede tener justificación el pago de un «canon» inicial.
- **Cuotas anuales:** suelen estar vinculadas a servicios de consultoría, soporte técnico y asistencia durante el desarrollo o la vigencia del contrato de licencia.
- **Milestones** (pagos por objetivos): consisten en pagos fijos condicionados al hecho de que se superen unos determinados «hitos» u «objetivos» durante el desarrollo (por ejemplo, en contratos de licencias de nuevos fármacos la entrada en una de las fases de ensayos clínicos). Es importante definir cómo se valorará el objetivo y cómo se efectuará el pago. Es recomendable incluir un calendario aproximativo y pactado por las dos partes sobre la realización de los estudios de desarrollo para evitar retrasos innecesarios. También es recomendable incluir las penalizaciones en caso de que no se cumpla el calendario e, incluso, la posibilidad de finalizar/rescindir el contrato.
- **Regalías o royalties:** pagos diferidos proporcionales a algunos resultados comerciales. Estos pagos solo se producirán en el momento en que el producto esté en el mercado y se produzcan ventas efectivas. Los *royalties* pueden ser una cantidad absoluta muy superior a los pagos fijos comentados anteriormente, pero dependen del éxito del proyecto y, por lo tanto, están sometidos a un riesgo y grado de incerteza. Cuando se pacta un pago en *royalties*, es preciso ser muy riguroso con la definición de las variables que condicionarán los pagos. Así, por ejemplo, si se fija un porcentaje sobre «ventas netas», se debe definir exactamente cómo se contabilizarán (ventas al cliente final o al distribuidor intermediario, si se tiene que descontar las comisiones de los vendedores, o los descuentos comerciales, o los *rappels*, u otros gastos comerciales). También se debe contemplar qué ocurrirá con los *royalties* en caso de que exista una sublicencia para evitar encontrarse al final con un porcentaje de otro porcentaje y, al final, que los ingresos que recibe el titular/licenciante sean muy bajos. Por otra parte, también es recomendable incluir un pago anual obligatorio en el caso de

que los porcentajes calculados no superen unos mínimos acordados por ambas partes. De esta manera, el titular/licenciante se asegura un interés de la otra parte para comercializar el producto o, cuando menos, recibir la mínima cantidad pactada. En caso de que ese pago no se efectuase, el titular/licenciante podría reclamar la finalización/resolución del contrato y la recuperación de los derechos sobre el producto, que le permitirá buscar otro licenciatarario y no verse perjudicado por la pérdida de negocio.

i) Aspectos prácticos que afectan al apartado económico: cómo se notifica el cumplimiento de los objetivos o la realización de las ventas anuales para el pago de *milestones* y/o de *royalties*; qué derechos de auditoría tiene una parte sobre los datos que le comunique la otra; cómo se determina la cantidad concreta a liquidar; en qué plazos se tiene que liquidar; qué ocurre en caso de incumplimiento en el pago o de retraso a la hora de liquidar. En cuanto a la fiscalidad, quién se hace cargo de los impuestos (remisión «según Ley»).

j) Confidencialidad.

k) No competencia.

l) Obligaciones ante terceras partes (perjuicios causados por los productos).

m) Diligencia debida en el desarrollo y la explotación de la invención.

n) Las mejoras y perfeccionamientos: prevenir a quién le corresponderán los posibles resultados futuros de la investigación, si el proyecto continúa y se perfecciona.

o) Venta o cambio de control en el accionariado de alguna de las empresas.

p) Posibilidad de sublicenciar a otra empresa.

q) Posibilidad de ceder el contrato firmado.

r) Consecuencias del cierre de alguna de las empresas.

s) Cláusulas de finalización del contrato.

t) Legitimación para el ejercicio de acciones judiciales contra terceros que vulneren el ámbito de protección de la patente licenciada. En este sentido, la nueva Ley de patentes 24/2015, en su artículo 117, establece quién está legitimado activamente para el ejercicio de acciones judiciales en defensa de las mismas: si la licencia es exclusiva, el licenciatarario está legitimado (salvo que las partes hayan acordado otra cosa) para ejercitar esas acciones judiciales. Sin embargo, el licenciatarario no exclusivo carece de esa legitimación para ejercitar acciones en defensa de la patente.

La LP establece, en el apartado 3 de ese artículo, un mecanismo específico para que el licenciatario que no tiene legitimación activa para ejercitar acciones (que, como hemos visto, sería el licenciatario no exclusivo y el licenciatario exclusivo al que contractualmente se le haya desprovisto de esa facultad) pueda actuar contra un tercero en defensa de los derechos inherentes a la patente. Ese mecanismo consiste en requerir fehacientemente al titular de la patente (esto es, al licenciante) para que entable acciones contra el tercero infractor. Si el licenciante se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro del plazo de tres meses, a contar desde la recepción del requerimiento fehaciente, el licenciatario podría entablar la acción en su propio nombre. El licenciatario que, en esas circunstancias, entablase acciones contra el tercero presunto infractor, deberá notificar al titular de la patente (es decir, a su licenciante) que ha ejercitado ese derecho, pudiendo el titular personarse e intervenir en el procedimiento.

u) Solución de controversias:

- Ley aplicable al contrato.
- Tribunal competente/tribunal arbitral.

3.4. Contratos de desarrollo conjunto

Existen situaciones en las que las empresas, instituciones o centros de investigación precisan de la colaboración activa de otras empresas, instituciones o centros de investigación al objeto de evolucionar en un determinado proyecto de I+D+i.

En estas situaciones, la **colaboración es activa entre ambas partes**, de tal modo que ambas contribuyen con sus recursos, conocimientos, medios y capacidades para lograr el objetivo común.

También es frecuente que ambas partes dispongan de sus propios recursos y soluciones independientes en propiedad industrial (PI) para un determinado campo de la técnica o sector y, precisamente, la colaboración entre ambas partes persiga un objetivo común tendente a evolucionar una solución técnica concreta para un campo específico de la técnica.

Este tipo de modalidad contractual permite que dos empresas que tengan capacidades de investigación diferentes, pero perfectamente complementarias, puedan desarrollar conjuntamente una determinada solución técnica, beneficiosa para ambas partes, desde el punto de vista técnico, comercial o estratégico.

Así, por ejemplo, puede ocurrir que una determinada empresa A sea especialista en componentes plásticos del sector sanitario y que una empresa B lo sea específicamente en ca-

téteres. La colaboración entre A y B, para el desarrollo conjunto de un determinado producto, permite aunar conocimientos previos e individuales de ambas partes para «evolucionar» en una determinada solución específica que puede ser beneficiosa para ambas partes.

3.4.1. Definición

El contrato de desarrollo conjunto es un contrato atípico, en la medida en que nuestro ordenamiento jurídico no lo contempla específicamente. Por lo tanto, para la definición y determinación de sus rasgos esenciales, debemos acudir a los principios generales del derecho contractual para establecer sus límites y su configuración jurídica.

El contrato de desarrollo conjunto es un contrato sinalagmático, ya que ambas partes asumen obligaciones la una respecto de la otra.

Las **obligaciones** que asumen ambas partes son tanto de **hacer** (por ejemplo, realizar una determinada investigación específica aplicada a un determinado sector) como de **no hacer** (por ejemplo, no divulgar, no realizar ese tipo de trabajos para otras empresas o instituciones del sector...).

Ambas partes asumen la obligación de destinar medios humanos a ese proyecto conjunto, así como asumir determinados gastos inherentes al proyecto. En ocasiones, por ejemplo en los casos en los que este tipo de contrato se establece entre una empresa privada y un organismo de investigación de una universidad, es frecuente que la empresa también contribuya económicamente, aportando una determinada suma de dinero al proyecto. En otras ocasiones, la empresa asume el pago de una determinada cantidad en concepto de alquiler de instalaciones (como por ejemplo, laboratorios y/o equipos).

Es frecuente que, alcanzado con éxito el objetivo de la colaboración conjunta, los resultados de esa colaboración sean protegibles y, también, que para la utilización de ese resultado conjunto sea preciso utilizar conocimiento previo de una o de ambas partes.

Por lo tanto, en este tipo de contratos de desarrollo conjunto deberemos prestar especial atención al régimen de explotación del resultado y de la concesión de licencias (tanto sobre el conocimiento previo como sobre el conocimiento derivado).

3.4.2. Características generales de los contratos de desarrollo conjunto

1) Definición y plazo del objeto de la colaboración

En esta modalidad contractual es fundamental fijar con la mayor claridad posible cuál es el objeto de la colaboración entre las partes, las obligaciones que asumen cada una de las partes y el plazo inicial previsto de la colaboración, así como la posibilidad de establecer prórrogas de la misma.

Es habitual fijar un calendario con los hitos y listas de tarea a alcanzar en cada uno de ellos, así como un **comité de seguimiento** (formado por personas de ambas partes) para conocer la evolución del proyecto, la conveniencia de mantenerlo en vigor, la necesidad de asignar nuevos recursos económicos. Este comité asume un papel clave en la identificación de los resultados protegibles y en iniciar los protocolos de actuación pactados entre las partes para la protección de los mismos y su posterior explotación.

2) Derechos de propiedad industrial previos

En este tipo de contratos es importante identificar con claridad los derechos de PI previos de cada una de las partes. Esos derechos de IP podrán consistir en patentes, modelos de utilidad, diseños y/o *know-how*. Sobre esos derechos de PI (conocidos como PI previos), la parte propietaria concede una autorización de utilización a la otra parte (que puede adoptar forma de licencia no exclusiva), a los efectos de su utilización en el desarrollo del producto o tecnología que constituye el objeto de la colaboración. Habitualmente, esa autorización/licencia sobre los derechos de PI previos es recíproca y bidireccional.

3) Derechos de propiedad industrial derivados

Es posible que la colaboración entre las partes genere unos resultados que sean patentables. Es preciso que, en el contrato de desarrollo conjunto, se haya previsto adecuadamente el régimen aplicable a esa situación sobre los resultados, así como sus formas de explotación. En este momento, el comité de seguimiento del proyecto tiene un papel clave: tanto en la identificación de los resultados protegibles como en la posible explotación de los mismos.

La primera cuestión fundamental es definir en el propio contrato, al menos con carácter general, **qué debe entenderse por «resultados» de la colaboración**. Una fórmula generalmente aceptada sería la siguiente:

«A los efectos del presente contrato, se considerarán resultados del proyecto aquella información o material, protegido o no, que haya sido específicamente como resultados en los informes que provienen del proyecto que es objeto del presente contrato».

Así, es posible que las partes hayan pactado:

a) Que los resultados del proyecto **pertenezcan únicamente a una parte**: la parte que haya sido la responsable principal y directa de su consecución, cuando sea posible individualizar la contribución de cada una al resultado obtenido.

b) Que los resultados del proyecto provengan del trabajo conjunto entre ambas partes, de tal modo que no sea posible individualizar la contribución de cada parte al resultado. En ese caso, **la titularidad de los resultados serán conjuntos y compartidos** (régimen de cotitularidad sobre los resultados).

En este caso, no es necesario ni recomendable que ese contrato de desarrollo conjunto regule con detalle las condiciones de explotación conjunta sobre los resultados obtenidos, sino que basta con que se incluya una cláusula que prevea que las partes negociarán de buena fe un acuerdo para materializar la protección necesaria, incluyendo, entre otros aspectos, el reparto de los costes derivados de tal protección y la definición de los protocolos de actuación para identificar un resultado protegible y su solicitud de registro.

c) Que se haya pactado que una de las partes dispondrá de un **derecho preferente de explotación sobre los resultados**.

Sin perjuicio de que el esquema de atribución de los resultados sea a), b) o c) es frecuente que las partes hayan acordado la concesión mutua de un derecho de uso, sin limitación temporal ni territorial, sobre los resultados. En algunos contratos se incluye una cláusula en virtud de la cual, y en relación con el hipotético licenciamiento de los resultados, las partes se comprometen a concederse entre ellas una licencia en términos y condiciones económicas justas y razonables que serán objeto de negociación posterior para utilizar, vender, adaptar, reproducir y/o explotar los resultados.

4) Confidencialidad

Las obligaciones de confidencialidad son inherentes a todo contrato de desarrollo conjunto. En este tipo de situaciones de colaboración intensa entre dos entidades de I+D+i –y ello con independencia de que sean empresas, centros de investigación o cualquier otro tipo de entidad–, las partes van a tener que proporcionarse recíprocamente informes, datos, estudios, análisis y otro tipo de información sensible para el cumplimiento exitoso del propósito de su colaboración.

En estas cláusulas de confidencialidad debe prestarse especial atención a:

- La vigencia de las cláusulas de confidencialidad, que puede perfectamente ser más extensa que la propia vigencia del acuerdo de desarrollo conjunto (las denominadas obligaciones extracontractuales).
- Situaciones en las que no se aplica la confidencialidad. Por ejemplo: que la parte receptora de la información pueda demostrar que esa información recibida ya había sido divulgada, que esa información ya era de dominio público, que la parte receptora hubiese conocido de esa información de un tercero sin compromiso de confidencialidad, que la información deba ser descrita para la correcta redacción de una solicitud de patente sobre los

resultados, que la información deba ser divulgada por mandato de alguna norma o de mandamiento de una autoridad judicial o administrativa.

- Personas físicas y jurídicas a las que se pueda hacer extensible las obligaciones de confidencialidad. En este sentido, es frecuente que en este tipo de contratos se establezca que cada una de las partes es responsable de que todo el personal que participe en el proyecto conjunto conozca y asuma los compromisos de confidencialidad.

5) Exclusividad

Fruto de la particular relación que se suele establecer entre las partes en un contrato de desarrollo conjunto, su finalidad, los derechos previos de las partes, el conocimiento e información confidencial y sensible de cada una de las partes a las que la otra va a tener acceso para el cumplimiento del contrato, es muy habitual que en estos contratos de desarrollo conjunto se establezca un **régimen de exclusividad**.

Por medio de esta exclusividad, las partes garantizan que no trabajarán para otras empresas sobre la misma tecnología que se está desarrollando en ese proyecto conjunto. Es importante ser riguroso en la redacción y plasmación de estas cláusulas de exclusividad, ya que una redacción demasiado imprecisa o genérica impediría a la parte (o partes) que asume esa obligación de exclusividad de realizar actividades con terceros en ese mismo ámbito temático.

Es frecuente que esas obligaciones de exclusividad tengan también carácter poscontractual, proyectándose en el tiempo más allá de la terminación del contrato de desarrollo conjunto.

3.5. Contratos de prestación de servicios

Las operaciones de transferencia de tecnología también se producen sin que, en realidad, se produzca una verdadera «transmisión» de conocimiento y de la innovación. Existen situaciones en las que la empresa privada, con una estructura de I+D+i muy reducida –tanto en recursos económicos como técnicos y humanos– o con un planteamiento estratégico a corto plazo y orientado a resultados, precisa de determinados conocimientos externos. En estas situaciones se suele acudir a empresas externas de ingeniería o consultoría, así como a universidades o a centros de investigación.

3.5.1. Definición

El contrato de prestación de servicios es un contrato de arrendamiento de servicios en virtud de la cual una parte se obliga a efectuar un determinado trabajo que requiere para su realización de una determinada preparación técnica, a cambio de una remuneración.

El contrato de prestación de servicio implica, por lo tanto, un arrendamiento de los servicios, no necesariamente el derecho a atribuirse la propiedad sobre el resultado obtenido por medio de ese servicio prestado.

En efecto, este tipo de situaciones no se recurre a un licenciamiento ni a una compraventa de tecnología sino que, simplemente, se «contratan» los servicios de ese centro de conocimiento (ingeniería externa, consultoría, universidad o centro de investigación). Hablamos, por lo tanto, de **contratación mercantil**.

Esta modalidad de colaboración en virtud de la cual la entidad de I+D investiga bajo contrato mercantil se pone en marcha cuando la entidad de I+D es contratada por una determinada empresa para aplicar un conocimiento existente en aras de resolver un problema técnico planteado por la empresa.

Un ejemplo bastante común de este tipo de cooperación es aquel **acuerdo bilateral** entre un grupo de investigación en una **universidad** y una **empresa privada** en la que el grupo de investigación realiza algún servicio de investigación que requiere la empresa. Entonces se establecerá un contrato de investigación en el que el grupo de investigación es subcontratado por la empresa para realizar algunas actividades de I+D, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley orgánica de universidades.

Normalmente, el grupo de investigación no es contratado para el desarrollo de una nueva tecnología, sino para la **aplicación o maduración de una tecnología previa ya existente**, adaptándola a las necesidades de la empresa en concreto que contrata sus servicios.

La tecnología que se desea desarrollar o mejorar puede proceder de la empresa, o no.

Por lo general, en este escenario, los resultados de la actividad realizada por el grupo investigador pertenecen en exclusiva a la empresa, que también mantiene todos los posibles derechos de propiedad industrial y controla la difusión de publicaciones académicas que pudieran generarse como consecuencia de esa colaboración.

La duración media de estos proyectos de investigación es de uno a dos años.

«Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas

1. Los grupos de investigación reconocidos por la universidad, los departamentos y los institutos universitarios de investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

2. Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.

3. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal.

El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, solo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

En los contratos de prestación de servicio conviene tener presente que el vigente régimen legal contenido en la Ley 24/2015 de patentes equipara las invenciones laborales en sentido estricto (es decir, aquellas que provienen de un contrato laboral) con las invenciones obtenidas en el marco de una relación de servicio. Por lo tanto, se presumen pertenecientes al empresario aquellas realizadas por el empleado o por el prestador de servicio durante la vigencia del contrato o relación de servicio con el empresario que sean fruto de una actividad investigadora explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato laboral o de prestación de servicio».

3.5.2. Aspectos esenciales que debe contemplar un contrato de prestación de servicio

El soporte jurídico es un **contrato mercantil** que deberá estipular mínimamente lo siguiente:

- a) Identificación de la parte cliente (o contratante) que solicita los trabajos de I+D, a cambio de pagar una contraprestación.
- b) Identificación de la parte ejecutora (grupo o entidad de I+D), que realizará los trabajos y que entregará los resultados al cliente (esto es, a la parte contratante, que es aquella que paga por los trabajos).
- c) Definir el objeto de los trabajos de investigación.
- d) Definir cuáles son los resultados, o entregables, pactados (planos, algoritmos, datos...).
- e) El importe total que se pagará en contraprestación de los servicios, así como la forma de pago (en un único pago, en varios, etc.).
- f) Regulación sobre las cuestiones referentes a la **confidencialidad**:
 - Afecta a toda la documentación, información, *know-how*, que la parte contratante (es decir, la empresa) facilite a la parte ejecutora (es decir, el grupo

de investigación de I+D) con motivo de los trabajos, así como a los resultados de los trabajos, sean estos finales o intermedios.

- Es frecuente establecer que queda excluida de la confidencialidad toda aquella información que tenga carácter público.
- Es importante regular detalladamente el procedimiento de autorización para divulgar la información.

g) Regulación sobre las cuestiones referentes a los **derechos de propiedad industrial**. Es un error muy frecuente pensar que en los proyectos con ayudas institucionales los resultados de la investigación deben ser, necesariamente, de dominio público. La propiedad de los derechos de propiedad industrial generados se regulará adecuadamente en los contratos.

h) Regular la cuestión referente a la «**exclusividad**»: implica la renuncia, por parte de la parte ejecutora (o investigadora), a ofrecer los mismos o similares servicios a una empresa competidora de la parte contratante/empresa, durante unos años después de la finalización de los trabajos. La clave está en acotar, con la mayor precisión posible, el alcance de los trabajos y el colectivo de competidores afectados.

