



European IPR Helpdesk

Ficha Informativa

Adquisición de tecnología

Diciembre 2015¹

Introducción	2
1. Uso de tecnología existente	2
1.1. ¿Por qué?	2
1.2. ¿Cómo?.....	3
2. Adquisición de licencia de tecnología.....	3
2.1. Ventajas y riesgos de la adquisición de licencia de tecnología.....	4
2.2. Antes de celebrar un acuerdo de licencia	4
2.3. Preparación de la negociación: due diligence	6
2.4. Negociación del acuerdo de licencia	7
2.5. Tras la firma: registro del acuerdo de licencia	12
Información de utilidad	14

¹ El presente documento es una traducción de la versión original del mismo (en inglés). Como consecuencia de la traducción, pueden existir discrepancias entre el documento original y la versión traducida, en cuyo caso, prevalecerá el primero.

Introducción

La innovación tecnológica es una cuestión clave para las empresas quienes, cada vez más, deben enfrentarse a una competitividad creciente en el mercado. Así pues, según aparecen nuevos productos con nuevas funciones en el mercado, las empresas deben innovar mediante el desarrollo o adquisición de tecnología.

El proceso de adquisición de derechos relativos a la tecnología de terceros se lleva a cabo mediante un contrato de adquisición de licencia de tecnología.

Esta Ficha Informativa analiza las cuestiones más relevantes en lo que respecta a la adquisición de licencia de tecnología, ofreciendo al lector una visión general de los pasos preliminares, así como sugerencias prácticas que deben seguirse a fin de estar preparado de cara a negociaciones futuras².

Las negociaciones de contratos de adquisición de licencia son generalmente complejas y requieren de conocimientos jurídicos especializados. Por lo tanto, se aconseja a cualquier persona que vaya a participar en este tipo de negociaciones que consulte con un abogado, quien será capaz de evaluar todas aquellas cuestiones particulares de la situación de que se trate.

1. Uso de tecnología existente

1.1. ¿Por qué?

Ampliamente hablando, la tecnología hace referencia a los resultados finales derivados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en forma de invenciones, know-how y programas de ordenador, utilizados para crear productos y servicios nuevos o mejorados.

En vez de invertir en la creación de tecnología, podría ser más interesante desde un punto de vista empresarial, utilizar o adaptar una solución tecnológica desarrollada por un tercero; especialmente cuando la empresa:

- (i) vaya a introducir en el mercado, en un corto plazo, nuevos productos que incorporen tecnología de terceros;
- (ii) no tenga los recursos (humanos y/o económicos) para llevar a cabo su propia investigación y desarrollo;
- (iii) necesite tecnologías que formen parte de los estándares nacionales o internacionales de la industria, establecidos por organismos de estandarización;
- (iv) deba mantener una posición en el mercado que se vea amenazada por la comercialización de una nueva tecnología;

² Consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[Comercialización de la propiedad intelectual: acuerdo de licencia](#)", disponible en inglés.

(v) descubra que su producto nuevo o mejorado viola la propiedad intelectual titularidad de un tercero.

1.2. ¿Cómo?

Las invenciones, el know-how y los programas de ordenador son protegibles mediante propiedad intelectual (en adelante, "PI").

Tecnología	Propiedad intelectual
Inventos	Patentes ³ , secretos comerciales ⁴
Know-how	Secretos comerciales
Programas de ordenador	Derechos de autor, Patentes ⁵

El uso de PI de terceros es posible **siempre que medie autorización** mediante la celebración de un acuerdo de licencia —contrato en virtud del cual, el titular de la propiedad intelectual (licenciante) da un permiso de uso de la misma a otra persona (licenciataria). Sin este acuerdo, el uso de tecnología de terceros protegida mediante PI podría considerarse una infracción⁶.

Cuando la tecnología no está protegida (es decir, **tecnología que se encuentra en el dominio público**), está disponible libremente y no necesita de licencia.

2. Adquisición de licencia de tecnología

La adquisición de derechos relativos a la tecnología de un tercero a través de un acuerdo de licencia es una *adquisición de una licencia de tecnología*.

La concesión del derecho de uso de una tecnología protegida por PI se denomina *concesión de licencia de tecnología*.

Si bien todo acuerdo de licencia implica ambas cosas, esta Ficha Informativa se centra en la adquisición de una licencia de tecnología. Por lo tanto, en las páginas

³ En algunos países, las invenciones también pueden protegerse como modelos de utilidad. También conocidos como "pequeñas patentes" o "patentes de innovación", su protección se corresponde habitualmente con un periodo de tiempo más corto y la actividad inventiva requerida es inferior. Debido a la falta de armonización de esta materia en Europa, la presente Ficha Informativa sólo tendrá en cuenta la tecnología protegida mediante patente. No obstante, algunas cuestiones podrán ser válidas también para la licencia de tecnología protegida mediante modelos de utilidad en vez de mediante patentes.

⁴ Para más información sobre secretos comerciales, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk sobre "[Cómo gestionar información empresarial confidencial](#)", disponible en inglés.

⁵ En Europa, un programa informático reivindicado "como tal" no es patentable. Para más información, consulte el siguiente [enlace](#).

⁶ Ciertos usos de derechos de PI están permitidos por ley y no requieren de consentimiento previo por parte del titular (las denominadas "excepciones legales"). Por ejemplo, el artículo 6 de la Directiva 2009/24/EC procura una excepción específica que permite la descompilación de programas de ordenador protegidos por derechos de autor.

siguientes se explicarán los pasos que todo licenciatario potencial debería seguir antes y durante las negociaciones, así como tras la celebración del acuerdo.

2.1. Ventajas y riesgos que se pueden derivar de la adquisición de licencia de tecnología

La evaluación de los beneficios, así como de los riesgos potenciales que se pueden derivar de la adquisición de una tecnología de tercero es algo necesario antes de dar comienzo a ningún tipo de negociación de adquisición de licencia.

Ventajas

El licenciatario:

- puede tener acceso a ciertos mercados con mayor rapidez;
- puede tener acceso a tecnologías y experiencia innovadoras sin tener que llevar a cabo actividades de I+D internamente;
- puede obtener derechos sobre un producto/proceso cuya efectividad ya haya sido probada.

Riesgos

- la tecnología licenciada puede devenir obsoleta;
- un alto precio por regalías puede derivar en un precio de mercado del producto no competitivo;
- el licenciatario puede acabar dependiendo tecnológicamente del licenciante, quien podría imponer términos no favorables para la renovación del contrato.
- en caso de licencia no exclusiva, la misma tecnología podría licenciarse a la competencia.

2.2. Antes de celebrar un acuerdo de licencia

2.2.1. Identificar la tecnología de interés

Identificar aquella tecnología existente que se ajuste a las necesidades y objetivos de la empresa es un paso fundamental previo a la celebración de un acuerdo de licencia.

A estos efectos, es necesario conocer las tecnologías existentes, las cuales pueden encontrarse a través de diferentes fuentes de información⁷.

La información sobre patentes, por ejemplo, es una fuente de información tecnológica extremadamente valiosa, a la que se puede tener acceso fácilmente a

⁷ Como fuente de información técnica pueden usarse bases de datos en línea como, por ejemplo, [Proquest Dialogue](#), revistas profesionales y de negocios y bases de datos sobre información de patentes.

través de bases de datos en línea gratuitas (p. ej., [Espacenet](#), [Patentscope](#))⁸, proporcionadas por las oficinas de patentes nacionales e internacionales.

En lo que a software se refiere, la mayoría de las búsquedas se llevan a cabo en Internet, a través de webs de blogs, sitios web y bases de datos.

Además, los institutos de investigación y empresas privadas publican regularmente oportunidades para adquirir licencias en plataformas en línea en las que se incluye información sobre la tecnología disponible, el estado de los derechos de propiedad intelectual asociados (p. ej., patentes en trámite, know-how secreto, etc.) y el tipo de asociación pretendido por su titular (p. ej., acuerdo de licencia).

Ejemplos de plataformas en línea que contienen información sobre tecnología disponible:

Enterprise Europe Network (EEN)

<http://een.ec.europa.eu/content/technology-transfer>

Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN)

<http://knowledgetransfer.web.cern.ch/technology-transfer/external-partners/opportunities>

2.2.2. Evaluación del dominio público

Una tecnología puede estar en el dominio público, ya sea porque la misma no es protegible mediante propiedad intelectual o porque la protección ha dejado de estar en vigor. La tecnología en el dominio público está disponible de manera gratuita y no se necesita autorización para utilizarla.

Por lo tanto, una vez la empresa ha identificado una tecnología de interés, es esencial evaluar si la misma está en el dominio público.

a) Tecnología protegida mediante patente

Una patente pasa a estar en el dominio público cuando deja de estar en vigor, debido a:

- la expiración de su plazo de duración (el plazo máximo de duración es de 20 años desde la fecha de solicitud)⁹;
- la falta de pago de las tasas de mantenimiento;
- invalidez en sede procesal.

⁸ Para más información sobre búsquedas de información de patentes, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[Cómo buscar información sobre patentes](#)", disponible en inglés.

⁹ Recuerde que en la UE, el periodo de protección de patente puede extenderse para compensar por el periodo de autorización administrativa de comercialización (p. ej., [Certificado Complementario de Protección](#)).



Dado que la protección mediante patente tiene carácter territorial, a la hora de establecer si una patente se encuentra en el dominio público, es necesario comprobar su validez en los países correspondientes, para lo cual hay que acceder a la información de los registros de PI nacionales.

b) Software

En Europa, los programas de ordenador originales tienen protección mediante derechos de autor, ya que el código fuente se considera una obra literaria.

Dado que los derechos de autor nacen automáticamente, en algunos países, el autor o el propietario de la obra es libre de ceder su software al dominio público y, en consecuencia, renunciar a sus derechos exclusivos¹⁰. En este caso, cualquier tercero puede usar el código fuente sin restricciones (p. ej., para revisarlo, para incorporarlo en otro software, etc.). No existe una forma oficial para dedicar una obra creativa al dominio público. El autor puede, simplemente, incluir un aviso de dominio público en el que se indique claramente el estado de la obra.

Un ejemplo de dicho aviso podría ser el siguiente:



A efectos de seguridad jurídica, se recomienda comprobar con el creador si el software se ha puesto a disposición del dominio público (la mayoría de programas de software contiene información de contacto como, por ejemplo, dirección de correo electrónico, sitio web o dirección postal).

Además, debe considerarse también que la disponibilidad gratuita de un programa de ordenador no significa necesariamente que el mismo esté en el dominio público. En ciertos casos, se puede acceder gratuitamente a los programas de software protegidos por derechos de autor, pero su uso sólo está permitido conforme a una licencia (p. ej., licencia de código abierto y gratuito).

2.3. Preparación de la negociación: due diligence

Normalmente, el licenciataria deberá realizar una inversión financiera sustancial para poder llevar a cabo un proyecto de licencia, y querrá asegurarse unos beneficios razonables derivados de dicha inversión. En este sentido, antes de

¹⁰ Los derechos de autor generalmente atribuyen al autor dos categorías de derechos: derechos económicos (que permiten la explotación económica en exclusiva de la obra) y derechos morales (que protegen la reputación y la personalidad del autor, incluyendo el derecho de atribución y el derecho a la integridad de la obra). En la mayoría de países europeos, los derechos morales no son renunciables. En particular, en lo relativo al software, las legislaciones de muchos países europeos bien no conceden derechos morales o conceden un reconocimiento limitado de los mismos.

comenzar las negociaciones, se recomienda que el licenciatarlo lleve a cabo una *due diligence* de PI¹¹ a fin de averiguar si la tecnología licenciada:

- está protegida por derechos de propiedad intelectual (DPI) cuya validez no pueda cuestionarse fácilmente;
- es propiedad del licenciante;
- no ha sido ya licenciada a competidores que operen en el mismo mercado.

2.4. Negociación del acuerdo de licencia

Cada acuerdo de licencia es único y en él se reflejan las necesidades y expectativas particulares del licenciante y el licenciatarlo. Sin embargo, hay cuestiones esenciales para el éxito de un acuerdo, que son comunes a la mayoría de acuerdos de licencia.

Los párrafos a continuación siguen la estructura típica de un acuerdo de licencia, analizando las cláusulas más importantes desde la perspectiva del licenciatarlo.

2.4.1. Definiciones

La sección de definiciones es el diccionario del contrato. Las definiciones se usan para simplificar la redacción e interpretación, ya que establecen el significado acordado de los términos clave del contrato.

Esta sección debe identificar de manera clara la tecnología y DPI correspondientes, relativos al acuerdo. Así pues, la tecnología debe describirse con detalle y todos los derechos necesarios para su explotación deben identificarse (licencia de software, licencia de patente, licencia de know-how, etc.).

Las patentes se identifican generalmente con su número de solicitud/registro y fecha de presentación de la solicitud. También es común incluir los documentos relativos a la patente en un anexo del contrato.

Teniendo en cuenta que el software y el know-how no son objeto de registro¹², no podemos identificarlos con un número de registro. Por lo tanto, es necesario describir estos términos en una definición, la cual debe incluir una referencia explícita a un anexo técnico en el que se identifiquen las características y el estado de desarrollo del software/know-how.

¹¹ Para más información sobre *due diligence* de PI, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk "[Due diligence de PI: evaluación del valor y de los riesgos de los intangibles](#)", disponible en inglés.

¹² Si bien el registro no es un requisito para obtener protección mediante derechos de autor, algunas legislaciones nacionales lo permiten. El uso de estos sistemas de registro no obligatorios pueden ser útiles en algunas situaciones, especialmente cuando debe demostrarse una fecha de creación determinada. Un ejemplo de dicho registro es i-DEPOT, un servicio ofrecido por la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux. Para más información sobre i-DEPOT, consulte el siguiente [enlace](#).



Para garantizar que el licenciatario adquiera todos los derechos necesarios para explotar satisfactoriamente el software licenciado es importante que la definición sea amplia, incluyendo el código fuente ejecutable, sus actualizaciones futuras y los elementos accesorios para su correcto funcionamiento.



El know-how licenciado debe definirse de la forma más amplia posible, incluyendo cualquier información de la que se es propietario, fórmulas, procesos, técnicas, ideas, invenciones que estén directamente relacionadas o puedan usarse junto con la tecnología licenciada.

2.4.2. Concesión de la licencia

Las disposiciones relativas a la concesión de la licencia establecen los derechos otorgados al licenciatario, así como las limitaciones sobre esos derechos.

En lo que a los **derechos concedidos** se refiere, las partes tienen libertad para incluir en el objeto de la licencia todos o parte de los derechos que la ley concede al titular de la propiedad intelectual.



Los licenciatarios deben tener en cuenta la importancia de la obtención de todos los derechos que sean necesarios para la explotación óptima de la tecnología licenciada, incluyendo también el derecho a llevar a cabo actividades de I+D adicionales, en caso de que ello sea de interés.

En lo que respecta a las posibles limitaciones, éstas pueden estar relacionadas con el **ámbito geográfico** de la licencia, es decir, los territorios en los que el licenciatario estará autorizado a utilizar los DPI licenciados.

También pueden estar relacionadas con la **exclusividad**¹³ de la licencia en sí. Puede ser que el licenciatario esté interesado en tener exclusividad en el territorio cubierto por la licencia para proteger sus intereses económicos frente a competidores potenciales¹⁴. Sin embargo, esto podría implicar una contraprestación más alta.

El **área de uso** de la tecnología licenciada puede estar contractualmente limitada al desarrollo de productos específicos o a fines concretos (p. ej., licencia de software limitada a una máquina o estación de trabajo concretas).



Los licenciatarios deben llevar a cabo un examen minucioso de todas aquellas limitaciones propuestas relativas al área de uso, teniendo en cuenta la explotación de la tecnología licenciada que se haya previsto.

¹³ Para más información sobre los diferentes tipos de licencias (exclusiva, única y no exclusiva), consulte la Ficha informativa del European IPR Helpdesk sobre "[Comercialización de propiedad intelectual: acuerdo de licencia](#)", disponible en inglés.

¹⁴ La validez de un acuerdo de licencia exclusivo debe evaluarse también con base en la normativa sobre derecho de la competencia.

Todo acuerdo de licencia debe establecer de manera clara si el licenciatarario tiene **derecho a sublicenciar**. Esto es algo de especial importancia en la estrategia de explotación que se haya previsto.

Cuando se acuerda una licencia como parte de la solución amistosa de un pleito, la parte relativa a la concesión de la licencia deberá incluir una **exoneración** en caso de que se alegue una infracción ocurrida antes de la fecha del acuerdo.

2.4.3. Contraprestación

Generalmente, todo contrato contiene una "contraprestación": un valor que pasa de una parte a otra.

En un acuerdo de licencia de tecnología, la contraprestación del licenciante es la concesión del derecho a utilizar la tecnología protegida. La contraprestación del licenciatarario es generalmente el pago a cambio de la concesión de la licencia.

Pagos

El cálculo del pago debe llevarse a cabo sobre la base de una valoración de la PI¹⁵. Generalmente, el licenciatarario paga un importe fijo (cuantía establecida con carácter previo) o regalías (importes periódicos calculados sobre la base de las ventas llevadas a cabo por el licenciatarario).

Las regalías pueden calcularse sobre la base de un porcentaje del precio de venta o pueden consistir en una cuantía fija por cada unidad de producto vendido (*por unidad*), entre otros métodos.

Cuando se negocia el **método de cálculo de regalías**, los licenciatararios deben tener en cuenta el uso de la tecnología licenciada que se haya previsto.

En concreto, si un licenciatarario pretende desarrollar varias mejoras en la tecnología del licenciatarario que vayan a afectar el precio de venta, se aconseja:

- fijar el importe de regalías con base en unidades vendidas, de forma que el licenciante no reciba una contraprestación excesiva; o
- establecer unas regalías máximas o límites a pagar en un periodo determinado o durante la duración total del acuerdo (p. ej., el establecimiento de una cuantía total de regalías a abonar, de forma que la licencia se considere totalmente abonada una vez superado ese importe).

Para garantizar que no se apliquen cuotas de regalías más favorables a otros licenciatararios, el licenciatarario puede incluir una **cláusula de nación más favorecida**.



La cláusula de nación más favorecida es una disposición mediante la cual el licenciante acepta conceder al licenciatarario unas condiciones contractuales que no sean menos favorables que aquellas acordadas a otro licenciatarario.

¹⁵ Para más información consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk sobre "[Valoración de la propiedad intelectual](#)", disponible en inglés.

Esta disposición permite al licenciatarario mantener una posición de mercado competitiva, garantizando que en todo momento pagará una cuota de regalías, al menos, tan favorable como la que se aplique a cualquier otro licenciatarario.

Licencias gratuitas

Es posible beneficiarse como licenciatarario de una tecnología que esté disponible gratuitamente.

El fenómeno de las licencias gratuitas es más común en el área de software. En este sentido, el software de código abierto y gratuito¹⁶ se distribuye con base a una licencia gratuita¹⁷, permitiendo que el código fuente sea utilizado, modificado y/o compartido conforme a unos términos y condiciones definidos. Si bien estos programas de ordenador protegidos mediante derechos de autor están disponibles conforme a una licencia gratuita, su uso implica principalmente dos riesgos:

- a) infracción de PI de terceros: teniendo en cuenta que los programas de software de código abierto y gratuito normalmente no incluyen una garantía de no infracción, las empresas que licencien software de código abierto asumen riesgos importantes.



Averigüe el periodo durante el que el código fuente abierto ha estado disponible: si se ha distribuido durante muchos años sin reclamaciones por infracción, el riesgo de que se produzca una infracción es menor.

- b) licencia vírica: las licencias de código abierto y gratuito pueden incluir una cláusula que diga que toda obra que contenga o se derive (en todo o en parte) del programa adquirido bajo la licencia de código abierto, será también completamente de código abierto. Esto significa que la inclusión de únicamente una parte de un código abierto en un software de titularidad privada conllevará que la totalidad de la obra esté disponible gratuitamente bajo una licencia de código abierto (denominado "efecto vírico").



No distribuya un software que tenga un código abierto licenciado conforme a una licencia vírica excepto en caso de que no tenga problemas en asumir el riesgo de que la totalidad del software pase a ser de código abierto.

¹⁶ La Free Software Foundation ha definido las especificidades de las licencias de software gratuito. El código abierto como tal ha sido definido por la Open Source Initiative. Debe tenerse en cuenta que, aunque ambas comparten objetivos similares, sus definiciones difieren en la medida en que la Free Software Foundation se basa en principios filosóficos como la idea de libertad, mientras que la Open Source Initiative tiene un enfoque más empresarial. A efectos de simplicidad, no haremos ninguna distinción entre estos dos principios de base y nos referiremos simplemente a "software de código abierto y gratuito".

¹⁷ Para más información sobre las licencias de software abierto y gratuito, consulte la Ficha Informativa del European IPR Helpdesk sobre "[Gestión de DPI en desarrollo de software](#)", disponible en inglés.

2.4.4. Garantías

El mayor temor de un licenciatario es verse implicado en un caso de infracción de propiedad intelectual, o descubrir que está pagando una licencia por una tecnología que los competidores están explotando libremente porque las patentes en cuestión no son válidas.

Si bien estos riesgos pueden limitarse si se lleva a cabo una *due diligence* antes de comenzar las negociaciones, debe también considerarse la inclusión de disposiciones que incluyan garantías como medida complementaria.

A estos efectos, se recomienda incluir una serie de manifestaciones y garantías, especialmente en relación con:

- Titularidad: el licenciante tiene que manifestar y garantizar que es el propietario legal y exclusivo de los DPI licenciados;
- No infracción: el licenciante tiene que manifestar y garantizar que el uso por parte del licenciatario de la propiedad intelectual licenciada no constituye una infracción de ningún DPI titularidad de terceros.

2.4.5. Indemnizaciones

En caso de que la garantía del licenciante relativa a la propiedad y ausencia de infracción no se cumpla, el licenciatario se arriesga a verse inmerso en un procedimiento judicial.



Dado que el licenciante facilita la tecnología y obtiene un beneficio económico de la transacción, el licenciatario debe asegurarse de que el licenciante le indemnice contra el riesgo de que tenga lugar un procedimiento judicial. La obligación de indemnización debería incluir una obligación de defensa.

2.4.6. Resolución

Los acuerdos de licencia deben especificar las fechas de inicio y terminación, a no ser que la intención sea que el acuerdo tenga una duración ilimitada.

No obstante, es muy importante que el licenciatario tenga derecho a resolver el acuerdo en caso de que la PI licenciada sea declarada inválida o, en caso de licencia de know-how, si la información confidencial ha sido revelada al público por un medio no imputable al licenciatario.

2.4.7. Mejoras

Durante la duración del contrato, la tecnología licenciada puede ser objeto de actividades de I+D adicionales tanto por parte del licenciante como del licenciatario.

Mejoras del licenciante

En caso de que el licenciante mejore la tecnología licenciada, el licenciatario podría verse en la situación de estar pagando regalías por una tecnología que, sin

embargo, está obsoleta. En consecuencia, es importante tratar en el acuerdo de licencia la cuestión de las mejoras del licenciante.



Los licenciarios deben preocuparse de:

- Establecer una definición amplia de lo que debe considerarse como una mejora, incluyendo cualesquiera desarrollos que mejoren el uso, funcionabilidad, eficacia, rendimiento u otras características de la tecnología original;
- Incluir de manera expresa en la tecnología licenciada las mejoras futuras del licenciante, de forma que cualquier mejora se encuentre automáticamente incluida en el objeto de la licencia.

Mejoras de los licenciarios

Para poder llevar a cabo actividades de I+D sobre la tecnología licenciada, el licenciario debe estar expresamente autorizado al efecto conforme a los términos de la licencia. Una vez obtenida esta autorización, el licenciante podría estar interesado en las mejoras del licenciario y, por lo tanto, en la introducción de una cláusula en virtud de la cual se limiten los derechos del licenciario sobre dichas mejoras (cláusula de retrocesión).



A fin de proteger sus intereses, los licenciarios deben:

- Incluir entre los derechos otorgados, el derecho a llevar a cabo actividades de I+D sobre la tecnología licenciada;
- Evitar la aceptación de cláusulas mediante las que cedan o licencien gratuitamente los derechos sobre las mejoras (es decir, cláusulas de cesión o de retrocesión exclusiva).

2.5. Tras la firma: registro del acuerdo de licencia

En algunos países, las licencias de derechos de PI deben registrarse en un registro dedicado al efecto (el cual se encuentra, generalmente, en la oficina de propiedad intelectual pertinente). En caso de que no se cumpla con dicha formalidad, el acuerdo podría considerarse nulo o el licenciario podría perder ciertos derechos (tales como el derecho a ser resarcido por daños y perjuicios o de solicitar medidas cautelares en caso de infracción de terceros).

Por lo tanto, en caso de que exista esta obligación en el territorio de la licencia, los licenciarios deben llevar a cabo el registro en la oficina de propiedad intelectual pertinente.

CONSEJOS PARA LICENCIATARIOS

Antes de celebrar un contrato de licencia:

- ✓ Compruebe si la tecnología que le interesa está en el dominio público.
- ✓ Realice una *due diligence* de PI sobre la tecnología en cuestión.

En la fase de negociación:

- ✓ Asegúrese de obtener una licencia que le permita usar todos los derechos de PI necesarios para una explotación óptima de la tecnología.
- ✓ Considere toda limitación que se proponga relativa a los derechos otorgados y al área de uso, tomando en consideración la explotación de la tecnología licenciada prevista.
- ✓ Considere el uso que desee hacer de la tecnología licenciada a la hora de establecer el método de cálculo de regalías.
- ✓ Introduzca una cláusula de la nación más favorecida.
- ✓ Cuando utilice software de código abierto y gratuito, considere los riesgos implícitos (infracción de PI y efecto viral).
- ✓ Introduzca una cláusula específica en virtud de la cual pueda resolverse el contrato en caso de que la PI licenciada sea declarada inválida o la información confidencial haya sido revelada públicamente.
- ✓ Aborde de manera específica la cuestión del tratamiento dado a mejoras de la tecnología.

Tras la firma del acuerdo:

- ✓ En caso de que se requiera en el territorio de la licencia, registre el acuerdo en la oficina de propiedad intelectual que corresponda.

Información de utilidad

Para más información, consulte:

- Ficha Informativa sobre "[Cómo buscar información sobre patentes](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Cómo gestionar información empresarial confidencial](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Gestión de DPI en desarrollo de software](#)", disponible en inglés.
- Ficha Informativa sobre "[Comercialización de la propiedad intelectual: acuerdo de licencia](#)", disponible en inglés.

CONTACTO

Para comentarios, sugerencias o información adicional, contacte con:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelpdesk.eu
Teléfono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

SOBRE EL EUROPEAN IPR HELPDESK

El European IPR Helpdesk tiene como objetivo sensibilizar en materia de Propiedad Intelectual (PI) y derechos de propiedad intelectual (DPI), proporcionando información, asistencia de primer nivel y formación en materia de PI y DPI a los participantes actuales y potenciales de los proyectos financiados por la UE. Además, el European IPR Helpdesk ofrece apoyo en materia de PI a las Pymes de la UE que negocian o concluyen acuerdos de asociación transnacionales, especialmente a través de Enterprise Europe Network. Todos los servicios prestados son gratuitos.

Línea de asistencia (Helpline): El servicio Helpline responde a sus consultas sobre PI en un plazo de tres días hábiles. Por favor, póngase en contacto con nosotros registrándose en nuestro sitio web — www.iprhelpdesk.eu—, por teléfono o fax.

Sitio web: En nuestro sitio web puede encontrar una amplia información y documentos útiles sobre diferentes aspectos relativos a la gestión de DPI y PI, especialmente en lo que respecta a cuestiones específicas de PI en el contexto de los programas financiados por la UE.

Newsletter y Boletín: Manténgase al día sobre las últimas noticias en materia de PI y lea artículos de expertos y casos de estudio suscribiéndose a nuestro Newsletter electrónico y a nuestro Boletín.

Formación: Hemos diseñado un catálogo de formación que consta de nueve módulos diferentes. Si está interesado en realizar una sesión con nosotros, simplemente envíenos un correo electrónico a training@iprhelpdesk.eu.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El proyecto European IPR Helpdesk recibe financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención (Grant Agreement) n° 641474. Está gestionado por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Comisión Europea (EASME), con directrices aprobadas por la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea.

Si bien este documento ha sido desarrollado con el apoyo financiero de la Unión Europea, su contenido no es ni será considerado como la posición oficial de EASME o de la Comisión Europea. Ni EASME, ni la Comisión Europea, así como ninguna persona que actúe en nombre de EASME o de la Comisión Europea son responsables del uso que se pueda hacer de esta información.

A pesar de los esfuerzos del European IPR Helpdesk por ofrecer un servicio de alto nivel, no se puede garantizar la exactitud o integridad de los contenidos de este documento y los miembros del consorcio del European IPR Helpdesk no son responsables ni serán considerados responsables del uso que se haga de esta información.

El apoyo proporcionado por el European IPR Helpdesk no se considera de naturaleza legal o consultiva.

© Unión Europea (2018)