

# Contexto Comercial de los Contratos de Licencia

## Commercial context of the contracts of license

*Aydé Mary Ramírez Tello\**

### Resumen

En el presente artículo se exponen los principales aspectos de los contratos de licencia, tales como cláusulas, importancia del contexto comercial, formas de comercialización, patentes y secretos empresariales, puesto que son unas de las más importantes y comunes formas de comercialización de información, conocimiento y de otros activos intangibles en la evolución comercial que hoy conlleva la globalización de las transacciones basadas en licenciamiento de bienes intelectuales.

**Palabras clave:** licencias, contratos de licencia, licencias de marcas, licencias de patentes, licencias de secretos empresariales, regalías.

### Abstract

This article exposes the principal aspects of license agreements such as: clauses, the importance of the business context, the different ways patents are putting on the market, and business secrets. Because of its importance and the different ways information, knowledge and intangible assets, is commercialized, intellectual assets license agreements deserve a global impulse.

**Keywords:** Licenses, license agreements, trademark license, patents license, business secret license, royalties.

---

\* Abogada con Maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Correo: aydemaryramirez@gmail.com

## Introducción

Nos encontramos en la era del conocimiento, lo cual se manifiesta de manera ostensible en el avance tecnológico y comercial del mundo globalizado. El conocimiento y el manejo de la información se han convertido en el primer activo de los sujetos que interactúan en los mercados de bienes y servicios, y que convierten, de esta manera, los contratos de licencia en el vehículo principal de las transacciones económicas. En definitiva, los contratos de licencia son una de las más importantes y comunes formas de comercialización de información, conocimiento y de otros activos intangibles.

Las transacciones basadas en licenciamiento de bienes intelectuales divergen del resto de las transacciones comerciales, por lo que ameritan un trato especial y específico que debe ser analizado y estudiado con detenimiento. En la mayoría de los casos no podemos aplicar principios, dogmas y teoremas empleados en la compra, venta, permuta o arrendamiento de productos, mercancías y otros bienes muebles e inmuebles. Si bien este documento no pretende abordar todos los aspectos especiales de los contratos de licencias, así como tampoco los distintos tipos de licencia que de forma normativa o doctrinaria están nominados en el comercio internacional y la jerarquización de las economías, sí se tratará de concentrar en tres clases especiales y esenciales de estos contratos como son: i) las licencias de marcas, ii) patentes y iii) secretos empresariales.

Indiscutiblemente, las regalías o *royalties* son la principal contraprestación como consecuencia del derecho a uso o cualquier otra autorización otorgada al licenciatario. En este sentido, constituyen uno de los puntos trascendentales en las licencias de patentes. No obstante, el mecanismo de precios o *royalties* no está controlado, principalmente por el derecho, aunque existen circunstancias en las cuales algunas implicaciones legales inciden directamente en las decisiones comerciales para determinar el precio apropiado en este tipo de licencias. Esta realidad también será discutida en la presente exposición, así como otras cláusulas especiales en los estándares de calidad sobre los productos fabri-

cados bajo una licencia y la necesidad legal y comercial de la posibilidad de transferir los derechos licenciados en los contratos de licencias de secretos empresariales.

Se espera que a lo largo de este documento se pueda transmitir un conjunto de ideas que permita reflexionar y cuestionar el enfoque que actualmente se tiene sobre el licenciamiento de activos intelectuales, así como darle una perspectiva práctica fundamentada en premisas normativas, decisiones arbitrarias y fuentes doctrinales, entendiendo que las cláusulas especiales son lo esencial de lo particular.

### ***Concepto de licencia***

El artículo 1.495 del Código Civil Colombiano sostiene que el “contrato o convención, es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1887).

Ahora bien, en el caso de los contratos de licencia de bienes intelectuales esa constitución o regulación de vínculo jurídico se fundamenta básicamente en el otorgamiento de derechos y establecimiento de limitaciones en el uso de activos intelectuales. En otras palabras, la licencia es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad sobre un bien intelectual autoriza y regula su uso con el fin de obtener una contraprestación, que puede ser dineraria o no. El acuerdo incluye y determina cuáles derechos y usos son permitidos, así como cuáles son las actividades que se pueden o no realizar en conexión con el uso restringido de dicho bien.

Las descripciones y los conceptos más tradicionales de la propiedad intelectual angloamericana entendían las licencias de activos intelectuales como una simple promesa por parte del titular del bien intelectual de no accionar o demandar a quien usaba, utilizaba o empleaba su bien (Pasquel, 2014). Sin embargo, las licencias son más que una simple promesa puesto que se deben entender como verdaderas convenciones que involucran el concurso de voluntades de dos o más personas y que regulan de esta manera el uso de bienes intangibles susceptibles a ser valorados desde un

punto de vista económico y que produce efectos obligatorios para las partes.

Como el resto de los contratos, las licencias tienen elementos esenciales a su existencia. (El artículo 1502 del Código Civil Colombiano establece las condiciones requeridas para la existencia del contrato) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1887). En este orden de ideas, el objeto en el contrato de licencia lo constituye la autorización de uso. El consentimiento es la manifestación de voluntad deliberada de las partes de utilizar, bajo ciertos parámetros, el bien intelectual y la causa como elemento esencial en el contrato de licencia lo constituye la función, importancia y contexto comercial de la licencia que a continuación se reseña y describe en detalle.

### ***Importancia y contexto comercial***

La protección sobre obras del intelecto humano a través del complejo sistema de propiedad intelectual<sup>1</sup> tiene como objetivo constituir un derecho exclusivo<sup>2</sup>, el cual le permite al titular disponer de él, bajo ciertos parámetros y condiciones legales<sup>3</sup>. Según el artículo 1.2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio: “A los efectos del presente acuerdo, la expresión propiedad intelectual abarca todas las categorías de la propiedad intelectual que son objeto de las

---

<sup>1</sup> Ver, entre otros: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; *Introducción a la Propiedad Intelectual*, 3; WIPO ed. y Kluwer Academy Publisher, 1997.

<sup>2</sup> Este derecho exclusivo está consagrado en distintas constituciones latinoamericanas. Ver, entre otras cartas magnas, la Constitución de la Nación Argentina del 22 de agosto de 1994 en su artículo 17, la cual es del tenor siguiente: “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”.

<sup>3</sup> En el caso de las patentes de invención el ADCIP, así como las normas subregionales y legislaciones nacionales, establece limitaciones en cuanto al tiempo y ámbito de protección, elementos de patentabilidad, condiciones de concesión, etc. De la misma forma, la legislación nacional puede limitar los derechos de patente siempre y cuando no impidan de manera injustificada una explotación normal de la patente y no perjudique de manera injustificada los legítimos intereses del titular (Correa, 1996).

secciones 1 a 7 de la Parte II” (Organización Mundial de l Propiedad Intelectual, 1994). A partir de este dogma, la titularidad de estos derechos permite que se accione judicialmente cuando el titular de los derechos intelectuales siente que sus derechos han sido violados o vulnerados.

Además, dicha protección impide que terceros no autorizados utilicen, fabriquen, vendan, oferten para la venta o importen la creación protegida como lo podemos consultar en el Artículo 28 sobre los derechos conferidos de la patente, en sus literales a y b – acuerdo ADPIC–, y también en el artículo 52 de la Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo, permite que el titular comercialice estos derechos autorizando a terceros para la realización de las actividades antes descritas, a través de contratos de licencias, obteniendo finalmente un beneficio económico (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Pero esta sinergia o simbiosis tecnología-comercio no solo se limita o agota en el otorgamiento de licencias primarias, es decir, las concedidas por los titulares de los derechos de propiedad intelectual y no por licenciarios con derechos de sublicenciar, sino que la actividad tiene efectos multiplicadores cuando se otorgan licencias con derecho de sublicenciar o derechos que le permiten introducir mejoras o crear obras derivadas y desarrollar sus propios activos de propiedad intelectual que luego pueden ser objeto de licencias recíprocas o licencias a terceros. De esta forma, se crea un ciclo muy productivo de transacciones comerciales y de inversiones, según lo expone Idris (2003).

Las licencias son esenciales, indispensables y necesarias para el comercio internacional, la transnacionalización y la mundialización. En un informe elaborado por Price Waterhouse Coopers (1999, citado por Idris, 2003), se cifró en más de US\$100.000 millones de dólares americanos el mercado mundial de licencias de propiedad intelectual, lo que da una idea de la importancia económica que tienen los activos de propiedad intelectual y los contratos de licencia como vehículos de comercialización sobre dicha propiedad. Como corolario de la premisa anteriormente ex-

puesta se encuentra un crecimiento progresivo del mercado de licencias, cuando para el año 2000 la cifra aumentó en US\$10.000 millones de dólares y se ubicó en US\$110.000 millones de dólares.

Lo que se permite e incide de manera directa en el crecimiento exponencial del mercado de licencias sobre bienes intelectuales es la diversidad de objetos contractuales que se derivan del mismo bien. Un ejemplo sobre el particular lo constituye la licencia más apetecible y demandada de los últimos tiempos sobre el personaje Harry Potter de la popular serie de libros infantiles escritos por J.K. Rowling, como se puede constatar en su página web. La Warner Brothers adquirió los derechos mundiales de comercialización de estas obras, otorgó licencias a sus asociados comerciales, dentro de los cuales se encontraba Hasbro<sup>4</sup>, quien adquirió una licencia con el objeto de producir y comercializar juegos de cartas y juegos electrónicos; Mattel<sup>5</sup> consiguió la firma de una licencia para fabricar juguetes alegóricos al personaje infantil; Electronics Art (EA Games)<sup>6</sup> obtuvo una licencia con el ánimo de producir juegos de video, y Coca-Cola logró otros derechos relacionados con la comercialización de la película.

---

<sup>4</sup> Hasbro fue fundada en 1923 por los hermanos Hery y Helal Hassenfeld, en Providence en el estado de Rhode Island, Estados Unidos de América. Dentro de sus productos más importantes están Mr. potato G.I., Joe Camiones Tonka, Playskool, Transformes, y el juego de mesa Scrabble, Monopoly y Clue. En 2007 contaba con un mercado de capitalización de US\$3.741.121.067. Así puede leerse en la siguiente dirección en Internet: [http://www.hasbro.com/es\\_ES/corporate/about/Acerca-de-Hasbro.cfm](http://www.hasbro.com/es_ES/corporate/about/Acerca-de-Hasbro.cfm).

<sup>5</sup> Mattel fue fundada en 1945 por los esposos Ruth y Elliot Handler. La razón de su nombre se debe a la unión de las iniciales de Elliot con las de su socio fundador Harold Matson, más conocido como Matt. El apodo Matt, más las dos primeras letras del nombre de Elliot, dieron origen al nombre de Mattel. Ver información general en <http://www.mattel.cl/nosotros.html>

<sup>6</sup> EA es una empresa estadounidense desarrolladora y distribuidora de videojuegos para ordenador y videoconsolas fundada por Trip Hawkins. Es la primera en el sector llamado “third party”, es decir, licenciataria para producir juegos en videoconsolas de terceras empresas. Sus oficinas centrales están en Redwood City, California y tiene estudios en varias ciudades de Estados Unidos, en Canadá, Japón e Inglaterra (La Enciclopedia Libre).

Según Idris (2003), tanto para grandes empresas como es el caso de IBM, la cual en el año 2000 obtuvo US\$1700 millones de dólares en ingresos por concepto de licencias sobre patentes, como para pequeñas y medianas empresas quienes poseen activos intangibles, las licencias constituyen el modo eficaz y efectivo para comercializar dichos activos y de esa forma incrementar sus ingresos.

## Cláusulas especiales y sus implicaciones prácticas

### *Licencias de patente*

Como lo podemos ver en el artículo 28 del acuerdo ADPIC y 52 de la Decisión 486 referida a los derechos que confiere la patente, el objeto de las licencias de patentes puede caer sobre diversos derechos conferidos al titular de la patente. En este sentido, el titular del derecho de patente puede autorizar de forma exclusiva o no, el uso, venta, oferta para la venta, venta o importación del producto o procedimiento patentado. De la misma forma y al igual que las licencias sobre marcas, el objeto de la licencia puede recaer sobre derechos aún no conferidos, en cuyo caso la obligación estaría sometida a una condición suspensiva, es decir, el hecho de concesión de la patente. Así lo confirma nuestra legislación interna, ya que el Código Civil Colombiano bajo el artículo 1526 prevé la figura de la condición suspensiva, sobre la cual la doctrina latinoamericana también describe de manera casi que uniforme: “La condición suspensiva es aquella en cuya realización depende la existencia de la obligación. La obligación sometida a condición suspensiva nace cuando se verifica la condición” (Biblioteca Jurídica Virtual, 1928). Sin embargo, las licencias sobre patentes en trámites pueden verse como contratos cuyo objeto está relacionado simplemente con el derecho de prioridad. En este sentido, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Decisión 486) en su artículo 57 establece de forma clara y precisa que “el titular de una patente concebida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Al igual que el resto de las licencias de activos intelectuales y respetando el principio de autonomía de voluntad de las partes, la licencia puede estar sujeta a cláusulas de no exclusividad, incluso prohibiendo al titular de la patente algunos de los actos antes descritos. En este sentido, ciertos tribunales en los Estados Unidos desde principios de siglo han reconocido el derecho que tiene el licenciatario de prohibir algún uso de la invención al propio titular o a su sucesor de la patente cuando el contrato así lo estipula (Guerrero, 2009).

Como afirmamos anteriormente, en sus orígenes el concepto de licencias de patente se circunscribía a la idea de un reconocimiento expreso o implícito de no accionar judicialmente o demandar a quien está utilizando la invención patentada, infringiendo o violando, de esta manera, el legítimo derecho particular de la patente. Esta idea originaria se debe a la propia naturaleza y esencia del derecho de patente, el cual más que un derecho afirmativo, es un derecho negativo de prohibir el uso por parte de terceros. Sin embargo, dicha idea fue rápidamente superada y ahora las licencias de patentes son una compleja, complicada y enrevesada convención que estipula y reconoce derechos y contiene obligaciones para las partes contratantes.

El espinoso campo de los contratos de licencia patentes se ilustra con el reconocimiento internacional de las licencias obligatorias –como se expresa en el artículo 31 de ADCIP, Capítulo VII Decisión 486–, las cuales difieren de principios expresados anteriormente y con los dogmas del derecho que regulan las relaciones contractuales. Si vemos las licencias obligatorias desde un prisma contractual, nos daremos cuenta de que incumplen con elementos esenciales a la validez de los contratos. En este sentido, existe claramente un vicio en el consentimiento. Sin ánimo de realizar grandes disertaciones al respecto, y aunque suene contradictorio, las licencias obligatorias se entienden como un “contrato involuntario”<sup>7</sup> impuesto al titular de la patente por parte de un órgano

---

<sup>7</sup> El concepto de contrato diverge de la involuntariedad. El concepto puro de contrato pasa por un acuerdo voluntario entre las partes y por el principio de autonomía de la voluntad, o libertad contractual, el cual consiste en el poder que la ley reconoce a los particulares para reglamentar



del Estado, en virtud del cual se le confiere permiso a la entidad estatal o a un tercero de usar la invención patentada, justificando tal uso en razones políticas o sociales. Para algunos autores, las licencias obligatorias no son contratos de licencias, sino permisos estatales que irrumpen los derechos de los titulares de la patente<sup>8</sup>. A todo evento, por lo extenso, complicado y especial de ese tema dejaremos ese tipo de licencia fuera del comentario de esta exposición.

Volviendo al concepto inicial y dejando a un lado el tema de las licencias obligatorias, es indudable que las patentes sobre productos y procedimientos son la fórmula contractual que le permite a las empresas una generación importante de ingresos, como lo manifiesta Idris (2003). Para el mismo autor, en la actualidad, la razón de ser de las patentes es la concesión de licencias y la distribución de activos intelectuales antes que la prevención de acciones judiciales. Paralelo al registro de patentes de invención, el otorgamiento al sector empresarial de licencias para esas invenciones establece un marco de estrecha interrelación entre los científicos, académicos y el sector comercial, y proporciona recursos financieros provenientes de la recaudación de tasas por otorgamiento de licencias y regalías que retornan a los titulares, como lo sostiene el Consejo para el Desarrollo Integral CIDI, en la primera reunión de ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología de fecha 11 de noviembre de 2004.

Al igual que las licencias de marcas, la Decisión 486 no establece requisitos esenciales en cuanto a qué debe contener un contrato de licencia, pero sí requisitos formales que regulan el otorgamiento de licencias. En este sentido, la licencia debe constar por escrito (artículo 57) y con el objeto de que tenga efectos

---

por sí mismos (libremente y sin intervención de la ley) el contenido y modalidades de las obligaciones que se imponen contractualmente Ver Melich-Orsini, José. *Doctrina General del contrato*. Editorial Jurídica venezolana, 2.ª Ed. Caracas. 1993 pág. 27

<sup>8</sup> Ver, entre otros, Jack Kaufman “Antitrust y la superación de la tecnología en los Estados Unidos y Europa, ¿existe remedio?”. *Antitrust Law Journal*, 1998. Arturo Reyes. Notas sobre el contrato de licencias de derechos de propiedad intelectual.

*erga omnes* debe ser registrada por su propietario ante la oficina nacional competente (*up supra*).

De igual manera, impactará su valoración económica el que comprenda todos o algunos de los derechos que se derivan de la patente y la limitación de ciertas facultades que permanecen en el licenciante.

Es importante orientar correctamente la negociación de este tipo de acuerdos y fijar de forma clara las cláusulas contractuales, lo que redundará, sin duda, en beneficio de las partes firmantes y facilita la posterior aplicación del acuerdo. Las principales cuestiones jurídicas a tener en cuenta para la redacción del contrato de licencia de patentes serán las relativas a las cláusulas sobre el alcance de los derechos, destacando como consideraciones importantes a tener en cuenta el tipo de licencia, que se deriva por su forma de constitución en: *i*) licencias contractuales, *ii*) licencias de pleno derecho, y *iii*) licencias obligatorias a las que han de atender empresas y entidades públicas, y que pueden tener ciertos matices en función del tipo de tecnología implicada, las facultades que permanecerán en el licenciante, si se trata de una licencia exclusiva o no exclusiva, la parte del territorio que ha de comprender, si permite el derecho de sublicenciar, así como su duración, extensión y contenido.

### ***Licencia de marcas y otros signos distintivos***

Desde un punto de vista simplista se puede entender que el contrato de licencia de marcas es aquel en virtud del cual el titular de una marca (licenciante), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciataria) a usarla, habitualmente por el pago de una contraprestación dineraria.

El objeto de la licencia marcaria recae sobre la utilización en el curso de operaciones comerciales, de signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado o solicitado el registro de una marca como lo sostiene la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (Co-

misión de la Comunidad Andina, 2000)<sup>9</sup>. Ahora bien, se debe entender por utilización en el curso de operaciones comerciales, entre otras, a cualquier actividad que esté dirigida a emplear la marca o signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. Según el artículo 155 de la Decisión 486 y el Tribunal de Justicia Andino, en interpretación prejudicial 29-IP-97, la licencia de uso de una marca es un contrato por medio del cual el titular de la marca coopera con un tercero para que este lleve a cabo la producción y distribución de los productos amparados, por lo tanto, cede el derecho al uso de la marca (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Desde el punto de vista de Schechter & Thomas (2003), dentro de las regulaciones que usualmente están contenidas en los contratos de licencia de marcas se pueden mencionar las restricciones de uso espacial, temporal y bajo ciertas condiciones comerciales. De la misma forma, contratos más elaborados como el de franquicia, el cual en principio contiene una licencia marcaria, pueden llegar a establecer aspectos muy específicos y determinados.

El contrato de licencia marcaria es un contrato típico y nominado en el ámbito subregional Andino, ya que aparece reglado expresamente por la Decisión 486 en su título VI, capítulo IV. Sin embargo, los países miembros, conservan su competencia para legislar en esta materia, sobre aspectos no regulados por el derecho de la integración, o para desarrollar o complementar los que no hayan sido regulados de modo exhaustivo<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> El artículo 162 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina establece de forma clara que “el titular de una marca registrada o *en trámite de registro* podrá licenciar a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva”. Anteriormente la decisión 344 no era clara en cuanto a la posibilidad de licenciamiento de marcas en trámite, ya que el artículo 115 establecía que: “El titular de una marca de producto o de servicio registrada y vigencia podrá cederla en uso o transferirla en contrato escrito”.

<sup>10</sup> Sentencia del Tribunal Andino de Justicia en el procedimiento 2 IP-90, de fecha 21 de septiembre de 1990. Solicitud de Interpretación prejudi-

Al igual que los contratos de licencia de patente y secretos empresariales, las licencias marcarias se caracterizan por ser contratos principales, es decir, tiene existencia independiente y autónoma, pues no dependen de otra figura contractual. Este carácter principal se evidencia en lo establecido por el artículo 21 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual establece que “los miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y las cesiones de las marcas de fábrica o de comercio” (World Trade Organization, 1994).

Finalmente, otra particularidad de los contratos de licencia marcarias que es compartida con los contratos de licencia de patentes y secretos empresariales es su naturaleza mercantil, debido a que, independientemente, ambos contratantes suelen ser empresarios, la marca forma parte del patrimonio de la empresa y la explotación de este bien en el comercio es vista como forma de organización económica del tráfico mercantil.

### ***Licencias de secretos empresariales***

La licencia de secretos empresariales se puede definir como el contrato en virtud del cual el licenciante, quien es poseedor legítimo de una información no divulgada que puede usarse en alguna actividad productiva (Comisión de la Comunidad Andina, 2000), confiere la facultad a otra persona, denominada licenciatario, para el uso de la información por un tiempo determinado a cambio, generalmente, de una contraprestación. Una licencia sobre un derecho empresarial constituye una revelación controlada y restringida de la información por parte del titular, conjuntamente con la autorización de uso al licenciatario.

La información que sea objeto de licencia de secreto tiene valoración económica comercial. En términos de Merger, Menell y Lemley (2003, citado por Hiram & Meléndez, 2011) en el derecho angloamericano esta figura se conoce como secreto comercial

---

cial del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de normas comunitarias que lo desarrollen, en cuanto al contrato de licencia de marca con pago de regalías.

o *trade secret* y lo entienden como “cualquier información utilizada o empelada en un negocio y le da a su poseedor oportunidades de obtener una ventaja comercial sobre sus competidores quienes no la conocen”. Como consecuencia de ello, el ordenamiento jurídico otorga un privilegio al titular de impedir su divulgación, adquisición o uso de manera contraria a las prácticas leales, se debe tomar siempre en cuenta que lo que mantiene la protección del secreto como tal son las propias restricciones que se estipulan en el clausulado del contrato de licencia. Por este motivo, los términos más significativos en estos acuerdos son los dirigidos a controlar y proteger la confidencialidad y a prohibir la divulgación o revelación de la información<sup>11</sup>.

Paradójicamente, y como lo afirman otros tratadistas, a diferencia de las patentes y marcas, entre más licencias se otorguen sobre la misma información, menos será el valor de esta, ya que el elemento fundamental y esencial para la protección del mismo se va diluyendo a medida que más individuos tienen acceso a dicho secreto, hasta el punto que pierde su propio carácter de secreto. En otras palabras, la valoración económica del secreto es incidida negativamente por el número de licencias otorgadas sobre el mismo secreto. Así, los secretos empresariales no otorgan a su titular los mismos derechos ni puede ser entendido en el mismo sentido que la titularidad de una marca o una patente; por tal razón, el objeto del contrato de licencia difiere y diverge de forma sustancial del resto de las licencias de activos intelectuales.

Usualmente, la información licenciada está relacionada con la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios que le da a un productor de bienes o servicios ventajas competitivas sobre otros, valorando de esta forma la información que es objeto de licencia.

A pesar de lo anteriormente apuntado, existen algunas similitudes entre las licencias de secretos empresariales y las de marcas

<sup>11</sup> Según el mismo artículo 262 de la Decisión 486 (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

y patentes. Como se afirmó anteriormente, las tres tienen naturaleza mercantil, son nominadas por el ordenamiento jurídico (artículo 264 de la Decisión 486) y son autónomas, a pesar de que las licencias de secretos empresariales suelen ir acompañadas o relacionadas con el uso de patentes, de material protegido por derecho de autor o marcas, como lo anota Idris (2003).

## **Cláusulas especiales y sus implicaciones prácticas.**

### **Construcción y negociación de la licencia**

En la práctica comercial, muchas licencias nacen por una simple oferta, es decir, por una proposición unilateral por parte del titular de derecho de propiedad sobre el bien intelectual, dirigida a una persona natural o jurídica, comunicándole su deseo de celebrar con ella un contrato de licencia. Con posterioridad, la persona a la cual se dirigió dicha oferta puede manifestar simplemente su aceptación. La mayoría de las transacciones y negociaciones de este tipo se llevan a cabo a través de una oferta aceptación, momento en el cual nace el contrato de licencia. No obstante, otras requieren de un largo y tortuoso proceso de negociación. Durante ese proceso las partes pueden llegar a acuerdos en cuanto al objeto específico de la licencia, *royalties* o contraprestación, territorio en donde se autoriza el uso, exclusividad del uso, penalidades, limitaciones en canales de comercialización, confidencialidad, determinación de transferencia o cesión de los derechos concedidos a través de la licencia, revocabilidad, temporalidad, facultades sobre renovación.

En otros casos, como en los contratos de licencia sobre programas de computación, no existe tal proceso de negociación, ya que las licencias se presentan como verdaderos contratos de adhesión, en virtud de los cuales el licenciataria acepta o no, en su totalidad, los términos y condiciones que regulan la actividad entre las partes.

Al margen de los distintos tópicos que las partes deben negociar y posteriormente regular en el cuerpo contractual, existe un conjunto de cláusulas que debemos llamar especiales, es decir, aquellas cláusulas que, por su especificidad, particularidades

y singularidades solo se presentan en los contratos de licencia, o si bien se presentan en otros contratos deben ser tratadas de forma cautelosa en los contratos de licencia de bienes intelectuales. Por razones de tiempo, nos referiremos a tres de estos aspectos en contratos de licencias específicas, es decir, se discutirá sobre los *royalties* y su implicación en la industria y el comercio en las licencias de patentes; en seguida, los estándares de calidad en las licencias de marca y, por último, las regulaciones esenciales sobre transferencia de los derechos licenciados en las licencias de secretos industriales.

### ***Regulaciones contractuales especiales referidas a las regalías en las licencias de patentes***

Como principio general, las regalías se pueden entender como la contraprestación dineraria o canon que paga el licenciataria como consecuencia de la autorización de uso y goce que otorga el licenciante Raymond y Dodd (2005). Sin embargo, no existe ningún impedimento legal para que las licencias de patente sean gratuitas o que no exista un pago dinerario. La contraprestación puede consistir en la entrega de otro bien determinado o determinable o incluso en otra autorización de uso sobre otra patente. La contraprestación también puede consistir en una obligación de hacer, en atención a que no existe ninguna disposición que señale que esta deba consistir en una obligación de dar.

En el caso de que la contraprestación sea la liquidación de regalías a través de cantidades de dinero, el pago se puede dar en un porcentaje, monto o cantidad fija, porcentaje de ventas o producción o participación en beneficios. Sin embargo, no todo pago hecho o realizado debe ser considerado regalías, ya que existen algunos gastos no derivados directamente de la autorización por parte del licenciante, que no deben ser considerados regalías. En este sentido, un tribunal federal americano del 6 circuito entendió el concepto de *royalties* de forma amplia o lata incluyendo toda contraprestación dineraria. *Royalty* de forma amplia (Prestole Corp. vs. Tenerman Products Inc, 271. 2d 146, 151-153) (Iáñez, 2000). De esta manera, en un caso mediado por la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual, una indemnización que tenía que pagar el licenciatarlo al licenciante por concepto de daños y perjuicios por infracciones previas a la concesión de la licencia no fue considerada como *royaltie*. Estudiando las formas más comunes sobre el cumplimiento de la obligación del pago de regalías, se observan las siguientes formas:

- I. *Pago único*: Como su mismo nombre lo indica, consiste en un pago indiviso del monto acordado como contraprestación de la autorización de usos y disfrute de la invención patentada. Esta forma es la menos usual, ya que su determinación confronta graves problemas prácticos de valoración del activo intangible.
- II. *Tracto sucesivo*: En la mayoría de los casos, las regalías se presentan en forma de obligaciones de tracto sucesivo, es decir, en pagos consecutivos y periódicos. El monto y la periodicidad son materias supeditadas a las deposiciones contractuales las cuales básicamente dependen de, por lo menos, dos variables fundamentales, a saber, la base de cálculo y la proporción o porcentaje. La base de la regalía se refiere a la definición del punto de referencia sobre el cual se aplicará el porcentaje o monto fijo que conceptualiza la obligación de regalía. En este sentido, la base de la regalía puede ser la cantidad de unidades producidas, distribuidas o vendidas de la invención patentada. Por su parte, la proporción se refiere al monto o cantidad *pro rata* sobre el valor de la unidad, es decir, el porcentaje del valor de la unidad producida, vendida o distribuida (Raymond & Dodd, 2005). El monto, canon o regalía, bien sea que se cancele en un pago único o a través de un trato sucesivo, puede depender de diversos factores, entre los cuales mencionamos: el tipo de tecnología licenciada; el nivel de protección intelectual; el grado de exclusividad; su ubicación en su ciclo de vida; el nivel de integración del paquete tecnológico; su cercanía al mercado; el tamaño del mercado de la tecnología o de los productos que se van a producir; el precio de la materia prima; el tamaño de la inversión requerida, y la tasa de regalías promedio en el sector tecnológico (Velásquez & Medellín, 2005). Sin embargo, cada industria tiene parámetros y cuanti-



ficaciones diferentes que dependen de la naturaleza misma del negocio industrial o tecnológico.

De todos los factores anteriormente mencionados, prestaremos especial atención al referido a la ubicación en el siglo de vida de la protección. Como es bien sabido, las patentes de invención tienen una vida útil, es decir, el privilegio otorgado por el Estado al titular está condicionado temporalmente. La Decisión 486 establece en su artículo 50 que la patente tendrá un plazo de duración de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, esto trae como consecuencia directa que a medida que esos años se están consumiendo se deprecia el bien intelectual y, con ello, el parámetro para fijar las regalías (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Puede suceder que el lapso estipulado por las partes para la vigencia del contrato de licencia sea mayor que el lapso o periodo remanente de validez de la patente. Este hecho puede conllevar a un abuso de derecho por parte del titular de la patente o lo que llama el derecho anglosajón *patent misuse*. No obstante, queda poco clara la suerte de la obligación de pago por parte del licenciatario, aún después de que vence el tiempo de protección.

El contrato debe determinar de forma clara y precisa el lugar del pago, el hecho generador y las acciones y consecuencias de la cesación de pago, para que de esta manera queden reguladas todas y cada una de las aristas presentadas en la determinación y pago de regalías por concepto de uso y goce de la invención patentada.

### ***Estándares de calidad como fundamento contractual en las licencias de marcas***

Por su trascendencia, en nuestra opinión, la regulación en algunas legislaciones nacionales y discusiones se han centrado alrededor de esta condición en el contrato de licencia de marca. Este apartado pretende esbozar sucintamente las reflexiones y análisis sobre los estandartes de calidad que usualmente impone el licenciatario en el marco de un contrato de licencia marcario.

Fundamentado en la reputación de una marca comercial, su titular se debe asegurar de que los licenciarios –quienes utilizan la marca a través de su aplicación a productos o servicios, fabricados, prestados o elaborados por ellos– cumplen con vigilancia sobre los sistemas de producción, elección de materia prima, y revisión de empaques y envoltorios.

Las disposiciones especiales en el contrato de licencias tendientes a su terminación como consecuencia del incumplimiento de esta obligación son indispensables y determinantes, así como la consagración en el clausulado sobre la posibilidad de retirar dichos productos con cargo al licenciario.

### ***Cláusulas especiales referidas a la capacidad de sublicenciar los derechos sobre secretos empresariales***

Se deben entender las cláusulas de sublicenciamiento como aquellas disposiciones contractuales en virtud de las cuales el licenciario queda facultado para autorizar a terceras personas al uso y goce del bien intelectual licenciado. A este respecto, como se expresó anteriormente, para gozar de la protección legal sobre secretos empresariales es necesario que el titular considere las medidas necesarias para que dicha información se mantenga en secreto, de aquí que la idea principal sobre sublicenciamiento acerca de secretos, en primer término, pareciera que objetase la esencia misma de la protección que le confiere la ley, ya que una persona distinta al titular estaría autorizando a un tercero al uso y goce del bien tangible. De aquí que en las licencias de secretos industriales la restricción en cuanto a la revelación o uso no solo define el derecho licenciado, sino que a la vez es esencial para mantener la protección legal.

Es claro y evidente que la mejor garantía de que un secreto no sea develado es no transmitiéndolo, comunicándolo, o manifestándolo. El simple hecho de licenciar la información es riesgo suficiente para la revelación y pérdida de la protección legal<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Ver el impacto de la propiedad intelectual sobre la biodiversidad, el comercio y las sociedades rurales, International, *Development Research Center*, Ottawa, Canadá.

Este riesgo crece exponencialmente si la persona a quien se le está autorizando a usar la información queda a su vez consentida para transmitirla a terceras personas. De la misma forma, la existencia de diversas licencias sobre el mismo secreto permite e incrementa que más personas tengan acceso a la información y, por tanto, sea más difícil controlar la divulgación ilimitada y que finalmente todo el mundo tenga acceso a la misma, utilizándola como le plazca.

Como corolario de lo anteriormente expresado, el aumento de las licencias sobre el mismo secreto también incide directamente en la valoración económica de esta, ya que los elementos fundamentales y esenciales para la protección se van diluyendo a medida que más individuos tienen acceso a dicho secreto. Evidentemente este principio no aplica en los contratos de franquicia, ya que estos además de contener licencias sobre secretos empresariales contienen licencias de marca de patentes y otras obligaciones que en definitiva coadyuvan a la valoración general de la franquicia.

Sin embargo, no toda autorización de sublicenciamiento involucra que el titular del secreto no esté tomando medidas necesarias para resguardar la información. Redacciones contractuales elaboradas y bien concebidas pueden permitir que el licenciataria sublicense bajo fuertes medidas de control del titular del secreto, cumpliendo así con la disposición legal que establece que el legítimo proveedor debe tomar medidas razonables para mantener la información en reserva. Es necesario que si el contrato de licencia permite su licenciar, contenga disposiciones tendientes a que los contratos de su licencia se rijan por los mismos términos y condiciones expresados en la licencia originaria. De la misma forma, es importante que las licencias sean notificadas y autorizadas por el titular del secreto y que este tenga la facultad para imponer medidas de seguridad para el manejo de la información por parte del sublicenciatario.

Disposiciones contractuales para la supervisión por parte del titular sobre el manejo de la información que hacen los sublicenciatarios contribuyen a que en momentos de conflicto o de revelación del secreto el titular pueda probar que tomó todas las medidas

necesarias para mantener la confidencialidad de la información y, por tanto, pueda ser resarcido el daño. Otras disposiciones, como la imposibilidad de que el licenciatario y consecuentemente los sublicenciarios hagan reingeniería o ingeniería en reverso, también coadyuvan a proteger el bien intangible. Este tipo de cláusulas contractuales imposibilitan al licenciatario y sublicenciario a descubrir la esencia o naturaleza del secreto, lo que dificulta la divulgación del mismo.

Sin lugar a dudas, que el sublicenciamiento de secretos industriales es un tema delicado, ya que como se expresó anteriormente incide de manera directa con uno de los elementos esenciales de la protección legal de los secretos empresariales, por ello, la concepción del mismo debe ser restrictiva, controlada y supervisada, ya que siempre se corre un gran riesgo de perder la protección legal como consecuencia de su divulgación.

### **Conclusiones, recomendaciones y sugerencias**

Como lo hemos mencionado ya, en esta exposición expresamos en forma clara y precisa el concepto, la importancia y el contexto comercial de las licencias, analizando básicamente tres tipos de contratos cuyos objetos licenciados son bienes intangibles. Indiscutiblemente, existe una serie de cláusulas especiales que deben estar contenidas en el cuerpo contractual de dichas licencias; sin embargo, se enfocó la discusión en las tres más importantes.

El clausulado que regula la obligación principal del licenciatario en una licencia de patente, evidentemente, es el pago de regalías, la redacción de estas disposiciones debe ser explícita, pues trasciende lo legal y se convierte en estándares de calidad determinados. Estas cláusulas sobre estándares de calidad garantizan al titular de la marca, en primer término, la valorización de su activo intelectual, al tiempo que protege la buena fe del consumidor al adquirir los bienes distinguidos con esa marca, bajo la creencia cierta de que esos productos cuentan con cualidades específicas. Con el objeto de que los estándares de calidad sean respetados por el licenciatario, el contrato debe contener vías eficaces y efectivas para tutelar, supervisar o vigilar la producción del licenciatario,

para evitar los eventuales daños contra la función indicadora de la calidad. El Tribunal Andino de Justicia en el proceso N. 91-IP-2005 señaló que el registro de un signo como marca tiene por objeto tutelar el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquel, y al del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se hayan destinado, garantizándoles sin riesgo de confusión o de asociación el origen empresarial y la calidad del producto o servicio a que se refiera (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2005).

En este sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1994) ha manifestado que:

La función principal de una marca de producto o servicio consiste en diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores, identificando con frecuencia el Origen de los mismos y haciendo referencias implícitas a la calidad y a la reputación de la empresa. Esta función resulta en cierta medida perjudicada si el titular de la marca concede a otra empresa licencia para utilizar la marca por medio de un acuerdo de licencia de marca. Por consiguiente, al titular de la marca le conviene, y con frecuencia se establece por ley o pro contrato, mantener una relación estrecha con el licenciatarario, a fin de garantizar que se mantengan las Normas de calidad y que no se induzca a engaño al consumidor. (parr. 2).

De estas iniciativas, las que tienen como elemento teleológico proteger al consumidor, son las disposiciones contenidas en la ley de marcas de Estados Unidos comúnmente conocida como *Lanham Act*. Este cuerpo normativo establece que cuando el contrato de licencia de marca no contempla medidas para controlar la calidad, se considera una licencia de marca incontrolada, lo que trae como consecuencia directa la pérdida de los derechos marcarios por parte del titular de la marca.

Sin embargo, y a pesar de disposiciones como las contenidas en la ley americana, existen opiniones que establecen criterios en contra de la regulación de estándares de calidad y su supervisión,

ya que estas generan aumentos en los costos administrativos asociados con las licencias, así lo sostienen Aguilar y Moran (2004) en su libro *Los contratos de licencia de marca how-know*. A pesar de ello, no cabe duda de la importancia de consagrar exigentes medidas para controlar la calidad de los productos o servicios que distribuye el licenciatario, a fin de que los consumidores puedan confiar en la marca como símbolo constante de calidad de las mercancías, además de que constituye una medida jurídica tendiente a asegurar la subsistencia de la función indicadora de la calidad.

Coincidimos en lo indispensable, necesario e imperioso de controlar la calidad en los contratos de licencia, pues ello asegura no solo preservar la función indicadora de la calidad, sino también constituye un mecanismo idóneo para continuar condensando el *goodwill* o la buena reputación que ha alcanzado la marca, y ello tributa a la preferencia del público consumidor.

En este sentido, es necesario consagrar estándares de calidad en cuanto a la producción, toma de muestras, etiquetado y usos de material publicitario. Asimismo, el contrato de licencia debe reflejar mecanismos y procesos sobre supervisión, inspección, un problema básicamente económico. Por su parte, pareciera que una de las características trascendentales de una marca es un *goodwill*, de tal forma que los contratos de licencias de marcas deben velar y tutelar este importante valor, de aquí que las cláusulas sobre controles de calidad, además de estar redactadas en forma clara, deben determinar las vías de supervisión y mecanismos de control.

Finalmente, la importancia de las medidas que debe tener el titular de un secreto para mantenerlo resguardado justifica la redacción e inclusión de cláusulas de sublicenciamiento, que además deben contener medidas de control y supervisión para que las sublicencias no se conviertan en el medio de divulgación del bien protegido.

*Los contratos de licencia* son una de las más importantes y comunes formas de comercialización de información, conocimiento y de otros activos intangibles, como ya se mencionó. Sin embargo,

la eficacia y la eficiencia de ellas están sujetas a la consagración, la protección y el resguardo de los activos que ellas contienen, por ello se recomienda que los contratos de licencias respondan a las circunstancias económicas, tecnologías, y comerciales, bajo un estricto principio de claridad de redacción y equilibrio contractual.

## Referencias

- Alcaldía Mayor de Bogotá. (1887). *Código Civil*. Disponible en Alcaldía Mayor de Bogotá: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535>
- Biblioteca Jurídica Virtual. (1928). *Título Segundo: Modalidades de las obligaciones*. Disponible en Biblioteca Jurídica Virtual: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1783/5.pdf>
- Comisión de la Comunidad Andina. (Septiembre de 2000). *Decisión 486*. Disponible en WIPO: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
- Comunidad Andina. (1969). Disponible en Comunidad Andina: <http://www.comunidadandina.org/>
- Guerrero, G. M. (2009). Tipología de los contratos de transferencia de tecnología. *La Propiedad Inmaterial*(13). Disponible en <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/3629>
- Hiram, A. & Meléndez, A. (2 de agosto de 2011). *Tecnopolítica*. Disponible en Yale Law School: [https://www.law.yale.edu/.../SELA11\\_Melendez\\_PV\\_Sp\\_20110802.pdf](https://www.law.yale.edu/.../SELA11_Melendez_PV_Sp_20110802.pdf)
- Iáñez, P. E. (14-18 de agosto de 2000). *Patentes biotecnológicas*. Disponible en Universidad de Granada: [http://www.ugr.es/~cianez/Biotecnologia/biopatentes\\_1.htm](http://www.ugr.es/~cianez/Biotecnologia/biopatentes_1.htm)
- Idris, K. (Enero-febrero de 2003). La propiedad intelectual al servicio del crecimiento económico. *Revista de la OMPI*.
- J. K. Rowling's. (2016). Disponible en J. K. Rowling's web: <http://www.jkrowling.com>

- Kaufman, J. (1998). *Antitrust* y la superación de la tecnología en los Estados Unidos y Europa, ¿existe remedio? *Antitrust Law Journal*.
- La Enciclopedia Libre. (2011). *Electronic Arts*. Disponible en La Enciclopedia Libre: [https://es.wikipedia.org/wiki/Electronic\\_Arts](https://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts)
- McCarthy, T. (1991). McCarthy's Desk. *Enciclopedia de la Propiedad Intelectual*, 51-52.
- Melich, O. J. (1993). *Doctrina general del contrato* (2.ª ed.). Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.
- Merges, R. P., Mennell, M. S. & Lemley, M. A. (2003). *Intellectual Property in the New Technological Ages*. Aspen Publisher.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (15 de abril de 1994). *Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC*. Disponible en Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=305906](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906)
- Pasquel, M. R. (2014). *Doctrina: el derecho angloamericano contemporáneo*. Disponible en Instituto de Investigaciones Jurídicas: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/14/dtr/dtr1.pdf>
- Pwc. (2014). Disponible en Pwc: <http://www.pwc.com/>
- Raymond, T. N. & Dodd, J. (2005). *Modern Licensing law*. Thomson West.
- Schechter, R. & Thomas, J. (2003). Propiedad intelectual. *El derecho de autor, patentes y marcas*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (21 de junio de 2005). *Proceso N° 91-IP-2005*. San Francisco de Quito. Disponible en [intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/91-IP-2005.doc](http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/91-IP-2005.doc)



Velásquez, G. & Medellín, E. (2005). *Manual de transferencias y adquisición de tecnología sostenibles. Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID*. SanJosé: Cegesti.

World Trade Organization. (1994). *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio*. Disponible en World Trade Organization: [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf)

