

TRANSFERENCIAS CONTRACTUALES Y LICENCIAS

PATENTE Y MODELO DE UTILIDAD

Las transferencias y licencias contractuales constituyen instrumentos para la transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología se define como el conjunto de acciones encaminadas a la obtención de un rendimiento comercial de los conocimientos y resultados de I+D+i

Asimismo, en una economía globalizada, la política de transferencias y licencias de tecnología constituye un factor determinante para la creación de un clima adecuado de inversión y desarrollo económico al propiciar las alianzas estratégicas internacionales que permiten a las empresas mantener sus ventajas competitivas.

La Oficina Española de Patentes y Marcas se encarga de la inscripción de transferencias y licencias relativas a solicitudes y derechos de patente y modelo de utilidad. Dicha inscripción no es constitutiva ni necesaria para la eficacia del acto que se inscribe entre las partes otorgantes del mismo sino que se realiza con fines de publicidad frente a terceros.

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes dedica a esta materia el capítulo II del Título VII de la Ley rubricado sobre "*Transferencias y licencias contractuales*".

a) Transferencias contractuales.-

No puede inscribirse la transmisión de un derecho

¿Qué son?

Mediante un contrato de transferencia las partes, cedente y cesionario, acuerdan la transmisión de la titularidad de una solicitud o derecho de patente o modelo de utilidad.

No podrá acordarse la inscripción de transferencia en aquellos casos en los que el derecho no se encuentre en vigor, se encuentre embargado, en situación de concurso voluntario o necesario o tenga inscrita una limitación de la capacidad de disponer de su titular. Tampoco será posible inscribir la transmisión del derecho cuando conste inscrita una acción reivindicatoria.

Diferencia entre cesión y cambio de nombre

Documentación

La solicitud de inscripción de cambio de nombre no supone un cambio en la titularidad del derecho

Para la inscripción de transferencia de patente o modelo de utilidad deberá presentarse al menos la siguiente documentación:

¿Para qué sirve su inscripción en la Oficina?

La inscripción en la Oficina de una transferencia evita las "dobles ventas" o las ventas por quien no es titular de derechos y protege tanto al nuevo titular, dando publicidad a su adquisición frente a terceros, como al tercero que opera en el tráfico económico.

- Instancia de solicitud de inscripción de transmisión de invenciones (3002X)
- Certificado de Transferencia de invenciones (3304X) o Documento de Transferencia de Invenciones (3307X)
- Si el solicitante no actúa en su propio nombre deberá aportar poder de representación
- Justificante del pago de la tasa de transferencias e inscripción de

licencias y otros derechos reales
(13,24 €) por cada derecho

Procedimiento

El procedimiento de registro se inicia con la presentación de instancia de solicitud de inscripción de transferencia que prosigue con un examen para determinar la existencia de defectos en la documentación. Si la Oficina aprecia defectos se declarará suspenso y se notificará al interesado para que subsane los defectos señalados en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de notificación. Transcurrido el plazo de dos meses para subsanar defectos, si los hubiera, la Oficina resolverá la solicitud de inscripción de transferencia concediendo o denegando la inscripción.

Transcurrido el plazo máximo de resolución de seis meses, si no concurriera suspenso, o de ocho meses, si concurriera esta circunstancia se entenderá concedida la solicitud de inscripción por silencio administrativo.

b) Licencias.-

¿Qué son?

Mediante un contrato de licencia el titular del derecho de patente o modelo de utilidad podrá autorizar la explotación de la invención a un tercero a cambio del pago de una cantidad periódica o regalía. Dicha autorización podrá ser en exclusiva (licencia exclusiva) o en concurrencia con otros licenciatarios (licencia no exclusiva) y referirse a todo o parte del territorio nacional.

¿Para qué sirve su inscripción en la Oficina?

La inscripción de una licencia en la Oficina favorece la seguridad jurídica mediante la publicidad y fomenta el tráfico económico.

No puede inscribirse una licencia

No podrá inscribirse una licencia cuando el derecho no se encuentre en vigor o conste inscrita una licencia exclusiva

Documentación

Para la inscripción de licencia de patente o modelo de utilidad deberá presentarse al menos la siguiente documentación:

- Instancia de solicitud de inscripción de licencias y otros derechos de invenciones (3404X)
- Certificado de licencia/sublicencia de invenciones (3305X) o Documento de licencia/sublicencia de invenciones (3306X)
- Si el solicitante no actúa en su propio nombre deberá aportar poder de representación
- Justificante del pago de la tasa de transferencias e inscripción de licencias y otros derechos reales (13,24€) por cada derecho

Procedimiento

El procedimiento de registro se inicia con la presentación de instancia de solicitud de inscripción de licencia que prosigue con un examen para determinar la existencia de defectos en la documentación. Si la Oficina aprecia defectos se declarará suspenso y se notificará al interesado para que subsane los defectos señalados en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de notificación. Transcurrido el plazo de dos meses para subsanar defectos, si los hubiera, la Oficina resolverá la solicitud de inscripción de licencia concediendo o denegando la inscripción.

Transcurrido el plazo máximo de resolución de seis meses, si no concurriera suspenso, o de ocho meses, si concurriera esta circunstancia, se entenderá concedida la solicitud de inscripción por silencio administrativo.