

23 de junio de 2022

(22-4874)

Página: 1/3

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: inglés

PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN: POSIBILIDADES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

COMUNICACIÓN DE AUSTRALIA; EL CANADÁ; LA UNIÓN EUROPEA; EL JAPÓN; SINGAPUR;
SUIZA; HONG KONG, CHINA; EL TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN,
PENGHU, KINMEN Y MATSU; EL REINO UNIDO; Y
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

1 INTRODUCCIÓN

1. Las organizaciones utilizan sus activos de propiedad intelectual para proteger sus productos, marcas, creaciones y procesos, así como para crear ventajas competitivas.¹ Los titulares de activos de propiedad intelectual, con inclusión de las pequeñas y grandes empresas, los inventores individuales y los artistas, pueden utilizar esos activos para dar un mayor alcance a sus productos y servicios, y una manera de hacerlo es mediante los acuerdos sobre concesión de licencias.² Al conceder licencias de propiedad intelectual, el titular del derecho de propiedad intelectual autoriza a un tercero, el concesionario, a utilizarlo en los términos y condiciones acordados, con una finalidad determinada, en un territorio definido y durante un período de tiempo convenido.³ La concesión de licencias difiere de la cesión, por la que el titular de un derecho de propiedad intelectual transfiere parte o la totalidad de este a un nuevo titular.⁴ La concesión de licencias de propiedad intelectual se suele dividir en tres categorías generales a saber, tecnología, publicación y espectáculos, y marcas y *merchandising*⁵, aunque no se limita a ellas, y puede tener por objeto todo tipo de activos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, los derechos de autor, las marcas de fábrica o de comercio y los conocimientos técnicos.

2 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE PATENTES

2. Al conceder una licencia de patente, el titular de la patente puede autorizar mediante contrato a otra parte, el concesionario, a fabricar o vender la invención durante el período de vigencia de la licencia.⁶ La concesión de licencias de patentes resulta una opción útil cuando el titular de la patente no tiene medios para fabricar el producto o la invención, como en el caso de un inventor independiente con una idea viable que carece de los recursos necesarios para la producción. También puede introducir la invención en un mercado más grande y, en consecuencia, puede ser una opción interesante para los emprendedores y las empresas de nueva creación.⁷ Hay empresas que han abandonado la fabricación de productos para dedicarse a la concesión de licencias de propiedad intelectual, o se han establecido con el objetivo de desarrollar activos de propiedad intelectual y conceder licencias sin fabricar directamente ningún producto.⁸

¹ <https://www.financierworldwide.com/generating-revenue-streams-putting-your-intellectual-property-assets-to-work#.YIAz6pFBYUk>

² https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/906/wipo_pub_906.pdf

³ Ídem

⁴ 37 C.F.R. §3.1

⁵ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/906/wipo_pub_906.pdf

⁶ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/licence?a=british>

⁷ <https://www.upcounsel.com/patent-licensing?msclkid=95652808c49c11ec801b34c04620f279>

⁸ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/906/wipo_pub_906.pdf

3 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE DERECHOS DE AUTOR

3. La protección de los derechos de autor se brinda a los autores de creaciones originales y abarca un amplia gama de obras creativas, entre ellas obras audiovisuales como las películas o los programas de televisión, obras literarias como los libros, o programas informáticos, grabaciones audiovisuales, obras musicales, fotografías, esculturas y obras de otro tipo.⁹ Se otorga a los autores de obras protegidas por derechos de autor un conjunto de derechos exclusivos, que pueden incluir los derechos de reproducción, preparación de obras derivadas, distribución, exhibición pública, e interpretación o ejecución pública de determinadas categorías de obras.¹⁰ Si bien el derecho de autor sobre una obra suele conferirse inicialmente a la persona que concibe la obra y la fija en un soporte tangible de expresión, es decir, al autor de la obra, el autor de la obra puede obtener un beneficio económico facultando a otra persona o entidad a ejercer uno o más de esos derechos con carácter exclusivo o no exclusivo.¹¹ Como el derecho de autor es un conjunto de derechos que puede dividirse de muchas formas diferentes, cada una de esas divisiones puede crear posibilidades de concesión de licencias y servir de medio para llegar a un público más amplio. La titularidad de un derecho de autor puede dividirse entre múltiples partes, tanto de manera automática entre coautores como de otro modo mediante contrato.¹² Además, los organismos de gestión colectiva de derechos de autor (también denominados sociedades de recaudación u OGC) conceden licencias para la utilización de las obras en nombre de un gran número de partes interesadas, recaudan las regalías pagadas por esa utilización y distribuyen esas regalías entre las partes interesadas.¹³

4 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

4. Al conceder una licencia de marca de fábrica o de comercio, el titular de la marca de fábrica o de comercio autoriza al concesionario a utilizar esa marca en términos y condiciones mutuamente acordados.¹⁴ Existen varias formas diferentes de conceder licencias de marcas de fábrica o de comercio, entre ellas la franquicia, el *merchandising*, la extensión de marca, la combinación de marcas, la marca de componente o ingrediente, y las normas.

5. La franquicia es una licencia especializada por la que el franquiciador autoriza al franquiciado a utilizar un modelo de negocio determinado y le concede una licencia respecto de un conjunto de derechos de propiedad intelectual, en particular marcas de fábrica o de comercio, a cambio de un precio.¹⁵ El *merchandising* entraña la concesión de una licencia de marca de fábrica o de comercio a fabricantes de una amplia gama de bienes de consumo, como tazas, toallas y ropa, que les permite producir esos bienes incluyendo en ellos marcas objeto de licencia pertenecientes a terceros.¹⁶ En el caso de la extensión de marca, una empresa puede utilizar un acuerdo sobre concesión de licencias para asociarse con otra empresa que utilizará la marca de fábrica o de comercio en un producto nuevo.¹⁷ En el de la combinación de marcas, uno o más titulares de marcas de fábrica o de comercio pueden unirse para ofrecer un nuevo producto y de ese modo generar un nuevo atractivo para los clientes ya existentes o introducirse en un nuevo mercado.¹⁸ La marca de componente o ingrediente puede conllevar el derecho de un fabricante a utilizar una marca de fábrica o de comercio de otra empresa para mencionar un ingrediente en el embalaje o en la publicidad del producto de dicho fabricante.¹⁹ La reputación de la marca de fábrica o de comercio del ingrediente aporta valor y atractivo al producto del fabricante. Además, las marcas de fábrica o de comercio de una entidad de certificación pueden ser objeto de licencia para su utilización en productos que cumplan normas de

⁹ 17 U.S.C. § 102(a)

¹⁰ 17 U.S.C. § 104

¹¹ 17 U.S.C. § 201

¹² Ídem

¹³ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_cr_cmotoolkit_2021.pdf

¹⁴ https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_12_learning_points.pdf#:~:text=In%20trademark%20licensing%2C%20a%20trademark%20owner%20%28Licensor%29%20grants,w%20to%20indicate%20source.%20The%20fact%20that%20a?msclkid=3a8867cbc25e11ec90c7498ccaf48978

¹⁵ Ídem

¹⁶ Ídem

¹⁷ Ídem

¹⁸ Ídem

¹⁹ Ídem

calidad o técnicas con el fin de transmitir esa información a los compradores y añadir valor a los productos de los usuarios autorizados.²⁰

6. Cada uno de estos métodos puede brindar al titular de una marca de fábrica o de comercio varias posibilidades, entre ellas dar un mayor alcance a su producto o marca. A su vez, el concesionario se beneficia de valerse del prestigio de la marca de fábrica o de comercio o la marca de servicio.

5 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

7. Los "conocimientos técnicos" pueden incluir diversos activos de propiedad intelectual protegidos y activos de propiedad intelectual no protegidos, como información técnica, secretos comerciales, datos, especificaciones, procedimientos, estudios, procesos o métodos no patentados empleados en la fabricación, venta o utilización de productos objeto de licencia.²¹ Por ejemplo, la concesión de licencias de patentes respecto de una tecnología determinada puede incluir los conocimientos técnicos relacionados con esa tecnología. También es posible conceder licencias de conocimientos técnicos por separado de las patentes, como una forma de propiedad intelectual distinta con condiciones diferentes.²² Por ejemplo, una licencia de conocimientos técnicos puede tener una duración indefinida, mientras que una licencia de patente puede expirar en la fecha de expiración de la patente.²³

6 PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA EL DEBATE

8. Para facilitar el debate, se invita a los Miembros a examinar las siguientes preguntas y a dar a conocer sus experiencias nacionales en lo que se refiere a las posibilidades de concesión de licencias de propiedad intelectual.

- a. ¿Qué tipos de concesión de licencias existen?
- b. ¿Pueden mencionar prácticas óptimas en materia de concesión de licencias de propiedad intelectual que hayan utilizado sus organizaciones?
- c. ¿Qué consejos pueden ofrecer sus organizaciones en cuanto a los beneficios de la concesión de licencias de propiedad intelectual?
- d. ¿Pueden mencionar inconvenientes que la concesión de licencias de propiedad intelectual haya planteado a sus organizaciones o titulares de derechos?
- e. ¿Hay innovaciones en materia de concesión de licencias de propiedad intelectual que las organizaciones y titulares de derechos estén aplicando, como la concesión de licencias respecto de partes de activos de propiedad intelectual o la titularidad dividida?
- f. ¿Pueden mencionar formas de dar a conocer mejor la concesión de licencias de propiedad intelectual como herramienta que permite generar ingresos para las pequeñas empresas, los inventores y los artistas?

²⁰ Ídem

²¹ <https://www.acc.com/sites/default/files/program-materials/upload/5.9%20Licensing%20Know-How%20with%20Patents.pdf?msclkid=75cec8ccc23c11ecac768a08d0782633>

²² Ídem

²³ Ídem