



INTER NACIO NALIZA CIÓN

DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN,
CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

DIRECTORES

Guillermo Palao Moreno

Jesús Olavarría Iglesia



Edita:

Fundació Parc Científic Universitat de València
c/ Catedrático Agustín Escardino, 9

46980 Paterna (España)

Telf: +34 963 543 841

Correo electrónico: comunicación.pcuv@uv.es

Directores:

Guillermo Palao Moreno y Jesús Olavarría Iglesia

Año:

2020

DOI:

10.7203/PCUV-4

ISBN ELECTRÓNICO:

978-84-09-25966-3

AUTORES

LOLA BLANCO LÓPEZ

Responsable de la sección I+D+i Contratada del Servicio de Investigación e Innovación de la Universitat de València, y coordinadora del Grupo de Trabajo de Contratos I+D+i de la RedOTRI.

DAVID CARNICER

CEO de la empresa Consortia Consultores.

CARMELA CIVIT ORTIZ

Subdirectora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Cantabria, y miembro del Grupo de Trabajo de Contratos I+D+i de la RedOTRI.

ROGELIO CONDE-PUMPIDO TOURÓN

Director de Gestión y Valorización de I+D de la Universidad de Santiago de Compostela (IX/2009-III/2020).

JOSÉ M. CORBERÁ MARTÍNEZ

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil de la (Universitat Politècnica de València)

THIAGO GONÇALVES PALUMA ROCHA

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Uberlandia (Minas Gerais-Brasil), y director de Innovación y Transferencia de Tecnología en la Universidad Federal de Uberlandia

JESÚS OLAVARRÍA IGLESIA

Profesor Titular del Departamento de Derecho Mercantil "Manuel Broseta Pont", miembro del IUDESCOOP, y fundador y miembro del GI+dPI de la Universitat de València y Miembro del Proyecto de I+D DER2015-70285-R (MINECO/FEDER/UE) "Contratos y licencias de derechos de autor".

PATRÍCIA DE OLIVEIRA AREAS

Profesora adjunta de la Universidad de la Región de Joinville (UNIVILLE) en el programa de posgrado Patrimonio Cultural y Sociedad, asesora jurídica ad hoc del Parque de Innovación Tecnológica de Joinville y Región (INOVAPARQ), y profesora colaboradora del programa de posgrado en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología para la Innovación (PROFNIT) de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).

GUILLERMO PALAO MORENO

Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universitat de València, miembro del proyecto I+D MINECO DER-2016-74945-R, del Grupo de Investigación de Excelencia MedArb GIUV2013-090 y del GI+dPI de la Universitat de València.

FELIPE PALAU RAMÍREZ

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat Politècnica de València, y miembro del GI+dPI de la Universitat Politècnica de València.

INDICE

PRESENTACIÓN

01

BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LOS CONSORCIOS (Rogelio Conde-Pumpido Tourón)

1. EL CONSORCIO COMO MARCO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA.
2. DIFERENCIAS ENTRE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS EN EL MARCO DE UN CONSORCIO Y OTROS INSTRUMENTOS DE INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA.
3. ALGUNAS CLAVES EN EL MARCO ACTUAL PARA LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN ESPAÑA.
4. PAUTA DE INTERÉS EN LA DEFINICIÓN DE UN ACUERDO DE CONSORCIO.
5. CIERTAS BARRERAS EN LA ORGANIZACIÓN DE CONSORCIOS PARA I+D COLABORATIVA.
6. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

02

ALIANZAS INTELIGENTES: CÓMO PROMOVER Y ORGANIZAR CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS VIABLES (David Carnicer Sospedra)

1. INTRODUCCIÓN.
2. LA COLABORACIÓN INTERORGANIZACIONAL.
3. EL ROL DE LA PERSONA DINAMIZADORA.
4. LAS ALIANZAS INTELIGENTES.
5. LAS CUATRO ETAPAS DE LAS ALIANZAS INTELIGENTES.
6. ASPECTOS DESTACABLES EN LA FASE DE ORGANIZACIÓN DE LA ALIANZA.
7. REFLEXIONES GENERALES SOBRE LAS ALIANZAS INTELIGENTES.
8. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

03

EL ACUERDO DE CONSORCIO: UN VÍNCULO DE COLABORACIÓN (Lola Blanco López y Carmela Civit Ortiz)

1. ¿QUÉ ES UN ACUERDO DE CONSORCIO?
2. FASES EN LA NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS I+D.
 - 2.1. FASE PRECONTRACTUAL.
 - 2.2. FASE CONTRACTUAL.
 - 2.3. FASE DE COMERCIALIZACIÓN.
 - 2.4. FASE DE SEGUIMIENTO Y MODIFICACIONES POSTERIORES.
3. ESTRUCTURA HABITUAL EN ACUERDOS DE CONSORCIO.
4. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

04

ASPECTOS ASOCIATIVOS/SOCIETARIOS DE LOS CONSORCIOS DE INVESTIGACIÓN (Jesús Olavarría Iglesia)

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
2. CONCEPTO DE CONSORCIO: CONSORCIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
3. ACUERDO DE CONSORCIO Y ASOCIACIÓN/SOCIEDAD CONSORCIAL: RELACIONES ENTRE ACUERDO CONSORCIAL, SOCIEDAD CONSORCIAL Y PARTES DEL CONSORCIO.
4. FORMA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN O SOCIEDAD CONSORCIAL.
5. NORMATIVA APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONSORCIALES.
6. CLÁUSULAS ESTATUTARIAS.
 - 6.1. OBJETO SOCIAL.
 - 6.2. DURACIÓN.
 - 6.3. CAPITAL SOCIAL.
 - 6.4. ESTATUTO DE LOS ASOCIADOS O SOCIOS.
 - 6.5. PROHIBICIONES DE COMPETENCIA.
 - 6.6. ÓRGANOS SOCIALES Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS.
 - 6.7. BENEFICIOS - EXCEDENTES Y LIQUIDACIÓN.
7. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

05

CONSORCIOS TECNOLÓGICOS: ASPECTOS CONTRACTUALES (Felipe Palau Ramírez y José M. Corberá Martínez)

1. INTRODUCCIÓN.
2. GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONSORCIOS.
3. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS.
 - 3.1. CONCEPTO.
 - 3.2. CARACTERIZACIÓN.
 - 3.3. PATENTES ESENCIALES Y COMPLEMENTARIAS.
 - 3.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS CONSORCIOS.
 - 3.5. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS, NORMAS INDUSTRIALES Y ESTÁNDARES.
4. ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS CONSORCIOS TECNOLÓGICOS: LICENCIAS CONTRACTUALES.
 - 4.1. CARACTERIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.
 - 4.2. OBJETO DEL CONTRATO.
 - 4.3. PRECIO DE LA LICENCIA.
 - 4.4. LICENCIAS OBLIGATORIAS.
 - 4.5. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA.
5. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

06

LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN REDES DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES: ANÁLISIS NORMATIVO

(Thiago Paluma)

1. INTRODUCCIÓN.
2. LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO.
3. LAS REDES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA INNOVACIÓN.
4. CONCLUSIONES.
5. REFERENCIAS DE SITIOS CONSULTADOS.

07

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE OFICINAS DE TRANSFERENCIAS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)

(Patrícia de Oliveira Areas)

1. INTRODUCCIÓN.
2. OFICINAS DE TRANSFERENCIAS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI): CONCEPTOS Y NOCIONES BÁSICAS.
 - 2.1 ¿QUÉ SON LAS OTRIS?
 - 2.2 ¿PARA QUÉ SIRVEN?
 - 2.3 RELACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESAS INNOVADORAS - PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.
3. CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE OTRIS.
 - 3.1 ¿QUÉ SON LOS CONSORCIOS Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS?
 - 3.2 ¿QUÉ TIPOS EXISTEN?
 - 3.3 ¿CÓMO UTILIZAR LOS CONSORCIOS Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LAS OTRIS DE UNIVERSIDADES Y DE PAÍSES DIFERENTES?: OPORTUNIDADES Y CAUTELAS.
4. CONCLUSIONES.
5. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.

08

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONSORCIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA

(Guillermo Palao Moreno)

1. OPORTUNIDADES Y RETOS QUE PLANTEAN LOS CONSORCIOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL.
2. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LOS CONSORCIOS INTERNACIONALES.
3. DIMENSIÓN SOCIETARIA INTERNACIONAL DE LOS CONSORCIOS.
4. REFLEXIONES FINALES.
5. BIBLIOGRAFÍA - REFERENCIAS.



05

CONSORCIOS TECNOLÓGICOS: ASPECTOS CONTRACTUALES

Felipe Palau Ramírez

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Politécnica de Valencia. Miembro del GI-dPI de la Universidad Politécnica de Valencia.

José M. Corberá Martínez

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil de la Universidad Politécnica de Valencia.

1

INTRODUCCIÓN¹

En una sociedad del conocimiento y globalizada, los sistemas de protección de la **propiedad intelectual** juegan un papel relevante en la medida en que estimulan e incentivan la generación de la innovación y el bienestar social. Como aprecia la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual es la protección legal de los derechos resultantes de la actividad intelectual en el campo industrial, científico, literario o artístico (OMPI, 2004, p. 3). Es fácil advertir la existencia de derechos de propiedad intelectual en gran parte de cosas que acompañan a la persona de manera cotidiana. Piénsese, por ejemplo, en la tecnología que aglutina un smartphone, en los sistemas de seguridad y navegación que incorporan los automóviles, en los avances en campo de las patentes farmacéuticas, en la aparición de nuevas variedades vegetales o las expresiones tecnológica y artística que pueden acompañar a un videojuego, así como en la creación de un formato software estándar como es el MPEG. De esta forma, los derechos de propiedad intelectual jugarán un papel fundamental en el desarrollo de normas industriales o estándares.



Fuente: Adam Birkett, <https://unsplash.com>

¹ Proyecto Nacional RTI2018-093666-B-100: "Sistemas de protección y explotación comercial de las innovaciones en el ámbito de las variedades vegetales". Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER.



Los anteriores ejemplos constituyen claras muestras de innovaciones en las que, dada su sofisticación, se requiere la concurrencia de diversas tecnologías amparadas por títulos de propiedad intelectual correspondientes a diferentes titulares. De esta forma, se puede apreciar la relación directamente proporcional entre el número de tecnologías necesarias en el desarrollo de una innovación y el grado de complejidad en la gestión de los derechos de propiedad intelectual. En el contexto internacional se ha enfatizado la importancia de la **necesidad de articular los títulos de propiedad intelectual** que permitan la denominada “*freedom to operate*” para operar libremente sobre los derechos de propiedad intelectual en aras de la consecución de una nueva innovación (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 61). Baste pensar en las tecnologías necesarias para desarrollar un smartphone, sobre las que recaen distintos derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente derechos de patente, pero también derechos de autor sobre el software o derechos de diseño industrial de diversos titulares, con los que se tendrán que negociar las licencias oportunas. Para afrontar esta situación de una forma más ágil y segura han surgido diversas modalidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, entre las que se encuentran los consorcios tecnológicos, en los que se agruparán los titulares de los derechos de propiedad intelectual para llevar a cabo la explotación mediante licencias a terceros. La articulación y explotación de las patentes y tecnologías mediante licencias evidencia la importancia de los aspectos contractuales. A estas consideraciones se dedica el presente trabajo.

Han surgido diversas modalidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, entre las que se encuentran los consorcios tecnológicos, en los que se agruparán los titulares de los derechos de propiedad intelectual para llevar a cabo la explotación mediante licencias a terceros

2

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONSORCIOS

La conformación de consorcios, y en particular los de patentes, es compleja y costosa al concurrir aspectos de índole económico, comercial, operativo y también legal (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 62). Sin embargo, a pesar de la dificultad, “ensamblar” los derechos de propiedad intelectual mediante las oportunas licencias es un paso esencial en la gestión de la innovación que evidencia la importancia del análisis de los aspectos legales y, en particular, de los contractuales (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 62). En la actualidad existen **diversos mecanismos** orientados a articular las licencias sobre derechos de propiedad intelectual de diferente titularidad, que resulten necesarios para desarrollar una nueva innovación. Se han identificado diversos procedimientos jurídicos que posibilitan este fin como son, en primer lugar, las fusiones y adquisiciones mediante las que la unión entre empresarios conlleva la obtención de los títulos de propiedad intelectual; en segundo lugar, las alianzas estratégicas, por las que los empresarios llevan a cabo colaboraciones que incluso pueden florecer en el desarrollo de empresas conjuntas y sociedades corporativas; y en tercer lugar, mediante la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual integrados en paquetes necesarios para alcanzar la denominada “libertad para operar”, anteriormente aludida.



La concesión de licencias es el mecanismo más adecuado para articular los derechos de propiedad intelectual,



La concesión de licencias es el mecanismo más adecuado para articular los derechos de propiedad intelectual, sin que conlleve otras consecuencias jurídicas para el empresario, como las que se deducen de las fusiones y adquisiciones o las que se puede predicar en el supuesto de colaboraciones empresariales que cristalicen en joint ventures societarias. Los costes de transacción que implica la gestión individual de las licencias necesarias para alcanzar la aludida “libertad para operar” pueden reducirse mediante el desarrollo de un consorcio de patentes (OMPI, 2009, p. 38), que ofrezca a través de un acuerdo de licencia un determinado paquete de tecnología.

Otros instrumentos para la gestión de las licencias sobre derechos de propiedad intelectual son: las agencias que recaudan regalías, que se identificarían con las conocidas entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual; los **centros de facilitación o centros de intercambio de innovación**, definidos como un “mecanismo por el cual se relaciona a los proveedores de bienes, servicios o información” (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 60-6)

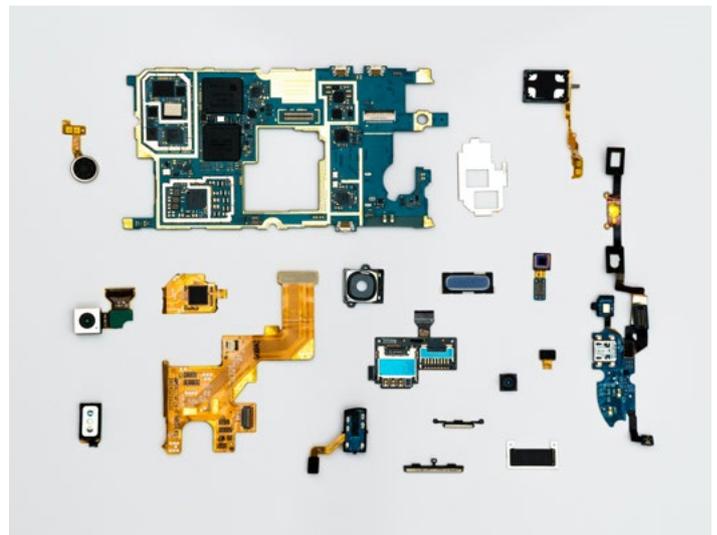
3

CONSORCIOS TECNOLÓGICOS

3.1. CONCEPTO

El consorcio ha sido definido como *“un intercambio de derechos de patentes por varias compañías”* en el que *“uno o más titulares de patentes, o de una entidad separada, tienen derecho a conceder licencias a terceros en virtud de dichas patentes agrupadas”* (McCarthy, Schetcher, Franklyn, 2004). O como *“un acuerdo voluntario entre dos o más propietarios de patentes para concederse licencias sobre una o más de sus patentes entre sí o a terceros”* (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 68). Con semejante orientación, se ha considerado simplemente como un acuerdo entre dos o más propietarios de patentes para licenciar una o más de sus patentes entre sí o para terceros (OMPI, 2014, p. 3).

Las instituciones de la Unión Europea han abordado los consorcios en el contexto del derecho de defensa de la competencia. En concreto, a través de la **Comunicación de la Comisión relativa a las Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología del año 2014** (en adelante, Directrices RECATT), en cuyo apartado 56 indica que *“abarca los acuerdos por los que dos o más partes deciden compartir sus tecnologías y conceder licencias globales sobre las mismas”*, al tiempo que *“también incluye los acuerdos por los que dos o más empresas conceden una licencia a un tercero y le autorizan a conceder licencias sobre el paquete de tecnologías”*. De esta forma, se definen los consorcios tecnológicos (apartado 244) como *“acuerdos por los que dos o más partes crean un paquete de tecnologías que se licencia no sólo a quienes contribuyen al consorcio sino también a terceros”*. Como ha sintetizado la doctrina (Rodilla, 2016, p. 18), *“(e)n general, los pools de patentes son una forma de combinar o agregar patentes cuyos titulares son distintos”*.



Un ejemplo paradigmático de consorcio es HECV Advance, que actúa como un administrador de licencias que en la actualidad cuenta con más de 10.000 patentes y HECV/H.265 de patentes esenciales disponibles a través del consorcio, lo que supone un hito relevante en el contexto de los consorcios de patentes, al que se ha adherido Thoshiba en el pasado mes de marzo de este año. Otro ejemplo es IP Europe. Algunos de sus miembros son Ericsson, France Brevets, Nokia y Orange. También está el caso Medicines Patente Pool. Se trata de un consorcio internacional de carácter institucional que fue creado por UNITAID como un consorcio de patentes “no comercial” (Lis Gutiérrez, 2015, p. 8), que ha adquirido gran relevancia en el ámbito de las licencias obligatorias de patentes médicas para facilitar el acceso a medicamentos.

3.2. CARACTERIZACIÓN



Los consorcios tecnológicos pueden adoptar diversas formas, pero parte siempre de un acuerdo de voluntades de los titulares de tecnología para conceder licencias por las que explotar los derechos de propiedad industrial. El objeto se identifica con las patentes y tecnología cuya titularidad ostentan las partes del consorcio, con un fin económico consistente en la explotación de dichos títulos de propiedad industrial o de una tecnología determinada. Así, a través del contrato de licencia, los titulares de derechos de propiedad intelectual asumen la condición de licenciantes y autorizan su empleo por parte de otras personas que adquieren la condición de licenciatarios, con un alcance temporal, geográfico y funcional determinado a cambio de un precio, y sin que por ello los licenciantes pierdan la condición de titulares.

Se debe advertir que, tanto el significado de consorcio de patentes como el de consorcio tecnológico, no se asienta necesariamente en la existencia de una determinada estructurajurídica por la que el consorcio cobre personalidad jurídica propia con el objeto de gestionar las licencias de sus partícipes, sino que se sustenta en la existencia de acuerdos de licencia de tecnología de carácter interno; es decir, a favor del resto de partes del acuerdo que integra el consorcio, así como de carácter externo con respecto a terceros ajenos a él. A estos efectos, como se expone en las Directrices RECATT, desde un punto de vista estructural,

“pueden consistir en simples acuerdos entre un número limitado de partes o en acuerdos organizativos más complejos por los que se encomienda la tarea de conceder las licencias de las tecnologías compartidas a una entidad aparte”. De una forma más detallada (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 68), estos acuerdos pueden revestir la forma de “intercambio de derechos sobre patentes esenciales” mediante licencias cruzadas y, asimismo, pueden integrarse “en un esquema de trabajo acordado para conceder licencias a terceros sobre la propiedad intelectual agrupada”. Se establece “un plan de fijación de precios y un sistema de distribución de regalías”. Es por ello que pueden identificarse dos niveles en los consorcios: el intrapool, que hace referencia a las licencias entre los miembros del consorcio, y el extrapool o ad extra referente a las licencias que el consorcio concede a terceros (Rodilla, 2016, p. 23).

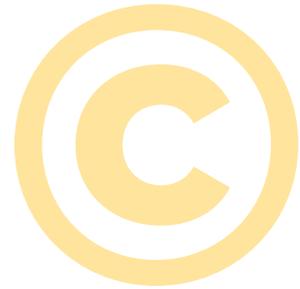
La reducción de costes y simplificación contractual es otro rasgo distintivo que destacan las Directrices RECAT, en las que se considera que tanto en el supuesto de acuerdos entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y de tecnología como en el de que se integren otros acuerdos organizativos más complejos, *“el consorcio puede ofrecer a los licenciarios la posibilidad de operar en el mercado con una sola licencia”* (apartado 244). En consecuencia, a través de este sistema se efectuará una agrupación de licencias de patentes y de tecnología que permitirá su empleo a terceros mediante una única licencia que le brinde la posibilidad de “operar con libertad” con los derechos y tecnologías necesarias para abordar una nueva innovación.



Pueden identificarse dos niveles en los consorcios: el intrapool, que hace referencia a las licencias entre los miembros del consorcio, y el extrapool o ad extra referente a las licencias que el consorcio concede a terceros.

3.3. PATENTES ESENCIALES Y COMPLEMENTARIAS

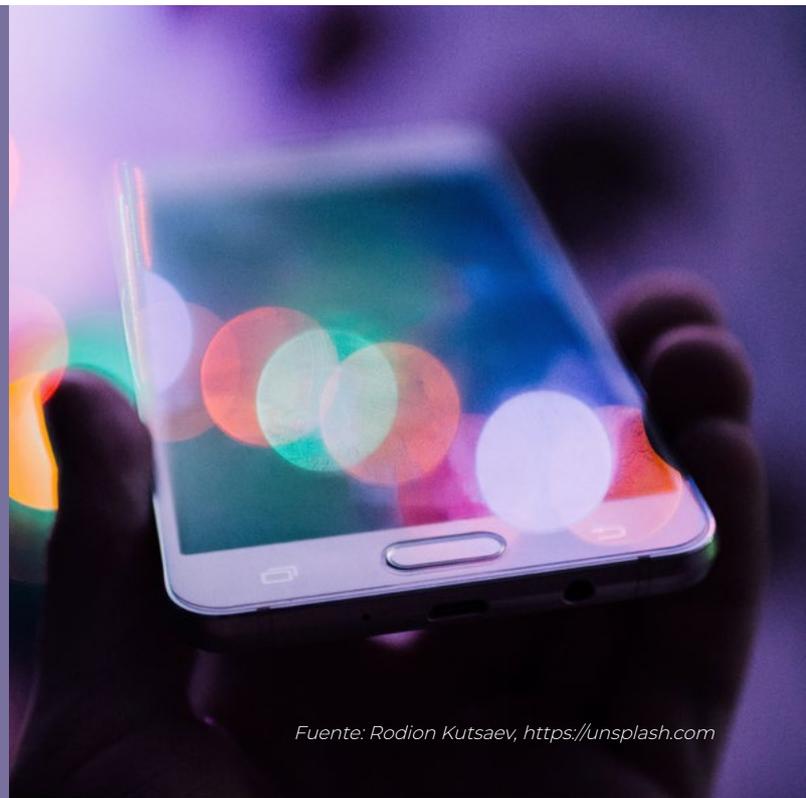
En el contexto de un proceso de estandarización o de normalización y, asimismo, del desarrollo y funcionamiento de un consorcio, la caracterización de las patentes involucradas será un factor relevante tanto desde la perspectiva de la negociación interna y externa como en las implicaciones que puede acarrear en atención al derecho de la competencia. La tecnología puede ser esencial, complementaria o sustituta/alternativa, siendo de interés centrar la atención en las patentes esenciales y complementarias.



Las patentes esenciales son aquellas con respecto a las que no existe tecnología sustitutiva de la misma y, por lo tanto, resultan imprescindibles para la fabricación de un producto o en la aplicación de un procedimiento en el que incide la tecnología (Carbajo, 2016, p.11). En el marco de la estandarización son aquellas requeridas para cumplir con el estándar técnico (OMPI, 2014, p. 5). Las patentes complementarias son aquellas que, desde una perspectiva tecnológica, deben ser empleadas juntas para producir un resultado específico y no pueden ser sustituidas por cualquier otra, sino unidas en el proceso de producción, lo que conlleva la necesidad de ostentar la licencia sobre las mismas. Las patentes complementarias se distinguen de las patentes sustitutivas en que pueden emplearse de forma paralela sin que dicho uso suponga una infracción de la patente (OMPI, 2014, p. 5), toda vez que están llamadas a competir entre ellas.

Las patentes esenciales son aquellas con respecto a las que no existe tecnología sustitutiva.

Las patentes complementarias son aquellas que, desde una perspectiva tecnológica, deben ser empleadas juntas para producir un resultado específico y no pueden ser sustituidas por cualquier otra.



3.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS CONSORCIOS



La principal función que cumple el consorcio de patentes consiste en la disminución del número de licencias objeto de negociación. Mediante la agrupación de titulares de derechos de propiedad intelectual sobre la que se conceden licencias, se generará una plataforma con mayor amplitud para crear invenciones de una forma más ágil, a la vez que se desencadenará un efecto similar al que producen las economías de escala en cuanto a los recursos empleados, en especial los costes, para recabar las licencias necesarias para operar con libertad. Así, como explican las Directrices RECAT del año 2014 (apartado 175), los consorcios tecnológicos por los que varios titulares de tecnología la licencian de manera agrupada *“en un único paquete”*, pueden identificarse con eficiencias en la medida en que *“pueden reducir los costes de transacción ya que los licenciarios no tienen que celebrar un acuerdo distinto con cada uno de los licenciarios”*. De esta forma también disminuirá la posibilidad de incurrir en conflictos en materia de patentes o en un supuesto de bloqueo que impida desarrollar una nueva innovación. Es por ello que se afirma que a través de este mecanismo se disminuyen los costes de adquisición y negociación de licencia, al tiempo que se incrementa la certeza y seguridad jurídica en el contexto de las tecnologías normalizadas (Lis Gutiérrez, 2015, p. 4). La manera en la que se organiza un determinado consorcio determinará *“una potencial espada de*

Ventajas de los consorcios:

- 1)
la integración de tecnologías complementarias
- 2)
la reducción de costes de transacción
- 3)
la reducción del riesgo legal derivado de los procesos por violaciones de derechos de propiedad intelectual
- 4)
la promoción de la diseminación tecnológica
- 5)
el fomento del equilibrio entre las partes, toda vez que "igualan las reglas del juego"

doble filo jurídico”, pues si bien es cierto que el acuerdo de licencia sobre un único paquete puede evitar situaciones de bloqueo, especialmente de patentes *“para facilitar el acceso a las innovaciones tecnológicas críticas”*, también lo es que *“pueden inhibir el acceso, mediante la monopolización de la propiedad intelectual (incluso con remuneración inequitativa) y de la protección de patentes inválidas”* (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 68).

Se han identificado como ventajas de los consorcios (Krattiguer y Kowalsky, 2010, p. 69, seguido en este punto): 1) la integración de tecnologías complementarias, 2) la reducción de costes de transacción, 3) la reducción del riesgo legal derivado de los procesos por violaciones de derechos de propiedad intelectual, 4) la promoción de la diseminación tecnológica y, 5) el fomento del equilibrio entre las partes, toda vez que *“igualan las reglas del juego”*. No obstante, también se han señalado diversos inconvenientes potenciales en el seno de los consorcios de patentes como son: 1) desde un punto de vista interno del consorcio, la posible dificultad de acuerdo en la valoración individual de las patentes objeto de licencia, 2) la complejidad de la valoración y el riesgo de incurrir en prácticas anticompetitivas consistentes en prácticas colusorias, como la fijación de precios, 3) la posibilidad de *“inflar los costos de concesión de licencias mediante patentes sin bloqueo o innecesarias”*, 4) la dificultad de operar en los supuestos en los que una patente es objeto de litigios y, finalmente, 5) la posibilidad de que protejan patentes inválidas, pero que impiden que mucha tecnología entre al dominio público. Al respecto, cabe realizar una última consideración sobre los intereses involucrados desde la perspectiva de los miembros del consorcio: el interés individual del titular de un derecho de patente no debe amenazar los intereses colectivos (Rodilla, 2016, p. 32). El catálogo de inconvenientes que puede generar la inclusión de una patente o de una tecnología en el contexto de un consorcio evidencia aquellos aspectos jurídicos que deberán merecer mayor atención. Estos aspectos son, en primer lugar, los de carácter contractual y, en segundo lugar, aquellos deducidos de su relación con la normativa en materia de derecho de la competencia.

4.5. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS, NORMAS INDUSTRIALES Y ESTÁNDARES

Los consorcios tecnológicos son una red idónea para la elaboración de una norma industrial o **estándar**. Pese a la inexistencia de un vínculo *“inherente”* entre los consorcios tecnológicos y dichas normas y estándares, lo cierto es que *“con frecuencia las tecnologías de un consorcio sustentan, parcial o totalmente, una norma industrial de hecho o de derecho”* (Directrices RECATT, apartado 245). La estandarización es también destacada por la OMPI: *“(e)n el contexto de la normalización, los consorcios de patentes se crean con el fin de asegurar una forma justa, razonable y no discriminatoria de acceder a la tecnología patentada incorporada en una norma”* (OMPI, 2009, p. 38), en una alusión directa a las cláusulas conocidas por el acrónimo (*Fair, Reasonable and Non Discriminatory terms and conditions*), empleado *“para designar las condiciones en las que los titulares de patentes esenciales, que hayan ingresado en un consorcio de estandarización, se comprometen a transferir sus patentes en licencia a terceros o los propios miembros del consorcio”* (Rodilla, 2016, p. 153).

Bajo la denominación de norma técnica o de estándar de mercado -en las que se incluyen las de carácter técnico o comercial-, se hace referencia a *“una regla, norma o requerimiento -técnico o cualitativo- que establece criterios tecnológicos, métodos, procesos o prácticas uniformes para la elaboración de determinados productos o la prestación de servicios en un concreto sector del mercado”* (Carbajo, 2016, p. 5). A través del estándar se asegurará la calidad de productos y servicios, se fomentará su compatibilidad e interoperabilidad en la red con otras prestaciones, al tiempo que el desarrollo competitivo de las nuevas tecnologías (Hovenkamp, 2020, p. 101). En la actualidad la mayoría de los productos presentes en el mercado son fruto de una o varias normas técnicas (OMPI, 2009, p. 2). La importancia de los estándares aumenta con el proceso de globalización, en el que los mercados necesitan de una mayor convergencia tecnológica, como se aprecia de manera notable en aquellos sectores referentes a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en los



que la compatibilidad e interoperabilidad de redes, protocolos y programas informáticos juegan un papel más relevante. Un claro ejemplo en este sentido es el conocido DVD o MPEG2. En relación con el DVD es oportuno recordar que en 1997 se creó el DVD Forum Consortium con 10 miembros, pero dadas las desavenencias entre los integrantes sobre el reparto de regalías un año después se dividió en dos consorcios; de un lado, DVD3C, compuesto por empresas como Phillips y Sony, y de otro, DVD6C, en el que se encontraban empresas como Hitachi, Time Warner y Toshiba (Lis Gutiérrez, 2015, p. 9).

Pueden distinguirse dos categorías de normas técnicas: las normas técnicas de facto y las normas técnicas de iure. Una norma de facto “se crea cuando los agentes del mercado aplican una determinada tecnología de manera generalizada y es aceptada por el público, de manera que esa tecnología se convierte en la tecnología dominante en el mercado incluso si no ha sido adoptada por un organismo oficial de normalización”.

En cambio, las normas técnicas de *iure* (*soft law*) son establecidas por organismos de normalización cuya función se centra en coordinar y facilitar el establecimiento de normas con la participación de aquellas partes interesadas (OMPI, 2009, p. 11). Asimismo, se habla en este contexto de las denominadas *Standard-setting organizations*, conocidas por las siglas SS, que “son grupos de la industria donde se crea la organización que fija estándares” (Rodilla, 2016, p. 69). La importancia y auge de estas organizaciones y del empleo de las cláusulas FRAND crece de manera pareja al desarrollo tecnológico, adquiriendo cada vez mayor complejidad.

Aunque se pueden apreciar objetivos procompetitivos tanto en las patentes como en los estándares, también se observan fricciones, toda vez “que la creación de una norma técnica y su utilización implica la utilización de tecnología patentada que

requiere el expreso consentimiento del titular de los derechos y, en su caso, el abono de las pertinentes regalías” (Carbajo, 2016, p. 9). Así, aunque la compatibilidad e interoperabilidad tecnológica son beneficiosas para los consumidores, los estándares no deben restringir la competencia ni frenar el avance de la innovación. Para paliar o revertir esta situación se han formulado diversas soluciones, entre las que se incluyen las **políticas en materia de patentes de los organismos de normalización**, para fomentar la divulgación rápida de patentes esenciales o de sus solicitudes, así como para establecer un conjunto de condiciones en la concesión de licencias que sean justas, razonables y no discriminatorias. Por su parte, en los consorcios para coordinar patentes esenciales de diferente titularidad deberá permitirse, a través del oportuno acuerdo de licencia, *“utilizar las patentes mancomunadas y ofrecer una licencia tipo que permita a otros utilizar esas patentes”* y especificar el régimen de distribución de los derechos de licencia entre los integrantes del consorcio. Así, en aquellos consorcios afectados por la normalización *“se incluirá una cláusula de regalía más favorable con el fin de asegurar la no discriminación entre los licenciarios”*, incluso con la posibilidad de contemplar la obligación de incorporar nuevas patentes que puedan surgir en un futuro y *“la obligación de los licenciarios de aportar al consorcio cualquier patente esencial que obtengan, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias”* (OMPI, 2009, pp. 4 y 37). Finalmente, la legislación en materia de competencia constituye también un mecanismo de control de los abusos de los derechos de exclusiva y los acuerdos restrictivos de la competencia en los procesos de normalización (OMPI, 2009, pp. 3-4). Una aproximación jurídica a los consorcios tecnológicos deberá atender principalmente a dos aspectos de índole contractual como son los relativos al contenido del acuerdo de licencia y a su ajuste a las normas de la competencia, puesto que una cláusula contractual o el mismo contrato de licencia pueden resultar nulos de violar dichas normas, debiéndose tomar en especial consideración el RECATT.

A estos efectos, resulta oportuno recordar las recomendaciones auspiciadas por la Comisión Europea para mejorar el marco de las condiciones de los mercados de patentes, por las



La legislación en materia de competencia constituye también un mecanismo de control de los abusos de los derechos de exclusiva y los acuerdos restrictivos de la competencia en los procesos de normalización.



que la Comisión y diversos agentes del sistema de patentes pusieron de manifiesto la importancia de aprovechar las oportunidades de mejora en este contexto (Comisión Europea, 2015, pp. 8 y 9). Entre dichas recomendaciones se encuentran aquellas de corte institucional concernientes a la exigencia por parte de la Comisión Europea y de la Oficina Europea de Patentes del registro de patentes y cambios de titularidad *“para aumentar la transparencia en el mercado de patentes”* (Recomendación 1.1), así como la centrada en que *“debería permitirse a los titulares de patentes declarar y alentar de forma destacada su voluntad de conceder licencias de sus patentes de forma exclusiva o no exclusiva”* (Recomendación 1.2). Igualmente aquella por la que la Oficina Europea de Patentes *“debería aspirar a garantizar que se pueda mantener la alta calidad de las patentes europeas en el futuro”* (Recomendación 1.3). Por otra parte, también se contemplan recomendaciones dirigidas a los titulares de patentes en el contexto de un consorcio, como es la consistente en que *“los titulares de patentes estándar esenciales, que tienen la obligación de ofrecer licencias sobre una base FRAND, deben conservar el derecho a solicitar medidas cautelares y daños a los usuarios que infrinjan las patentes y que no estén dispuestos a aceptar una licencia en una base FRAND”* (Recomendación 1.4), y la que afirma que *“los copropietarios de los derechos de propiedad intelectual deben acordar que cada copropietario puede utilizar libremente las invenciones realizadas conjuntamente y las patentes concedidas para ellos, y asignar a uno de los propietarios la responsabilidad y el derecho otorgar licencias en nombre del consorcio”* (Recomendación 1.5).

Interesa destacar que, en la medida en que las patentes esenciales son siempre complementarias, los consorcios de patentes que comprenden patentes esenciales plantearán menos problemas de competencia, mientras que los consorcios con patentes no esenciales serán más problemáticos desde el punto de vista de la competencia (OMPI, 2014, p. 5). Los efectos procompetitivos se distinguen en el hecho de que la integración de patentes esenciales y complementarias permite diseminar la tecnología, la innovación y el desarrollo de una forma rápida y eficiente, por lo que pueden producir eficiencias significativas en el contexto de los mercados basados en una determinada tecnología compleja. Desde la perspectiva de los titulares de patentes, estas se deducen del empleo de licencias que, en primer lugar, facilitarán el acceso a este tipo de patentes por otros competidores y, en segundo lugar, reportarán un mayor beneficio en forma de royalties que derivarán del empleo del estándar por terceros (Carbajo, 2016, p. 12).



Finalmente, también se debe dar noticia de la comunicación de la Comisión sobre el enfoque de la UE con respecto a las patentes esenciales para normas del año 2017, en la que se pone de manifiesto la existencia de diversos problemas relacionados con la concesión de licencias sobre patentes esenciales para normas (PEN), como son las *“tarifas de concesión de licencias excesivas, basadas en carteras de patentes poco sólidas”* y las *“amenazas de demandas”*, desde la perspectiva de los licenciatarios, y el *“parasitismo de las innovaciones”* y la *“vulneración de derechos de propiedad intelectual (DPI) sin participar en negociaciones de buena fe para la concesión de licencias”*, desde el punto de vista de los titulares de patentes esenciales para normas (Comisión, 2017, p. 2). Por estos motivos, la Comisión estableció unos principios clave que *“promuevan un marco equilibrado, claro y previsible para las PEN”*, basado en aspectos como el aumento de la transparencia relativa a la exposición a las PEN, mediante la mejora de la calidad y la accesibilidad de la información registrada en las bases de datos de las organizaciones de normalización y el desarrollo de una herramienta informativa para ayudar en las negociaciones de concesión de licencias, así como a través de declaraciones más actualizadas y precisas, controles de la esencialidad y un conjunto de principios generales de las condiciones FRAND en la concesión de licencias para las PEN (Comisión, 2017, p. 8). En concreto, estos principios generales aluden a aspectos como la clara relación entre las condiciones de concesión de licencias y el valor económico de la tecnología patentada, para lo que *“(e)l valor debe centrarse en primer lugar en la propia tecnología y, en principio, no debe contener ningún elemento que resulte de la decisión de incluir la tecnología en la norma”*. Además, se indica que la determinación de un valor FRAND requiere atender al valor añadido presente en la tecnología patentada, debe garantizar la motivación permanente de los titulares de PEN para que *“aporten su mejor tecnología disponible a las normas”* y, asimismo, que *“al definir un valor FRAND no puede considerarse aisladamente una PEN individual”*.

4

ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS CONSORCIOS TECNOLÓGICOS: LICENCIAS CONTRACTUALES



La perspectiva contractual se centra en aquellos aspectos correspondientes a la articulación jurídica de los derechos y obligaciones asumidos por los participantes en el consorcio a través de las oportunas licencias. En todo acuerdo consorcial se deberá fijar la distribución de una parte de los derechos de licencia entre los miembros, cobrando especial importancia aquellos pactos sobre el objeto de la licencia y el reparto de beneficios que se obtengan. A estos se sumarán las cláusulas relativas a la organización del consorcio, la duración o las obligaciones en materia de confidencialidad. Desde una perspectiva institucional también se contemplará la “clara delimitación de tareas y contribuciones durante el proyecto; posibilidad o no de llevar a cabo I+D de manera independiente o con terceros; confidencialidad sobre datos de los otros participantes; adecuada coordinación del consorcio; mecanismos de adopción de decisiones; propiedad y protección de los resultados; explotación industrial y comercial de la tecnología generada; admisión de nuevos participantes o retirada de alguno de los existentes; reglas de solución de conflictos; consecuencias del incumplimiento de un miembro de la alianza” (COTEC, 2000, p. 61).



A continuación, se centra la atención en el contrato de licencia tomando como referencia el ordenamiento español.

4.1. CARACTERIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

En virtud del contrato de licencia, el titular de los derechos sobre la solicitud de patente o sobre la patente autoriza su explotación en un determinado ámbito territorial, durante un período de tiempo, sobre determinados productos, procedimiento o usos y sobre determinadas facultades, en exclusiva o de forma compartida con otros licenciarios o con el transmitente. A diferencia de la cesión, en la licencia la titularidad de los derechos queda retenida por el transmitente.

La **Ley de Patentes de 2015** distingue entre la licencia contractual, la licencia de pleno derecho y la obligatoria. La primera es aquella que el titular de los derechos formaliza individual y libremente con un tercero interesado (art. 73 y ss.). La licencia de pleno derecho es también una licencia contractual, pero en la que el titular de los derechos hace un ofrecimiento público por escrito a través de la OEPM a todos los interesados en la tecnología objeto de la patente (arts. 87 y ss.). Por último, la licencia obligatoria, como su nombre indica, viene impuesta al titular de los derechos por distintas causas como la falta de explotación de la invención o el interés público por usar una invención –farmacéutica, por ejemplo-, mediante un procedimiento ante la OEPM (arts. 90 y sig.).

El contrato de licencia se caracteriza por ser un contrato típico, de duración, de colaboración, oneroso, aunque puede ser gratuito y formal. Por lo que respecta a la tipicidad del contrato de licencia, esta nota se deduce de la regulación prevista en los artículos 83 a 86 de la Ley de Patentes, que abordan algunas cuestiones esenciales del contrato, y se complementan con lo

En virtud del contrato de licencia, el titular de los derechos sobre la solicitud de patente o sobre la patente autoriza su explotación en un determinado ámbito territorial, durante un período de tiempo, sobre determinados productos, procedimiento o usos y sobre determinadas facultades, en exclusiva o de forma compartida con otros licenciarios o con el transmitente.



El contrato de licencia se caracteriza por ser un contrato típico, de duración, de colaboración, oneroso, aunque puede ser gratuito y formal.

dispuesto en el artículo 80 de la Ley, respecto de la concesión de licencia en supuestos de cotitularidad, y en su reglamento de ejecución en lo dispuesto sobre la inscripción de los derechos sobre las patentes. Se trata de una regulación de carácter básico. Será necesario completar el régimen jurídico del contrato, además de por lo dispuesto por las partes, que pueden pactar en contra de las previsiones legales al ser estas de carácter dispositivo, por la regulación de las figuras contractuales que más se aproximan como el arrendamiento de cosa mueble o la compraventa mercantil. De esta forma, el licenciante debe mantener al licenciatarlo en el uso adecuado de la invención, sin poder renunciar al derecho de patente y asumiendo la obligación de pago de las tasas de mantenimiento de la patente o, en su caso, de impulsar el procedimiento de concesión (art. 85). Por su parte, el licenciatarlo debe informar al licenciante de las infracciones de la patente de que tenga conocimiento. Por último, la regulación del contrato de licencia debe complementarse con las normas de defensa de la competencia y, en su caso, con el RECATT de 2014.

La licencia de patente es normalmente un contrato de duración y de colaboración. La duración, en todo caso, no podrá ser superior a la duración del derecho de patente, que es de 20 años. Ahora bien, para los supuestos en que la licencia de patente conlleve al mismo tiempo la transferencia de conocimientos





tecnológicos accesorios a la tecnología patentada, pero que otorgan una ventaja competitiva en su explotación y con respecto a productos, procedimientos o prestaciones competidoras, debe valorarse la conveniencia de mantener en secreto dichos conocimientos y prolongar el contrato de licencia de patentes como licencia de *know-how*. De hecho, el contrato de licencia es un contrato de colaboración, de manera que el licenciante y el licenciario deben colaborar para facilitar la explotación de la patente, lo que conlleva obligaciones de asistencia tecnológica y la prestación de los servicios necesarios para ello. Además, la licencia de la patente suele formar parte de una relación jurídica más compleja que comporta la perfección de otros contratos de distribución, suministro, licencia de marcas o el establecimiento de un marco de cooperación con licencias cruzadas sobre mejoras y otras optimizaciones relacionadas con un determinado sector de la tecnología. La caracterización del contrato como de colaboración y, en consecuencia, intuitu personae, supone que no se admita la cesión de la licencia o la sublicencia sin autorización del licenciante (art. 83.3).

El contrato de licencia suele ser oneroso, aunque nada impide que se configure como un negocio gratuito. La Ley de Patentes, sin embargo, contiene previsiones aplicables solo a las licencias en los supuestos en que éstas sean onerosas, como la responsabilidad por falta de titularidad o de las facultades necesarias para realizar la transmisión (art. 85.1).

La licencia debe formalizarse por escrito para su validez (art. 82.2). Se trata de una regla que no casa con el principio de libertad de

formas en materia. La falta de forma escrita del contrato de licencia significa que no es válido, pero ello no quiere decir que no exista autorización de uso y que ese uso sea suficiente o válido para cumplir con la obligación de explotar la patente. Ahora bien, la falta de forma escrita y de posterior inscripción en la OEPM hace que no puedan invocarse los derechos de patente frente a los terceros. Los tribunales españoles han entendido que los licenciarios no inscritos no podrán ejercitar las acciones por infracción de patente [STS (Sala de lo Civil) de 17 de enero de 2001], con la consecuencia de que no podrán recuperar los daños y perjuicios que normalmente sufre el licenciario y no el titular. La Ley de Patentes de 2015 sanciona legalmente esta doctrina jurisprudencial y el artículo 117, en su apartado primero, así lo recoge de forma expresa: *“Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida”*.

4.2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de licencia son los derechos derivados de la patente, la solicitud de patente o, incluso, de sus adiciones. No obstante, en el caso de estar concedida la patente también puede declararse después su nulidad. Sin embargo, los principales problemas se plantean cuando el objeto de la licencia es una solicitud de patente, dado que puede que no se conceda posteriormente. Al efecto, el licenciante responderá en los supuestos en los que la no concesión de la patente o la nulidad de la misma sea consecuencia de una actuación suya de mala fe (art. 85.2), lo que acontecerá en aquellos casos en que haya retirado la solicitud después de la publicación, siempre que la falta de los requisitos de patentabilidad no sea evidente, o haya modificado las reivindicaciones de la solicitud ampliando el ámbito de protección, por cuanto ello conlleva la nulidad de la patente.



El objeto del contrato de licencia son los derechos derivados de la patente, la solicitud de patente o, incluso, de sus adiciones.

También configuran el objeto de la patente la asistencia técnica necesaria para la explotación de la invención objeto de la licencia, incluidos los conocimientos secretos como medida de protección frente a la copia de los demás. Hasta dónde llega la obligación del licenciante de prestar asistencia técnica es una cuestión que debe dilucidarse en el caso concreto. En cualquier circunstancia, parece que debe predominar una interpretación restrictiva que obliga al licenciante a transmitir sólo los conocimientos necesarios para *“facilitar la reproducción de la invención”*, pero no aquellos que permiten *“la mejor manera de explotar la invención”*. La obligación de asistencia debe referirse a los conocimientos en el momento de la conclusión del contrato y puede ser remunerada, por lo que es conveniente pactar en el contrato un régimen de mejoras. En todo caso, el licenciante, que normalmente cobrará una parte del precio de la licencia mediante royalties en función de la facturación, tendrá interés en que el licenciario explote la invención de la mejor manera posible para obtener una ventaja sobre sus competidores.

También configuran el objeto de la patente la asistencia técnica necesaria para la explotación de la invención objeto de la licencia, incluidos los conocimientos secretos como medida de protección frente a la copia de los demás.



Finalmente, el objeto del contrato vendrá determinado por el **ámbito territorial, temporal y objetivo** que las partes pacten. El territorio de explotación normalmente coincidirá con aquel en el que esté protegida la invención, pero también puede otorgarse para una parte de este territorio. La duración puede coincidir o ser menor que el tiempo de protección de la patente, pero incluso puede prolongarse la licencia como licencia de know-how o conocimientos secretos. En cuanto al ámbito objetivo, se debe determinar en el contrato las facultades que se transmiten, así como el producto, procedimiento o usos de la invención. Por último, deberá señalarse tanto desde el punto de vista territorial como objetivo si la licencia es en exclusiva. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente, entendiéndose que la licencia no es exclusiva (art. 73.4 y 5). El licenciataria exclusivo, inscrito en la OEPM, está legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, mientras que el no exclusivo necesita autorización del licenciante (art. 117.2). A falta de pacto, el licenciataria no exclusivo “podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitará la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciataria entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciataria podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento” (art. 117.3).

La delimitación contractual del objeto de la licencia tiene enorme importancia porque su **infracción** constituye al tiempo una infracción del derecho de patente, de manera que, como señala expresamente el artículo 83.2 de la Ley de Patentes, el titular de la patente puede ejercitar las acciones por infracción del derecho contra su licenciataria. Además, al constituir la infracción de la exclusiva de la licencia una infracción tanto contractual como del derecho de patente, se abre la vía a la sumisión a arbitraje internacional de infracciones de derecho de patente.



Deberá señalarse tanto desde el punto de vista territorial como objetivo si la licencia es en exclusiva.

4.3. PRECIO DE LA LICENCIA

La Ley de Patentes no hace previsión alguna sobre la determinación del precio de la licencia o la forma de pago, por lo que las partes son libres para adoptar el mismo. Normalmente se fijará un precio consistente en un importe fijo y uno variable (*royalties*) dependiendo de la facturación o de los beneficios obtenidos por el licenciatarario con la explotación de la invención. No obstante, en los casos en que la invención objeto de la patente todavía no tiene el desarrollo suficiente para poder comercializar un producto, procedimiento o utilización en el mercado, es habitual el cobro de determinadas cantidades al cumplirse las diferentes etapas para la fabricación y comercialización de los productos.

En el contexto de los consorcios de patentes, la **distribución de royalties** atiende de manera habitual a dos criterios diferenciados (Rodilla, 2016, pp. 33 y ss.). El primero de ellos es el criterio de la proporcionalidad numérica, por el que la distribución toma en consideración el número de patentes aportado por cada miembro. Una de las críticas que ha merecido es que “fomenta una excesiva patentabilidad” y da lugar a pagos desproporcionados en atención al valor que se ha aportado por cada patente. Su principal ventaja estriba en su mayor sencillez por la que disminuyen los costes de administración, “aunque a costa de la eficiencia y del principio de no discriminación” (Rodilla, 2016, p. 35). El segundo criterio es el valor de la patente, cuyo cálculo y posterior distribución resulta más costoso. A través de este criterio la distribución de royalties se basa en el valor que aporta cada patente al consorcio; en otras palabras, “el plus-valor efectivo para el pool”, que podrá obtenerse *“del potencial para desarrollar innovaciones derivadas, y el porcentaje de la patente respecto del beneficio total debe tener en cuenta asimismo su contribución en el marketing”* (Rodilla, 2016, p. 35).

La distribución de royalties se basa en el valor que aporta cada patente al consorcio; en otras palabras, “el plus-valor efectivo para el pool”

4.4. LICENCIAS OBLIGATORIAS

El legislador ha previsto la concesión de licencias obligatorias en supuestos de falta de explotación de la invención patentada, de dependencia entre invenciones y por cuestiones de interés público, especialmente en favor de la salud pública. En estos casos, la licencia se otorga siguiendo un procedimiento ante las autoridades competentes en materia de registro de patentes en el que se fijan las condiciones de la misma, como la remuneración o el carácter no exclusivo de la licencia. En el ordenamiento español, la concesión de licencias obligatorias se prevé en el artículo 91 de la Ley de Patentes para los siguientes supuestos: a) falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada (al que se refiere el art. 92 LP sobre las licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación); b) dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal (regulado en el art. 93 LP relativo a las licencias obligatorias por dependencia); c) necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia (desarrollado en el art. 94 LP en el que se regulan las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas). Esta previsión puede adquirir gran relevancia como instrumento para permitir el acceso a tecnología estándar en los supuestos de abuso de posición dominante del titular de la licencia. Al respecto, como afirma la doctrina (Massaguer, 2016, p. 27), es uno de los *“límites especiales que puedan resultar de las normas de defensa de la competencia (especialmente en el caso de los consorcios tecnológicos cuya licitud antitrust está sujeta a que las tecnologías del consorcio se licencien a todos los licenciarios potenciales en condiciones no discriminatorias), en su caso en relación con las relativas a la concesión de licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas (arts. 91 c) y 94 LP)”*. Además se contemplan los supuestos d) existencia de motivos de interés público para la concesión (de acuerdo con lo previsto en el art. 95 LP sobre licencias obligatorias por motivos de interés público); y e) fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del **Reglamento (CE) nº 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 , sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública** (al que se refiere el art. 96 LP sobre las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública y que pueden alcanzar especial importancia en las actuales circunstancias de la pandemia COVID 19).

Se regulan las licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas). Esta previsión puede adquirir gran relevancia como instrumento para permitir el acceso a tecnología estándar en los supuestos de abuso de posición dominante del titular de la licencia.

Se entiende que existen motivos de interés público cuando la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional; cuando la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país, o cuando así lo exijan las necesidades de abastecimiento nacional (art. 95.2 LP). El procedimiento para la concesión de las licencias obligatorias se regula en los artículos 97 y siguientes de la Ley de Patentes, exigiéndose la adopción de un Real Decreto en el caso de que su concesión sea por interés público (art. 95.3 y 4 LP).



4.5. CONSORCIOS TECNOLÓGICOS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

Dependiendo del poder de mercado de las empresas y del grado de competencia con otras que posean tecnología sustitutiva o que fabriquen productos sustitutivos, un contrato de licencia puede constituir una restricción a la competencia. El legislador europeo ha establecido en el RECATT las condiciones para poder determinar en qué supuestos un contrato de licencia puede verse exento de la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia, pese a cláusulas restrictivas como las de exclusiva, las prohibiciones de ventas pasivas, cláusulas de fijación de precios o retrocesiones de tecnología disociable, que también resulta aplicable por la remisión directa que realiza el art. 4 de la **Ley de Defensa de la Competencia**.

El RECATT del año 2014 se aplica a los acuerdos de transferencia de tecnología, entre los que se incluye la licencia de patente, pero también la licencia de conocimientos técnicos, de derechos de autor de programas de ordenador y las cesiones de patente, siempre que parte del riesgo asociado con la explotación de la tecnología sea asumido por el cedente. Por ejemplo, cuando la cesión comporta el cobro de royalties en función de las ventas del cesionario. **Se excluyen las licencias con fines de** subcontratación de la investigación y desarrollo o para **crear consorcios tecnológicos**. Sin embargo, en general, “el RECATT es aplicable a los acuerdos de licencia entre el consorcio y terceros licenciarios” (apartado 266). Al respecto, las Directrices RECATT del año 2014 (Directrices RECATT pp. 44 y ss.), explican que “(l)os acuerdos de licencia entre más de dos empresas con frecuencia suscitan las mismas cuestiones que los acuerdos de licencia de la misma naturaleza concluidos entre dos empresas” (apartado 57). Sin embargo, los consorcios tecnológicos y las licencias de estos merecen una atención específica en el citado reglamento. En concreto, se reconoce que los consorcios de patentes pueden desempeñar un papel beneficioso en la aplicación de normas procompetitivas, pero también pueden ser restrictivos de la competencia, toda vez que *“(l)la creación de un consorcio tecnológico implica necesariamente la venta conjunta de las tecnologías compartidas, lo que en el caso de los consorcios integrados única o predominantemente por tecnologías sustituibles entre sí equivale a un cartel de fijación de precios. Además, los consorcios tecnológicos no sólo restringen la competencia entre las partes, sino que, en especial cuando sustentan una norma industrial o establecen una norma industrial de facto, también frenan la innovación al excluir las tecnologías alternativas. La existencia de la norma y del consorcio tecnológico asociado a ella puede hacer más difícil que otras tecnologías nuevas y mejoradas entren en el mercado”* (apartado 246).

5

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- ▶ CARBAJO, F. (2016). “La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND”. Revista Electrónica de Derecho. RED, N.º 3, pp. 1-55.
- ▶ COMISIÓN EUROPEA (2017), Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. Establecimiento del enfoque de la unión con respecto a las patentes esenciales para normas, Bruselas, 29.11.2017 COM 712 final, pp. 1-16.
- ▶ COTEC (2000). Aspectos jurídicos de la gestión de la innovación. Cuaderno 17. Valencia, pp. 1-173.
- ▶ EUROPEAN COMMISSION (2015). Report of the Expert Group on Patent Aggregation. Directorate-General for Research and Innovation Directorate B – Innovation and European Research Area Unit B.3 – SMEs, financial instruments and State aid, pp. 1-80.
- ▶ HOVENKAMP, H. (2020). “FRAND and Antitrust”. Cornell Law Review. Vol.105: PPP, pp. 101-164.
- ▶ KRATTIGER A y KOWALSKI, S. P. (2010). “Facilitando la articulación entre los dueños de patentes y otros mecanismos que permiten el acceso a la propiedad intelectual”, en AA. VV., Gestión de la Propiedad Intelectual e Innovación en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prácticas (eds. español P Anguita, F Díaz, CL Chi-Ham et al.). FIA: Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA), pp. 61-76.
- ▶ LIS-GUTIÉRREZ, J. P. (2015), Los consorcios de patentes como alternativa de gestión de los derechos de propiedad industrial, Estudios económicos SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, pp. 1-29.



- ▶ MASSAGUER, J. "Aspectos sustantivos de la nueva ley de patentes". Actualidad Jurídica Uría Menéndez / 42-2016 / 20-30.

- ▶ McCARTHY, J. T.; SCHETCHER, R. E.; FRANKLYN, D. J. (2004). McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property. (3rd ed). Bureau of National Affairs, Inc. Washington D. C.

- ▶ OMPI (2009). Normas técnicas y patentes. Documento preparado por la secretaría. Comité permanente sobre el derecho de patentes, Decimotercera sesión, Ginebra, 23 a 27 de marzo de 2009 SCP/13/2, de 18 de febrero de 2009, pp. 1-55.

- ▶ OMPI (2014). Patent pools and antitrust- a comparative analysis. Prepared by the Secretariat, pp. 1-18.

- ▶ OMPI (2004). Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use (2nd ed). WIPO Publication n. 489 (E). Geneva.

- ▶ RODILLA, C. (2016). Consorcios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND. Tirant lo Blanch. Valencia.