

1 CONTRATOS DE LICENCIA SOBRE PATENTES EN TRÁMITE ANÁLISIS DE SU RÉGIMEN JURÍDICO

Gonzalo Bailo y
Rubén Romano

RESUMEN

A nivel global, se registra un incremento significativo en el número y en la complejidad de las solicitudes de patentes que se presentan a consideración de las autoridades. En este trabajo se revisó el régimen legal de los contratos de licencia sobre patentes en trámite y la problemática que se genera cuando las patentes se rechazan de forma total o parcial. Para ello, se analizaron soluciones del derecho comparado, de la jurisprudencia y de las prácticas comerciales. Por la importancia que tiene este tema para las instituciones de investigación, las empresas y las universidades, se estima recomendable que la normativa, las guías de buenas prácticas, las normas modelo y los contratos privados regulen algunos aspectos problemáticos de la figura.

ABSTRACT

There is a significant increase in the number and complexity of patent applications filings. This paper examined legal regime of licensing patents applications and the problems that arises when patents are totally or partially rejected. It considered the solutions of comparative law, jurisprudence and commercial practices. Because of the importance of the topic for research institutions, companies and universities, it is recommended that the law, guidelines of good practices, model standards and private contracts provide it some answers to the problem.

PALABRAS CLAVE

Derecho de Patentes; Contratos de licencia; Patentes en trámite; Solicitudes de Patentes

KEY WORDS

Patent Law; Licenses; Patent Application; Licensing Patent Pending

Introducción

A nivel global, se registra un incremento significativo en el número y en la complejidad de las solicitudes de patentes que se presentan a consideración de las autoridades. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante OCDE u OECD por sus siglas en inglés), este incremento se traduce en demoras administrativas y períodos de pendencia cada vez más largos.¹ La acumulación sucesiva de patentes en trámite puede generar incertidumbre, dado que no es posible identificar cuáles invenciones serán efectivamente protegidas por el sistema de patentes y cuáles serán descartadas. Se ha dicho que las causas de este fenómeno son variadas, e incluyen la globalización y expansión de la geografía de los mercados —donde la misma invención es examinada al mismo tiempo por distintas oficinas de patentes—; la expansión de economías —como China, Japón y Corea— que generan ingresos masivos de solicitudes, y la creciente complejidad de los tipos de tecnología que reclaman protección del sistema.²

La expansión de este mercado de patentes en trámite ha generado varias situaciones problemáticas para el derecho. En primer lugar, el aprovechamiento de las debilidades del sistema para mantener inciertas a las reivindicaciones y así fortalecer, con prácticas desleales, posiciones de mercado. En segundo lugar, la suerte que corren los contratos de licencia y las regalías cuando las reivindicaciones son rechazadas de forma total o parcial por parte de las oficinas de patentes.

El aprovechamiento de las debilidades del sistema incluye el uso estratégico de las patentes divisionales, el llamado *patent flooding* y las prácticas disuasivas de entrada al mercado (*entry deterrence*). En este panorama, muchos actores del mercado prefieren pagar regalías por explotar una invención incierta o precaria antes que enfrentar el riesgo de una demanda por violar una patente. Esto representa un obstáculo para cual-

- 1 OECD. *Competition, Patents and Innovation II*. Policy Roundtables. 2009. Salvo que se indique lo contrario, las traducciones de las normas, fallos y documentos que se citan en este trabajo son producto de los autores.
- 2 Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI o WIPO por sus siglas en inglés), en 2015 la oficina de patentes de China recibió 1.101.864 solicitudes. Esa cifra prácticamente equivale a la cifra de solicitudes de las siguientes tres oficinas de la lista juntas: Estados Unidos de América (589.410), Japón (318.721) y República de Corea (213.694). OMPI. Informe PR/2016/802. Ginebra, 23 de noviembre de 2016

quier sistema jurídico que pretenda orientarse hacia la promoción de la innovación y la defensa de la competencia.

Año	Solicitadas Global	Concedidas Global	Solicitadas Argentina	Concedidas Argentina
2000	1.377.400	517.600	6.636	1.587
2001	1.457.000	538.200	5.779	1.233
2002	1.444.000	560.800	4.861	911
2003	1.484.000	621.000	4.557	1.367
2004	1.574.200	627.900	4.602	840
2005	1.702.800	633.900	5.269	1.798
2006	1.791.000	755.400	5.617	2.922
2007	1.874.200	777.100	5.743	2.769
2008	1.929.200	782.300	5.582	1.214
2009	1.855.200	815.200	4.976	1.354
2010	1.977.000	915.700	4.717	1.366
2011	2.158.100	1.002.600	4.821	1.291
2012	2.356.700	1.138.600	4.813	932
2013	2.564.900	1.175.400	4.772	1.297
2014	2.680.900	1.179.800	4.682	1.360
2015	2.888.800	1.241.100	4.125	1.559

Cuadro 1. Cantidad de patentes solicitadas y concedidas en el mundo y en Argentina

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Centro de Estadísticas de la OMPI

Pese a la incertidumbre que las escolta, las patentes en trámite tienen un valor económico apreciable. La OCDE ha dicho que todo lo que se desconoce respecto de su suerte —cuándo se concederá, con qué alcance, o si llegará a existir alguna vez—, lejos de desalentar su utilización, puede fortalecerla.³

3 OECD. *Competition, Patents and Innovation II*. Policy Roundtables. 2009. La incertidumbre respecto de las invenciones que serán efectivamente protegidas por el sistema de patentes provoca distintas respuestas en los operadores del sistema. A través del contrato de licencia se comercia con derechos tecnológicos, a través de las licencias cruzadas y los *patent pools* se evitan las con-

En este contexto, las solicitudes de patentes y las licencias se convierten en instrumentos para financiar la innovación.⁴ La política pública apunta a que los centros de investigación y las universidades licencien invenciones que puedan convertirse en productos y servicios.

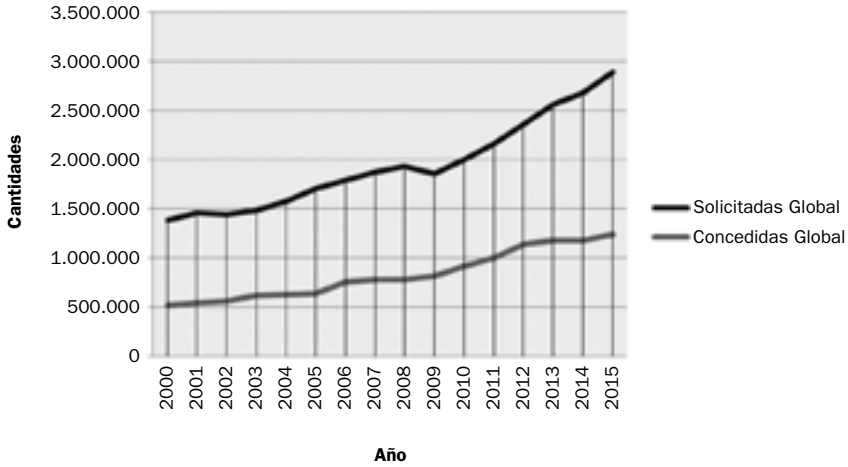


Gráfico 1. Comparativa Global

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Centro de Estadísticas de la OMPI

Como podemos apreciar en el Gráfico 1 (nivel global), en el período 2000–2015 se registró un incremento en las cantidades de solicitudes presentadas y de solicitudes concedidas, individualmente consideradas, y un incremento sostenido de la diferencia total entre ambas cantidades.

El porcentaje acumulado de aumento en las solicitudes de patentes para el período mencionado fue de 76,85 %, registrándose decrecimientos respecto del período anterior solamente en los años 2002 y 2009.⁵ El porcentaje

traversias legales. HARHOFF, Dietmar. «*The role of patents and licenses in securing external finance for innovation*» en *EIB Papers*, Volume 14, N° 2, pp. 74–97, 2014.

4 HARHOFF, Dietmar. «*The role of patents and licenses in securing external finance for innovation*» en *EIB Papers*, Volume 14, N° 2, pp. 74–97, 2014.

5 Con los siguientes porcentajes desagregados, año por año respecto del anterior: 2001: 5,78 %; 2002: -0,89 %; 2003: 2,77 %; 2004: 6,08 %; 2005: 8,17 %; 2006: 5,18 %; 2007: 4,65

acumulado de aumento en las patentes otorgadas para el período mencionado fue de 92,08 %, sin decrecimientos registrados respecto de períodos anteriores, y con importantes picos positivos en 2006, 2010 y 2012.⁶

Respecto de la variación en la diferencia entre ambas cantidades durante el período 2010–2015, representativas del universo de solicitudes no aprobadas, se registra un porcentaje acumulado de aumento de 69,47 %, con importantes picos de crecimiento en 2005 y 2013 y una apreciable caída sólo en 2009.⁷ Además de 2009, también registraron un porcentaje negativo en este rubro los años 2002, 2003 y 2006.

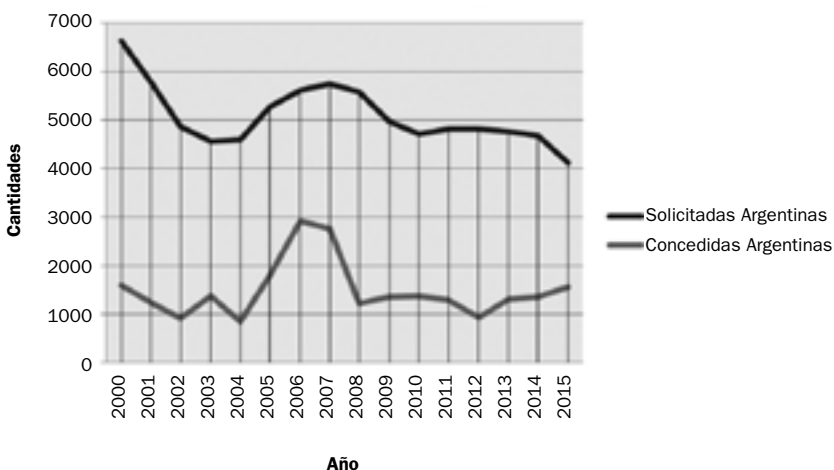


Gráfico 2. Comparativa Argentina

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Centro de Estadísticas de la OMPI

%; 2008: 2,93 %; 2009: -3,84 %; 2010: 7,64 %; 2011: 8,07 %; 2012: 9,20 %; 2013: 8,83 %; 2014: 4,52 %; 2015: 7,75 %

6 Con los siguientes porcentajes desagregados, año por año respecto del anterior: 2001: 3,98 %; 2002: 4,20 %; 2003: 10,73 %; 2004: 1,11 %; 2005: 0,96 %; 2006: 19,17 %; 2007: 2,87 %; 2008: 0,67 %; 2009: 4,21 %; 2010: 12,33 %; 2011: 9,49 %; 2012: 13,56 %; 2013: 3,23 %; 2014: 0,37 %; 2015: 5,20 %

7 Detalle de los porcentajes desagregados, año por año respecto del anterior: 2001: 6,86 %; 2002: -3,87 %; 2003: -2,29 %; 2004: 9,65 %; 2005: 12,96 %; 2006: -3,12 %; 2007: 5,94 %; 2008: 4,54 %; 2009: -9,32 %; 2010: 3,97 %; 2011: 6,86 %; 2012: 5,42 %; 2013: 14,07 %; 2014: 8,03 %; 2015: 9,77 %

Como podemos apreciar en el Gráfico 2 (Argentina), en el período 2000–2015 las cantidades de solicitudes presentadas y de solicitudes concedidas experimentaron oscilaciones apreciables, en su consideración individual, y en la diferencia total entre ambas cantidades.⁸

El porcentaje acumulado de decrecimiento en las solicitudes de patentes para el período mencionado fue de -42,18 %, registrándose un aumento significativo respecto del período anterior solamente en el año 2005.⁹ El porcentaje acumulado de aumento en las patentes otorgadas para el período mencionado fue de 116,02 %, con decrecimientos marcados en 2001, 2002, 2004, 2008 y 2012, y con picos positivos en 2003, 2005, 2006, 2013 y 2015.¹⁰

Respecto de la variación en la diferencia entre ambas cantidades durante el período 2010–2015, representativas del universo de solicitudes no aprobadas, se registra un porcentaje acumulado de decrecimiento de -44,15 %, con picos de crecimiento en 2004 y 2008 y disminuciones apreciables en 2003, 2006, 2009 y 2015.¹¹

La negociación de las patentes en trámite. Cuestiones generales

Conforme a lo expuesto, podemos entender que una parte de las licencias que se negocian en el mercado tiene por objeto patentes en trámite, es decir, solicitudes cuyos pliegos reivindicatorios ya fueron presentados ante las autoridades administrativas, pero que todavía no han sido resueltos.

La mayoría de las organizaciones públicas dedicadas a la investigación negocia un pequeño número de licencias en comparación con las gran-

8 Para un análisis de las aristas comprometidas en este fenómeno véase «Análisis del patentamiento argentino entre 2008 y 2012» (Julio 2014). Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Secretaría de Planeamiento y Políticas.

9 Con los siguientes porcentajes desagregados, año por año respecto del anterior: 2001: -12,91 %; 2002: -15,89 %; 2003: -6,25 %; 2004: 0,99 %; 2005: 14,49 %; 2006: 6,60 %; 2007: 2,24 %; 2008: -2,80 %; 2009: -10,86 %; 2010: -5,20 %; 2011: 2,20 %; 2012: -0,17 %; 2013: -0,85 %; 2014: -1,89 %; 2015: -11,90 %

10 Con los siguientes porcentajes desagregados, año por año respecto del anterior: 2001: -22,31 %; 2002: -26,12 %; 2003: 50,05 %; 2004: -38,55 %; 2005: 114,05 %; 2006: 62,51 %; 2007: -5,24 %; 2008: -56,16 %; 2009: 11,53 %; 2010: 0,89 %; 2011: -5,49 %; 2012: -27,81 %; 2013: 39,16 %; 2014: 4,86 %; 2015: 14,63 %

11 Detalle de los porcentajes desagregados, año por año respecto del anterior: 2001: -9,96 %; 2002: -13,11 %; 2003: -19,24 %; 2004: 17,93 %; 2005: -7,74 %; 2006: -22,36 %; 2007: 10,35 %; 2008: 46,87 %; 2009: -17,08 %; 2010: -7,48 %; 2011: 5,34 %; 2012: 9,94 %; 2013: -10,46 %; 2014: -4,40 %; 2015: -22,76 %

des empresas. En este número, es cada vez más común que las licencias se otorguen sobre patentes en trámite o sobre invenciones no patentadas (materiales biológicos, *know-how*, etc.). Se ha dicho que la tendencia por parte de las organizaciones públicas de licenciar tecnologías en etapas tempranas obedece a la necesidad de las mismas de conseguir recursos del sector privado para desarrollar completamente sus proyectos.¹²

En esa tesitura, se entiende que este negocio le permite al licenciante anticipar las ventajas económicas de su invención antes de conseguir la patente, y le permite al licenciatarario obtener una ventaja temporal sobre sus competidores en la explotación. Los contratos de licencia permiten acceder a *know how* y a información confidencial no revelada en la solicitud de patente, y a mejoras tecnológicas, que pueden ser o no patentables.

Sin embargo, la relación jurídica entre licenciante y licenciatarario está sometida a una vicisitud especial: que la patente se deniegue totalmente o se conceda sobre un pliego reivindicatorio menor al presentado. La frustración del derecho a la patente abre interrogantes respecto de los efectos que dicha vicisitud produce sobre el negocio celebrado, v.g. la situación contractual de las partes hacia el futuro, la revisión con carácter retroactivo de efectos ya producidos, la causa de los pagos y regalías obtenidos por el licenciante durante el tiempo intermedio, la situación de contratos accesorios y conexos, las transferencias de *know how*, asesorías técnicas y secretos comerciales que fueron necesarios para que el licenciatarario explote ese conocimiento, el régimen de mejoras, etcétera.

Los acuerdos de licencia sobre solicitudes de patentes pueden contener cláusulas especiales que ecualicen los intereses comerciales de las partes con la suerte que corre el pliego reivindicatorio, por ejemplo, cláusulas especiales de decrecimiento de regalías, o cláusulas relativas al régimen del *know-how* y los secretos comerciales que se revelan durante la relación.

En la práctica, es difícil encontrar contratos de licencia que no estén vinculados a otros negocios que funcionen en el marco de redes institucionales más extensas. En estos mercados, el poder negocial de los pequeños inventores y las pequeñas empresas —e incluso el de muchas universidades y centros públicos de investigación— es menor al de las grandes empresas multinacionales. Por ejemplo, las oficinas universitarias de transferencia de tecnología, para captar fondos o desarrollar sus proyectos, acostumbran a conceder licencias sobre solicitudes de patentes, y pue-

12 OECD. *Turning Science into Business. Patenting and licensing at public research organisations*. 2003.

den pedir al licenciatarlo que abone los costos de la patente. Como la concesión de licencias sobre solicitudes de patentes requiere la reunión de circunstancias técnicas y económicas bastante especiales, no es una práctica común para pequeños inventores o emprendedores individuales.

En un informe de 2003, la ex Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (en adelante SECyT) estimaba que a la hora de evaluar la patentabilidad de una invención con potencial comercial había varios caminos. El primero, una evaluación de mercado dirigida por un experto. El segundo, interactuar con los potenciales interesados antes o en paralelo al trámite de solicitud.

En muchas instituciones públicas y, naturalmente, en el sector privado, esta práctica es la común. La estrategia de patentamiento está condicionada a una intervención previa de los actores empresariales que pueden poner en práctica efectivamente la invención. Entonces se hacen convenios de confidencialidad, bajo los que se transmite cierta información, y luego el análisis de patentabilidad y el comercial. Posteriormente, si se obtiene un resultado positivo, se inicia el trámite de la solicitud de patente en el país y, en su caso, en el exterior.¹³

Licencias sobre patentes en trámite: aspectos jurídicos

En el contexto descrito, cabe preguntarse si el abordaje legal de las licencias sobre patentes en trámite se corresponde con las particularidades económicas y técnicas de esta operatoria. En el campo de la propiedad industrial, se distingue el «derecho a la patente» de la patente como «objeto de actos jurídicos». En el primer caso, la patente otorga a su titular un derecho exclusivo sobre una invención, de contenido esencialmente negativo, que impide a los terceros su explotación o utilización sin autorización. En el segundo caso, la patente aparece como objeto de actos y negocios jurídicos, v.g. la cesión, el otorgamiento en garantía, las licencias, etcétera.

El negocio de licencia sobre patentes en trámite pertenece a la segunda categoría. Es un contrato que tiene por objeto la explotación de una solicitud de patente, y que está sometido a una vicisitud especial: que la patente se conceda o se deniegue total o parcialmente. El presupuesto jurídico del

13 Para mayor detalle véase SECyT. *Derechos de Propiedad Intelectual en los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología*. 2003, p. 23.

contrato de licencia es la existencia de un derecho exclusivo sobre una invención, lo cual explica que el licenciante se obligue a no accionar contra el licenciatarlo. En estos términos, cuando la solicitud se deniega, no habrá *ius excluendi* que sustente el pago de un precio por la abstención.

En la doctrina y en el derecho comparado se utilizan indistintamente las nomenclaturas «licencias sobre patentes en trámite», «licencias de solicitudes de patentes» o «licencias sobre patentes pendientes» (*patent application licensing, patent pending licensing*).

La caracterización de la figura requiere dilucidar dos cuestiones, que están relacionadas: si el objeto del contrato es una cosa futura y si la vicisitud especial que lo acompaña durante su vida jurídica opera como condición resolutoria.

El negocio de licencia sobre patentes en trámite se distingue del contrato de licencia sobre patente futura en tanto en éste el licenciante se obliga a licenciar las patentes que pueda obtener en el futuro. En el contrato de licencia sobre patente en trámite el objeto de la obligación está determinado, pero el derecho que se tiene sobre el mismo es precario y condicional. En el contrato de licencia sobre patente futura el objeto de la obligación nace indeterminado, y el derecho sobre el mismo depende de la existencia misma de la invención. No obstante estas diferencias, en ambos casos el licenciatarlo tiene un derecho en expectativa, que se gradúa en función de la determinación que ha alcanzado la invención en el proceso inventivo.

En Argentina, la facultad de otorgar licencias surge de la Ley 24481, Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que en su artículo 8º dispone que «el derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus causahabientes quienes tendrán derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia». La misma ley regula los contratos de licencia en los artículos 38-40, disponiendo que el titular del derecho a la patente, salvo acuerdo en contrario, puede otorgar la explotación a más de un licenciatarlo o hacerla por sí mismo (artículo 39) y otorga al licenciatarlo el derecho de ejercitar las acciones legales que corresponden al titular de los inventos cuando éste no lo hiciera por sí mismo (artículo 40).¹⁴

14 El artículo 37 de la Ley 24481 dispone que la patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y podrán ser objeto de licencias, en forma total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la legislación. Para que la cesión tenga efecto respecto de tercero deberá ser inscrita en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. El artículo 38 expresa que los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción,

No obstante lo expuesto, la Ley 24481 no contiene previsiones para las licencias que tienen por objeto patentes en trámite, por lo que en este punto debemos recurrir al auxilio de otras normas de derecho privado.

Para Cabanellas de las Cuevas, cuando se otorga una licencia sobre una patente ya solicitada pero aún no obtenida, estaríamos en presencia de un contrato sobre cosa futura. Dice el autor que «tal contrato es en principio válido, en tanto se aclare al tiempo de la contratación que la patente aún no fue otorgada».¹⁵

Tal interpretación encontraba fundamento normativo en los artículos 1168, 1172, 1173 del Código Civil de Vélez Sarsfield, que disponía que la cosa futura podía ser objeto del contrato (artículo 1168) y que en ese caso «la promesa de entregarlos está subordinada al hecho, “si llegase a existir”, salvo si los contratos fuesen aleatorios» (artículo 1173). El Código Civil y Comercial vigente dispone que «los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir, excepto que se trate de contratos aleatorios» (artículo 1007). En esta posición, hay determinación del objeto, y validez del contrato si el licenciataria conoce que la patente aún no fue otorgada. A esto, Cabanellas de las Cuevas agrega el carácter aleatorio del negocio, entendiendo que cuando el licenciataria acepta el riesgo de no otorgamiento de la patente, las ventajas y las pérdidas para las partes dependen de un acontecimiento incierto (art. 968 CCyC).¹⁶

De esta manera, la suerte del contrato de licencia está sujeta a una vicisitud especial: que la patente se deniegue de forma total o parcial. Desde las normas vigentes, pueden distinguirse varias opciones para encuadrar este problema.

En una primera hipótesis, la vicisitud opera como condición resolutoria y obliga al licenciante a restituir las regalías percibidas en el tiempo intermedio (art. 348 CCyC). En esta lectura, se entiende que este hecho condicional es resolutorio y retroactivo, que los pagos realizados en el tiempo intermedio carecen de causa e importan un enriquecimiento indebido del licenciante. Avalan esta posición que la causa es un elemento esencial de

comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciataria, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias, o cualquier otra de las conductas tipificadas en la Ley 22262 o la que la modifique o sustituya.

15 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado*. Heliasta. Buenos Aires. 1994, p. 195.

16 *Ibíd.*

las obligaciones (art. 726 CCyC), que no se presume la existencia de la obligación, y que si hay dudas respecto de su existencia o extensión la interpretación debe ser restrictiva (art. 727 CCyC). Sin patente no hay derecho exclusivo (art. 4 Ley 24481) y, por lo tanto, los conocimientos licenciados pertenecieron en todo momento al dominio público.

En una segunda hipótesis, la denegación total o parcial opera como condición resolutoria, pero no opera con carácter retroactivo ni obliga, en principio, a la restitución de las regalías. A diferencia de lo que sucedía en el régimen del Código Civil de Vélez Sarsfield, el Código Civil y Comercial vigente dispone que, salvo pacto en contrario, la condición resolutoria no opera retroactivamente (art. 346 CCyC). Se entiende que las regalías se pagan como contraprestación de la ventaja temporal obtenida en la explotación y no como derivación de un derecho de exclusividad sobre la invención. Por esta razón, se deberá alegar enriquecimiento sin causa o un pago indebido para poder exigir la repetición de lo pagado en el tiempo intermedio (arts. 1794 y 1796 CCyC).

También es posible pensar en otras opciones. Por ejemplo, que la denegación total o parcial de la patente importa una novación objetiva en la causa por una modificación esencial en las condiciones de la obligación originaria (art. 933 CCyC). En esta tesitura, como la nueva obligación tiene como causa fuente a la novada, se mantiene una vinculación funcional entre ambas (arts. 938 y 939 CCyC). La novación de la causa puede evitar algunos efectos indeseados de la extinción total de la obligación, y facilitar la reconducción obligacional hacia un negocio más adecuado a la situación de las partes, como un contrato de asesoría comercial, de desarrollo tecnológico, de *know how*, etc. Será crucial que la voluntad de novar (art. 934 CCyC) surja expresa o tácitamente de la conducta de las partes, v.g. que el licenciatarario continúe pagando regalías, que el licenciante continúe prestando asesoría técnica, etcétera.

Dado que no es posible inferir una respuesta única y general a este problema desde las normas vigentes so riesgo de llegar a conclusiones arbitrarias, se impone una exploración de normas de derecho comparado, jurisprudencia existente y de algunas prácticas comerciales usuales en estos mercados.

La figura en el derecho comparado

En el derecho comparado existen ordenamientos que prevén expresamente la posibilidad de licenciar solicitudes de patentes.

En el ámbito europeo rige el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) o Convenio de Múnich, firmado el 5 de octubre de 1973, que en su artículo 73 (Licencia Contractual), perteneciente al capítulo IV (De la solicitud de patente europea como objeto de propiedad), dispone que «una solicitud de patente europea podrá ser, total o parcialmente, objeto de licencias para la totalidad o parte de los territorios de los Estados contratantes designados». Ello se complementa con disposiciones del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea, que dedica el capítulo III a regular los procedimientos de inscripción de las transferencias, licencias y otros derechos sobre solicitudes de patentes. En lo que a este trabajo respecta, la Regla 23 del Reglamento dispone que la licencia de una solicitud de patente europea debe inscribirse en el Registro Europeo de Patentes a petición de cualquier interesado, mediante la presentación de los documentos acreditativos y que la petición no se considerará presentada hasta que se haya efectuado el pago de una tasa de administración.

En Inglaterra, la *Patent Act* de 1977, en su apartado 30 inciso 1º, explica que cualquier patente o solicitud de patente es propiedad personal, por lo que cualquier patente, o solicitud o derecho derivado de ella, puede ser transferido, creado u otorgado de acuerdo con las disposiciones de la Ley.

En Suiza, la *Federal Act* de 1954, dedicada a las patentes de invención, establece en su artículo 34 que tanto el solicitante de la patente como el titular de la patente puede conceder a terceros el derecho a utilizar la invención (otorgamiento de licencias).

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 de México (reformada en 2016) dispone en su artículo 62 que los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Sin embargo, para que la transmisión de derechos o gravamen pueda producir efectos en perjuicio de terceros deberá inscribirse en el Instituto.

En Uruguay, la Ley 17164 de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales prevé en su artículo 50 que el titular o solicitante de una patente podrá conceder licencias para la explotación del objeto de la misma, las que surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente. Similares disposiciones con-

tiene la Ley 1630/2000 de Patentes de Invenciones de la República del Paraguay, que en su artículo 36 establece que el titular o el solicitante de una patente podrán conceder licencia para la explotación de la invención. La licencia para la explotación de una invención tendrá efectos legales frente a terceros desde su inscripción en la Dirección de la Propiedad Industrial.

En Brasil, la Ley 9279 (1996) de Propiedad Intelectual dispone en su artículo 61 que tanto el titular de la patente como el solicitante pueden celebrar contrato de licencia, y, en su artículo 62, que el contrato debe ser registrado ante el INPI (Brasil) para que tenga efectos frente a terceros.

Especial atención en el tema merece la Ley española de Patentes 24/2015 del 24 de julio de 2015, dado que ha incorporado normas especiales para licencias otorgadas sobre solicitudes de patentes, que contribuyen a aclarar los derechos y obligaciones de las partes y el régimen de responsabilidad aplicable.

En primer lugar, el artículo 83 inciso 1 ha dispuesto expresamente que «tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo».

La ley incorpora en el artículo 84 un apartado sobre conocimientos técnicos. Se establece que quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. De forma correlativa, la ley establece que el adquirente o licenciario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

Se establecen asimismo reglas en materia de responsabilidad (arts. 85 y 104.3). La ley establece que cuando se retire o se deniegue la solicitud, se revoque la patente o se declare su nulidad, se aplicarán los efectos de la declaración de nulidad (remisión al artículo 104.3), a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el licenciante. Esto significa la vuelta de las cosas al estado anterior, y una eventual obligación de indemnizar daños y perjuicios (en este punto la ley exige mala fe del titular de la patente). Sin embargo, la norma establece que el efecto retroactivo de la nulidad no afectará «a) A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad; b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no

obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato» (el resaltado nos pertenece).

El precedente estadounidense: Aronson v. Quick Point Pencil co. 440 U.S. 257 (1979)

Este precedente resulta de interés por ser uno de los pocos que ha abordado la problemática y por el predicamento que ha logrado en la doctrina y jurisprudencia extranjera. En el caso, se celebró un contrato que concedía a la empresa Quick Point Pencil Co. el derecho exclusivo de vender un llavero diseñado por Jane Aronson, con una particularidad: al tiempo de celebrarse el contrato, la patente sobre el diseño del llavero estaba todavía pendiente (*patent application pending*). La empresa se comprometió a pagar a Aronson un royalty del 5 % del precio de venta. Se previó también que si la patente no se obtenía en los 5 años subsiguientes al contrato, el royalty se reduciría a la mitad, lo cual se cumplió.

Tiempo después, la patente sobre el llavero fue rechazada por la Oficina de Patentes. Los llaveros se seguían vendiendo en gran cantidad y las copias de los competidores no tardaron en aparecer. Sin embargo, en virtud del contrato, la empresa seguía pagando royalties aun luego de la fecha del rechazo definitivo de la patente. La empresa accionó ante la Corte de Distrito para que se declare la inaplicabilidad del acuerdo, sobre la base de la preeminencia de la ley federal de patentes. La Corte de Distrito confirmó la validez del contrato, pero la Corte de Apelaciones revirtió el decisorio, alegando que no se logró obtener la patente en el período de 5 años previsto, y que seguir pagando royalties sería contrario a la política federal que brega por el pleno y libre uso de las ideas en el dominio público. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció a favor de la validez del contrato.

La Corte Suprema estableció en este fallo que la ley federal de patentes no puede prevalecer sobre el derecho contractual de manera que excluya el cumplimiento del contrato (con cita a *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470. Pp. 440 U.S. 261–266).

Se argumentó su decisorio de la siguiente manera: Que el contrato no es inconsistente con los propósitos del sistema federal de patentes (1) de fomentar y recompensar la invención; (2) de promover la divulgación de las invenciones, estimular otras nuevas, y permitir al público practicar la

invención una vez que expire la patente; y (3) asegurar que las ideas del dominio público permanezcan allí para su libre uso

Se dijo en el caso que el contrato no evita que alguien copie el diseño del llavero, sino que exige a la empresa el pago de la contraprestación que prometió por el uso de un dispositivo nuevo que le permitió tomar posición en el mercado.

También que el contrato se corresponde con el principio que dice que un monopolio otorgado por una patente no puede ser utilizado para negociar sacando ventaja de ese monopolio (*Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29, 33), desde que la empresa, previendo la contingencia que la patente no sería otorgada en esos cinco años, redujo los royalties.

La Corte, en los considerandos, ofrece algunas explicaciones que complementan su decisorio. En uno de ellos expresó que las partes contrataron conociendo la pendencia de la solicitud de patente y la posibilidad de que la misma no se otorgue. La cláusula que reduce los royalties a la mitad si la patente no se consigue en un plazo determinado es prueba de ello. La empresa había asignado un valor a la explotación de la novedad que traía el dispositivo, con independencia de la patente. Por ello, la Corte entendió que las partes expresamente acordaron obligaciones alternativas para el caso que la patente no se otorgase.

Respecto de la facultad de las partes de celebrar estos acuerdos, el tribunal entendió que no hay incompatibilidades entre las leyes de patentes y los acuerdos contractuales que tienen por objeto patentes en trámite. Para la Corte, permitir a los inventores celebrar acuerdos eficaces que licencien sus inventos a cambio de regalías representa un incentivo adicional para la actividad.

También se dijo que el diseño del llavero no estaba en el dominio público antes de que la empresa consiga la licencia para fabricarlo. En la negociación, el licenciante reveló el diseño de forma confidencial. Si la empresa hubiese tratado de explotar el diseño violando esa confianza habría comprometido su responsabilidad. El diseño tomó contacto con el dominio público como resultado de la fabricación y venta que se hizo en virtud del acuerdo. Por ello, preguntarse qué curso de los acontecimientos hubiese producido los mejores réditos, para el tribunal trasunta una cuestión especulativa, dado que las partes resolvieron las incertezas con su acuerdo.

La Corte estadounidense no desconoce que una solicitud de patente en trámite le da al solicitante un poder adicional para negociar un acuerdo de regalías. El solicitante mantiene la expectativa de obtener un derecho

exclusivo para explotar su invento, y la otra parte estará prevenida respecto de las consecuencias legales de utilizar el invento durante el tiempo de vigencia de la patente.

Por esta razón, resulta crucial en estos casos conocer cuán probable consideraban las partes que la patente fuera finalmente obtenida. La experiencia y posición de las partes en el mercado de que se trate resulta un factor fundamental, dado que el conocimiento detallado de la actividad y la disponibilidad de información técnica se convierte en una ventaja que puede ser utilizada, tanto para lograr el mejor acuerdo como para aprovecharse de la inexperiencia de la contraparte. Cuando las partes incorporan cláusulas que prevén por ejemplo una reducción de las regalías luego de un tiempo sin obtener la patente, es porque consideran bastante probable la ocurrencia de la vicisitud, pero al mismo tiempo, estiman que dicha vicisitud no obsta al acuerdo. En este caso, la posibilidad de ser el primero en introducir un diseño novedoso al mercado resultó para el fabricante un elemento determinante de su interés, y aunque esta idea luego no reúna los requisitos necesarios para obtener una patente, no significa que el derecho de patentes tenga por sí mismo aptitudes derogatorias por sobre el derecho contractual.

Las prácticas comerciales en los mercados de patentes en trámite

Al margen de las posibles previsiones contractuales privadas, también debemos considerar que las solicitudes de patente se han convertido en un objeto preciado de la política pública de ciencia y tecnología. Como las solicitudes de patentes y las patentes concedidas sirven para poder comercializar el nuevo conocimiento obtenido «las solicitudes de patentes suelen utilizarse como indicador del nuevo conocimiento generado (o de la tasa de innovación de una economía)».¹⁷

La creciente participación del sector público en el mercado de patentes hizo aparecer en el ordenamiento algunas reglamentaciones especiales. Pueden citarse algunos ejemplos representativos.

17 CIECTI. Marcos regulatorios para la innovación: Propiedad Intelectual. Estudio sobre las patentes derivadas de conocimiento generado con fondos públicos en Argentina. Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia Tecnología e Innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agosto de 2015, p. 5.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) dispone de un instructivo para los potenciales licenciatarios de sus patentes o solicitudes de patentes (*License Application Instructions for Patents or Pending Patents*). Uno de los puntos destacados de este instructivo es la obligación del licenciatario de presentar al USDA un plan de negocios para comercializar la invención. En este plan se debe incluir una descripción de los productos que se espera obtener de la patente, una línea de tiempo con los objetivos a cumplir, las informaciones relativas al mercado, análisis de rentabilidad, proyecciones financieras, una descripción de los recursos actuales y futuros que se necesitan para explotar la patente, documentación que acredite la capacidad del solicitante para obtener los recursos necesarios, entre otros.

El plan de negocios se utiliza para ajustar las cláusulas del contrato de licencia, en especial la duración y las regalías, a las expectativas y necesidades comerciales de las partes. Dice la USDA que las licencias y las regalías se negocian caso por caso, y dependen de factores como el alcance de los derechos concedidos, el tamaño potencial del mercado, el tiempo y las inversiones necesarias para llevar el producto al mercado, etcétera.

El contrato tipo de licencias sobre patentes y patentes en trámite que utiliza la Agencia Espacial Europea (ESA) contiene también algunas cláusulas de interés. En primer lugar, un apartado que define lo que debe entenderse por mejora, patente y patente en trámite, *know how*, entre otros. En segundo lugar, cláusulas que suprimen la garantía del licenciante respecto de la validez y subsistencia futura de la solicitud de patente. En tercer lugar, que al extinguirse el contrato por cualquier causa, todos los derechos derivados del mismo se extinguen y el licenciatario debe cesar en la explotación comercial. A renglón seguido, se aclara que esta extinción no alcanza a las obligaciones que por su naturaleza están pensadas para sobrevivir al acuerdo, ejemplificando con algunas obligaciones del licenciatario, las cláusulas de secreto comercial, intercambio de información y *know how*, las cláusulas de garantía y responsabilidad, entre otras.

En las prácticas comerciales, como ya explicamos *ut supra*, son habituales las cláusulas de decrecimiento de regalías y las cláusulas que regulan el *know how* y los secretos comerciales revelados durante el proceso. Las cláusulas de decrecimiento de regalías, en particular, disponen que las regalías sufran reducciones totales o progresivas si la patente no se obtiene en un tiempo determinado. Las cláusulas de *know how* y secretos comerciales permiten conservar las regalías devengadas, y pueden generar responsabilidad para la parte que revele los secretos, independiente-

mente de la resolución o nulidad del contrato de licencia. En la práctica internacional, algunos operadores optan por comercializar las invenciones «pendientes» de patente como «secreto comercial». De esta manera, si la patente nunca se concede, el licenciatarario seguirá teniendo que pagar regalías por los secretos comerciales recibidos.

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, se entiende que al negociar el acuerdo de licencia las partes deben incorporar siempre una disposición que contemple el rechazo total o parcial de la solicitud de patente. Algunos operadores del mercado de patentes entienden que este ejercicio de autonomía privada deja ver que el objeto de estos acuerdos es el acceso temprano a una invención, por lo que la solicitud de patente brinda al licenciatarario la oportunidad de adelantarse a sus competidores en un mercado determinado.

En Argentina, podemos citar algunas iniciativas que abordan el problema tangencialmente. Mediante Resolución 483/2009, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas, creó el Programa Sumar Valor. El programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en materia de utilización y gestión de la propiedad intelectual y de actividades conexas como la transferencia y la difusión tecnológica.¹⁸ En el marco de este Programa, se elaboró una guía de buenas prácticas en 2013 y una norma modelo en 2016.

El artículo 18 de la norma modelo refiere a los contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual. Se establece que, para el licenciamiento, las instituciones de educación superior y los organismos de ciencia y tecnología deben tener en cuenta los siguientes aspectos: a. La preferencia al otorgamiento de licencias no exclusivas; b. La preferencia al otorgamiento de licencias a las pequeñas y medianas empresas nacionales y a empresas regionales; c. La preferencia al uso de la propiedad intelectual por las partes en beneficio económico del país y la región; d. La posibilidad de celebrar acuerdos con el Estado, irrevocables y libres de regalías, para hacer

18 Son objetivos del programa: 1) Promover la adecuada apropiabilidad de los resultados de desarrollo e innovaciones de empresas e instituciones argentinas, sobre la base del uso pertinente de la propiedad intelectual. 2) Fortalecer los procesos de difusión tecnológica en el entramado socio-productivo, basados en la información de las tecnologías patentadas. 3) Potenciar las capacidades institucionales, y su adecuada distribución territorial, en materia de gestión de la propiedad intelectual y de la transferencia de tecnología. 4) Incentivar el desarrollo y difusión de herramientas y metodologías que promuevan la transferencia de tecnologías del sistema científico-tecnológico a las empresas y al Estado, y entre las empresas entre sí (MINCYT, Resolución 483/2009).

uso de la propiedad intelectual con fines de salud, seguridad y necesidades de emergencia nacional.¹⁹

La guía de buenas prácticas contiene disposiciones sobre licencias que incluyen los lineamientos para la negociación, los contenidos mínimos del acuerdo y la estructura básica del plan de negocios. En los lineamientos de negociación se hace mención al tipo de propiedad que abarca la licencia, a la base para el cálculo de regalías y a los requerimientos de confidencialidad. En los contenidos mínimos del acuerdo se recomienda incluir definiciones de los conceptos clave (v.g. «producto a licenciar»). En los términos del licenciamiento se recomienda incluir una cláusula de concesión que describa el alcance de la licencia que se otorga. También disposiciones que gobiernen el alcance de la confidencialidad, el alcance de la asistencia del licenciador, las condiciones de pago, la forma de calcular las regalías, las obligaciones del licenciatarario, el régimen de incumplimiento, responsabilidad, garantía y un régimen de terminación del acuerdo.²⁰ No obstante lo expuesto, por la importancia práctica que tienen las solicitudes de patentes en los mercados hubiese sido deseable contar en la guía con previsiones especiales para esta figura.

Conclusiones provisorias

De este recorrido por el derecho comparado, la jurisprudencia y las prácticas comerciales pueden extraerse algunas conclusiones provisorias respecto de los contratos de licencia sobre solicitudes de patentes.

En primer lugar, que el tipo de actores e intereses comerciales que este negocio involucra hace que en la práctica la licencia no se presente de manera pura y aislada.

En segundo lugar, que esta complejidad obliga a interpretar el contrato teniendo en cuenta el contexto obligacional en conjunto y la equidad del negocio. En muchos casos las regalías no se traducen como el precio del

19 Programa Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual y de la Transferencia Tecnológica «Sumar Valor». Norma modelo sobre protección y comercialización de los resultados de las actividades de enseñanza, investigación y/o extensión. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 1ª. ed. Buenos Aires. 2016.

20 Programa Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual y de la Transferencia Tecnológica «Sumar Valor». Guía de buenas prácticas en gestión de la transferencia de tecnología y de la propiedad intelectual en instituciones y organismos del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 2013.

ius excluendi, sino como el precio de un paquete tecnológico más amplio. En ausencia de normas imperativas, las cláusulas de las partes que definan el alcance de los términos utilizados, que declaren los fines que persigue el negocio y que contemplen los efectos de la denegación total o parcial de la patente, son cruciales para la buena marcha del negocio. Ante la denegación total o parcial de la patente parece existir una preferencia por mantener los efectos producidos en el tiempo intermedio de la licencia, especialmente en cuanto a regalías. Que la patente es un régimen de excepción, y debe interpretarse restrictivamente, dado que el conocimiento es un bien del dominio público. Por ello, es importante evitar que estas licencias sirvan para alentar prácticas comerciales abusivas y monopólicas que atenten contra el interés general.

Por la importancia que tiene el tema para las instituciones de investigación y las universidades, sería recomendable que la normativa nacional regule los aspectos problemáticos de las licencias sobre solicitudes de patentes, como ya sucede en la Ley española de Patentes 24/2015 del 24 de julio de 2015. Lo propio podría hacerse respecto de las guías y normas modelo que buscan orientar las prácticas de las instituciones y empresas comprometidas en el sistema científico–tecnológico.

Referencias bibliográficas

- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. (1994). *Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado*. Buenos Aires: Heliasta.
- CIECTI. Marcos regulatorios para la innovación: Propiedad Intelectual. Estudio sobre las patentes derivadas de conocimiento generado con fondos públicos en Argentina. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agosto de 2015.
- ESA. *Patent licence agreement for research concerning non space use*. 2014. Disponible en HYPERLINK «<http://emits.sso.esa.int/emits-doc/ESTEC/News/CallForInterest-ESA-Inventions/PatentResearchLicenceAgreement05.02.2014.doc>» <http://emits.sso.esa.int/emits-doc/ESTEC/News/CallForInterest-ESA-Inventions/PatentResearchLicenceAgreement05.02.2014.doc>
- HARHOFF, D. «The role of patents and licenses in securing external finance for innovation». *EIB Papers*, Vol. 14, N° 2, pp. 74–97, 2014. European Investment Bank.
- OECD (2003). *Turning Science into Business. Patenting and licensing at public research organisations*.
- (2006). *Competition, Patents and Innovation. Policy Roundtables*. Disponible en <http://www.oecd.org/daf/competition/39888509.pdf>
- (2009) *Competition, Patents and Innovation II. Policy Roundtables*. Disponible en <http://www.oecd.org/dataoecd/26/33/45019987.pdf>
- OMPI. *Informe PR/2016/802*. Ginebra, 23 de noviembre de 2016.
- Programa Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual y de la Transferencia Tecnológica «Sumar Valor» (2016). Norma modelo sobre protección y comercialización de los resultados de las actividades de enseñanza, investigación y/o extensión. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 1a ed. Buenos Aires.
- (2013). Guía de buenas prácticas en gestión de la transferencia de tecnología y de la propiedad intelectual en instituciones y organismos del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
- SECyT (2003). *Derechos de Propiedad Intelectual en los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología*.
- USDA (2008). *License Application Instructions for Patents or Pending Patents*. Disponible en: <https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/00000000/LicensingInfo/InstructionsforPatents.3.17.08.pdf>
- WEST, J. «Competitive Implications of the Pending Patent Backlog. WIPO Roundtable on Intellectual Property and Competition Law». *Código WIPO/IP/NYC/11*. 6 de junio a 7 de junio de 2011. Nueva York, Estados Unidos de América.

Gonzalo Bailo

Abogado, UNL. Becario doctoral, CONICET.
Docente de Derecho de las Obligaciones
y Responsabilidad Civil, Investigador del
Centro de Investigaciones, UNL.

Rubén Romano

Abogado, Magister en Derecho de Propie-
dad Intelectual, Agente de la Propiedad
Industrial, Profesor de Derecho Comercial II
y de Derecho Empresario, Investigador del
Centro de Investigaciones, UNL.

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO

Gonzalo Bailo y Rubén Romano

«CONTRATOS DE LICENCIA SOBRE PATENTES EN TRÁMITE. ANÁLISIS DE SU RÉGIMEN JURÍDICO», en *Papeles del Centro de Investigaciones*, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNL, publicación semestral, año 7, número 18, Santa Fe, República Argentina, 2017, pp. 9–30.