

## CESIONES Y LICENCIAS CONTRACTUALES

### PATENTE Y MODELO DE UTILIDAD

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

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

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes dedica a esta materia el capítulo II del Título VIII de la Ley rubricado sobre “*Transferencias, licencias y gravámenes*”.

#### a) Cesiones.-

*¿Qué son?*

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

*Diferencia entre cesión y cambio de nombre*

La solicitud de inscripción de cambio de nombre no supone una modificación en la titularidad del derecho, sino en el nombre del solicitante o titular.

*¿Para qué sirve su inscripción en la Oficina?*

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

Ahora bien, la inscripción en la Oficina de una cesión evita las “dobles ventas” así como las ventas por quien no es titular de derechos.

*No puede inscribirse la cesión de un derecho*

No podrá acordarse la inscripción de cesión en aquellos casos en los que el derecho no se encuentre en vigor, se encuentre embargado, en situación de concurso voluntario o necesario

o tenga inscrita una limitación de la capacidad de disponer de su titular. Tampoco será posible inscribir la cesión del derecho cuando conste inscrita una acción reivindicatoria.

*Documentación*

Para la inscripción o cancelación de cesión de una patente o modelo de utilidad deberá presentarse al menos la siguiente documentación:

- Solicitud de inscripción de transmisión (cesión) de invenciones (3002X)
- Certificado de Transferencia de invenciones (5304X) o Documento de Transferencia de Invenciones (5307X)
- Si el solicitante no actúa en su propio nombre deberá aportar poder de representación
- Solicitud de cancelación de transmisión (cesión) (5532X)

Simultáneamente el solicitante de la inscripción o cancelación deberá proceder, en cada caso, al pago de la tasa correspondiente, una por cada expediente, según se trate, de transferencias o de cesiones o modificaciones. Las tarifas vigentes se encuentran disponibles en la página web de la oficina [www.oepm.es](http://www.oepm.es).

*Procedimiento de inscripción de cesiones*

El procedimiento de inscripción o cancelación se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción o cancelación de cesión y, a

continuación, prosigue con un examen para determinar la existencia de defectos en la documentación. Si la Oficina aprecia defectos, se declarará suspenso y se notificará al interesado para que subsane los defectos señalados en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el BOPI. Transcurrido el plazo de dos meses para subsanar defectos, si los hubiera, la Oficina resolverá la solicitud de inscripción de cesión concediendo o denegando la inscripción o cancelación.

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

#### **b) Licencias.-**

*¿Qué son?*

Mediante un contrato de licencia el titular del derecho de patente o de modelo de utilidad (licenciante) podrá autorizar la explotación de la invención a un tercero (licenciario), a cambio del pago de una contraprestación, denominada regalía, y bajo unas condiciones determinadas, en particular en relación a las facultades, a la duración y al territorio de aplicación. Dicha autorización podrá ser en exclusiva (licencia exclusiva) o en concurrencia con otros licenciarios (licencia no exclusiva).

*¿Para qué sirve su inscripción en la Oficina?*

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

*No puede inscribirse una licencia*

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

*Documentación*

Para la inscripción o cancelación de una licencia de patente o de modelo de utilidad deberá

presentarse al menos la siguiente documentación:

- Solicitud de inscripción de licencia y otros derechos (3404X)
- Certificado de licencia/sublicencia de invenciones (3305X) o Documento de licencia/sublicencia de invenciones (3306X)
- Si el solicitante no actúa en su propio nombre deberá aportar poder de representación
- Solicitud de inscripción de cancelación de licencia y otros derechos (3405X)

Simultáneamente, el solicitante deberá proceder al pago de una tasa de transferencias o de cesiones o modificaciones por cada derecho o solicitud afectada.

*Procedimiento*

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

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