

ASPECTOS LEGALES DE LA CESIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES



Completamos el círculo de la innovación | *Finishing the circle of R&D*



MECANISMOS DE TRANSFERENCIA

Licencia contractual de derechos:

- Patente / Modelo de Utilidad
- Diseño industrial (dibujo o modelo industrial)
- Know-how

Cesión de derechos (en sentido estricto):

- Patente / Modelo de Utilidad
- Diseño industrial (dibujo o modelo industrial)
- Know-how





LICENCIAS - REGULACIÓN:

- De **patente y modelo de utilidad**: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad.
- De **diseños (dibujos/modelos)** industriales: Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre, de 2001 sobre los diseños o modelos comunitarios.
- **Know-how** – regulación dispersa.





LICENCIAS DE PATENTE, MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑO

TIPOS

- Exclusivas / no exclusivas – presunción de no exclusividad.
- Totales / parciales.
- Gratuita / onerosa.
- Cesiones de licencias / sublicencias - presunción de que no se puede sublicenciar.
- Recíprocas o cruzadas.
- Complejas o mixtas.





LICENCIA DE KNOW HOW

- El titular comunica a un tercero sus conocimientos y le autoriza a emplearlos de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.
- **Modalidades**: similar a la licencia de patente.
- Elemento esencial: **CONFIDENCIALIDAD**





LICENCIA DE KNOW HOW

OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE:

- Comunicación del know-how objeto del contrato. Puede implicar entrega de materiales.
- Concesión de derecho de explotación de conocimientos suministrados, con o sin limitaciones territoriales u objetivas.
- Responde de titularidad y disponibilidad del know-how – ¿responde de la utilidad del know-how?
- Prestación de asistencia técnica + formación de personal.
- Obligación de actualizar los conocimientos suministrados.
- Pacto de exclusiva o de licencia única.
- Si hay transmisión de bienes (máquinas, herramientas, instalaciones, etc.): saneamiento por vicios ocultos.





LICENCIA DE KNOW HOW

OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO:

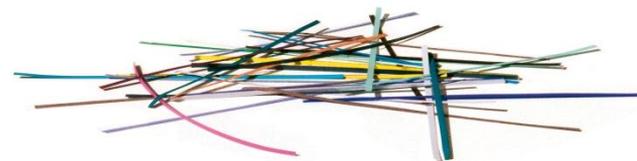
- Pago del precio acordado.
- No divulgación de los conocimientos suministrados.
- Uso de conocimientos transferidos únicamente en la producción propia.
- Comunicación al transmitente de las mejoras realizadas por el cliente a partir de la tecnología transferida.
- Control de calidad sobre la producción.
- Obligación de explotación.
- En su caso, respeto del ámbito territorial determinado.





CLÁUSULAS HABITUALES Y RECOMENDABLES EN CONTRATOS DE LICENCIA

- Finalidad del contrato: Límites a las facultades de explotación.
- Objeto del contrato: límites a las aplicaciones técnicas.
- Ámbito subjetivo: exclusividad /no exclusividad.
- Ámbito territorial.
- Ámbito temporal y renovaciones.
- Condiciones económicas.
- Mantenimiento y extensión de los derechos licenciados.
- Confidencialidad.
- Responsabilidades.
- Cesión del contrato / sublicencias.
- Resolución anticipada del contrato: causas, procedimiento y efectos.
- Formalidades y pago de tasa.
- Transmisión de conocimientos técnicos y asistencia técnica.





CESIÓN DE DERECHOS

- **Concepto:** Transmisión voluntaria de su titularidad
- **Diversidad de títulos de transmisión (onerosos y gratuitos)**
- **Efecto traslativo** de la titularidad del derecho
- **Efecto de sustitución** extendido a derechos y obligaciones que afectan al activo cedido (licencias inscritas, tasas, etc.)
- Diversidad de **modalidades:** completa/parcial, pura/condicionada, etc.
- **Forma escrita** – requisito de validez en caso de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.
- **Inscripción** en Registro – oponibilidad frente a terceros de buena fe.





CESIÓN DE DERECHOS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del cedente:

- Entrega del derecho.
- Saneamiento por evicción.
- No competencia / confidencialidad.

Obligaciones del cesionario

- Pago del precio en la forma pactada.
- Posibilidad de pago aplazado.
- Posibilidad de falta de pago como condición suspensiva o resolutoria.
- Admisible el pacto de reserva de dominio.





Nuestro contacto:

+34 91 700 76 00

www.ponspatentesymarcas.es

lmontoya@pons.es



@PONS_PI



Pons Patentes y Marcas

P O N S
PATENTES
Y MARCAS