

Ceder una patente o concederla en licencia: factores que influyen en la decisión

Philip Mendes, Asociado, Innovation Law

Introducción

Aparte de la explotación de una patente por el titular de la misma, el camino que ofrece más posibilidades y, por consiguiente, el más corriente, de comercializar una patente, es quizás la concesión de una licencia.

Sin embargo, a veces, la cesión de una patente puede ser una forma de comercialización que no sólo merece consideración, sino que, de hecho, según las circunstancias, puede ser la más conveniente e incluso el camino que hay que seguir.

En cada caso, es necesario examinar cuál es la solución más conveniente sea la concesión en licencia de una patente sea la cesión de una patente.

A veces, la cesión es el camino obligado, por ejemplo cuando las invenciones de un empleado son cedidas a su empleador o, en algunos casos, cuando un empleador cede una invención a un empleado, y que la licencia no es una solución pertinente.

En este documento nos ocuparemos principalmente de la cesión de una patente o de la concesión en licencia de una patente como forma de comercialización.

Ni una ni otra deben considerarse como el camino automático de la comercialización.

Según las necesidades y las expectativas del titular de una patente, o de la persona a quien se hace una oferta, la opción mejor o más remunerativa puede ser sea la concesión de una licencia sea la cesión.

He aquí algunos factores que pueden influir en esa opción en una determinada circunstancia.

¿Que se entiende por conceder en licencia una patente?

La concesión en licencia de una patente tiene lugar cuando el titular de esa patente concede los derechos de explotación de la misma a un tercero.

La licencia es también un contrato, en el que se fijan las condiciones de la concesión de los derechos de explotación, incluida la obligación de obtener resultados que debe cumplir el licenciataria.

Dado que la licencia es un contrato en el que se estipulan esas obligaciones, el incumplimiento de las mismas puede dar lugar al cese del contrato de licencia y a la restitución de los derechos de explotación al licenciante.

Así pues, una licencia es revocable.

¿Qué se entiende por cesión?

Por el contrario, una cesión es irrevocable.

Una cesión entraña la venta y la transferencia de la propiedad de la patente por el cedente al cesionario.

Esa transferencia de la propiedad es definitiva e irrevocable.

Al igual que en el caso de la venta de un activo o de una propiedad, su antiguo propietario ya no tendrá derecho alguno sobre esa propiedad.

Regalías

Si el tipo de ingresos que se desea percibir son regalías, la concesión de una licencia es la forma más corriente y la más prudente de comercialización.

Las regalías se pagan generalmente durante todo el período de validez de la patente, como puede ser lo que queda del plazo de 20 años de la validez de una patente.

De ahí que, cuando se trata de una licencia, el monto de las regalías pueda elevarse al máximo durante ese plazo.

Cuando se desean percibir regalías sobre esa base a largo plazo, la cesión de una patente no es la forma más prudente de comercialización, y esto por varias razones.

En el caso de una licencia, el incumplimiento del pago de las regalías constituye una violación del contrato de licencia y el licenciante puede rescindir ese contrato.

Esta es una disposición contractual importante en un contrato de licencia que puede servir para disuadir al licenciataria de incumplir su obligación de pagar las regalías, dado que ese incumplimiento podría ocasionar la pérdida de los derechos que le confiere la licencia. Este medio de disuasión es muy útil para el licenciante; de ahí que, en general, una licencia es más idónea que una cesión para responder a esas expectativas de regalías.

En el caso de cesión de una patente esa posibilidad de disuasión no existe.

Una cesión constituye la transferencia definitiva e irrevocable del título de propiedad de una patente y el cesionario que no paga las regalías no corre el riesgo de perder sus derechos de explotación de la patente, dado que pasa a ser el propietario incondicional de la misma.

El incumplimiento de la obligación de pago de las regalías no pone en peligro los derechos de propiedad intelectual que han sido transferidos de forma irrevocable, aunque puede dar lugar a una acción civil y a una indemnización por daños y perjuicios.

De ahí que la cesión de una patente no sea conveniente cuando se cuenta con el pago de regalías.

Precio de venta a tanto alzado

Cuando el propietario de la patente prefiere recibir una suma a tanto alzado en lugar de percibir regalías, la cesión puede ser la mejor forma de comercialización.

El pago de una suma alzada puede ser una de las condiciones del contrato de licencia. Sin embargo, si sólo se paga esa suma y no se acompaña del pago de regalías, la persona que hace el pago considerará, en general, esa suma como el precio de compra de la patente. Y puede que pretenda obtener la cesión definitiva e irrevocable de la patente, más bien que un contrato de licencia revocable.

Ocurre esto cuando el pago a tanto alzado se aplica al total del período que queda del plazo de validez de la patente.

Cuando ese pago corresponde a un período más breve, la concesión de una licencia, por el período al que corresponde ese pago, es preferible a la cesión.

En el caso de una patente, es posible recibir regalías durante un período hasta de 20 años.

En este caso, a largo plazo, el titular de la patente corre el riesgo de tener que hacer frente a dificultades técnicas, a perturbaciones del mercado, a dificultades de reglamentación o, incluso, a la competencia de otro producto que entra en el mercado y provoca la disminución de las regalías que debería percibir.

En lugar de optar por el pago aleatorio de regalías por una licencia, el propietario de la patente puede preferir percibir desde el comienzo una suma a tanto alzado que representa el valor total de la patente.

En este caso, la cesión puede considerarse preferible a la licencia.

Al ceder su patente, el titular transfiere al cesionario esos riesgos de disminución de las regalías en caso de dificultades técnicas, perturbación del mercado, dificultades de reglamentación o de productos competidores.

El pago de esa suma única alzada que recibe el cedente no es reembolsable si esos riesgos se concretan.

La desventaja para el titular de la patente es que el monto de la suma alzada se calcula en el momento de la cesión sobre la base del valor de la patente en ese momento.

Esto significa que esos riesgos se tendrán en cuenta en el cálculo de la suma alzada, así como una tasa de descuento por concepto del beneficio inmediato de la percepción de esa suma en dinero, que, si se hubiera pagado en forma de regalías, hubiera llegado a ser, a largo plazo, una suma más importante.

Otra desventaja es el hecho de que, al ceder la patente, el titular pierde la posibilidad del importante ingreso que hubiera obtenido mediante las regalías por una cantidad total más elevada que la calculada para la suma a tanto alzado en el momento de la cesión.

Sin embargo, estas desventajas deben considerarse teniendo en cuenta las ventajas del pago a tanto alzado.

El valor en capital de una patente que es cedida puede ser una cantidad muy importante.

La percepción de una suma a alto alzado en capital puede ser muy ventajoso para el cedente.

El cedente puede necesitar ese capital. La cesión de una patente puede ofrecerle una excelente ocasión de movilizar el capital que necesita.

Por otra parte, el cedente que tenga necesidad de capital puede tener que endeudarse, y tendrá que hacer frente a las obligaciones de reembolso del capital y de pago de los intereses al prestamista.

Suele ocurrir, que el préstamo sea difícil de obtener, pues los prestamistas son renuentes a considerar una patente como una garantía adecuada para un préstamo.

Por otra parte, cuando el cedente es una empresa, puede tener que movilizar participaciones de capital, emitiendo acciones por concepto de aportaciones de capital, por lo que los actuales accionistas del cedente saldrían perjudicados.

La venta de un activo de capital como es el caso de una patente a cambio del pago de una suma a tanto alzado puede ser a veces más interesante que movilizar capital de empréstitos o capital accionario.

Por ejemplo, una nueva empresa de base tecnológica como una empresa biotecnológica que trabaja en investigación y desarrollo respecto de una patente con objeto de acceder a un nivel de desarrollo que le permita hacer una oferta comercial, puede decidir ceder esa patente, en lugar de concederla en licencia con objeto de movilizar suficiente capital para financiar otros proyectos de investigación y desarrollo en relación con otras patentes de su cartera.

La cesión de una patente para la obtención de una suma alzada no siempre es prudente, aunque, a veces, puede ser la solución más prudente.

Nuevas empresas de base tecnológica

Una nueva empresa de base tecnológica, en el sentido que se le da a este término actualmente, es una empresa que realiza inversiones de capital riesgo y cuyos inversores de capital riesgo tratan generalmente de deshacerse de su inversión en un plazo de tres a cinco o a siete años.

Generalmente, la patente de una nueva empresa de base tecnológica ha sido puesta a disposición por un creador de tecnología, como puede ser un particular, una universidad, un instituto de investigación o un laboratorio del Estado.

La inversión efectuada en una nueva empresa de base tecnológica tiene como objetivo hacer que el desarrollo de la empresa acceda a un nivel que ofrezca posibilidades interesantes para la venta de las acciones.

Para el inversor de capital riesgo, la posibilidad de vender sus acciones se presenta generalmente cuando se logra la cotización en bolsa de la empresa o cuando se venden los activos de la empresa.

Según los inversores de capital riesgo, esas dos posibilidades de vender sus acciones ofrecen mayor interés cuando la nueva empresa de base tecnológica es propietaria de la patente puesta

a disposición por el particular, la universidad, el instituto de investigación o el laboratorio del Estado, en lugar de ser simplemente titular de una licencia.

Este punto de vista del inversor de capital riesgo se explica por varias razones.

En primer lugar, la movilización de capital riesgo antes de la cotización en bolsa es considerada más fácil por los profesionales de movilización de capital cuando la nueva empresa de base tecnológica es propietaria de su activo principal, o sea la patente, que cuando posee únicamente la licencia de explotación.

En segundo lugar, la cotización en bolsa de una nueva empresa de base tecnológica que posee una patente y la movilización de capital mediante una oferta pública inicial también son consideradas por los profesionales de movilización de capital y los inversores de capital riesgo como más atractivas para los eventuales inversores que el caso de la nueva empresa de base tecnológica que es únicamente titular de una licencia.

En tercer lugar, si, en lugar de una cotización en bolsa, la opción elegida es la venta, los inversores de capital riesgo consideran que esa venta es mucho más fácil cuando se trata de la propia patente que en el caso de una licencia de explotación de esa patente.

Dado que la nueva empresa de base tecnológica podría crear nuevas patentes como activo propio, cuando la patente de la nueva empresa de base tecnológica se obtiene en parte mediante una licencia concedida por un particular, una universidad, un instituto de investigación o un laboratorio del Estado, y que, por lo tanto, la patente es solamente en parte propiedad de esa empresa, podría dar lugar a que la empresa sea percibida de forma negativa.

La empresa es percibida más favorablemente cuando es propietaria de todas sus patentes y no cuando es propietaria de algunas y titular de licencia, de otras.

En general, el particular, la universidad, el instituto de investigación o el laboratorio del Estado que ofrece una patente a una nueva empresa de base tecnológica no espera que se le paguen regalías sino más bien obtener acciones en esa empresa.

De esta forma, las expectativas financieras del particular, la universidad, el instituto de investigación o el laboratorio del Estado son las mismas que las de los inversores, a saber, la obtención de ingresos por concepto del aumento del valor de las acciones más bien que el pago de regalías en relación con las ventas del producto.

Como resultado, el particular, la universidad, el instituto de investigación o el laboratorio del Estado no esperan necesariamente recibir regalías de la concesión de una licencia.

Cuando la patente se ofrece a cambio de acciones y no del pago de regalías, y teniendo en cuenta que es conveniente maximizar los beneficios que se obtendrán de la venta de esas acciones en condiciones muy favorables, tanto para el inversor de capital riesgo como para el particular, la universidad, el instituto de investigación o el laboratorio del Estado que posean acciones, puede considerarse prudente optar por la cesión de la patente a la nueva empresa de base tecnológica en lugar de simplemente concederla en licencia.

Obligación de obtener resultados

La concesión de una licencia de explotación de una patente está acompañada generalmente de la obligación de obtener resultados por el titular de la licencia.

Esas obligaciones son de dos clases: etapas a alcanzar antes de la entrada en el mercado y objetivos de venta después de la entrada en el mercado.

El titular de la licencia tiene la obligación de franquear las etapas requeridas antes de la entrada en el mercado. Esas etapas pueden consistir, por ejemplo, en ejecutar una prueba de validación, en realizar un prototipo, en construir una fábrica piloto, en reunir ciertas obligaciones reglamentarias, en superar las fases de experimentación clínica, etcétera.

Al franquear esas etapas, el titular de la licencia avanza hacia su entrada en el mercado y continúa ejerciendo los derechos que le confiere la licencia.

Si el titular de la licencia no reúne esas condiciones, el propietario de la patente puede rescindir el contrato de licencia y recuperar la patente.

De esta manera, el propietario de la patente se asegura de que el titular de la licencia no deja de lado la patente, es decir no permanece inactivo, sin tratar de comercializar la invención y de obtener beneficios financieros para el propietario.

Por varias razones de prudencia comercial, el titular de la licencia puede decidir no continuar explotando la patente.

El propietario de la patente puede preocuparse por el hecho de que si no se cumplen las obligaciones previas a la entrada en el mercado, el aplazamiento de la utilización de la patente por el titular de la licencia pueda bloquear definitivamente la entrada en el mercado, impidiendo al propietario de la patente percibir las regalías.

Los objetivos de venta son obligaciones que comienzan una vez que ha tenido lugar la entrada del producto en el mercado.

Esos objetivos requieren que el titular de la licencia obtenga un volumen mínimo de ventas de los productos y los servicios que se derivan de la explotación de la patente.

Así pues, al fijar objetivos de venta, el propietario de la patente se asegura de que el titular de la licencia explotará esa patente al menos en la medida representada por los objetivos de venta mínimos, lo que, a su vez, le garantiza las regalías mínimas correspondientes a esas ventas.

La obligación de obtener resultados así como las etapas que es necesario franquear antes de la entrada en el mercado, y los objetivos de venta son aspectos esenciales de las obligaciones que debe asumir el titular de una licencia.

El incumplimiento de esas obligaciones de obtener resultados generalmente tiene como consecuencia el cese del contrato de licencia, y la restitución de la patente a su propietario, que puede conceder una licencia de explotación de la patente a otra persona que tenga la capacidad de cumplir con esas obligaciones.

Sin embargo, imponer esas obligaciones de obtener resultados en caso de cesión puede ser problemático.

Como es de esperar, el cesionario que haya comprado la patente considerará que esas obligaciones de obtener resultados son inapropiadas.

Además, dado que la cesión de una patente es definitiva e irrevocable, no es posible poner término a esa cesión por el hecho de que no se haya respetado esa obligación de obtener resultados.

Por consiguiente, cuando se decide imponer obligaciones tales como las etapas previas y los objetivos de venta a alcanzar después de la entrada en el mercado, y esto ocurre invariablemente cuando la percepción de regalías es la remuneración que espera a largo plazo el cedente de los derechos de comercialización, la licencia es la forma de comercialización más prudente y se ha de preferir a la cesión.

Conclusión

La concesión de licencias no es siempre necesariamente la forma mejor o más ventajosa de comercialización de una patente. A veces puede ser preferible la cesión.

Del mismo modo la cesión no es siempre necesariamente la forma de comercialización mejor o más ventajosa. A veces puede ser preferible la concesión de una licencia.

En cada caso, hay que evaluar las ventajas y los inconvenientes de una y otra.

Tampoco es necesariamente la mejor solución proceder a la exclusión de una de esas opciones. Es necesario evaluar las ventajas que presentan las regalías comparándolas con los beneficios que se obtienen al recibir una suma a tanto alzado, con todas sus consecuencias, antes de llegar a la conclusión de que la licencia o la cesión es el camino que hay que seguir en tal o cual caso.

Los puntos de vista expresados en el presente artículo son los del autor y no reflejan necesariamente la opinión de la OMPI. Las observaciones, sugerencias o cualquier otra reacción relativas a este artículo pueden enviarse a philip@innovatiuonlaw.com.au