

CONTRATO DE LICENCIA

204. *Ideas generales.* En materia de expansión internacional el contrato de licencia constituye un acuerdo entre dos empresas de distintos países, por medio del cual una de ellas, llamada empresa licenciante, concede a la otra, denominada empresa licenciataria, el derecho a usar una patente, una marca registrada, un proceso productivo, un secreto comercial u otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial (*initial free payment*) o de un pago periódico llamado *royalty*, o de ambas retribuciones a la vez.

Para la empresa licenciataria este contrato representa un medio de acceder a una tecnología, a una marca o a otro activo intangible del cual carece y que le costaría mucho dinero, tiempo y esfuerzo desarrollar internamente. Un ejemplo de contrato de licencia es el caso de la empresa francesa Lacoste, fabricante de vestimentas deportivas de reconocido prestigio en todo el mundo, que se elaboran por empresas licenciatarias independientes en cada uno de los países en que se venden, pero con el diseño y bajo control de calidad de la empresa licenciante.

Desde el punto de vista de la empresa licenciante, existen varias razones que justifican emplear el contrato de licencia como forma alternativa de expansión internacional. En efecto, la celebración de un contrato de licencia es una posibilidad válida de sustituir a la exportación, cuando los costos del transporte encarecen demasiado el producto en el país de destino, o cuando en ese país las barreras a la importación o las restricciones de divisas son tan altas que impiden la im-

portación de dicho producto. Pero la ventaja básica de la empresa licenciante radica en el hecho que otorgar la licencia no cuesta nada, pues el producto o proceso objeto de la misma ya ha sido desarrollado y, sin embargo, por la sola circunstancia de celebrar este contrato logra obtener ingresos adicionales.

Asimismo, el otorgamiento de una licencia es una alternativa válida para sustituir una inversión directa en otro país, cuando dicho país limita o prohíbe la inversión extranjera. Existen también otras circunstancias en las cuales la celebración de un contrato de licencia puede ser más conveniente que realizar la instalación de una subsidiaria de producción. Así ocurre en los siguientes casos:

a) cuando el clima político del país de destino de la inversión directa hace difícil la repatriación de beneficios o eleva el riesgo de expropiación;

b) cuando el tamaño del mercado en dicho país no compensa el esfuerzo de invertir en él;

c) cuando no existen suficientes y adecuadas materias primas y componentes, o no se cuenta con todos los trabajadores especializados que se requieren;

d) o cuando, simplemente, la empresa no desea invertir en el extranjero ni involucrarse en el complejo problema de dirigir a distancia.

No obstante que la licencia presenta ventajas para el licenciante y para el licenciatario, ella tiene también ciertos inconvenientes. La desventaja más evidente consiste en que la empresa licenciante reduce su potencial de beneficios por haber comprometido menos recursos en penetrar al mercado de destino. Pero el inconveniente más grave suele ser que al dejar el licenciante el control de las operaciones en manos del licenciatario, corre el riesgo de perder su reputación, si este último produce por debajo de los estándares de calidad o comercializa siguiendo prácticas que atentan contra el pres-

tigio de la marca. Es lo que le ocurrió en Estados Unidos a la empresa propietaria de la marca Lacoste: la empresa licenciataria local siguió una estrategia de venta masiva convirtiendo la marca en una moda más. Cuando pasó la moda, la marca dejó de venderse.

Por último, la empresa que concede la licencia corre el riesgo de que el licenciatario se convierta en su competidor en otros mercados al extender su jurisdicción a un ámbito geográfico indebido, o al desarrollar su propia tecnología apoyándose fuertemente en lo aprendido durante la validez de la licencia. Este último es el caso de muchas empresas japonesas que obtuvieron licencias americanas en la década de los cincuenta y sesenta, y se han dedicado luego a competir en el mercado americano con su propia tecnología, desarrollada a partir de la adquirida mediante licencias.

205. *Concepto de licencia.* Según su sentido natural y obvio, la expresión licencia significa la facultad o permiso para hacer una cosa. En un sentido más cercano a lo jurídico, la licencia es la concesión por el titular de un derecho de una autorización para hacer aquello que, de no contar con dicho permiso, constituiría una infracción de tal derecho.

En el ámbito del derecho, el concepto de licencia alude a la figura contractual denominada *licencing*, o bien *royalty* (regalía), que se emplea como mecanismo de transferencia de tecnología y muchas veces constituye la base sobre la cual se estructuran otras figuras contractuales más complejas dentro del ámbito mercantil, como ocurre en el caso de la franquicia comercial o *franchising*. La licencia importa asimismo una forma jurídica de colaboración entre empresas.

En la doctrina española, Guillermo Jiménez Sánchez define la licencia como “un contrato en cuya virtud el licenciante, no obstante conserva su condición de titular de la patente, autoriza mediando una remuneración y por un período de tiempo establecido, al licenciado para que ejercite todas o

algunas de las facultades que como titular de la patente, el Ordenamiento le atribuye”.¹

En la doctrina nacional, Gabriela Paiva Hantke señala que el contrato es “un permiso que otorga el dueño de una patente para que un tercero utilice el invento que ella cubre, por no querer o no poder explotarlo personalmente o como una manera de aprovecharlo y obtener utilidades, explotación que concede el patentado por un plazo determinado y a cambio del pago de un precio.”²

206. *Elementos del contrato de licencia.* De la noción jurídica de licencia se deduce que el contrato está integrado por los siguientes elementos:

a) el objeto, que es el permiso concedido por el dueño de la patente para que un tercero utilice o explote el invento, la marca, o el derecho de que se trata, sin que ello importe la transferencia del dominio de dicho derecho;

b) el precio que el licenciatarario debe pagar al licenciante por el uso o la explotación del derecho. Sin embargo, nada obsta a que el licenciante otorgue el permiso en cuestión en forma gratuita, por mera liberalidad, aunque lo normal es que la licencia sea onerosa;

c) la explotación o uso del derecho licenciado se concede por un plazo determinado, que no podrá exceder de la duración de la patente del invento o marca de que se trata.

207. *Problemas que suscita la noción de licencia.* Las principales dificultades conciernen, por una parte, al contenido de la licencia, esto es, los derechos que pueden ser objeto de ella, y, por la otra parte, lo que debe entenderse por regalía.

Tratándose del contenido de la licencia, la doctrina nacional lo limita al permiso que otorga el dueño de una paten-

¹ GUILLERMO J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, *Derecho Mercantil*, 1990, p. 467.

² GABRIELA PAIVA H., *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*, Editorial Jurídica de Chile, 1991, p. 93.

te para que otro utilice o explote el invento que ella protege, de manera que sólo pueden licenciarse los inventos que han sido patentados.

Creemos que el contenido de la licencia no puede limitarse tan solo a ceder el uso de una patente, porque al ser de esta manera, quedan fuera del objeto de este contrato otros derechos industriales, como las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los diseños industriales y además todo otro privilegio que las leyes sobre la materia puedan establecer. El contrato de licencia tiene por objeto otorgar permiso para explotar cualquier tipo de propiedad industrial, esté o no amparada por una patente. Nuestra posición se funda en el Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, que admite las licencias cuyo objeto son otros derechos diversos de la patente, que no tienen este amparo legal, como es el caso de las *licencias sobre know-how*.

En lo tocante al concepto de regalía (*royalty*), el origen de esta noción se remonta a los tiempos de la monarquía absoluta. En esa época el rey tenía derechos exclusivos sobre ciertas cosas (minas de plata, carreteras, etc.), sobre las cuales permitía su uso o explotación a cambio del pago de un precio que se denominaba regalía. En la actualidad, el significado jurídico de la palabra regalía se ha entendido básicamente de dos maneras diversas, aunque relacionadas entre sí. En una primera acepción la regalía alude al contrato mediante el cual se permite el uso o explotación de un derecho. Así entendida, la regalía es sinónimo de contrato de licencia. Un segundo sentido de la expresión regalía concierne al nombre que recibe el precio en los contratos de transferencia de tecnología, particularmente en el contrato de licencia. Este precio puede consistir en un monto único, en pagos periódicos por el tiempo que dure el contrato, o bien, en un porcentaje sobre las ventas de productos que se elaboren con la tecnología licenciada.

208. *Características del contrato de licencia.* El contrato de licencia es un contrato bilateral, normalmente oneroso, con-

mutativo, principal, innominado o atípico, solemne y de tracto sucesivo.

Es bilateral en la medida en que las partes contratantes se obligan recíprocamente: El licenciante se obliga a permitir el uso o explotación del invento y el licenciataria a pagar por dicho permiso un precio (art. 1439 del Código Civil). No obstante que la licencia sea gratuita y que el licenciataria no tenga la obligación de pagar un precio, el contrato sigue siendo bilateral, porque sobre este último pesa la obligación de explotar el invento bajo los términos y límites que señale el contrato. Esta obligación se justifica porque la explotación es el objeto del contrato, y sin ella el licenciante correría el riesgo de un mal uso de su invento. La importancia del carácter bilateral de la licencia radica fundamentalmente en el ejercicio de la acción resolutoria (art. 1489 del Código Civil).

El contrato de licencia es oneroso en la generalidad de los casos, toda vez que el permiso para utilizar o explotar el invento se concede a cambio de una contraprestación, la cual será, comúnmente, en dinero (art. 1440 del Código Civil). Por excepción la licencia puede ser gratuita, cuando el referido permiso se otorga por mera liberalidad del licenciante.

Siendo la licencia un contrato generalmente oneroso, pasa a ser además un contrato conmutativo, ya que lo que cada parte se obliga a dar y hacer se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez (art. 1441 del Código Civil).

El contrato de licencia es además un contrato principal, toda vez que subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención (art. 1442 del Código Civil). Con todo, existe la posibilidad de que la licencia sea un contrato accesorio cuando ella complementa a otro contrato cuya única forma de ejecución consista en la explotación de una patente, como ocurre en el caso del contrato de franquicia comercial sobre un determinado producto.

En el derecho nacional la licencia es un contrato innominado, o más bien un contrato atípico, en cuanto no tiene un

nombre ni una reglamentación legal. Es interesante que tenga esta última característica, porque al no estar reglamentado por la ley, sus efectos quedarán regulados sólo por las estipulaciones de las partes y por las normas relativas a los actos jurídicos y a los contratos en general. Sin embargo, en doctrina se sostiene³ que para interpretar y llenar los vacíos de estos contratos, es posible aplicar la analogía, y para ello se hará la calificación del contrato atípico de que se trata, aplicando en subsidio las reglas del contrato que más se le parezca, teniendo en cuenta el aspecto específico que se pretenda interpretar.

El contrato de licencia es solemne en cuanto a que su celebración está sujeta a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas el contrato no produce ningún efecto civil (art. 1443 del Código Civil). En virtud de lo previsto en el artículo 14 de la Ley N° 19.039, los derechos de propiedad industrial pueden ser objeto de toda clase de actos jurídicos y por tanto pueden licenciarse. Sin embargo, para que estos actos jurídicos sean válidos, el citado precepto legal exige que conste por escritura pública y que sean anotados al margen de la respectiva inscripción del derecho que se pretende licenciar. Esto también está consignado en el artículo 18, inciso 6°, de la mencionada ley, y en el art. 90 del Decreto Supremo N° 177. Por lo tanto, podemos concluir que si estas formalidades son omitidas, el acto adolecerá de nulidad absoluta con todas las consecuencias que ésta importe.

Por el contrario, Puelma⁴ ha señalado que estas formalidades a que nos hemos referido no hacen solemne a la licencia, sino que simplemente constituyen un requisito para que sea oponible a terceros. Nosotros creemos que es solemne por lo dispuesto en el art. 14 de la citada ley, que dispone que todo acto jurídico que tenga por objeto un derecho in-

³ JORGE LÓPEZ SANTA MARÍA, *Los contratos. Parte General*, 1986, p. 100.

⁴ ALVARO PUELMA ACCORSI, *Contratación comercial moderna*, 1991, p. 119.

dustrial debe constar por escritura pública anotada al margen del registro respectivo.

El interés en destacar el carácter solemne del contrato radica en que la sanción aplicable en caso de omisión de dichas formalidades será la nulidad absoluta y no la simple inoponibilidad, en favor de los terceros que no conocieron el acto. La nulidad absoluta es mucho más rigurosa, en el sentido que afecta a las partes como a los terceros.

Finalmente, el contrato que nos ocupa es de tracto sucesivo, en cuanto a que sus derechos y obligaciones se van ejecutando en el tiempo. Este es el rasgo que caracteriza la obligación del licenciante de permitir la explotación del derecho por el licenciado, que va siempre acompañada de las otras obligaciones que también pesan sobre él, como las de mantener la patente al día, de impedir la extinción de su derecho, de garantizar la posibilidad de desarrollar el invento o conocimiento, y, en general, de garantizar el uso tranquilo y pacífico del derecho licenciado por todo el tiempo que dure el contrato.

209. *Naturaleza jurídica del contrato de licencia.* El tema relativo a la naturaleza jurídica del contrato de licencia es interesante en la medida en que hay que hacer un esfuerzo para descubrirla, toda vez que nos encontramos frente a un contrato atípico, que no está regulado especialmente por la ley de patentes, ni por ningún otro cuerpo normativo.

La calificación de este contrato es indispensable para determinar las normas que le serán supletoriamente aplicables, en defecto de estipulaciones contractuales precisas. Dicha calificación es independiente del nombre que las partes hayan dado al contrato, porque lo relevante es la intención que tuvieron las partes al contratar (arts. 1560 y ss. Código Civil).

Para efectuar la calificación jurídica del contrato, Puelma Accorsi⁵ distingue si la licencia otorga sólo un derecho de

⁵ ALVARO PUELMA, ob. cit., p. 121.

crédito al licenciante para usar y gozar de la patente, marca o modelo, o bien si el contrato confiere el derecho real de usufructo o el mero uso de la patente, marca o modelo a que se refiere. Si el contrato de licencia sólo confiere un derecho personal, se asemejaría a una compraventa o a un arrendamiento, por lo que habría que aplicarle supletoriamente las reglas de la compraventa y del arrendamiento de cosa incorporal (art. 1916 del Código Civil). Si se sostiene que la licencia confiere un derecho real, equivaldría a un derecho de uso o de usufructo, por lo que tendrían aplicación, supletoriamente, las reglas del uso y del usufructo, establecidas en los Títulos IX y X del Libro II del Código Civil.

210. *Legislación aplicable.* En el derecho chileno no existe una normativa específica aplicable al contrato de licencia, de manera que queda disciplinado por lo que las partes estipulen, en uso del principio de la autonomía de la voluntad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 12 y 1545 del Código Civil.

A falta de convención expresa por los contratantes, deben aplicarse supletoriamente al contrato de licencia las normas del derecho común, dentro de las cuales podrían considerarse las que regulan la propiedad industrial e intelectual.

En cuanto al carácter civil o mercantil del contrato de licencia, habría que concluir que asume la naturaleza comercial cuando accede, auxilia o complementa un acto, contrato, actividad, profesión o industria principal de carácter mercantil. Lo más corriente es que el contrato de licencia sea comercial, toda vez que teniendo por objeto la explotación de una patente, marca o modelo empleada en una actividad principal fabril o mercantil, accederá, complementará o auxiliará dicha actividad comercial y, en consecuencia, se convertirá en acto de comercio regido por el Código de Comercio y las leyes comerciales complementarias. En ausencia de normas en la legislación comercial, se tendrán que aplicar las

reglas del Código Civil (art. 2º del Código de Comercio) y en defecto de ello, la costumbre comercial.

211. *Clasificación de la licencia.* Si se tiene en cuenta que existen diversos tipos de licencia, es posible agruparlos según los criterios de clasificación que señalaremos a continuación.

a) Atendida la circunstancia que el licenciatario tenga o no que pagar una retribución por la explotación del derecho de que se trata, la licencia es onerosa o gratuita. Las licencias gratuitas son poco frecuentes. Bajo la vigencia de la Ley Nº 18.935, el Estado podía expropiar patentes de invención cuando éstas le permitían asegurar el ejercicio de las garantías contenidas en los números 8º y 9º del art. 19 de la Constitución Política. Expropiada la patente, el Estado pasaba a ser su titular y podía otorgar licencias gratuitas a quien lo solicitara. Hoy día la normativa legal citada está derogada por la Ley Nº 19.039, que rige en la materia.

b) Si se tiene en cuenta la duración del contrato, la licencia puede ser de menor duración que el derecho que ella concede o de igual duración que dicho derecho. Se estima que si el contrato nada dice acerca del plazo por el cual se confiere la licencia, habría que entender que ella se extiende por toda la duración que tenga el derecho cuya explotación ella concede.

c) Según que exista o no libertad para elegir al licenciatario, la licencia puede ser voluntaria u obligatoria. La regla general es que sea voluntaria, en virtud de la garantía constitucional de libertad de emprendimiento de actividades económicas.

En virtud de lo previsto en el artículo 51 de la Ley Nº 19.039, existe la obligación de otorgar licencia cuando el titular de la patente incurra en un abuso de posición dominante o constituya un monopolio, de acuerdo a lo decidido por la Comisión Resolutiva, instituida por el Decreto Ley Nº 211, de 1973.

d) Atendiendo a la extensión del permiso para explotar la patente, la licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. En

las primeras el licenciante garantiza al licenciatarario el goce exclusivo de todos los derechos que sean objeto del contrato. En las segundas el licenciante se reserva el derecho de conceder otras licencias, sobre el derecho en cuestión, a otras personas que lo deseen. No obstante que el licenciante haya otorgado una licencia exclusiva, siempre subsiste su derecho a explotar personalmente el derecho que posee, debido a que la celebración de este contrato no importa la pérdida de ninguno de los derechos del titular de la patente.

e) Si se concede o no al licenciatarario la facultad para transferir a título oneroso a una tercera persona el derecho que a él le fue otorgado la licencia puede ser transferible o intranferible.

f) Según el alcance de los derechos de explotación concedidos, las licencias pueden ser totales o absolutas y restringidas. Las restringidas pueden estar limitadas en diferentes aspectos: en cuanto al objeto en que consisten, ya sea un invento, un modelo u otro; en lo relativo al tiempo, terminan antes que el derecho en cuestión; en lo concerniente al territorio, cuando se conceden para una zona geográfica determinada, y en cuanto limitan el monto de la producción.

g) Según su objeto, la licencia puede ser sobre patentes de invención; marcas comerciales; sobre modelos de utilidad; diseños industriales; propiedad industrial no amparada por alguna forma de protección legal, como el caso de la licencia sobre *know-how*, obras literarias, científicas musicales o artísticas.

h) De acuerdo a la fuente de donde emana la licencia, puede ser: privada, que es aquella libremente pactada por las partes mediante un contrato, sin mediación alguna de las autoridades encargadas de proteger los privilegios industriales, y de oferta pública, que se otorga tras el ofrecimiento público y registral del contrato de licencia por parte del titular de la patente, cuya licencia pretende contratarse con cualquier tercero. En este caso el titular ofrece la licencia, a través del sistema registral, a terceros que puedan interesarse en el derecho que la patente ampara.

212. *Caso de licencia extranjera.* En el derecho chileno se reglamenta el caso de ciertas licencias celebradas con un licenciante que reside o está domiciliado en el extranjero.

Esta situación, que parece ser bastante extraordinaria, es, por el contrario, de muy común ocurrencia, toda vez que el sentido de la transferencia de tecnología es precisamente el servir como instrumento para subsanar las desventajas económicas de eficiencia y productividad de que adolecen los sectores menos capacitados económica e intelectualmente y que no poseen la infraestructura adecuada para realizar investigación y desarrollo en el ámbito tecnológico.

En este sentido el Compendio de Normas sobre Cambios Internacionales, del Banco Central de Chile, dispone que las personas que celebren contratos de regalías (entre los cuales se encuentra la licencia) no estarán obligadas a liquidar a moneda corriente nacional las divisas que adquieran en el Mercado Cambiario Formal, con el objeto de pagar a personas domiciliadas en el extranjero el valor de las regalías que convengan, cumplidos los requisitos que el propio cuerpo normativo dispone.

213. *Modalidades en los contratos de licencia.* Como ya hemos dicho, el contrato de licencia es un contrato innominado cuyo contenido queda entregado a la autonomía de la voluntad, que no tiene más límites que el respeto de la moral, el orden público y las buenas costumbres. Si se mantienen los elementos esenciales que constituyen su objeto, esto es, el permiso para explotar y la regalía a favor del licenciante, se puede celebrar el contrato de licencia bajo diversas modalidades, como lo analizaremos a continuación.

a) Una cláusula de las modalidades frecuentemente empleada consiste en establecer la exclusividad, que impide al licenciante ofrecer a otras personas el bien inmaterial licenciado.

b) La otra variedad consiste en que el licenciante se obliga a conceder el uso exclusivo del privilegio o bien a otorgar

la explotación del mismo. En el primer caso el licenciante no puede subcontratar el privilegio concedido, porque el uso es intransferible. En el segundo caso el licenciante podrá subcontratar a favor de terceros el goce del referido privilegio.

c) Por último, puede tratarse de un contrato de licencia con cláusula sobre mejoramiento del invento, que obliga al licenciatarario a comunicar al licenciante todas las mejoras que descubra con posterioridad al contrato, o bien, las nuevas técnicas en su aplicación.

214. *Efectos del contrato de licencia.* Como todo contrato la licencia genera derechos y obligaciones para las partes contratantes, los que analizaremos enseguida distinguiendo la posición contractual del licenciante y del licenciatarario.

215. *Derechos del licenciante.* La primera facultad que le asiste al licenciante:

a) consiste en seguir explotando por su cuenta el invento o la marca objeto del contrato, toda vez que en virtud de la licencia concedida no pierde los derechos sobre dichos privilegios. Aun en el caso en que el licenciante celebre el contrato bajo la modalidad de cláusula de explotación exclusiva, se entiende que ella opera sólo respecto de terceros.

Un segundo derecho del licenciante consiste en exigir el pago de la regalía estipulada a cambio del derecho de uso o de explotación del invento o de la marca, a menos que se trate del caso excepcional de una licencia gratuita, en el cual dicho carácter tiene que ser convenido expresamente, porque la gratuidad no se presume en los negocios mercantiles.

216. *Obligaciones del licenciante.* Las obligaciones del licenciante se agrupan en dos categorías: las directas o emergentes del contrato y las indirectas o provenientes de la calidad de beneficiario de una patente que él detenta.

Las obligaciones directas se refieren al contenido de las estipulaciones del contrato y a la ejecución completa o in-

completa del mismo. Ejemplos de estas obligaciones son la de proporcionar conocimientos necesarios para poder utilizar adecuadamente el invento patentado y la de reparar los perjuicios que causa el incumplimiento del contrato. Además, forma parte de esta categoría de obligaciones el deber de garantizar al licenciatarario la posibilidad de ejecutar la invención cuya explotación constituye el objeto del contrato, pues en caso contrario éste deberá resolverse. Por último, dentro de las obligaciones directas, se encuentra también la de asegurar al licenciatarario el uso tranquilo y pacífico del derecho licenciado, porque en caso contrario el licenciante responde a la evicción en forma similar a la compraventa.

Las obligaciones indirectas o provenientes de su calidad de titular de la patente consisten básicamente en mantener vigente dicho beneficio. Sin embargo, como las patentes no son el único objeto sobre el cual puede versar el contrato de licencia, si ella no se extiende a los otros privilegios, es evidente que el licenciante no quedará gravado con esta obligación, respecto de los otros beneficios.

217. *Derechos del licenciatarario.* El principal derecho que el contrato de licencia confiere al licenciatarario es el usar o explotar el invento, conocimiento, marca, diseño, etc., en los términos y según las modalidades estipuladas en el contrato. Se estima que se trataría de una obligación, porque si el licenciatarario se abstuviera de explotar el derecho, podría exponer al licenciante a la caducidad de la patente por falta de explotación, haciéndose responsable de la pérdida del privilegio concedido. Con todo, creemos que no siempre es obligatorio para el licenciatarario explotar el derecho a que se refiere el contrato, sobre todo en el caso en que se ha pactado como remuneración una suma fija pagadera al momento de su celebración, de manera que si el licenciatarario no obtiene provecho del invento, esta situación sería irrelevante para el titular de la licencia. Además, el licenciatarario sólo puede ser investido del mero uso de privilegio, caso en el cual tam-

poco está obligado a explotarlo. Por último, en caso de la legislación chilena, no existe la obligación de explotar el invento cubierto por una patente, de manera que ella no caduca por esta razón, y, siendo así, el licenciatarario no expone al licenciante a ningún riesgo de pérdida de su derecho.

218. *Obligaciones del licenciatarario.* Ellas también se agrupan en obligaciones directas o indirectas.

La principal obligación emergente del contrato, que grava al licenciatarario a favor del licenciante, consiste en pagar la regalía, a menos que se trate de una licencia gratuita.

Dentro de las obligaciones indirectas se encuentra el deber del licenciatarario de usar o explotar el privilegio concedido, en los términos y bajo las modalidades previstas, toda vez que su incumplimiento acarrea perjuicios al licenciante. Un ejemplo de esto último sería la elaboración de productos de mala calidad por el licenciatarario, lo que redundaría en el descrédito de la patente o de la marca licenciada.

219. *Solemnidades del contrato de licencia.* En el contexto de la normativa nacional, para el resguardo de la constatación del acto jurídico, esto es, para asegurar su validez y la eficacia frente a terceros, el legislador impone la observancia de ciertas formalidades para el perfeccionamiento de los contratos relativos a los derechos industriales, dentro de las que queda comprendida el otorgamiento de la escritura pública y la anotación de la misma en el Registro de Propiedad Industrial, que se lleva en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (arts. 14 y 18 inc. 6º, Ley de Propiedad Industrial).

La anotación de la escritura pública que contiene el contrato de licencia, en el registro mencionado, cumple el rol de transferir el derecho de uso o de explotación de la patente o de la marca de que se trata, como asimismo de dar a conocer a los terceros la existencia de este contrato. Esta anotación se efectúa previo el pago de un derecho equivalente a media unidad tributaria mensual.

La omisión de una cualquiera de las solemnidades indicadas, origina la nulidad absoluta del contrato de licencia entre las partes, la que para producir sus consecuencias jurídicas ha de ser declarada judicialmente. Respecto de terceros, la licencia produce efectos con tal que se haya hecho la respectiva anotación.

220. *Negociación de un contrato de licencia.* Para la comprensión global del contrato en estudio es preciso analizar sucintamente las negociaciones preliminares, destinadas a fijar el contenido definitivo de la licencia. Distinguiremos cómo tiene que negociar cada una de las partes.

Tratándose del licenciatario, en la fase de negociación previa de un contrato de licencia deberá preocuparse básicamente de identificar los derechos del titular de la patente, marca, modelo industrial, como así también detectar problemas legales y las exigencias tributarias relativas al privilegio de que se trata. En este orden de materias el licenciatario tendrá que lograr que el contrato contenga cláusulas de defensa de los derechos licenciados y de indemnización de perjuicios, en el caso en que las patentes licenciadas infrinjan derechos de terceros. También le convendrá que haya estipulaciones que garanticen el funcionamiento o desempeño de la tecnología concedida y el cumplimiento forzado de los derechos licenciados, en caso de ser infringidos por terceros.

En la etapa de negociación del contrato, le corresponde al licenciatario identificar el área de la tecnología en que incide la licencia que se le concederá, inclinándose por aquella que le proporcione mayores ventajas potenciales en el mercado. Tiene que evaluar también la participación de mercado que detenta el licenciante, gracias a su patente, marca o diseño, y el retorno sobre la inversión, según el tipo de tecnología cuya explotación se le confiere. Por último, le conviene estimar la inversión, los ingresos y el retorno en el caso en que no se le conceda la licencia.

En el caso del licenciante, la clave del éxito de la negociación de la licencia consiste en convencer al futuro licenciataria, durante esta fase precontractual, de las ventajas de la invención, marca, diseño industrial o conocimientos no patentados, que constituyen el objeto del contrato de licencia. Como el licenciante tiene el derecho concedido sobre la patente, marca o modelo industrial sobre el cual va a otorgar la licencia, le interesa tan sólo magnificar sus ventajas para lograr una buena regalía gracias al contrato.

221. *Aspectos tributarios de la licencia.* Este es un aspecto que ha de considerarse en la celebración de esta clase de contratos, porque la regalía que le paga el licenciataria al licenciante constituye para este último renta afecta a impuesto, en el marco de la normativa tributaria.

En efecto, según el artículo 3º de la Ley de Impuesto a la Renta, toda persona residente o domiciliada en Chile debe pagar impuesto sobre sus rentas de cualquier origen, y las “personas residentes en Chile” deben pagar impuesto sobre sus rentas de fuentes chilenas. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la citada ley, se consideran rentas de fuente chilena las que provengan de bienes situados en el país o de actividades desarrolladas en él, cualquiera que sea el domicilio o residencia del contribuyente. Siendo esto así, las regalías, al constituir rentas de fuente chilena, están gravadas con el impuesto a la renta.

Más explícita resulta en este sentido la disposición del art. 59 inciso 1º del mismo texto legal, al incluir dentro del impuesto adicional, que grava en un 35% sobre el total de las cantidades pagadas o abonadas en cuenta, a las personas sin domicilio ni residencia en el país, por el uso de marcas, patentes, fórmulas, asesoría y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalías o cualquiera forma de remuneración. Incluso es más riguroso con aquellas regalías que sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico el país, porque en este caso el Presidente de la

República, previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción y del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta en un 80%.

222. *Aplicación práctica del contrato de licencia.* A la aplicación práctica del contrato de licencia concierne el análisis relativo al lugar dónde se va a utilizar, cómo se va a emplear, cuáles son los beneficios de su aplicación y en general todos aquellos aspectos que no son propiamente jurídicos, sino de manejo práctico.

Para ilustrar este aspecto del tema conviene citar el trabajo de investigación denominado *Concesión de licencias, ¿sí o no?*, de Hans Knott, quien cuenta su experiencia de incorporar una licencia como rubro principal de su compañía.⁶ Relata el citado autor que, siendo propietario de una fábrica de timbres de goma de no muchos recursos, inventó un método rápido y sencillo para el proceso de vulcanización de los cilindros de goma. Este método era de tal eficacia que en poco tiempo aumentó la producción y competitividad de su compañía. Sin embargo, él no se quedó en eso, sino que decidió ofrecer a sus competidores, productores de timbres, este nuevo método, a cambio de una cierta regalía, la cual iba a ser compensada, con creces, por el aumento en la productividad que garantizaba este nuevo sistema.

Fue por ello, por las grandes ventajas que ofrecía este descubrimiento, que rápidamente fue solicitado en varios mercados, incluso en otros continentes.

Así, don Hans Knott comenzó a dedicarse exclusivamente al negocio del otorgamiento de licencia, con ventajas económicas mucho más favorables. Lo ofreció a otras personas a cambio de una contraprestación pecuniaria, a las cuales este descubrimiento puede favorecer y que no tienen los medios o el talento para inventar un procedimiento de ese

⁶ HANS KNOTT, *Concesión de licencias, ¿sí o no?*, 1986, pp. 101 a 104.

tipo, pero están dispuestas a pagar por su uso la regalía correspondiente.

Este significativo ejemplo es útil para demostrar las ventajas prácticas del contrato de licencia. En verdad hemos podido constatar en este caso que Hans Knott, siendo dueño de un procedimiento patentado, la licencia permite en este caso satisfacer las necesidades puntuales, porque junto con lograr la convergencia de las voluntades, presenta una serie de ventajas, como por ejemplo que el licenciante mantenga el dominio del privilegio que ha ofrecido, y por ello éste podrá licenciarlo todas las veces que lo desee, salvo que se haya pactado cláusula de exclusividad. Además, el contrato de licencia faculta a cualquier persona para usar o explotar inventos, conocimientos, procedimientos, etc., que difícilmente pueden ser inventados o descubiertos por ella. Siendo así, la licencia beneficia al licenciante, que gana la regalía, al licenciado, que puede usar o explotar una invención o descubrimiento ajeno, y a la comunidad, que puede gozar de bienes y servicios prestados con una mejor calidad o en forma más económica. Constituye, como lo hemos indicado precedentemente, un contrato que facilita la internacionalización o la multinacionalización de las empresas, a la vez que representa una forma especial de colaboración empresaria.

223. *Terminación de la licencia.* El contrato de licencia puede terminar por variadas causas, que pueden ordenarse doctrinariamente en dos grupos: causas normales y extraordinarias.

Las causas normales son las que se aplican en general a los contratos, como la resciliación o el mutuo disenso y la expiración del plazo vencido. La resciliación, como forma de terminar el contrato, se aviene con el carácter de contrato de tracto sucesivo que tiene la licencia, de manera que existiendo obligaciones sin ejecutar, ella puede acordarse y producirá efectos para el futuro. La expiración del plazo convenido opera porque el contrato de licencia es, por regla general, un contrato a plazo fijo, aun el caso en que las partes nada

han señalado sobre su duración, que se extenderá hasta el vencimiento de la patente o derecho que ampare la creación objeto del contrato. Con todo, cuando se trata de licencia sobre bienes inmateriales no amparados por una patente, el plazo sería irrelevante para el contrato.

Las causas extraordinarias tienen su origen, generalmente, en la falta de cumplimiento o la omisión de las formalidades para la celebración del contrato. Entre ellas se cuentan la resolución y la nulidad del contrato.

Otra causa anormal de terminación del contrato de licencia es la extinción del derecho del titular de la patente. En este caso será determinante establecer si la extinción del derecho es o no imputable al licenciante, para los efectos de determinar si procede o no la indemnización de perjuicios. La causal en estudio no se aplica al contrato de licencia cuyo objeto consiste en el uso o la explotación de uno o más derechos inmateriales que no se encuentran amparados por una patente, como es el caso de la licencia *know-how*.

En todo caso, cabe señalar que cualquiera sea la causa por la cual termine el contrato de licencia, expiran de modo absoluto y definitivo los derechos del licenciataro emanados de dicho contrato y por tanto se convierte en un tercero extraño a la invención. Esto tiene como consecuencia que le está prohibido seguir aprovechándose del invento, conocimiento, marca o descubrimiento patentado, y en caso de infracción se le castigaría como autor de un delito contra la propiedad industrial.