



 IPKey

AMÉRICA LATINA

INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE MARCAS

La práctica de la EUIPO

ERNESTO RUBIO | CIUDAD DE PANAMÁ | PANAMÁ
5 de septiembre de 2018



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia

www.ipkey.eu



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Sob a direção da Comissão Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

ERNESTO RUBIO 2018

LA LICENCIA DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

En tanto que objeto de propiedad, la MUE se puede ceder, dar en garantía o licenciar; lo mismo ocurre con la solicitud de MUE.

La inscripción en el Registro del contrato de licencia no es obligatoria.

La no inscripción no afecta al cumplimiento del requisito de uso de la marca.

Si se deba aportar prueba del uso de la marca y el licenciatario ha ejercido dicho uso, no es necesario haber inscrito la licencia para que su uso sea considerado como hecho con el consentimiento del titular - RMUE, Art. 18 (2)



INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA – VENTAJAS

Si bien no es obligatoria, la inscripción de la licencia en el Registro presenta ciertas ventajas

- la licencia se puede oponer frente a terceros sólo si se ha inscrito en el Registro (o si los derechos adquiridos por el tercero lo han sido en conocimiento de la existencia de licencia)
- si la licencia está inscrita y el titular desea renunciar a la marca, su renuncia no será inscrita salvo que justifique haber informado al licenciatarario
- si la licencia está inscrita y la marca está próxima a expirar, la EUIPO notificará al licenciatarario con al menos seis meses de antelación

LA SOLICITUD DE INSCRIPCION – REQUISITOS

[1/3]

- Presentación: en formato papel o electrónico (*e-records*, recomendado)
- es suficiente una única solicitud para una o más marcas siempre que sean del mismo titular y beneficiario y los contratos tengan las mismas cláusulas, limitaciones y modalidades
- tasa = 200 EUR por cada marca,
máximo 1000 EUR (si son las mismas partes y cláusulas idénticas)
- indicaciones obligatorias
 - número de registro de la MUE
 - nombre, dirección y nacionalidad del licenciataria
 - Estado en el que tenga su domicilio, sede o establecimiento
 - nombre, dirección o número de identificación de su representante (si es el caso)

LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – REQUISITOS

[2/3]

- puede solicitar la inscripción:
 - el titular de la marca
 - el titular junto con el licenciataria
 - el licenciataria
 - un tribunal o autoridad
- solicitud presentada solo por el titular - firmada
 - no es necesario aportar prueba de la licencia
- solicitud presentada conjuntamente (titular + licenciataria)
 - debe estar firmada por ambos - prueba suficiente



LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – REQUISITOS

[3/3]

- solicitud presentada solo por el licenciatarario -> firma + prueba de la licencia
 - documentos probatorios:
 - declaración firmada del titular de la MUE consintiendo la inscripción, o
 - el acuerdo de licencia o un extracto, en el que se indiquen las partes y la marca, firmado por ambos, o
 - una declaración de licencia no certificada que use el modelo de formulario internacional de la OMPI, firmada por ambos

basta presentar fotocopias firmadas; no es necesario autenticar o legalizar esos documentos, los que quedarán formando parte del expediente (no se devuelven)

- traducción de la prueba: a una de las lenguas de la Oficina (la Oficina puede requerirla)

LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – INDICACIONES ADICIONALES (OPCIONALES)

El solicitante puede solicitar que se inscriba además la modalidad de la licencia (en tal caso debe incluir la información correspondiente)

- licencia exclusiva – debe ser declarada como tal
- sublicencia – debe indicar que es una sublicencia; solo puede inscribirse si la licencia principal ya está inscrita
- licencia parcial – debe indicar los productos o servicios para los que se concede
- licencia limitada territorialmente – debe indicar para qué parte de la UE se ha concedido
- licencia temporal – debe indicar la fecha de expiración (también puede indicar fecha de inicio)

EXAMEN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – REQUISITOS FORMALES

- Si no se pagó la tasa, se considera no presentada
- si está firmada por el representante del licenciatarario, la Oficina puede exigir un poder
- si la Oficina observa cualquier irregularidad, lo notifica por escrito al solicitante; si ésta no se subsana en el plazo fijado (normalmente dos meses), se deniega la solicitud; cabe recurso
- si la solicitud fue presentada conjuntamente por titular y licenciatarario, la Oficina se comunica con el titular de la marca, con copia al licenciatarario



EXAMEN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – ELEMENTOS ADICIONALES

- licencia exclusiva – si no se indica expresamente, la Oficina considera que no lo es
- sublicencia – la Oficina verifica si ha sido concedida por un licenciataria cuya licencia ya está inscrita en el Registro (pero nada más)
- licencia limitada a determinados productos o servicios – la Oficina examina si están debidamente agrupados y si realmente están amparados por la marca
- si falta otra información sobre el tipo de licencia, la Oficina invita al solicitante a aportarla; si éste no lo hace, la Oficina inscribe la licencia sin referencia al tipo de que se trata

Corresponde al solicitante de la inscripción de licencia prestar atención para no inscribir contratos incompatibles (ej., sublicencia exclusiva de una licencia principal que no lo es o que excluye la concesión de sublicencias)



INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

La Oficina

- inscribe la licencia en el Registro y la publica en el Boletín de MUE
- en su caso, menciona la modalidad de la licencia (pero no publica el periodo de validez si es una licencia temporal, ni el territorio abarcado si es una licencia limitada territorialmente, ni los productos o servicios cubiertos por una licencia parcial)
- notifica al solicitante de la licencia la inscripción de la misma
- si la solicitud fue presentada por una sola parte (titular de la marca o licenciataria), informa de la inscripción a la otra parte; si ésta no está de acuerdo con la inscripción, puede solicitar su cancelación o modificación

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE UNA CESIÓN DE LICENCIA

- Se aplican las mismas normas que para la inscripción de una licencia (en la medida en que sea obligatoria una declaración o firma del titular de la marca, su lugar será ocupado por una declaración o firma del licenciataro anterior)
- la inscripción de una cesión está sujeta al pago de una tasa similar a la de inscripción de licencia.



CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA

[1/3]

Solicitud – formularios oficiales en el sitio web de la Oficina, o FIT (OMPI)

Cancelación

- si la solicita el licenciatarario o es una solicitud conjunta, no se requiere ninguna prueba
- si la solicita el titular de la marca por sí solo, debe aportar prueba que determine que la licencia ya no existe o una declaración del licenciatarario consintiendo la cancelación
- si el titular de la marca denuncia un fraude por parte del licenciatarario, debe presentar una resolución firme de la autoridad competente
- la inscripción de una licencia temporal no expira automáticamente; se debe solicitar su cancelación

CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA

[2/3]

Modificación

- si la solicitud es conjunta, no se necesita aportar prueba adicional
- si la solicita el titular de la marca, debe presentar prueba de la modificación si esta fuera de naturaleza tal que pudiese mermar los derechos del licenciatarario
- si la solicita el licenciatarario inscrito, debe presentar prueba de la modificación si fuera de índole tal que ampliase los derechos del licenciatarario
- las pruebas pueden ser:
 - acuerdo con la modificación, por escrito y firmado por la otra parte
 - copia o extracto del contrato de licencia en el que conste la licencia en la forma modificada



CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA

[3/3]

Tasas

- Cancelación – 200 EUR por cada MUE, máximo 1000 EUR (si las partes y condiciones son las mismas)
- Modificación – no paga tasa

Examen

- si no se pagó la tasa de cancelación, la solicitud no se considera presentada
- si falta algún elemento, la Oficina notifica la irregularidad y da un plazo de dos meses para subsanarla so pena de denegar la solicitud de cancelación o modificación

La inscripción de la cancelación o modificación se comunica a todas las partes y se publica en el Boletín de MUE



CONCLUSIÓN

- El Reglamento de la MUE no establece disposiciones exhaustivas sobre las licencias; no estipula la legislación aplicable ni la validez de un contrato; no afecta a la libertad de las partes de someter la licencia a una legislación nacional concreta dentro de la Unión Europea.
- La EUIPO sólo se limita a examinar los requisitos indicados para la inscripción de la licencia, su cancelación, modificación o cesión; corresponde a las partes interesadas asegurarse de no inscribir contratos incompatibles.
- La legislación sobre la MUE es totalmente compatible con lo que dispone el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas en materia de licencias.



MUCHAS GRACIAS

 @IPKey_EU

