

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Decimosexta sesión
Ginebra, 9 a 13 de noviembre de 2015

RESUMEN DE LA GUÍA DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE MARCAS

preparado por el Sr. Kenneth D. McKay, socio y abogado de Sim Lowman Ashton & McKay LLP, Toronto (Canadá)¹

1. El presente documento contiene un resumen de la Guía de concesión de licencias de marcas, preparada en el marco del proyecto sobre la estructura de apoyo a la innovación y la transferencia de tecnología para las instituciones nacionales (CDIP/3/INF/2). La guía ha sido elaborada por el Sr. Kenneth D. McKay, socio y abogado de Sim Lowman Ashton & McKay LLP, Toronto, Canadá.

2. *Se invita al CDIP a tomar nota de la información contenida en este documento.*

¹ Las opiniones expresadas en la guía son solo las de su autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de los Estados miembros de la OMPI ni el de su Secretaría.

RESUMEN

El objeto de la Guía es proporcionar información fácil de leer y una lista de verificación en lo relativo a los acuerdos de licencias de marcas y acuerdos conexos, que son frecuentes en la creación de franquicias en torno a una marca y otras franquicias de ese tipo. No se pretende que se considere una obra de consulta acreditada.

La publicación comienza con una breve historia sobre cómo y por qué surgió la concesión de licencias de marcas y se aborda brevemente las franquicias, la explotación de productos derivados, la alianza de marcas, las normas de control de calidad y las razones para conceder licencias en el capítulo 1 (págs. 1 a 9). A continuación, en el capítulo 2 (págs. 10 a 17), se debate cuáles son las diligencias previas a la concesión de una licencia tanto en el caso del licenciante como del licenciario. Se destaca la importancia de que cada parte en las licencias conozca las habilidades de la otra parte para que la licencia sea lo más provechosa posible para ambas.

Las diligencias previas a la concesión de la licencia precede a un examen más técnico de la valoración de las marcas desde el punto de vista tanto del licenciante como del licenciario en el capítulo 3 (págs. 18 a 23). Después de los tres primeros capítulos, figura en el capítulo 4 (págs. 24 a 63) un análisis de los principales elementos de un acuerdo de licencia de marca, incluido el principio de equidad en los arreglos relativos a la licencia. Las disposiciones sustantivas que figuran a continuación se tratan en relación con la importancia de las disposiciones sobre el control de calidad y la aplicación efectiva de las mismas (págs. 25 a 27), el apartado de definiciones (págs. 28 a 30), las cláusulas de concesión de la licencia (págs. 30 a 34), las cláusulas de anulación y la solución extrajudicial de controversias y la obligación permanente de las partes después de la anulación (págs. 35 a 38), las cláusulas de control de calidad (págs. 41 y 42), el marcado y mantenimiento de las marcas (págs. 43), la información confidencial, la infracción o el cambio de los derechos (págs. 44 y 45), las cláusulas de no competir y no contratar personal (págs. 46 y 47), las disposiciones relativas al pactante y garante para particulares (pág. 47), el seguro y las cláusulas de indemnización (págs. 47 y 48), las cláusulas relativas a los pagos y las regalías (págs. 50 a 53), las cláusulas legales generales o estándar (págs. 53 a 62).

Por lo tanto, el manual trata diversas cuestiones generales relacionadas con las licencias como las leyes antimonopolio, la concesión de licencias por Internet, la quiebra y la concesión de licencias de marcas colectivas y de certificación (págs. 63 a 65).

A continuación, sigue una serie de anexos sobre cuestiones específicas como el anexo 1, sobre los diversos derechos de P.I., es decir, las patentes (pág. 65), las marcas (pág. 67), los diseños industriales (pág. 67), los secretos comerciales (pág. 68) y el derecho de autor (págs. 68 y 69); el anexo 2, sobre la importancia de redactar en un lenguaje sencillo (págs. 71 a 78); el anexo 3, sobre otros acuerdos relevantes relacionados con la concesión de licencias de franquicia, como los contratos de arrendamiento y los acuerdos con fabricantes, entre otros (págs. 78 a 86); en el anexo 4 figura un borrador de acuerdo de licencia de marca con una entidad vinculada (págs. 87 a 90); en el anexo 5 figura un borrador de acuerdo de licencia de marca con una entidad ajena (págs. 91 a 116); y el anexo 6 contiene una lista de verificación de diligencias previas a un acuerdo de licencia de marca.

[Fin del documento]