

TÍTULO: Licenciamiento de patentes de invención como forma de comercialización (o inversión)				
Nº	FECHA	MEDIO	SECCIÓN	PÁGINA
104953	2021-01-08	minnovex.cl	On Line	SP

Imagen 1/1



Licenciamiento de patentes de invención como forma de comercialización (o inversión)

La patente de invención es el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Son tres los requisitos que deben cumplir las invenciones, ya sean productos o procedimientos, para que el Estado otorgue una patente, estos son: que sea nueva, tenga nivel inventivo y que sea susceptible de aplicación industrial.

Otorgada la patente, esta se concede por veinte años, tiempo durante el cual se otorga a su dueño el derecho a gozar de exclusividad para la producción, venta y comercialización, en cualquier forma, del producto, objeto o procedimiento del invento. Este derecho se otorga al interior de todo el territorio nacional, mas no en el extranjero, lo que implica que hipotéticamente, la patente puede ser comercializada o explotada en el extranjero sin que se infrinja la patente nacional.

Una manera interesante de comercializar una patente es a través de su licenciamiento ya que, a través de éste, su titular sigue siendo el dueño, pero se faculta a uno o (y aquí lo interesante) más terceros para explotar la invención patentada a cambio del pago de una determinada cantidad de dinero, lo que se conoce como regalía o *royalty*.

Esto constituye una buena opción para aquellas startups que basan sus emprendimientos en la creación de productos o procesos inventivos y para aquellos inversionistas de capital de riesgo que busquen y que sepan visualizar el éxito de determinados inventos en etapas tempranas de su creación. El licenciante contará con apoyo económico producto de la inversión, la que a su vez será retribuida a los inversionistas con el potencial éxito que se obtenga producto de la patente.

Es importante señalar que la licencia de una patente no implica necesariamente ceder su explotación en su totalidad a una sola persona, ya que también es posible licenciar partes de la patente (productos o procedimientos) a otros terceros interesados, siempre que ello sea factible.

Si bien el licenciamiento se podría negociar antes del otorgamiento de la patente, es importante que se adopten las medidas respectivas para efectos de proteger la invención previo a su registro. Como ya señalamos, uno de los requisitos para otorgar una patente es su novedad, por lo que su creación no debe ser divulgada por un período previo superior a un año desde la solicitud formal de registro de patente ante INAPI. Sin embargo, una buena medida para resguardar el invento, es la firma de un acuerdo de confidencialidad entre el futuro licenciante y licenciado, en donde se estipule expresamente la no divulgación del invento.

Aporte de Diego Morandé y Alejandra Leiton - Estudio de Abogados Guerrero y Olivos