



Taller Nacional sobre el uso de las herramientas para la Transferencia de Tecnología

TÉRMINOS CLAVE EN ACUERDOS DE LICENCIAMIENTO: OBJETO Y EXTENSIÓN DE LOS DERECHOS

*PROFA.DRA. MARLI ELIZABETH RITTER DOS SANTOS
DIRETORA ETT/PUCRS, BRASIL*

LIMA, PERU, 25 DE AGOSTO DE 2016.

Sumario

- Introducción
- Características de la transferencia de tecnología
- El proceso de licenciamiento
- Mejoras en el contrato de licenciamiento
- Ejemplos
- Comunicación de conocimientos e mejoras
- Desarrollos y relaciones futuras entre las partes

Estructura de los contratos

En general, un contrato se divide en tres secciones:

- **Consideraciones preliminares**
 - Identificación de las partes
 - Objeto
 - Antecedentes
 - Definiciones
- **Cláusulas (núcleo del contrato)**
 - Concesión de los derechos de las patentes
 - Términos y condiciones del know-how, incluyendo asistencia técnica, mejoras de la tecnología, pagos y plazo de la licencia
- **Condiciones estándares**
 - Deberes de las partes
 - Demás condiciones

Contenido mínimo de las declaraciones de un contrato de transferencia de tecnología

Identificación de las partes	Nombre de las instituciones, domicilios, cargo e nombre de los representantes, designación oficial para firmar el contrato.
Fecha efectiva del contrato	No necesariamente coincide con la fecha del contrato. Es importante cuando el contrato está condicionado a eventos futuros o no será firmado en las mismas fechas por las partes.
Declaraciones del proveedor de tecnología	Que es el detentor de la tecnología y que no está impedido de firmar el contrato.
Declaraciones del licenciado	Que desea adquirir los derechos sobre la tecnología y que tiene la capacidad para cumplir las obligaciones asumidas.
Antecedentes del contrato	Referencias a acuerdos previos entre las partes.
Objeto	Esencia del contrato.

Fuente: Oficinas de Transferencia de tecnología. Fundamentos para su formación y operación en México, 2010.

Definiciones comunes en un contrato de transferencia de tecnología

Patentes, derechos autorales	Aclarar cuales son los derechos de propiedad intelectual que son objeto del Contrato.
Informaciones confidenciales	No todas las informaciones confidenciales son parte de una licencia, así es importante distinguir cuales son las confidenciales de las que son publicas.
<i>Know-how</i> o secreto industrial	Las informaciones confidenciales que serán transferidas como parte del contrato y describe apenas la materia que está relacionada y que puede se referir a entregas posteriores o nuevas informaciones.
Mejorías	Si el contrato involucrar la transferencia de mejorías futuras, deberá incluir el objetivo y el alcance.
Producto, proceso, dispositivo	Puede ser la base de pago de regalías. Debe establecer lo que significa la tecnología que tornará tangibles los pagos, de modo que se vincule a la propiedad intelectual involucrada en el contrato.
Facturación líquida	Es la base para el cálculo de regalías, debe indicar si serán aceptos descuentos, comisiones, tasas o otros valores que sumen o subtrayen del flujo efectivo del comprador o licenciado
Territorio	La área geográfica de efecto de la licencia debe ser muy especifica, considerando el territorio y el ámbito de validez de los derechos de propiedad intelectual.
Filial, matriz	Cuando se desea que las filiales se beneficien o realicen alguna acción como parte del contrato, debe ser definido un criterio específico considerando esa acción.
Tecnología	Especificar las partes del paquete tecnológico que integran el contrato, los resultados esperados de la colaboración u el objeto tecnológico.

Concesiones en contratos de transferencia de tecnología

Derechos de propiedad intelectual	Precisar las condiciones que se otorgan con relación a los derechos de propiedad intelectual y la tecnología objeto del contrato, incluyendo su identificación, si no estuvieran definidos en separado.
Exclusividad o no exclusividad	Se debe indicar expresamente si la licencia es otorgada con o sin exclusividad al receptor de la tecnología, cual será la aplicación de la tecnología licenciada y si está limitada a algún territorio; pueden existir varias licencias o contratos exclusivos, para distintos territorios o distintas aplicaciones de la misma tecnología.
Territorio	Usualmente demarcado en el capítulo de las definiciones, debe ser consistente con los derechos de propiedad intelectual y obligaciones de pago.
Derechos conferidos	Deben ser expresas las condiciones del adquirente o licenciado (fabricar, vender, usar, distribuir, etc.) considerando los derechos conferidos por la propiedad intelectual relevantes, incluyendo facultades de sub-licenciar a terceros o a subsidiarias.
Limitaciones y restricciones	Dependiendo de la cobertura de la propiedad intelectual, el propietario podría imponer límites sobre tipos de mercado, campo de aplicación, volumen de ventas, se reservar los derechos de realizar mejoras o usar la propiedad intelectual o la tecnología para investigación.

Fuente: Oficinas de Transferencia de tecnología. Fundamentos para su formación y operación en México, 2010.

Aspectos reglados por cláusulas específicas

Derechos de sub-licenciar	Condiciones mínimas del contenido de las sub-licencias, generalmente sobre una base no-exclusiva. Pagamento de regalías por sub-licenciados y montos compartidos, inclusive pudiendo se incluir el contrato de sub-licencia.
Pagos	Tipo de pago (pago fijo, por objetivo (milestones), por regalías, o una combinación de esos), y forma (cheque, monedas, fechas, plazos, etc.). Incluir penalidades y procedimientos aplicables por falta de pago, obligación de reporte y registro, y condiciones de auditorías y el pago de la misma.
Mantenimiento y tramitación de la propiedad intelectual	Usualmente el propietario mantiene el control sobre los trámites y mantenimiento de la propiedad intelectual. Caso sea incorporada la propiedad intelectual posterior, deberá ser llevada en consideración el efecto que tendrá en la fecha de término de vigencia del contrato.
Infracción de la propiedad intelectual por terceros	Definir la participación de las partes en daños y perjuicios. Cuando hay exclusividad, el adquirente asume el control, salvo renuncia expresa. Caso contrario, el titular de los derechos mantiene el control.
Infracción de la propiedad intelectual de terceros	Normalmente, el titular de los derechos NO se responsabiliza por infracciones a la propiedad intelectual de terceros. Lo que a veces acepta es una obligación de informar sobre contingencias de ese tipo.

Fuente: Oficinas de Transferencia de tecnología. Fundamentos para su formación y operación en México, 2010.

Aspectos reglados por cláusulas específicas

Divulgación sobre la propiedad intelectual	El titular de la propiedad intelectual puede exigir que el adquirente divulgue en el producto los datos sobre la protección de los derechos de PI.
Confidencialidad	Reglas de manejo de ese tipo de información, incluyendo las excepciones a la confidencialidad, las personas que pueden acceder a la misma, y las medidas que deben aplicarse a la información.
Asistencia técnica	Alcance de acciones, como visitas a la planta, capacitación, asistencia directa, o consultoría cuando ofrecidas, o la ausencia de compromisos de este tipo por el proveedor de tecnología.
Mejorías (acceso y propiedad intelectual)	Deben incorporarse reglas a respecto del uso y de la propiedad intelectual sobre las mejorías desarrolladas por ambas las partes, incluyendo obligaciones de documentarlas y comunicarlas a la otra parte.
Vigencia o término	El plazo no debe exceder a la vigencia de la propiedad intelectual. Si es un secreto industrial, dependerá de la complejidad técnica: corto, cuando existen alternativas evidentes, o indefinido si el conocimiento es de difícil sustitución.

Fuente: Oficinas de Transferencia de tecnología. Fundamentos para su formación y operación en México, 2010.

Aspectos reglados por cláusulas específicas

Término y rescisión unilateral anticipada	El adquirente puede terminar el contrato antes que se hayan cumplido todas sus obligaciones y el propietario puede rescindirlo ante un incumplimiento. El efecto puede ser mantenimiento o surgimiento de obligaciones. Ex.: retorno de información, interrupción en el uso de la tecnología, retorno de equipamientos, mantenimiento de la confidencialidad, no uso de la información, y no uso de la propiedad intelectual, etc.
Mejor esfuerzo	Condiciona el licenciado a realizar su mejor esfuerzo para explotar la tecnología. El “mejor esfuerzo” debe decidirse en términos de objetivos mensurables.
Garantías e indemnización	Usualmente, el adquirente debe solicitar garantías, por lo menos con relación a la capacidad del propietario de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.
Solución de controversias y ley aplicable	Es el tema legal más relevante, porque definirá el foro (arbitraje o jurisdicción de algún país) y la ley aplicable.

Fuente: Oficinas de Transferencia de tecnología. Fundamentos para su formación y operación en México, 2010.

Objeto de la Licencia

Puntos para delimitar el objeto de la licencia

¿Cuál es el objeto de la licencia?

¿En qué consiste la tecnología que se quiere licenciar?

- ¿Un producto?
- ¿Una fórmula?
- ¿Una especificación?
- ¿Un protocolo?
- ¿Un programa informático?
- ¿Un cultivar?
- ¿.....

¿Cuál es el objeto de esta licencia?

¿En qué consiste la tecnología que se quiere licenciar?

Describir la tecnología con precisión y acuidad

¿Una patente o una familia de patentes?

¿Una familia de patentes o toda la propiedad intelectual (e.g.: informaciones confidenciales más entrenamiento?)

Fuente: Merkl, 2015.

¿Qué necesita la empresa?

- ¿Únicamente una licencia de patentes?
- ¿Derechos para utilizar un determinado producto o tecnología a fin de explotar una patente?
- ¿Documentación o esquemas detallados?
- ¿Código fuente o es suficiente con el programa objeto?
- ¿Qué versión de los programas informáticos necesitan? ¿Datos experimentales?
- ¿Muestras o prototipos?
- ¿“Conocimientos técnicos” o formación para poder utilizar la tecnología?

Fuente: Merkl, 2015.

¿Qué necesita la empresa?

- “[...] la tecnología X, como se describe más en detalle en el Anexo A”
 - Describir el “Anexo A” con precisión y acuidad
- **Lea detenidamente el “Anexo A” para asegurarse de que describe con claridad y correctamente el objeto de la licencia.**
- **La descripción debe ser lo suficientemente clara como para que, en caso de conflicto, un tercero que no conozca la tecnología pueda tomar una decisión sobre lo que se incluye o no en el acuerdo.**

Fuente: Merkl, 2015

¿Está completo el objeto de la licencia?

- ¿Está completo el programa informático?
- ¿Se ha integrado y completado el diseño del soporte físico en la forma que usted necesita?
- ¿Es necesario adaptarlo para que el objeto de la licencia funcione con sus sistemas o tecnologías?
- ¿Han finalizado las actividades de investigación y desarrollo (I+D)?

Fuente: Merkl, 2015.

¿ La finalización de las mismas es una condición importante para la conclusión del contrato?

¿Está completo el objeto de la licencia?

Licenciante: ¿Debe pasar una prueba de aceptación?

¿Debe superar una prueba de funcionamiento o cumplir con una especificación?

¿Debe desarrollar ciertas funciones a un determinado nivel de rendimiento para que reciba usted el pago?

Fuente: Merkl, 2015.

¿Quién es el titular de los derechos de P.I. derivados de la tecnología?

¿Es el licenciante el propietario del objeto de la licencia que va usted a adquirir?

¿Tiene el licenciante derecho a otorgar esa licencia?

¿Posee el licenciante el derecho a otorgar licencias sobre todas las tecnologías necesarias para que la tecnología objeto de licencia funcione?

Fuente: Merkl, 2015.

¿Tiene la posibilidad de examinar la tecnología antes de firmar un acuerdo?

- **Acuerdo de Confidencialidad (Confidentiality Agreement or Non-Disclosure Agreement)**
- **El acuerdo de confidencialidad permite examinar la tecnología que se piensa adquirir para, de esa forma, valorar adecuadamente su naturaleza, función, rendimiento.**

¿Otros Derechos?

¿Necesita usted adquirir el derecho a utilizar el diseño industrial de la tecnología o el producto del licenciante?

• ¿Necesita usted adquirir el derecho a copiar y distribuir a los usuarios o a terceros documentación técnica o de otro tipo relacionada con el producto o la tecnología?

¿Necesita usted que el licenciante le proporcione formación, conocimientos técnicos o asesoramiento?

Fuente: Merkl, 2015

¿Necesita usted una licencia de marca?



Fuente: Merkl, 2015

Extensión de los derechos

¿Qué alcance tienen los derechos?

¿Qué necesita hacer con la tecnología y la P.I.?

¿Qué derechos son licenciados?

Fuente: Merkl, 2015

Derechos licenciados

- reproducir la tecnología;
- exhibirla;
- modificarla;
- realizar obras derivadas de ella (producir nuevas versiones o incluso tecnologías o productos totalmente nuevos mediante modificación o mejora);
- utilizarla;
- fabricarla o hacer que la fabriquen (ya sea que la fabrique el licenciatarario o un contratista);
- distribuirla o venderla;
- importarla o exportarla;
- subarrendarla a un tercero que puede realizar todas o algunas de las actividades mencionadas;

Fuente: Merkl, 2015

Derechos licenciados

- **La cuestión principal es saber qué uso necesita su empresa.**
- **Por ejemplo:**
 - **El derecho a fabricar un producto protegido por patente, pero no el derecho a que lo fabriquen terceros; o**
 - **El derecho a reproducir una especificación, pero no a modificarla;**
 - **El derecho de vender y fabricar, pero solo la fabricación será subarrendada a un tercero (outsourcing);**

Fuente: Merkl, 2015

Territorio licenciado

¿En qué país o región tiene usted previsto utilizar la tecnología?

- **¿ Dónde piensa fabricarlos?**
- **¿Dónde piensa venderlos?**
- **¿Tiene usted previsto exportar la tecnología o los productos que incorporan dicha tecnología?**
- **¿En qué territorio distribuirá la tecnología o los productos?**
- **¿Internet?**

Fuente: Merkl, 2015

Derechos de exclusividad

- **“Non-Exclusive” vs “SoleLicense” vs “Exclusive License”**
- **•No acepte termos vagos! (“Soleand Exclusive License” / Definir los Términos)**
- **•Exclusividad en sectores técnicos;**
- **Exclusividad del Licenciatario: acuerdos de no competencia o de no adquisición o utilización de tecnologías rivales**

Fuente: Merkl, 2015

Muchas gracias!

elizabeth.ritter@pucrs.br

+55 51 3320.3907

ett@pucrs.br

Siga nosotros!

Facebook: ETT-PUCRS

Twitter: @ett_pucrs

Flickr: ett_pucrs