



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

TÉRMINOS CLAVE EN ACUERDOS DE LICENCIAMIENTO: EXPANSIÓN, MEJORAS Y DESARROLLOS FUTUROS DE LA TECNOLOGÍA

*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

Introducción

- La transferencia no es un evento definido por la **firma de un contrato**, como una licencia o un acuerdo de desarrollo conjunto;
- Es un **proceso** que no se termina hasta que el receptor de la tecnología la adopta de acuerdo con los indicadores de desempeño acordados;
- Es **estratégica** y es guiada por el **valor de la tecnología**; es decir, la transferencia es implantada como parte de una **estrategia corporativa** para la solución de problemas y la creación de **beneficios económicos** para el proveedor y receptor de la tecnología;

Características de la transferencia de tecnología

Es realizada por **agentes capacitados, promotores de cambio**, que utilizan sus habilidades técnicas y de mercado para motivar y administrar el proceso de cambio que beneficia a todas las partes involucradas;

Es un proceso interrelacionado con las **fases de desarrollo**. La transferencia es motivada por las necesidades de la empresa para mover la tecnología a la siguiente fase de desarrollo (**cadena de valor**);

Es un **esfuerzo de colaboración** donde el donador y el receptor comprenden que el **éxito** de la transferencia depende de cómo la tecnología se desempeña en el ambiente del receptor.

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ES CONSIDERADA COMO UN PROCESO CONTÍNUO, FRECUENTE, ESTRATÉGICO Y BASADO EN UNA COLABORACIÓN ESTRECHA ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS.

(Lundquist, 2003; Maya, 2008)

Tipos de transferencia de tecnología

Tipos	Proveedores	Receptores
Interinstitucional	Empresas privadas grandes o pequeñas Agencias de gobierno Laboratorios gubernamentales Universidades Cualquier institución capaz de generar conocimiento	Empresa nueva (<i>start-up</i>) Empresa ya establecida
Intra-institucional (grandes empresas con intensa actividad de I+D)	Proceso por el cual las ideas, pruebas de concepto y prototipos se mueven de las fases de investigación a las fases de desarrollo del producto y de producción.	

Fuente: Maya, 2008.

Del laboratorio hacia el mercado: un círculo virtuoso



El proceso de licenciamiento

- Para profundizar el conocimiento sobre la tecnología es usual firmar un Acuerdo de Confidencialidad para intercambiar informaciones.
- Después de manifestado el interés, se inicia el proceso de negociación, que es una etapa crucial en el proceso de transferencia de tecnología.
- La etapa de negociación es precedida de una evaluación que pretende definir la adecuación, viabilidad, condiciones de transferencia, precios y plazos, así como las bases sobre las que se proporciona la absorción por la empresa adquirente.
- Es importante conocer las formas alternativas de tecnología y el estado de la técnica para elegir las mejores condiciones de negociación.

El proceso de licenciamiento (cont.)

❖ Contrato de licenciamiento

- El contrato de licenciamiento debe ser un documento de planificación que permita prever problemas, anticipar soluciones y ser la culminación exitosa del proceso de negociación. Debe, por lo tanto, expresar las condiciones acordadas en la negociación.

❖ Plan de desarrollo

- Es un proyecto en general realizado en conjunto entre la universidad y la empresa, en el cual el rol del investigador/inventor asume fundamental importancia.
- En el Plan son planificadas las etapas posteriores del desarrollo de la tecnología para la producción a escala industrial.
- Es imprescindible establecer un cronograma de actividades, conteniendo las etapas a ejecutar y a quien cabe ejecutar cada etapa.

Mejoras en el contrato de licenciamiento

- Para prever las posibles mejoras en una tecnología licenciada, es fundamental que el licenciante conozca previamente **la etapa de desarrollo** en que se encuentra y cuanto le falta a la tecnología para que se convierta en un producto.
- Conocido ese elemento se torna también más palpable prever las posibles **mejoras** que serán necesarias para que el producto se complete.
- En una licencia es habitual conceder al licenciatarario derechos no sólo en relación con la propiedad intelectual en su estado de desarrollo a la fecha de concesión de la licencia, sino también **conceder en licencia las mejoras** que el licenciante pueda desarrollar respecto de la propiedad intelectual en cuestión **después de la concesión de la licencia** (Pendás y Echarri, 1999).

Mejoras en el contrato de licenciamiento

- El licenciatarario quiere acceder a las mejoras para estar en **mejores condiciones de comercializar** y de colocar en el mercado el producto mejorado.
- Asimismo, el licenciante quiere que el licenciatarario tenga **éxito**. Sus beneficios financieros dependen del éxito del licenciatarario en la comercialización y, por ello, querrá conceder en licencias las mejoras futuras para **aprovechar al máximo la capacidad de comercialización del licenciatarario**, incrementando las regalías y otras remuneraciones que el licenciante prevé percibir por la comercialización.

Pero,

- ¿Qué sucede si la mejora es una nueva aplicación de la propiedad intelectual?
- ¿Debería el licenciatarlo tener acceso automáticamente a esa mejora?
- ¿Qué sucederá si el licenciatarlo, aun teniendo capacidad de comercialización en el campo previsto en la licencia, no la tiene en el nuevo campo con el que se relaciona la mejora?
- ¿Qué sucederá si existe un licenciatarlo mejor equipado o con mejores capacidades en el nuevo campo?
- Hay que trazar un límite: de un lado de ese límite, una mejora se incluirá automáticamente en una licencia y se pondrá a disposición del licenciatarlo, y del otro, esa inclusión no se hará en forma automática.
- Además, la concesión de una licencia no puede impedir el licenciante de promover avances en la investigación y desarrollo en el área de la tecnología licenciada.

-
- Es importante **definir qué es un perfeccionamiento**, que por lo tanto estará cubierto por la licencia, y qué es una tecnología nueva o una propiedad intelectual nueva. En el último caso, según lo estipule la ley nacional, puede ser necesario un nuevo acuerdo de licencia.
 - Los perfeccionamientos de la tecnología bajo licencia no suelen plantear una cuestión primordial cuando el licenciante está en una **fase de producción comercial satisfactoria**. Sin embargo, mientras el licenciante y/o el licenciataro se dedican a la investigación y el desarrollo, o la tecnología bajo licencia está en una **etapa inicial de desarrollo**, probablemente se **efectúen perfeccionamientos al procedimiento o al producto** durante el período de vigencia del acuerdo de licencia.
 - Esto es especialmente importante si los perfeccionamientos se pueden **patentar o proteger** de algún otro modo. En ese caso, el licenciante querrá, e incluso exigirá, el **derecho de utilizar cualquier perfeccionamiento** desarrollado por el licenciataro.
 - Este derecho puede **extenderse** a fin de que el licenciante pueda otorgar **sublicencias** a otros licenciataros en **otros territorios** y utilizar el perfeccionamiento **para otras aplicaciones del producto**.
 - La adquisición de esos derechos puede implicar la necesidad de una **modificación de los acuerdos financieros**.

-
- Además, se deberá tener en cuenta la posibilidad de que el licenciatarario pueda acceder a cualquier perfeccionamiento que posteriormente efectúe el licenciante. Esto podría ocurrir automáticamente, o el acuerdo podría prever la posibilidad de celebrar nuevas negociaciones después de conocerse los detalles de los perfeccionamientos.
 - Un posible arreglo que refleja alguna de las situaciones anteriores consiste en que cada parte mantenga a la otra informada acerca de los perfeccionamientos introducidos en la tecnología bajo licencia y disponga del derecho de utilizarlos libre de regalías, y que el licenciante disponga del derecho de sublicenciar los perfeccionamientos del licenciatarario a sus otros licenciatararios fuera del territorio.
 - Otra posibilidad sería que los perfeccionamientos estén sujetos a una regalía adicional fijada con antelación, aunque generalmente esto es difícil de prever.

Fuente: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/technology_licensing.pdf

Ejemplo

- 1. Cambios y perfeccionamientos realizados por la LICENCIATARIA.** a) Las modificaciones del producto bajo licencia sólo se permiten con la autorización escrita del LICENCIANTE. La LICENCIATARIA informará al LICENCIANTE de todos los perfeccionamientos realizados al producto licenciado. Si el LICENCIANTE ha participado en el desarrollo del perfeccionamiento tendrá derecho a ser nombrado coinventor y a explotar y utilizar el perfeccionamiento mediante una licencia concedida en virtud de ello. Las partes negociarán las condiciones de buena fe. b) El término perfeccionamiento aludirá a todo avance o desarrollo que se pueda utilizar y aplicar directamente en el producto objeto de licencia, y que cumpla los requisitos para obtener una protección mediante patente.
- 2. Cambios y perfeccionamientos realizados por la UMH.** a) La UMH informará a la LICENCIATARIA de todos los perfeccionamientos del producto objeto de licencia. Esta disposición también es aplicable a los perfeccionamientos para los cuales se presenta una solicitud de patente. La LICENCIATARIA tiene derecho a obtener una licencia para tales perfeccionamientos, con arreglo a las condiciones del presente contrato.

Fuente: <http://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf>

Ejemplo (2)

- Los derechos a las mejoras logradas en la tecnología licenciada -, así como todos los productos, formulaciones, materiales y / o procesos que pueden llegar a ser desarrollados a partir de la información revelada por el Licenciatario – será de copropiedad de las partes, si tales mejoras sean resultado de las medidas adoptadas únicamente por el LICENCIANTE, o el resultado de las medidas sean adoptadas conjuntamente por el LICENCIATARIO y la LICENCIANTE, con respecto a la tecnología licenciada.
- Las mejoras mencionadas en el primer párrafo de esta cláusula y que están relacionados específicamente con la Tecnología Licenciada podrán ser utilizados por el LICENCIANTE, mientras esté vigente este Acuerdo, sin tener en cuenta la necesidad de cualquier pago adicional (que no sea como se ha previsto en el presente Acuerdo), o cualquier capacidad debido al LICENCIATARIO. Si el LICENCIANTE desea utilizar las mejoras mencionadas en esta cláusula en otro tipo de producto, proceso o aplicación, se debe obtener el consentimiento expreso del LICENCIATARIO.

Comunicación de conocimientos e mejoras

- En los contratos de licenciamiento, la previsión de la obligación de comunicar a la otra parte los resultados obtenidos en la explotación de la invención patentada, por medio de los simples informes de conocimientos y experiencias o de concesión de derechos sobre mejoras, constituye un deber que demuestra la estrecha y constante colaboración que debe surgir entre las partes contratantes. (Assafim, 2005)
- Hay que prever siempre qué ocurriría si el Licenciante perfecciona la tecnología licenciada o introduce determinadas mejoras. En todo caso, el Licenciario tiene derecho a que el Licenciante le comunique todos los perfeccionamientos que desarrolle, pero no al contrario, salvo obligación expresa pactada entre las partes. **El Reglamento 240/96 de la CEE** prohíbe la obligación impuesta al Licenciario de ceder todos sus derechos sobre las mejoras. Se permiten las cláusulas de retorno si son recíprocas y no tienen un carácter exclusivo.

Brasil: Ley nº 9279/1996 (Ley de la Propiedad Industrial)

- Art.63. “La mejora introducida en patente licenciada pertenece a quien lo hace, siendo asegurada a la otra parte contratante el derecho de preferencia para su licenciamiento”.
- O sea, los derechos de patente sobre la mejora es del inventor, pero la otra parte tiene derecho de preferencia para el licenciamiento (“*right of first refusal*”).
- Pero, si las partes no llegan a un acuerdo, el “propietario” de la mejora tiene libertad para entrar en negociación con terceros, desde que no cause perjuicios a la explotación del objeto de la patente original licenciada.

¿Obtiene el licenciatario derechos sobre versiones y productos futuros?

- ¿Dispondrá el licenciatario de derechos sobre futuras versiones de la tecnología o del producto?
 - ¿Será necesario realizar un pago adicional para obtener estas nuevas versiones o productos?
 - ¿Es posible fijar ya el monto?
 - Evite comprometerse a alcanzar un acuerdo en el futuro sino hay certeza sobre \$\$\$!!!
 - Acceso a todas las futuras versiones al mismo tiempo que el resto de los licenciatarios

Fuente: Marcio Merkel, Lima, mayo, 2015

¿Se incluyen en la licencia el mantenimiento, la asistencia y las piezas de recambio?

¿Proporcionará el licenciante servicios y asistencia para la utilización de la tecnología o de los productos conexos?

¿Proporcionará el licenciante asistencia en la supervisión y mantenimiento de la tecnología objeto de licencia?

¿Se asignará a miembros del personal para corregir los errores, restablecer el funcionamiento de los sistemas, corregir defectos, etcétera? ¿Supondrán el servicio y el apoyo un costo extra?

¿Existen disposiciones relativas a la fabricación o compra de piezas de recambio?

Fuente: Marcio Merkel, Lima, mayo, 2015

¿Documentación, conocimientos técnicos, consultoría y formación?

¿Necesita el licenciatarario asistencia del licenciante en cuanto a la documentación escrita o materiales que le ayuden a comprender e luso de la tecnología?

¿Necesita el licenciatarario los conocimientos técnicos del licenciante para explotar la tecnología?

¿Necesita o desea el licenciatarario recurrir al personal del licenciante para que colabore con sus empleados?

¿Quién será el titular de los derechos de P.I. que genere dicha colaboración conjunta?

¿Deseará el licenciatarario que sus empleados reciban formación del licenciante en cuanto a la utilización de la tecnología?

Fuente: Marcio Merkel, Lima, mayo, 2015

¿Qué condiciones especiales se aplicarán a las relaciones futuras entre las partes?

¿Existe una disposición de no competencia según la cual una parte solicita a la otra que se comprometa a no trabajar para la competencia?

¿Existe una disposición no hacer ofertas o contratar a los empleados de la otra parte?

Establecer un período de no competencia con las actividades del Licenciante (principalmente en los casos de Fornecimiento de Tecnología / Asistencia Técnica)

Establecer el mantenimiento de los compromisos de confidencialidad sobre las informaciones confidenciales / estratégicas de la tecnología, media de 2-5 años después del cierre del contrato.

Fuente: Marcio Merkel, Lima, mayo, 2015

¿Desarrollos Futuros?

- Licencia Cruzada (Cross-License Agreement)?
- Titularidad conjunta de IP: ¿Cuales son los derechos de cada titular?
- ¿Licencia exclusiva y única para uno de los Co-Titulares?
- ¿Procesamiento de las patentes y costos?
- ¿Auditoria y administración de royalties?
- ¿Joint-Venture?
- ¿Acuerdo de I&D puro?
- ¿Acuerdo de Prestación de servicios técnicos y consultoría?

Fuente: Marcio Merkel, Lima, mayo, 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