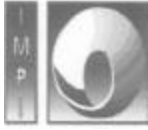


WIPO/INV/MTY/02/15

ORIGINAL: Inglés

FECHA: abril de 2002



INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

TALLER INTERNACIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INVENCIONES Y TECNOLOGÍA

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
y
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Monterrey (México), 17 a 19 de abril de 2002

ACUERDOS DE LICENCIA PARA TECNOLOGÍA CREADA EN EL MARCO DE
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

*Documento preparado por el Sr. Wayne H. Watkins, Vicepresidente Asociado
Encargado de Investigación e Investigador en Propiedad Intelectual,
Universidad de Akron*

I. INTRODUCCIÓN¹

1. Los acuerdos de licencia de tecnología y los acuerdos entre las universidades y la industria son hoy cada vez más frecuentes y los intereses económicos que conllevan son cada vez más elevados. En ese auge incide un gran número de factores, entre otros:

- las necesidades y oportunidades que ofrece la financiación universitaria;
- la competitividad industrial;
- los objetivos del profesorado universitario;
- el desarrollo económico de las comunidades;
- los rápidos avances tecnológicos; y
- la expansión de los sectores científicos y altamente basados en la tecnología.

2. La finalidad principal de esta ponencia es informar a los participantes en el taller acerca de la naturaleza, el alcance y la importancia de los acuerdos de creación y licencia en materia de tecnología entre las universidades y la industria y exponer ejemplos de acuerdos y propuestas para la solución de los frecuentes litigios que se plantean en relación con las disposiciones de esos acuerdos. A lo largo de la ponencia se aprecian dos conclusiones fundamentales: 1) las relaciones entre las universidades y las empresas van en interés de todas las partes interesadas; y 2) las universidades y la industria tienen las herramientas necesarias para solucionar en gran parte los frecuentes conflictos de intereses que se plantean en el marco de los acuerdos de licencia y otros acuerdos conexos.

II. CONTEXTO HISTÓRICO

3. La evolución de la historia y la última actualidad han configurado la cooperación entre la industria y las universidades. En los Estados Unidos de América, la Ley Morrill de 1862 supuso la creación de los llamados “land-grant colleges” (universidades fundadas gracias a la concesión de tierras) con objeto de poner los nuevos avances tecnológicos en la agricultura y la ingeniería al servicio del crecimiento económico y la competitividad de los sectores agrícolas. Años más tarde, la Segunda Guerra Mundial y la “Guerra Fría” entre los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron el punto de partida de nuevos acuerdos más heterogéneos entre la industria y los círculos académicos, lo que originó la inversión de miles de millones de dólares en investigación científica como prioridad nacional y supuso la creación de las universidades de investigación.

4. La aprobación de la Ley Bayh-Dole (Nº 96-517) en 1980 supuso el inicio de una era extraordinariamente positiva de colaboración entre universidades de investigación, círculos gubernamentales y círculos industriales, con lo que se aceleró la transferencia de resultados de investigaciones de las universidades al sector comercial. En esa ley se aclaraban las funciones y responsabilidades que incumbían a esos tres interlocutores respecto de la titularidad y la comercialización de invenciones creadas en universidades con financiación federal; se

¹ Ponencia basada en parte en publicaciones del *Council on Governmental Relations* - véase www.cogr.edu.

generaron así importantes incentivos para la transferencia de tecnología². Entre los logros más destacados que se alcanzaron gracias a la Ley Bayh-Dole se encuentran los siguientes:

- el establecimiento de una política federal uniforme en materia de invenciones;
- la autorización de las universidades para conservar la titularidad de las invenciones desarrolladas en el marco de investigaciones financiadas a nivel federal;
- incentivos para que las universidades colaboren con la industria a fin de promover la comercialización de invenciones;
- el fomento de la preferencia por la industria manufacturera local; y
- preservar el derecho del Gobierno a tomar medidas para velar por la debida diligencia en la comercialización por parte de los licenciarios de patentes³.

5. Con la Ley Bayh-Dole se han obtenido resultados notables. La comercialización de tecnologías elaboradas en el marco de universidades a raíz de esa ley ha propulsado la industria de la biotecnología y ha supuesto importantes progresos comerciales en otros sectores altamente basados en la tecnología.

6. Otros factores explican también la creación y expansión de alianzas entre las universidades y la industria, a saber:

- los progresos tecnológicos y el auge de los sectores científico y altamente basado en la tecnología;
- aumento de la competitividad de las firmas extranjeras en los mercados de los Estados Unidos de América, junto con una pérdida de cuotas en el mercado internacional por parte de las compañías estadounidenses, lo que ha obligado a las compañías estadounidenses a encontrar formas de mejorar su competitividad por conducto de alianzas concertadas con universidades;
- disminución del apoyo público y privado a actividades industriales de I+D⁴.

7. En virtud de la Ley de Transferencia de Tecnología de 1998 se autorizó a los laboratorios federales a concertar acuerdos de cooperación en materia de investigación y desarrollo con terceras partes, incluidas compañías privadas y universidades, a fin de generar incentivos adicionales para el desarrollo y la comercialización de tecnología⁵. Los Estados han creado una amplia gama de programas de cooperación con miras a promover el desarrollo económico mediante el fomento tecnológico⁶.

² Ley Gubernamental 96-517, Enmiendas en materia de patentes y marcas de 1980. Esa ley enmendó el título 35 del Código de los Estados Unidos al añadir el Capítulo 18, Sección 200-212.

³ Puede solicitarse un resumen titulado "The Bayh-Dole Act: A Guide to The Law and Implementing Regulations" (noviembre de 1993), elaborado por el *Council on Governmental Relations* (COGR).

⁴ *National Science Board. Science and Engineering Indicators – 1993*. NSB 93-1 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1993), páginas 116-117.

⁵ Coburn, Christopher y Dan Berglund: *Partnership: A Compendium of State and Federal Cooperative Technology Programs*. Columbus: Battelle Memorial Institute, 1995, página 487.

⁶ Feller, Irwin. *The University as an Instrument of State and Regional Economic Development: The Rhetoric and Reality of the U.S. Experience*. Ponencia realizada en la Conferencia "University Goals, Institutional Mechanisms and Industrial Transferability of Research", Center for Economic Policy Research (Stanford, California), 18 a 20 de marzo de 1994.

III. VENTAJAS DE LA COLABORACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES Y LA INDUSTRIA

8. Los esfuerzos que hoy se observan en la cooperación en el ámbito de la investigación y el desarrollo entre las universidades y la industria no tienen precedentes. Prácticamente todos los Estados y organismos federales financian hoy programas de cooperación tecnológica⁷. Tampoco se han registrado precedentes similares en lo que respecta a la financiación directa de la investigación en las universidades por parte de la industria⁸. Eso confirma, sin duda, que las ventajas redundan tanto en beneficio de las universidades como de la industria. En los acuerdos se parte de la base de que la colaboración aportará mayores beneficios a los participantes que los que se obtendrían con inversiones separadas. Los beneficios se aprecian en varios campos, como se expone a continuación:

- Investigación básica - Por lo general se considera que la investigación básica es una de las funciones principales de las universidades mientras que la investigación y el desarrollo aplicados son una función más común de los laboratorios industriales. Los acuerdos de investigación con las universidades constituyen un porcentaje cada vez mayor de la investigación básica de la industria en la medida en que los presupuestos que las empresas dedican a actividades de I+D se reducen en razón de demandas de competitividad a corto plazo.
- Estudios universitarios superiores - Los programas universitarios de investigación y pasantía financiados por la industria contribuyen a mejorar los estudios universitarios superiores al hacer que el profesorado y los estudiantes se familiaricen con los problemas industriales.
- Toma de conciencia - La colaboración con la industria contribuye a que las universidades tomen conciencia de los problemas que afectan a la industria y a que se familiaricen con los problemas y los enfoques de la industria en relación con la investigación. Además, la colaboración con las universidades ayuda a los científicos industriales a mantenerse al tanto de la última actualidad en esferas científicas de base que ofrecen un interés estratégico para la compañía.
- Eficacia en función de los costos - La colaboración, ya sea con una única entidad o en el marco de un consorcio, es un medio rentable de efectuar investigaciones pues los fondos invertidos se ven multiplicados con la contribución de otros participantes. Se puede así sacar partido de los limitados recursos de que se disponga.
- Financiación del gobierno - Por su naturaleza, los acuerdos entre las universidades y la industria precisan obtener financiación federal con arreglo a determinados requisitos de competitividad. Por lo general, esos programas tienen por objetivo acelerar el desarrollo de tecnologías de importancia fundamental para la nación.
- Oportunidades comerciales - A raíz de la Ley Bayh-Dole se ha generado un sector de transferencia de tecnología creada en universidades en cuyo marco las

⁷ Coburn, *Partnerships*, página 2.

⁸ *National Science Foundation, Academic Science and Engineering; R&D Expenditures, Fiscal Year 1992* (Washington, DC: *National Science Foundation*, 1994), página 23.

universidades protegen la propiedad intelectual derivada de las investigaciones y conceden licencias a los fines de las aplicaciones comerciales. En el ámbito de la tecnología y de otros sectores científicos, se considera que las universidades son la fuente principal en lo que respecta a la creación de oportunidades comerciales⁹.

IV. DIFICULTADES QUE PLANTEA LA COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES E INDUSTRIA

9. En la colaboración entre universidades e industria entran en contacto dos entornos muy diferentes. Las universidades desempeñan una misión social de educación, investigación y servicio sobre la base del libre intercambio de ideas y suministran acceso público a una fuente imparcial de información. Gracias a esa libertad académica, el investigador universitario puede consagrarse a programas de investigación sin objetivos definidos, colaborar con colegas y publicar con toda libertad los resultados de su investigación. Se diferencia así de la industria, cuyo objetivo es responder a las necesidades de los clientes, aportando el máximo de beneficios a los accionistas. Por consiguiente, cabe decir que los programas de investigación y desarrollo de la industria están orientados a la obtención de beneficios y limitan la publicación de resultados a fin de preservar la competitividad.

10. Es inevitable que del encuentro entre esos dos entornos diferentes surjan dificultades para los profesionales de la industria y de las universidades, en particular, en las siguientes esferas principales:

- Propiedad intelectual – en virtud de la Ley Bayh-Dole, la titularidad de propiedad intelectual que resulte de investigaciones financiadas por el Gobierno queda en posesión de la universidad que haya llevado a cabo la investigación. Las universidades desean quedar mencionadas en los resultados de las investigaciones a fin de velar por que los investigadores universitarios o los laboratorios puedan proseguir las investigaciones en ese ámbito. En los acuerdos de investigación que se concertan con la industria, las universidades deben tomar medidas para preservar la posibilidad de difundir los conocimientos adquiridos a los estudiantes y al público. Ahora bien, las empresas patrocinadoras deben tener la certeza de poder utilizar los resultados de las investigaciones que financian en las universidades, para su explotación comercial.

Por lo que respecta a la propiedad intelectual, se ha llegado a soluciones satisfactorias para ambas partes; de ahí los millones de dólares que invierte la industria anualmente en investigaciones universitarias. Por lo general, las universidades conservan los derechos de propiedad intelectual derivados de las investigaciones patrocinadas por la industria y suelen conceder varios de esos derechos mediante licencia a las empresas patrocinadoras. El alcance de esa licencia puede variar entre un derecho no exclusivo exento de regalías para utilizar los resultados en el

⁹ Association of University Technology Managers, Inc. (AUTM): *The AUTM Licensing Survey: Executive Summary and Selected Data, Fiscal Years 1993, 1992, and 1991* (Norwalk, CT: AUTM, 1994), página 2. Véase también Henderson, Rebecca, Adam Jaffe y Manual Trajtenberg: *Numbers Up, Quality Down? Trends in University Patenting, 1965-1992*. Ponencia en la Conferencia "University Goals, Institutional Mechanisms and Industrial Transferability of Research", *Center for Economic Policy Research* (Stanford, California), 18 a 20 de marzo de 1994.

plano interno hasta una licencia exclusiva basada en regalías para las aplicaciones comerciales. Ninguna de esas “soluciones” se adapta a todas las circunstancias por lo que las condiciones se negocian caso por caso.

11. El Instituto de Investigación Industrial y la Mesa Redonda Gobierno-Universidades-Industria han elaborado una publicación titulada *Intellectual Property Rights in Industry-Sponsored University Research: A Guide to Alternatives for Research Agreements*, en la que se abordan esas cuestiones en profundidad y se exponen modelos de condiciones que pueden servir de base para la negociación de derechos de propiedad intelectual¹⁰.

- Confidencialidad y publicación – a menudo, las universidades prefieren que las iniciativas de investigación se lleven a cabo de forma abierta y que los resultados de esas investigaciones se publiquen sin restricción alguna. En cambio, los patrocinadores industriales suelen pronunciarse en favor de una publicación limitada de los resultados de las investigaciones a fin de proteger la posición de la compañía como propietaria. También en ese sentido es menester llegar a una solución satisfactoria para todas las partes de modo que las universidades preserven su función de difusión de conocimientos a la vez que se responda a la necesidad de proteger la competitividad de las empresas patrocinadoras. Al negociar una solución satisfactoria para todas las partes en relación con la publicación, los patrocinadores tienen oportunidad de examinar y formular comentarios sobre los artículos propuestos con antelación a la publicación. El patrocinador puede así identificar la información de dominio privado que se divulgará en el artículo y aplazar la publicación durante un período determinado, por ejemplo, 60 días, con miras a presentar solicitudes de patente antes de la publicación y evitar la pérdida de derechos de patente en los Estados Unidos o en el extranjero.
- Conflicto de intereses – los acuerdos concertados con la industria pueden ser fuente de conflictos de intereses, tanto por lo que respecta a los investigadores individuales de las universidades como en lo que concierne a la propia universidad. Los conflictos se plantean cuando los investigadores o sus instituciones tienen oportunidades de obtener beneficios financieros mediante la utilización privada de los resultados de las investigaciones o mediante acuerdos privados con compañías encargadas de la explotación de los resultados de las investigaciones. Esas oportunidades pueden perjudicar la objetividad de los investigadores y de las autoridades universitarias. El Gobierno ha elaborado una serie de normas encaminadas a velar por que los beneficiarios cuenten con políticas y procedimientos adecuados para prever y encauzar conflictos¹¹.
- Interés público – Además de la enseñanza de los estudiantes, la función principal de las universidades es la creación y difusión de nuevos conocimientos. Esa función reviste una importancia de tal envergadura para el interés público que las universidades y la industria han elaborado una serie de condiciones y modelos de interacción satisfactorias para ambas partes con miras a proteger esa función. La mayor parte de las universidades que colaboran con mucha frecuencia en acuerdos

¹⁰ *Industrial Research Institute and Government-University-Industry Roundtable: Intellectual Property Rights in Industry-Sponsored University Research: A Guide to Alternatives for Research Agreements* (Washington, National Academy Press, 1993).

¹¹ Registro Federal: 60 FR 35810, HHS rule y 60 FR 35820, NSF rule (11 de julio de 1995).

de investigación con la industria reciben un amplio grado de financiación federal para sus programas de investigación. Por consiguiente, con frecuencia, los resultados de las investigaciones financiadas a nivel federal repercuten en los acuerdos concertados entre las universidades y la industria. Se llega así a una situación en la que tanto los investigadores universitarios como los investigadores de la industria deben proteger el interés público que se deriva de la financiación federal.

V. ACUERDOS TIPO ENTRE LAS UNIVERSIDADES Y LA INDUSTRIA

12. Las universidades y la industria tienen cometidos muy diferentes por lo que los acuerdos que conciertan no están exentos de dificultades. En la colaboración que se entabla entre ambas partes existe una multitud de posibilidades, y cada “modelo” está encaminado a un objetivo diferente y ofrece beneficios específicos a los participantes en función del caso. A continuación se exponen seis opciones principales.

- Investigación patrocinada – La financiación directa de las investigaciones universitarias por parte de la industria es la forma más frecuente que revisten los acuerdos de investigación. Lo más frecuente en esos casos es que las empresas patrocinadoras proporcionen financiación para una tarea específica durante un período limitado. Los resultados, como los informes, datos experimentales, programas informáticos o material también pueden ser objeto de especificación en el marco del proyecto patrocinado. Aunque la mayor parte de las universidades han elaborado acuerdos tipo para la iniciación de esos proyectos, algunas condiciones, como los derechos de propiedad intelectual, son negociables. El patrocinador espera obtener una licencia para utilizar y explotar los derechos de propiedad intelectual que se deriven de las investigaciones financiadas. En los acuerdos de investigación suele definirse la naturaleza y el alcance de la licencia.
- Investigaciones en colaboración – La financiación federal de investigaciones realizadas en el marco de la colaboración entre las universidades y la industria ha alcanzado hoy un nivel sin precedentes. En algunos programas financiados a nivel federal se exige la colaboración entre las universidades y la industria como condición para obtener esa financiación. Los centros de investigación de las universidades y la industria, con o sin financiación federal, se financian también partiendo del requisito de que la investigación se lleve a cabo sobre la base de la colaboración¹². En las investigaciones que se llevan a cabo en colaboración, los participantes tienen la posibilidad de multiplicar sus recursos limitados con miras al logro de objetivos de investigación beneficiosos para todas las partes. En cuanto a las condiciones de los acuerdos de investigación en colaboración, pueden quedar estipuladas en directrices de programas federales o ser objeto de negociación entre las partes para especificar los objetivos de las investigaciones, actividades tecnológicas conjuntas, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, el futuro desarrollo comercial de los derechos de propiedad intelectual, etcétera.

¹² Wesley Cohen, Richard Florida y W. Richard Goe. *University-Industry Research Centers in the United States: Final Report to the Ford Foundation*. Pittsburgh: Carnegie Mellon University, 1993, citado en *National Science Board: Science and Engineering Indicators - 1993*, página 121.

- Consortios – En los consorcios universitarios de investigación, las compañías participantes aúnan esfuerzos y recursos, a menudo a título de tasa anual, para respaldar las investigaciones en una esfera técnica de interés común para el grupo. En el marco de los consorcios, las empresas tienen la posibilidad de multiplicar sus inversiones financieras y se suministra un acceso rentable a proyectos precompetitivos de investigación genérica.
- Concesión de licencias tecnológicas – A raíz de la Ley Bayh-Dole se produjo un auge extraordinario de licencias universitarias de tecnología. La concesión de licencias de tecnología por parte de las universidades, como factor de fomento de la industria ha sido particularmente importante en sectores científicos como la biotecnología. Los acuerdos de licencias universitarias difieren de los acuerdos de investigación patrocinada en que el concesionario de la licencia ofrece una remuneración para obtener derechos de comercialización respecto de la propiedad intelectual de la que es propietaria la universidad. Esa retribución puede ser, concretamente, tasas de licencia y/o reembolso de los costos de la patente así como regalías sobre las ventas de los productos. Por lo general, la licencia otorga a la compañía el derecho a fabricar, utilizar y vender productos comerciales en virtud de los derechos de propiedad intelectual de la universidad; el alcance de la licencia (exclusiva o no exclusiva, duración, ámbito de utilización, etc.) se define en el acuerdo. Por último, en los acuerdos de licencia suele figurar una disposición de “diligencia debida” o de parámetros de rendimiento por lo que respecta al titular de la licencia; si no se satisfacen dichos parámetros, la universidad tiene la facultad de rescindir el acuerdo de licencia y recuperar los derechos respecto de la tecnología.
- Nuevas compañías (Start-up) – El estado embrionario de gran parte de las tecnologías creadas por las universidades, junto con la dificultad de reorientar a las compañías ya establecidas para que se centren en nuevas oportunidades que entrañan riesgos elevados ha conducido a una proliferación de empresas dedicadas a comercializar nuevas tecnologías (“start-up”) o empresas dedicadas a comercializar los resultados indirectos de actividades de I+D (“spin-off”) en torno a las principales universidades de investigación. Esas compañías se establecen para comercializar tecnologías universitarias, respecto de las cuales los derechos se obtienen por conducto de un acuerdo de licencia. A cambio de la licencia, la universidad puede adquirir una parte de capital social de la compañía en vez de, o además de otro tipo de remuneración (tasas, regalías, etc.). La mayor parte de las empresas “spin-off” integran de una forma u otra en la empresa a los inventores universitarios y la compañía puede recurrir al grupo académico de investigación en lo que respecta a la base tecnológica esencial para la formación y la expansión de la compañía.
- Intercambio de material de investigación – el intercambio de material de investigación entre científicos universitarios y laboratorios industriales ha pasado a ser una práctica común. Para facilitar esos intercambios se recurre a acuerdos de transferencia de material. Por lo general, en esos acuerdos se estipula que el material se suministra exclusivamente con fines de investigación y no de comercialización.

VI. ACUERDOS DE LICENCIA

13. En el Anexo II se expone un ejemplo de acuerdo de licencia a título de información exclusivamente. Aunque todas las disposiciones merecen ser objeto de atención, cabe destacar las siguientes:

- Definiciones
 - **Ámbito de aplicación de la licencia** – Se limita la licencia a usos específicos. La definición debe ser particularmente clara. A veces puede ser problemático cuando el uso es mínimo en relación con la definición. Suele ser difícil prever futuros usos del producto.
 - **Territorio abarcado por la licencia** – Suele limitarse la posibilidad de fabricar, utilizar y vender el producto o la tecnología a una zona geográfica determinada. Pueden plantearse problemas habida cuenta de la mundialización cada vez mayor de la economía y el hecho de que las compañías compitan en mercados que no siempre pueden definirse bien con arreglo a fronteras geográficas.
 - **Ventas netas** – Se recomienda que las regalías se basen en una definición de ventas netas, que vienen a ser el total de ingresos sustrayendo el costo del transporte, las tasas y, en ocasiones, el costo de venta. Por lo general, no deben basarse en ingresos netos o en una cifra que se reduzca en razón de costos de explotación o incluso costos de mercancías vendidas.
 - **Derechos de patentes y tecnología licenciada** – Se precisa una definición clara. Hay que tener en cuenta la evolución de la tecnología.
- **Concesión de la licencia** – Por lo general, exclusiva para determinadas esferas de utilización y para territorios específicos y con la posibilidad de que el licenciante formule una reserva para seguir utilizando la tecnología a nivel académico.
- **Pagos** – Suelen incluir:
 - tasa en concepto de emisión de la licencia;
 - tasas de mantenimiento de la licencia para fomentar una explotación activa de la misma;
 - un porcentaje mínimo de regalías, también con objeto de velar por una explotación activa.
- **Informes** – El licenciante debe tener acceso a información para cerciorarse del cumplimiento de la licencia y para probar que se están llevando a cabo suficientes esfuerzos de explotación.
- **Capital social** – La remuneración a cargo del titular de la licencia puede entrañar la adquisición de capital social de la compañía. Debe contarse con asesoramiento de asesores fiscales. Debe tenerse en cuenta la cuestión del derecho de voto y de las acciones con derecho a voto. También debe tenerse en cuenta la responsabilidad en la que incurren las autoridades universitarias si los accionistas eligen a un representante de la universidad que concede la licencia para que sea miembro de la junta directiva.

- Diligencia debida – Necesidad de velar por la diligencia debida en la explotación de la tecnología. Para probar que se han llevado a cabo esfuerzos adecuados de explotación puede exigirse un mínimo de regalías, un mínimo de gastos y la elaboración de un plan de actividades. Necesidad de velar por que el licenciario no trate de mantener “paralizada” la tecnología para explotar una tecnología de la competencia.
- Utilización del nombre del licenciante – Las universidades precisan proteger su nombre y reputación por lo que deben controlar todo uso del nombre por parte del titular de la licencia.
- Confidencialidad – Una y otra parte precisan proteger su información confidencial. Por lo general hay que atenerse a excepciones tipo en materia de conocimiento previo, conocimientos adquiridos de forma independiente, divulgación exigida por la ley, e información obtenida de una fuente independiente.

VII. CONCLUSIONES

14. Las universidades y la industria son dos entornos sumamente diferentes en los que intervienen culturas y valores propios pero hoy colaboran con frecuencia en el ámbito de la investigación y la comercialización, en beneficio propio y de aquellos a los que representan. Hoy se utilizan varios “modelos” para concertar acuerdos de colaboración en el ámbito de la investigación, por lo general, seleccionados caso por caso. La colaboración de las universidades y la industria en el ámbito de la investigación ha contribuido y seguirá contribuyendo de forma fundamental a la competitividad económica así como al dinamismo intelectual de las universidades. Hoy se cuenta con modelos de condiciones de licencias que protegen adecuadamente los intereses de esos dos entornos diferentes pero es necesario darles forma definitiva con miras a llegar a un equilibrio entre esos ámbitos tan dispares que representan las universidades y los licenciarios industriales. Todo apunta a que en el futuro aumentará todavía más el número de acuerdos de licencias concertados entre las universidades y la industria y a que esos acuerdos serán cada vez más productivos.

[Sigue el Anexo I]

ANEXO I

EJEMPLO DE RUBROS QUE PUEDEN CONSTAR EN LOS ACUERDOS CONCERTADOS ENTRE LAS UNIVERSIDADES Y LA INDUSTRIA Y EN DOCUMENTOS CONEXOS

Véase <http://www.utsystem.edu/ogc/IntellectualProperty/dbmock.htm>

(orden alfabético en inglés)

- Acuerdo para negociar
- Acuerdo sobre el emplazamiento de la prueba beta
- Acuerdo en materia de suministro y licencias de productos biológicos
- Orden de cesar y desistir (infracción del derecho de autor)
- Acuerdo de estudio clínico (no gubernamental)
- Acuerdo de divulgación confidencial y utilización limitada
 - Divulgación por la Universidad
 - Confidencialidad recíproca
- Acuerdo de confidencialidad
 - Divulgación por la Universidad
 - Recepción por la Universidad
 - Mutuo
- Acuerdo de consorcio
- Acuerdo de consultoría
- Contrato de servicios
- Acuerdo con la organización contratada para la investigación
- Contribución a la publicación
- Cesión del derecho de autor
- Acuerdo de licencia de derecho de autor
- Subcontrato de servicios de organismos federales
- Acuerdo de elaboración de material educativo
- Acuerdo de investigación en el ámbito educativo
- Acuerdo de publicación electrónica (para periódicos electrónicos)
- Acuerdo de asistencia en materia de investigación industrial
- Internet – Formulario de consentimiento de los padres
- Acuerdo de estudio en laboratorio
- Acuerdo de transferencia de material (Acuerdo de transferencia de material biológico uniforme)
- Acuerdo de transferencia de material (material universitario)
- Acuerdo de no divulgación
 - Divulgación por la Universidad
 - Recepción por la Universidad
 - Mutuo
- Acuerdo no gubernamental de estudio clínico
- Acuerdo de opción
- Acuerdo de licencia de patente
- Publicación: Acuerdos de publicación en la Universidad
 - Contrato tipo de publicación y variaciones
 - Acuerdo sobre el traductor

- Acuerdo de distribución
- Acuerdo de titularidad
- Acuerdo de traducción
- Acuerdo de publicación conjunta
- Acuerdo de reimpresión
- Acuerdo de grafismo
- Acuerdos de autorización
 - Utilización de material de edición universitaria sujeta a pago
 - Utilización gratuita de material de edición universitaria
 - Utilización en tesis
- Periódicos y revistas
 - Acuerdo relativo a periódicos y revistas de prensa
 - Acuerdo relativo a periódicos y revistas que son propiedad de la sociedad
 - Acuerdos de distribución
 - Consentimiento de publicación de formularios
 - Acuerdo sobre el derecho a divulgar extractos de una obra antes de su publicación
 - Acuerdos de autorización
- Comercialización
 - Acuerdo de venta con vendedores individuales
 - Acuerdo de venta con organismos de ventas
 - Acuerdo de venta para la representación de editores universitarios
- Acuerdo de publicación
- Acuerdo de reembolso de salario
- Acuerdo de elaboración de programas informáticos
- Acuerdo de distribución de programas informáticos
- Acuerdo de licencia de programa informático-usuarios
- Acuerdo de licencia de programa informático-código fuente
- Acuerdo de financiación de estudio clínico
- Acuerdo de financiación de estudio en laboratorio o acuerdo de ensayo
- Acuerdo de financiación de investigación-No hay PI
- Acuerdo de financiación de investigación-universidad titular de PI
- Acuerdo de financiación de investigación-formulario de PI conjunta
- Acuerdo de financiación de investigación-formulario largo de PI conjunta
- Acuerdo de financiación de investigación-formulario largo
- Acuerdo de financiación de investigación-formulario corto
- Acuerdo de financiación de investigación
- Acuerdo de dirección de equipo
- Acuerdo de licencia tecnológica
- Acuerdo de ensayo
- Formularios de transmisión
- Acuerdo de transferencia de material biológico uniforme
- Acuerdo de distribución de vídeos
- Acuerdo para visitas de personal científico

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

ACUERDO TIPO DE LICENCIA DE PATENTE

El presente Acuerdo se concierta entre la Universidad de _____ y _____, empresa con domicilio social en _____ (“el Licenciatario”).

ÍNDICE

- PREÁMBULO
- 1. FECHA EFECTIVA
- 2. DEFINICIONES
- 3. GARANTÍA: DERECHOS SUPERIORES
- 4. LICENCIA
- 5. PAGOS E INFORMES
- 6. ACCIONES ORDINARIAS: PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL
- 7. DURACIÓN Y EXPIRACIÓN
- 8. INFRACCIÓN POR TERCEROS
- 9. CESIÓN
- 10. CONSTANCIA DE LA PATENTE
- 11. INDEMNIZACIÓN
- 12. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
- 13. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PUBLICACIÓN
- 14. PATENTES E INVENCIONES
- 15. SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS
- 16. GENERALIDADES
- FIRMAS

PREÁMBULO

A. La Universidad es titular de determinados derechos de patente y derechos de tecnología en relación con el objeto de la licencia que fue elaborado en la Universidad de _____ (“la Universidad”).

B. La Universidad desea que el objeto de la licencia sea desarrollado y utilizado en beneficio del Licenciatario, inventor, Universidad y el público como se expone en la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad.

C. El Licenciatario desea obtener una licencia de la Universidad a los fines de explotar el objeto de la licencia.

POR CONSIGUIENTE, habida cuenta de las premisas y de las convenios mutuos y condiciones que se indican en el presente, las partes han convenido a estos fines por el presente documento, lo siguiente:

- 1. FECHA EFECTIVA

El presente Acuerdo entrará en vigor _____ (“la Fecha efectiva”).

2. DEFINICIONES

A los efectos del presente Acuerdo, los términos que se citan a continuación tienen el siguiente significado:

2.1 Por “**sucursal**”, se entiende toda entidad comercial que pertenece en más del 50% al Licenciataria, toda entidad comercial propietaria de más del 50% del Licenciataria, o toda entidad comercial de la cual más del 50% es propiedad de una entidad comercial propietaria de más del 50% del Licenciataria.

2.2 Por “**esfera abarcada por la licencia**” se entiende _____.

2.3 Por “**producto objeto de licencia**” se entiende todo producto vendido por el Licenciataria incluido el objeto de la licencia en virtud del presente Acuerdo.

2.4 Por “**objeto de la licencia**” se entienden las invenciones y los descubrimientos amparados por derechos de patente o derechos de tecnología en el marco de la esfera amparada por la licencia.

2.5 Por “**territorio abarcado por la licencia**” se entiende _____.

2.6 Por “**ventas netas**” se entienden los ingresos brutos recibidos por el Licenciataria a raíz de la venta de productos objeto de licencia menos el importe de ventas y/o de impuestos en que se haya incurrido, derechos de importación y/o de exportación en que se incurran, porte pagado o autorizado y sumas autorizadas o ingresadas en razón de ganancias (no deberán ser superiores al monto de la factura original).

2.7 Por “**derechos de patente**” se entienden los derechos de la Universidad sobre la información o los descubrimientos protegidos por patente [**y/o solicitudes de patente**], ya sea en el plano nacional o en el extranjero, y toda división, continuación, continuación parcial, nueva publicación, nuevos exámenes o prórroga de la misma, y toda patente original que de éstas se derive en la que se designe a _____ como inventor exclusivo o no (“inventor”) y que se refiera a la fabricación, el uso o la venta de _____ [**suprímase en caso necesario, [y/o solicitudes de patente]**].

2.8 Por “**venta o vendido**” se entiende la transferencia o puesta a disposición a título oneroso de un producto objeto de licencia a otras partes que no sean el Licenciataria.

2.9 Por “**derechos de tecnología**” se entienden los derechos que posee la Universidad sobre la información técnica, conocimientos especializados, procedimientos, composiciones, mecanismos, métodos, fórmulas, protocolos, técnicas, programas informáticos, diseños, dibujos o datos creados por _____ (el Inventor) en la Universidad antes de la fecha efectiva en relación con _____ que no estén abarcados en derechos de patente pero sean necesarios para explotar la invención contemplada en los derechos de patente.

3. GARANTÍA: DERECHOS SUPERIORES

3.1 Excepto en lo que atañe a los derechos, si los hubiere, del Gobierno de los Estados Unidos de América, como se expone a continuación, la Universidad certifica que i) es

propiedad de todo derecho, título e interés en torno al objeto de la licencia y ii) es titular exclusiva del derecho a otorgar licencias a ese respecto y iii) a su saber, no ha otorgado licencias a ninguna otra entidad que restringiría los derechos otorgados al Licenciario a excepción de lo que se menciona en el presente Acuerdo.

3.2 El Licenciario toma nota de que el objeto de la licencia puede haber sido creado en el marco de un acuerdo de financiación con el Gobierno de los Estados Unidos de América y, en ese caso, que el Gobierno puede tener determinados derechos a ese respecto. El presente Acuerdo se realiza con sujeción a los derechos que pueda tener el Gobierno en virtud de cualquier acuerdo y cualquier legislación o normativa aplicable. En caso de conflicto entre un acuerdo, la legislación o normativa aplicable y el presente Acuerdo, prevalecerán las disposiciones del acuerdo, legislación o normativa aplicable del Gobierno.

3.3 El Licenciario toma nota de que, en virtud del presente Acuerdo, la Universidad no se pronuncia en cuanto a la idoneidad respecto del uso, la seguridad, la eficacia, la posibilidad de obtener aprobación oficial, la patentabilidad y/o el alcance del objeto de la licencia. En virtud del presente Acuerdo, la Universidad no se pronuncia tampoco en cuanto a si existen o existirán patentes de terceros o de la Universidad en el ámbito amparado por la licencia, ni certifica que las invenciones contempladas en los derechos de patente no infringen otras patentes actuales o futuras de terceros o de la Universidad.

3.4 El Licenciario reconoce, conviene y está de acuerdo en que no ha sido inducido en modo alguno por la Universidad, el sistema, o sus empleados a concluir el presente Acuerdo y garantiza y certifica que i) ha ejercido la debida diligencia respecto de todos los puntos y cuestiones en relación con el Artículo 3 y el conjunto de cuestiones relativas al presente Acuerdo; ii) cuenta con los debidos conocimientos y competencia, o ha recurrido a consultores expertos en la materia para ejercer la debida diligencia y se compromete a asumir todos los riesgos inherentes al presente Acuerdo.

4. LICENCIA

4.1 Por el presente, la Universidad concede al Licenciario una licencia exclusiva sujeta a regalías con arreglo al objeto de la licencia para fabricar, disponer que se fabrique y/o vender productos contemplados en la licencia dentro del territorio abarcado por la licencia y para su uso en la esfera abarcada por la licencia. La concesión está sujeta al pago a la Universidad por el Licenciario de la remuneración que se estipule en el presente Acuerdo y está condicionada a los siguientes derechos que conservará la Universidad:

- a) publicación de los resultados científicos generales derivados de las investigaciones relativas al objeto de la licencia, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 13, “Información confidencial”; y
- b) utilización del objeto de la licencia a los fines de la investigación, la enseñanza y otras finalidades docentes.

4.2 El Licenciario podrá hacer extensiva la licencia otorgada en virtud del presente Acuerdo a cualquiera de sus sucursales siempre que las mismas expresen su consentimiento a estar vinculadas por el presente Acuerdo en la misma medida que el Licenciario.

4.3 El Licenciatario tiene la facultad de otorgar sublicencias conformes al presente Acuerdo siempre que el Licenciatario asuma la responsabilidad de todos los actos que lleven a cabo los titulares de dicha sublicencia en relación con el presente Acuerdo como si dichos actos fueran realizados por el Licenciatario, incluidos el pago de regalías, sean o no pagaderos al Licenciatario por el titular de una sublicencia. El Licenciatario se compromete a remitir a la Universidad una copia fidedigna y correcta de cada sublicencia que otorgue, y de cualquier modificación o terminación al respecto en un plazo de 30 días contados a partir de la ejecución, modificación o expiración de la misma. Una vez expire el presente Acuerdo, deberá cederse a la Universidad toda sublicencia existente que haya otorgado el Licenciatario.

5. PAGOS E INFORMES

5.1 En contrapartida a los derechos concedidos por la Universidad al Licenciatario en virtud del presente Acuerdo, el Licenciatario efectuará los siguientes pagos a la Universidad:

- a) una tasa no reembolsable en concepto de documentación por un importe de _____ dólares de los EE.UU., pagadera una vez que el Licenciatario proceda a la ejecución del presente Acuerdo;
- b) una tasa anual de renovación de la licencia por un importe de _____ dólares de los EE.UU., pagadera cada aniversario de la fecha efectiva y contando a partir del primer aniversario;
- c) una regalía equivalente al ___ % de las ventas netas de productos objeto de licencia vendidos por el Licenciatario y protegidos por una reivindicación válida incluida en los derechos de patente ****O**** una regalía equivalente al ___ % de las ventas netas de productos objeto de licencia vendidos por el Licenciatario y amparados por derechos de tecnología; y
- d) una regalía mínima anual de _____ dólares de los EE.UU., pagadera 1 año después de la aprobación de la primera venta u oferta de venta de un producto objeto de licencia por parte de la administración de alimentos y medicamentos o de un organismo extranjero de reglamentación similar.

5.2 En contrapartida a los derechos otorgados por la Universidad al Licenciatario en virtud del presente Acuerdo, el Licenciatario se compromete a realizar los siguientes pagos a la Universidad tras la ejecución de toda sublicencia que se conceda en el marco del presente Acuerdo:

- a) en un plazo de 30 días contados a partir de la ejecución de la sublicencia, una tasa del ___ % de todo pago inicial en efectivo realizado al Licenciatario a título de remuneración de la sublicencia, con exclusión de fondos pagados al Licenciatario con fines de investigación y desarrollo, o de _____ dólares de los EE.UU., cualquiera sea el importe que sea superior;
- b) en un plazo de 30 días contados a partir de la ejecución de la sublicencia, una tasa que represente un pago en efectivo equivalente al 10% de toda retribución no realizada en efectivo que haya recibido el Licenciatario del titular de la sublicencia, retribución que incluirá, sin límites fijados, una participación en el capital social de otras compañías o participaciones de capital en la empresa licenciataria. El valor de

las participaciones de capital se calcularán a partir del valor comercial medio del tipo de acciones de que se trate durante los 5 días consecutivos que antecedan a la ejecución del acuerdo de sublicencia. En los casos en los que el acuerdo de sublicencia exija el pago al Licenciataro de una prima por encima del valor de mercado, la Universidad participará también en el 10% de la prima pagada al Licenciataro; y

- c) el 50% de las regalías en concepto de ingresos brutos derivadas de las ventas netas de productos objeto de licencia recibidas por el Licenciataro de cualquier titular de una sublicencia.

5.3 Durante la vigencia del presente Acuerdo y durante 1 año adicional, el Licenciataro se compromete a mantener un registro completo y fidedigno de las ventas y ventas netas de productos objeto de licencia que el Licenciataro y los titulares de sublicencias puedan realizar en virtud de la licencia concedida en el presente Acuerdo y con suficientes detalles para que puedan determinarse las regalías pagaderas. El Licenciataro se compromete a autorizar a la Universidad o a sus representantes, a cargo de la Universidad, a examinar periódicamente sus libros, registros e inventarios durante el horario laboral normal a los fines y en la medida en que sea necesario verificar cualquier informe exigido en virtud del presente Acuerdo. Si se estima que los importes pagados a la Universidad han sido inferiores a los debidos, el Licenciataro pagará el costo del examen y el interés acumulado y con sujeción al mayor tipo que sea posible aplicar.

5.4 Dentro de los 30 días contados a partir del 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año en que esté en vigor el presente contrato, el Licenciataro deberá remitir a la Universidad un informe fidedigno y exacto por escrito, aun cuando no deban efectuarse pagos a la Universidad, en el que deberá exponer en detalle las actividades realizadas por el Licenciataro y los titulares de sublicencias, si los hubiere, durante los 3 meses de calendario anteriores en virtud del presente Acuerdo por cuanto esa información es pertinente a la hora de calcular los pagos que deben efectuarse. En dicho informe se expondrá, como mínimo:

- a) el número o la cantidad de productos fabricados a partir del objeto de la licencia;
- b) el total de ventas;
- c) el consiguiente cálculo de regalías; y
- d) el total de regalías calculado y pagadero a la Universidad.

En el momento de entrega de cada informe, el Licenciataro debe pagar a la Universidad el importe, cuando proceda, pagadero por el período abarcado en cada informe.

5.5 Antes o en cada aniversario de la fecha efectiva, e independientemente de que haya tenido lugar la primera venta u oferta de venta, el Licenciataro debe entregar a la Universidad un informe por escrito en relación con sus iniciativas y logros así como los de cualquier titular de una sublicencia durante el año anterior por lo que respecta a la comercialización diligente del objeto de la licencia en el territorio abarcado por la licencia así como los planes de comercialización del Licenciataro (y, cuando proceda, del titular de la sublicencia) para el año siguiente.

5.6 Todos los importes pagaderos por el Licenciatario en virtud del presente Acuerdo deben realizarse en fondos de los Estados Unidos de América sin deducción en concepto de impuestos, asesoramiento, tasas o cargos de cualquier índole. Los cheques serán pagaderos a [nombre y dirección de la Universidad].

5.7 El Licenciatario deberá reembolsar a la Universidad todos los gastos corrientes en los que haya incurrido para la presentación, la tramitación, la observancia y el mantenimiento de derechos de patente concedidos en virtud de una licencia exclusiva y deberá pagar todo gasto futuro hasta tanto la licencia siga siendo exclusiva y en los países en los que lo sea.

6. ACCIONES ORDINARIAS: PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

[NOTA: Se recomienda que recurran a un jurista especializado en Derecho de sociedades y en valores y acciones antes de completar este artículo]

6.1 En contrapartida a los derechos concedidos al Licenciatario por la Universidad en el marco del presente Acuerdo, en el momento de la ejecución del presente Acuerdo, el Licenciatario entregará a la Universidad _____ acciones no gravables de entre sus acciones ordinarias (equivalentes al ___ % del total de acciones ordinarias), con una paridad de _____ dólares de los EE.UU.

6.2 La Universidad nombrará a varios directores para que sean miembros de la Junta Directiva de la empresa licenciataria proporcionalmente al número de acciones en poder de la Universidad en comparación con el número total de acciones emitidas; ahora bien, la Universidad tendrá un representante como mínimo en la Junta Directiva de la empresa licenciataria.

6.3 Además, en virtud del presente Acuerdo, el Licenciatario concede a la Universidad una opción válida por un año, que podrá ejercer haciendo uso de sus facultades exclusivas, para comprar hasta _____ acciones ordinarias a un precio fijo de compra de _____ dólares de los EE.UU. por acción de conformidad con las mismas condiciones generales aplicables a los otros adquirentes de acciones. La Universidad podrá ejercer su opción de adquirir las acciones en su totalidad o en parte mediante una notificación escrita al Licenciatario con 60 días de antelación, en la que especifique el número de acciones que desea adquirir y la fecha propuesta de adquisición.

7. DURACIÓN Y EXPIRACIÓN

7.1 El presente Acuerdo permanecerá en vigor desde la fecha efectiva hasta que expiren los derechos de patente y, si sólo son objeto de licencia derechos de tecnología y no intervienen derechos de patente, la duración será de 15 años.

7.2 En cualquier momento posterior a dos años contados a partir de la fecha efectiva, la Universidad tendrá derecho a poner término a la exclusividad de la presente licencia en cualquier jurisdicción política nacional del territorio abarcado por la licencia si, en un plazo de 90 días contados a partir de la recepción de una notificación escrita por la Universidad en la que se informe de la intención de dar por terminada la exclusividad, el Licenciatario no presenta pruebas escritas a la Universidad en el sentido de que el Licenciatario o los titulares de sublicencias han comercializado o están tomando iniciativas activas para comercializar una invención objeto de licencia en dichas jurisdicciones.

7.3 En cualquier momento posterior a tres años contados a partir de la fecha efectiva, la Universidad tendrá derecho a poner término a la licencia en cualquier jurisdicción nacional del territorio abarcado por la licencia si, en un plazo de 90 días contados a partir de la recepción de una notificación escrita de la Universidad en la que se informe de la intención de dar por terminada dicha licencia, el Licenciatario no presenta pruebas escritas a la Universidad en el sentido de que el Licenciatario o los titulares de sublicencias han comercializado o están tomando iniciativas activas para comercializar una invención objeto de licencia en dichas jurisdicciones.

7.4 Las siguientes definiciones se aplican al Artículo 7: i) por “comercializar”, se entiende la venta de productos objeto de licencia en dicha jurisdicción; y ii) por “iniciativas activas para comercializar” se entiende organizar la venta de productos objeto de licencia o emprender un programa eficaz y permanente de investigación, desarrollo, fabricación, comercialización o venta, según proceda, encaminado a obtener la autorización legal, la producción o venta de productos objeto de licencia en cualquier jurisdicción así como planes que la Universidad considere aceptables, haciendo uso de sus facultades exclusivas, para comercializar invenciones objeto de licencia en las jurisdicciones que la Universidad tenga previsto denunciar.

7.5 El presente Acuerdo podrá ser rescindido en los siguientes casos:

- a) inmediatamente, si el Licenciatario pasa a ser insolvente y/o si la empresa del Licenciatario pasa a manos de un administrador judicial o un fideicomisario, ya sea por iniciativa voluntaria del Licenciatario o de otra manera; o
- b) transcurridos 30 días de una notificación escrita de la Universidad en caso de que el Licenciatario infrinja o no cumpla su obligación de efectuar pagos (cuando proceda) o informes, de conformidad con las condiciones estipuladas en el Artículo 5, a menos de que, antes de finalizar el plazo estipulado de 30 días, el Licenciatario haya subsanado dicho incumplimiento o infracción y remita una notificación a ese respecto a la Universidad en la que exponga las medidas de subsanación tomadas; o
- c) transcurridos 90 días de una notificación escrita, en caso de que el Licenciatario infrinja o no cumpla cualquier otra obligación estipulada en virtud del presente Acuerdo, a menos de que, antes de que finalice el plazo estipulado de 30 días, el Licenciatario haya tomado medidas para subsanar el incumplimiento o la infracción y envíe una notificación al respecto a la Universidad, exponiendo las medidas de subsanación tomadas; o
- d) en cualquier momento, mediante acuerdo mutuo por escrito entre el Licenciatario y la Universidad, transcurridos 180 días de la notificación escrita a todas las partes y con sujeción a cualquier condición estipulada en el presente Acuerdo cuya vigencia no se vea afectada por la expiración; o
- e) invocando las disposiciones de los párrafos 7.2 y 7.3.

7.6 En caso de rescisión del presente Acuerdo por cualquier causa:

- a) ninguna disposición del presente Acuerdo podrá interpretarse en el sentido de exonerar a ninguna de las partes de cualquier obligación determinada antes de la fecha efectiva de rescisión;
- b) tras la fecha efectiva de rescisión, el Licenciatario podrá vender todos los productos y partes objeto de licencia de que disponga en la fecha de rescisión siempre y cuando pague las regalías acumuladas respecto de aquellos de conformidad con las condiciones estipuladas en el Artículo 5; y
- c) el Licenciatario quedará vinculado por las disposiciones de los Artículos 11 (“Indemnización”), 12 (“Utilización del nombre de la Universidad”) y 13 (“Información confidencial”) del presente Acuerdo.

8. INFRACCIÓN POR TERCEROS

8.1 El Licenciatario tiene la obligación de exigir el cumplimiento de toda patente que sea objeto de licencia exclusiva en virtud del presente Acuerdo contra la infracción por terceros, y de asumir todos los costos que ello conlleve, teniendo además la facultad de conservar toda indemnización que haya obtenido de las medidas que haya tomado al respecto. El Licenciatario deberá pagar a la Universidad una regalía sobre cualquier indemnización monetaria en caso de daños o una regalía que se considere razonable. Si el Licenciatario no interpone una demanda contra el infractor de una patente en un plazo de seis meses contado a partir del momento en que tuvo conocimiento de la infracción, la Universidad tendrá la facultad de exigir el cumplimiento de cualquier patente objeto de licencia en su nombre y en nombre del Licenciatario, conservando el monto total de las indemnizaciones derivadas de dichas medidas de cumplimiento, y/o de reducir el alcance de la licencia concedida, para que pase a ser una licencia no exclusiva.

8.2 En cualquier litigio o demanda por infracción, las partes se comprometen a cooperar plenamente. A petición y por cuenta de la parte que interponga la demanda, la otra parte deberá facilitar el contacto con todos los miembros del personal, y permitir el acceso a archivos, documentos, información y muestras pertinentes durante el horario laboral normal.

9. CESIÓN

Excepto en relación con la venta de un parte considerable de todos los activos del Licenciatario a terceros, el presente Acuerdo no podrá ser cedido por el Licenciatario sin el consentimiento previo por escrito de la Universidad, que en la medida de lo razonable no podrá oponerse a dicha cesión.

10. CONSTANCIA DE LA PATENTE

El Licenciatario tiene la obligación de marcar, de forma permanente y legible, todos los productos y documentación fabricados o vendidos en virtud del presente Acuerdo con una mención de patente de conformidad con lo que se autorice o se exija en virtud del Título 35 del Código de los Estados Unidos.

11. INDEMNIZACIÓN

El Licenciatario se compromete a eximir de responsabilidad e indemnizar a la Universidad, sus autoridades, funcionarios, empleados y agentes respecto de cualquier impugnación, demanda o acción, incluidas las que puedan derivarse de cualquier daño o fallecimiento de personas o daños a la propiedad causados por o derivados del ejercicio o explotación de la licencia concedida en virtud del presente Acuerdo por el Licenciatario, sus sucursales o sus funcionarios, empleados, agentes o representantes.

12. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

El Licenciatario no podrá utilizar el nombre de la Universidad sin una autorización expresa por escrito.

13. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PUBLICACIÓN

13.1 La Universidad y el Licenciatario se comprometen a que toda la información contenida en documentos marcados con la etiqueta “confidencial” y transmitidos de uno a otro: i) sean recibidos en estricta confidencialidad; ii) sean exclusivamente utilizados a los fines del presente Acuerdo; y iii) no sean divulgados por la parte receptora, sus agentes o empleados sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte, excepto cuando la parte receptora pueda aportar pruebas por escrito en el sentido de que dicha información:

- a) formaba parte del dominio público en el momento de la divulgación;
- b) pasó más adelante a formar parte del dominio público sin que hubieran actos de omisión por parte de la parte receptora, sus empleados, agentes, causahabientes o cesionarios de derechos;
- c) fue divulgada lícitamente a la parte receptora por terceros que tenían derecho a divulgarla;
- d) ya estaba en conocimiento de la parte receptora en el momento de la divulgación;
- e) la parte receptora se la había procurado de forma independiente; o
- f) su divulgación era necesaria en virtud de la legislación o de una normativa pertinente.

13.2 La obligación de confidencialidad de una y otra parte en virtud del presente Acuerdo se pondrá en práctica ejerciendo como mínimo el mismo grado de atención con la información confidencial de la otra parte que la que se ejerce para proteger la propia información confidencial. Esta obligación permanecerá en vigor hasta tanto sea vigente el presente Acuerdo y durante un período de tres años posteriores a la expiración del mismo.

13.3 La Universidad remitirá al Licenciatario el original manuscrito de cualquier publicación propuesta de investigación en relación con el objeto de la licencia, como mínimo, 30 días antes de la publicación, y el Licenciatario tendrá derecho a examinar dicho texto y a formular observaciones sobre el mismo a fin de proteger su información confidencial. A petición del

Licenciataro, la publicación podrá aplazarse hasta 60 días adicionales con miras a que el Licenciataro proteja sus bienes que pudieran quedar afectados por la publicación mediante el sistema de propiedad intelectual.

14. PATENTES E INVENCIONES

14.1 Si, tras consulta con el Licenciataro, ambas partes deciden que debe presentarse una solicitud de patente en relación con el objeto de la licencia, la Universidad preparará y presentará las solicitudes de patente necesarias y el Licenciataro deberá pagar los consiguientes costos de búsqueda, preparación, presentación, tramitación y mantenimiento. En caso de que el Licenciataro informe a la Universidad de que no tiene previsto pagar los costos de una solicitud, o si el Licenciataro no toma iniciativas ni se esfuerza por llegar a un acuerdo con la Universidad sobre los derechos relativos a la invención de que se trate, la Universidad podrá presentar una solicitud por su propia cuenta y el Licenciataro no tendrá derechos sobre la invención. La Universidad deberá proporcionar al Licenciataro una copia de cualquier solicitud de patente respecto de la cual este último haya pagado el costo de presentación, así como copias de cualquier documento recibido o presentado a la respectiva oficina de patentes durante la tramitación de la solicitud.

15. SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS

15.1 Toda controversia derivada o relacionada con el presente Acuerdo, su interpretación o la infracción real o supuesta del mismo será resuelta por mediación. En caso de que dicha mediación no permita solucionar la controversia, se someterá a decisión por conducto de un método apropiado de solución alternativa de controversias, incluidos, sin límites, el arbitraje, realizado en la ciudad de _____, de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias Mercantiles [http://www.adr.org/rules/commercial_rules.html] de la Asociación Estadounidense de Arbitraje. Formarán parte del grupo de árbitros varios miembros expertos en la evaluación de tecnología _____. El laudo pronunciado podrá hacerse constar en el tribunal supremo que tenga competencia, estatal o federal. Las disposiciones del Artículo 15 no se aplicarán a las decisiones sobre la validez de la reivindicaciones de patente o a ninguna controversia en cuanto a la prohibición de dicho arbitraje estipulada en un tratado o ley. La resolución que se tome en el procedimiento de arbitraje deberá ser ratificada por un tribunal que tenga competencia, de modo que sea obligatoria para las partes.

16. GENERALIDADES

16.1 El presente Acuerdo constituye el único acuerdo completo entre las partes en relación con el objeto de la licencia y reemplaza cualquier negociación, representación y acuerdo previo al respecto. No se podrán concluir acuerdos en los que se modifiquen o complementen las condiciones estipuladas en el presente Acuerdo excepto mediante documento escrito firmado por ambas partes.

16.2 Toda notificación estipulada en el presente Acuerdo deberá realizarse por correo aéreo, certificado y en sobre franqueado, con acuse de recibo, y remitido, en el caso de la Universidad a:

y en el caso del Licenciataria a:

ATENCIÓN DE: _____

FAX: _____

TELÉFONO: _____

u otras direcciones que puedan suministrarse en virtud de la presente disposición.

16.3 En todo lo que atañe a las actividades dimanantes del presente Acuerdo, el Licenciataria deberá atenerse a la legislación y normativa federal, estatal y local aplicables

16.4 El presente Acuerdo se interpretará y ejecutará de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América y del Estado de _____.

16.5 El incumplimiento de la Universidad en lo que respecta a la observancia de un derecho estipulado en virtud del presente Acuerdo no constituirá una renuncia a dicho derecho o a la capacidad de hacer valer más adelante ese derecho en función de la situación que se plantee.

16.6 Los epígrafes se incluyen a los fines exclusivos de facilitar la labor y no podrán ser utilizados para interpretar el presente Acuerdo.

16.7 Si por cualquier razón se considera imposible exigir el cumplimiento de una parte del presente Acuerdo, las otras partes del mismo seguirán siendo ejecutorias.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes piden a sus representantes debidamente autorizados que ejecuten el presente Acuerdo.

Por la Universidad

Nombre: _____

Fecha: _____

Por el Licenciario

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Aprobado en cuanto a la forma:

Por _____

Oficina del Consejero Jurídico General

Fecha: _____

Aprobado en cuanto al contenido:

Por _____

Nombre: _____

Fecha: _____

[Fin del Anexo II y del documento]