




ACERCA DEL MANUAL

El propósito del presente Manual consiste en proporcionar un conocimiento básico y una comprensión general de la negociación de acuerdos de licencia de tecnología. El Manual supone el reconocimiento de la importancia de la negociación en la concertación de un contrato satisfactorio que, por definición, preserva los intereses de ambas partes y, consiguientemente, cuenta con su aprobación. La concesión de una licencia presupone una relación continuada entre las partes, que no sería posible si alguna de ellas no estuviera conforme con los términos del contrato. Una relación beneficiosa se basa en un contrato cuyos términos sean aceptables para todas las partes. En este contexto, no se puede subestimar la importancia de la negociación.

En el presente Manual se supone que el lector cuenta con pocos conocimientos previos o especializados en materia de propiedad intelectual y licencias. El material en este Manual se ha elaborado principalmente a los fines de la capacitación y, por lo tanto, su eficacia es óptima cuando se lo utiliza en ese contexto. Sin embargo, también se lo ha concebido con el fin de proporcionar orientación general para la negociación de licencias de tecnología. En consecuencia, puede ser de interés para personas o empresas que realicen actividades relacionadas con cuestiones tecnológicas, abogados especializados en acuerdos de licencia de tecnología, inventores que desean comercializar un invento propio, estudiantes de cuestiones afines a la licencia de tecnología, y funcionarios gubernamentales encargados de promover, aplicar y gestionar mecanismos relacionados con las licencias de tecnología en el ámbito nacional.

Debido a la complejidad de los acuerdos de licencia, existe una gran variedad de cuestiones pertinentes. Sin embargo, un Manual introductorio como el presente no puede abordar, o no puede hacerlo adecuadamente, muchas de esas cuestiones. Temas como quiebra e insolvencia, normas, responsabilidad por los productos, seguros, abuso de patente, competencia, ética, concesión de licencia a gobiernos, concesión de licencia a universidades, tributación, cuestiones posteriores a la concesión de licencia y evaluación de la propiedad intelectual, por mencionar sólo algunas, también merecen un examen, e incluso uno muy detallado. No obstante, ello rebasa el ámbito del Manual. El objetivo de este Manual es proporcionar una introducción a algunas de las cuestiones básicas que se plan-



tean en las negociaciones de acuerdos de licencia de tecnología, y transmitir algunos consejos prácticos sobre la mejor manera de abordar y tratar dichas cuestiones. Así, el Capítulo 1 brinda una introducción al concepto de licencia, y expone algunas razones por las que se debería considerar la posibilidad de conceder licencias o de no hacerlo. El Capítulo 2 examina la necesidad de preparar con diligencia la negociación de una licencia. Este Capítulo destaca la importancia de estar bien informado, definir los objetivos comerciales, evaluar con antelación los propios puntos fuertes y débiles, y elaborar una estrategia de negociación apropiada. El Capítulo 3 proporciona orientación sobre la manera en que puede valorarse la tecnología. El Capítulo 4 presenta un esbozo de un acuerdo de licencia. En él se analizan algunas de las cuestiones que más comúnmente se plantean en los acuerdos de licencias, y se ilustran muchas de ellas con ejemplos de cláusulas. El Capítulo 5 pone de relieve la importancia de la negociación, y hace hincapié en que sólo mediante la negociación puede llegarse a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, y en la importancia de alcanzar un acuerdo "mutuamente beneficioso". Los anexos incluyen material adicional que ilustra otras ideas analizadas en el Manual. El Anexo I presenta una introducción al concepto de "Derechos de propiedad intelectual"; el Anexo II A ofrece un ejemplo de "Bases de entendimiento de un acuerdo"; el Anexo II B se refiere a la "Estructura de un acuerdo de licencia"; el Anexo III incluye un "Cuestionario de 'evaluación del negociador'", que se puede utilizar en programas de capacitación en materia de negociación; el Anexo IV proporciona algunos consejos prácticos útiles para "Alcanzar un acuerdo"; el Anexo V contiene "Ejemplos de acuerdos"; el Anexo VI se ocupa de algunos "Estudios de casos" utilizados para capacitar a eventuales negociadores en el arte de negociar acuerdos de licencia y, por último, el Anexo VII sugiere un "Programa ilustrativo para un taller" de cinco días en el que podría utilizarse el material incluido en el presente Manual.

Cada situación relativa a la concesión de una licencia es única. Los principios que se exponen en este Manual se deben aplicar teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la situación que se avecina. La concesión de licencias de tecnología es un proceso complejo y delicado que abarca aspectos técnicos, financieros, jurídicos y de otra índole. Aun cuando el Manual se ha escrito en un estilo de fácil lectura, y en la medida de lo posible los conceptos técnicos se han proporcionado en forma de ejemplos para futuras consultas, la simplicidad de la presentación no



debería inducir al lector a esperar la misma simplicidad en la negociación de un contrato de licencia. Por lo tanto, es muy aconsejable que todo aquel que desee entablar negociaciones de este tipo contrate a un profesional competente, preferentemente un abogado con conocimientos especializados en concesión de licencias. El objetivo fundamental del Manual se conseguirá si el lector logra adquirir una percepción de las cuestiones esenciales de la negociación de licencias y de la importancia de la preparación y del proceso de negociación, y cobra conciencia de que ningún trato está cerrado hasta que no se ultima toda la documentación. Además, el lector podrá ver que una negociación fructífera de licencia exige una situación "mutuamente beneficiosa", es decir, un resultado final que satisfaga las expectativas empresariales de ambas partes.

Dado que el presente Manual se ha publicado con fines de información y capacitación, se insta a utilizarlo a reserva de las condiciones indicadas en la sección "Descargo de responsabilidad". En particular, se alienta a adaptar este material a las condiciones nacionales, a fin de aumentar su pertinencia y utilidad práctica para los usuarios.