

Cómo negociar licencias tecnológicas

Las imágenes de la portada se reproducen por gentileza de:
Scientific American;
Molinos Nuevos (Museo Hidráulico), Murcia, España;
www.waterhistory.org;
Dr. Monzur Ahemd;
Sr. Schioler, www.experimentarium.dk.

Cómo negociar licencias tecnológicas

Cómo negociar licencias tecnológicas

- I. INTRODUCCIÓN** 
- II. PREPARACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN** 
- III. CONDICIONES ESENCIALES** 
- IV. CÓMO NEGOCIAR** 
- V. UTILIZACIÓN DEL ACUERDO** 
- APÉNDICE** 

PRÓLOGO

Nadie pone hoy en duda que la propiedad intelectual es instrumento de crecimiento económico. Para los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo esencial es saber cómo puede ayudar a generar riqueza en la práctica.

Esa es, precisamente, la finalidad de esta publicación. En “Cómo negociar licencias tecnológicas” se ofrecen directrices sobre la forma de preparar y llevar a cabo negociaciones de acuerdo de licencia.

La presente publicación está principalmente dirigida a personas de negocios, responsables de gestión tecnológica y científicos que en el ejercicio de sus funciones tengan que encargarse de acuerdos de licencia. De ahí que se hayan dividido las condiciones a negociar en los acuerdos de licencia en cuatro “grupos” principales, destacándose los puntos esenciales.

En el título de esta publicación está implícito el “éxito”, es decir, un acuerdo entre dos partes que reciben e intercambian beneficios y valor en partes aproximadamente iguales. Para hablar de éxito, todas las partes deben salir ganando. El objetivo de esta publicación es ayudar a los lectores a lograr esos resultados. Invitamos a los Estados miembros a formular comentarios respecto de sus experiencias o necesidades particulares, a los fines de complementar esta publicación.

Deseo expresar agradecimiento a todos aquellos que han proporcionado orientación y comentarios para elaborar esta publicación, en particular, los expertos profesionales especializados en licencias de la *Licensing Executives Society International* (LESI) y de la *Nigerian National Office for Technology Acquisition and Promotion* (NOTAP).



Kamil Idris
Director General de la OMPI

Ginebra,
septiembre de 2004

I. INTRODUCCIÓN

A modo de preámbulo para una negociación exitosa de licencias tecnológicas cabe exponer cinco ideas simples y fundamentales.

Primera: los acuerdos de licencia tecnológica tienen lugar únicamente cuando una de las partes posee valiosos activos intangibles, conocidos como propiedad intelectual (P.I.), y dicha propiedad otorga al titular el derecho a impedir que terceros los utilicen. Una licencia es el consentimiento del propietario para que se utilice la P.I. a cambio de dinero u otro tipo de valor. No cabe hablar de acuerdos de licencia tecnológica si no existen activos de P.I.

No obstante, la P.I. es un concepto amplio que incluye muchos elementos intangibles, por ejemplo, patentes (invenciones), derecho de autor (obras de autor, incluidos los manuales técnicos, programas informáticos, especificaciones, fórmulas, esquemas y documentación, entre otros), conocimientos técnicos (por ejemplo, la experiencia, la artesanía cualificada, la capacidad de formación, los conocimientos sobre el funcionamiento de las cosas), secretos comerciales (fórmulas o métodos protegidos, información confidencial de tipo técnico o sobre el cliente, algoritmos, etc.), marcas (logotipos, nombres distintivos para productos y tecnologías), diseños industriales (la apariencia exclusiva de un producto, como las molduras de las computadoras) y máscaras de semiconductores (el diseño físico de los circuitos de semiconductores).

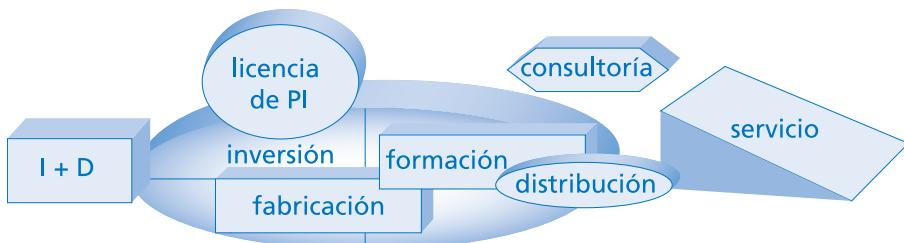


Segunda: hay diferentes tipos de licencias, por lo que es conveniente dividirlas en tres categorías. Pueden otorgarse licencias únicamente sobre determinados derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, una licencia para poner en práctica una invención protegida por patente o para copiar y distribuir una determinada obra de autor), o sobre *todos los derechos de P.I.* que sean necesarios para reproducir, fabricar, utilizar, comercializar y vender productos basados en un tipo de tecnología (por ejemplo, una licencia para desarrollar nuevos programas informáticos que estén protegidos por la legislación relativa a las patentes, el derecho de autor, las marcas o los secretos comerciales).

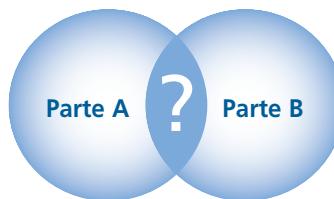


También puede concederse una licencia sobre todos los derechos de P.I. necesarios para fabricar y comercializar un producto que cumpla con una especificación o norma técnica (por ejemplo, un grupo de empresas que se pone de acuerdo sobre una norma técnica para garantizar la interoperabilidad de los instrumentos de un sistema, agrupar sus derechos de P.I. y conceder las licencias que cada uno de los miembros necesite para fabricar y vender el producto).

Tercera: Las licencias sobre tecnología se conciernen en el contexto de una relación comercial en cuyo marco suele haber otros acuerdos importantes. Esos acuerdos están interrelacionados, ya sean que figuren en documentos distintos o estén integrados en un único y amplio documento. Conviene ser muy prácticos y determinar si las condiciones de unos y otros acuerdos se afectan entre sí debido a los plazos, precios y el valor global. Así, por ejemplo, si se acuerda elaborar un producto (acuerdo de I+D) sin decidir cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual (acuerdo de P.I.), o quién obtendrá la licencia necesaria para fabricarlo (acuerdo de fabricación) o a qué precio comprará las unidades una parte (acuerdo de venta), pueden surgir problemas de carácter comercial.

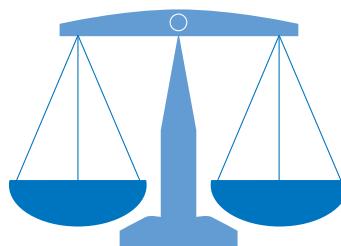


Cuarta: como en todas las negociaciones, en la negociación de licencias tecnológicas intervienen “partes”, que a pesar de tener intereses diferentes han de coincidir en alguna medida. La negociación de licencias tecnológicas sólo concluirá con éxito si el negociador comprende qué beneficios pueden obtener ambas partes.

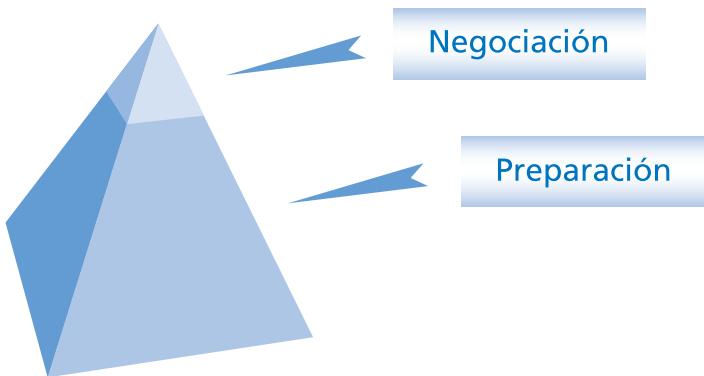


Difícilmente tendrá un resultado satisfactorio la negociación de una licencia para obtener derechos sobre la tecnología si es poco lo que puede ofrecerse a cambio. Lo ideal sería que ambas partes pudieran ofrecer distintos elementos de valor, por ejemplo, trabajadores cualificados, un mercado que pueda explotarse, conocimientos técnicos, medios y acuerdos de investigación y alguna forma de propiedad intelectual.

Al contrario de lo que ocurre con las transacciones de compraventa de propiedad física, por lo general en las licencias de P.I. no se trata únicamente de plantearse simplemente el costo de la licencia. El objetivo es lograr un equilibrio adecuado en el valor, de modo que la licencia sea una transacción “beneficiosa para todos”.



Quinta: la concesión de licencias tecnológicas exige un acuerdo sobre una compleja serie de condiciones para las cuales existen varias soluciones posibles. Por lo tanto, la preparación a tal efecto es esencial. Antes de la negociación y de iniciar el contacto con la otra parte, es probable que se pasen varios meses definiendo objetivos comerciales, evaluando el poder de negociación, haciendo investigaciones sobre la otra parte, decidiendo las posturas respecto a condiciones fundamentales, preparando documentación y protegiendo la propiedad intelectual, entre otras tareas.



II. PREPARACIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS

La preparación de las negociaciones sobre licencias tecnológicas comienza con una serie de cuestiones que deben plantearse las partes. Deben responder a estas preguntas tanto el licenciante (la persona que posee los derechos de P.I. y otorga la licencia) como el licenciatario (la persona que quiere utilizar la propiedad intelectual y desea obtener la licencia). Es esencial responder a esas cuestiones *antes del inicio* de las negociaciones.

A. ¿Qué interés ofrece obtener la licencia desde el punto de vista comercial?

¿En qué medida generará ingresos el acuerdo de licencia?

¿Qué resultados han de obtenerse para que el acuerdo haya merecido la pena?

¿A qué resultados puede aspirarse?

¿Qué resultados deben evitarse?

Desde el punto de vista comercial, ¿es mejor obtener únicamente una licencia de derechos de P.I. (licencia simple de P.I.) o una serie más amplia de acuerdos conexos (asociación comercial)?

En el mejor de los casos, ¿qué quiere usted obtener o proporcionar?:

Asistencia en la utilización de la propiedad intelectual (“conocimientos técnicos”)

Formación

Desarrollo de una tecnología o producto

Fabricación

Compra de productos o equipo

Múltiples productos

Inversión en I+D o de otro tipo

Distribución de productos o de tecnologías

Una licencia (consentimiento) para utilizar una patente, material protegido por derecho de autor o un secreto comercial (u otro tipo de P.I.) que pertenece legalmente a la otra parte

Una licencia para utilizar una marca o logotipo

Una licencia que le permita cumplir con una norma o especificación técnica.

¿Obtendrá usted una licencia de la otra parte (obtención de licencia), será usted quien conceda la licencia a la otra parte (concesión de licencia) o las partes se concederán licencias recíprocas (licencia cruzada)?

Si es usted quien obtiene la licencia, ¿pagará dinero al licenciatario? Si es usted quien concede la licencia, ¿recibirá dinero del licenciatario? ¿Es el pago el beneficio o valor fundamental que se producirá por la obtención de la licencia o existen otros beneficios o valores?

B. ¿Cuál es su poder de negociación?

¿Por qué le interesa a la otra parte este acuerdo? (Es decir, qué “poder de negociación” tiene usted para tener más posibilidades de que la otra parte acepte sus condiciones?)

¿Se basa su poder de negociación en las ventajas que ofrecen las condiciones del posible acuerdo o en algo más? (Por ejemplo, en las cláusulas de otro acuerdo, en una posible inversión, en la amenaza de litigio, etcétera.)

¿Existen otras empresas con las que podría usted alcanzar un acuerdo para lograr sus objetivos (alternativas)? ¿Puede negociar usted con ambas partes al mismo tiempo?

C. ¿Cuál es el plazo para firmar el acuerdo de licencia?

¿Debe concluirse a tiempo para efectuar alguna de las siguientes actividades?:

- Lanzamiento de un producto
- Publicación de un comunicado de prensa
- Participación en una exposición comercial o conferencia
- Inicio de un proyecto de investigación
- Comienzo de la fabricación o de la venta
- Realización de una inversión o adquisición/operación de venta

No conviene comenzar a trabajar en un proyecto de tecnología si antes no se ha llegado a un acuerdo definitivo, razón por la cual esta etapa es importante.

¿Es posible llegar a un acuerdo sobre todas las cuestiones *en esta fase*?

O por el contrario, ¿existen aún circunstancias desconocidas que podrían impedir que se logre un acuerdo definitivo?

¿Se puede dividir la transacción en fases (por ejemplo, un acuerdo provisional y posteriormente el acuerdo definitivo, o varios acuerdos sucesivos) sin que ninguna de las partes salga perjudicada?

¿Cuál sería un calendario realista para las reuniones de negociación, elaboración y ejecución del acuerdo?

D. ¿Qué información o documentos necesitan las partes?

¿Qué especificaciones, protocolos, informaciones públicas, fichas de producto, textos y resúmenes de la patente, así como cualquier otro tipo de información, son pertinentes para la tecnología? Tome nota de todas estas cuestiones para facilitar su consulta y, si la información es voluminosa, haga un índice.

¿Qué información relacionada con la empresa de la otra parte necesita usted (por ejemplo, información pública sobre los ingresos, empleados, historial financiero, comunicados de prensa sobre tecnologías, información sobre el sitio Web, etc.)? Tome nota de estas informaciones.

¿De qué información dispone usted sobre otras partes interesadas?

¿Existen acuerdos similares a éste? Recopile ejemplos y tipos de acuerdo que puedan ser pertinentes para esta transacción.

E. ¿Quién forma parte del equipo de negociación?

Elija a las personas que tomarán parte en la negociación en representación suya (su equipo).

¿Quién será el portavoz principal? ¿Quién asistirá a la negociación para desempeñar una labor secundaria o de apoyo?

¿Quién tendrá autoridad para decidir las cuestiones que se planteen?

¿A quién tendrá usted que consultar las cuestiones prácticas que se planteen (por ejemplo, cuánto dinero puede gastarse, qué acuerdos pueden establecerse con el servicio técnico, cuáles son los requisitos técnicos, etc.)?

¿Quién será el asesor jurídico?

¿A quién incumbe redactar el acuerdo o responder a los borradores y cambios que plantee la otra parte?

F. ¿Qué posturas tiene respecto de las cuestiones fundamentales de la licencia?

Por cuestiones o condiciones esenciales se entiende los aspectos jurídicos y comerciales más importantes de la licencia. Las cuestiones esenciales para una licencia tecnológica se abordan en la sección III. La mejor forma de analizar y adoptar una posición respecto de las cuestiones esenciales es elaborar una lista de condiciones.

La lista de condiciones viene a ser un *breve resumen* (de no más de dos páginas) de las condiciones esenciales de la licencia, en el que se presta especial atención a las “condiciones comerciales”. De dicha lista de condiciones debe haber una “versión interna” y una “versión externa”. La versión interna es para uso exclusivo de usted y de su equipo. La versión externa es una versión de la lista que se ofrece a la otra parte durante la negociación como ayuda para alcanzar un acuerdo.

La lista de condiciones no es ni una carta de intenciones ni un memorándum de entendimiento (véase la sección H; estas dos modalidades no son aconsejables). Tampoco es un acuerdo breve, sino una lista de condiciones esenciales que contiene una declaración provisional sobre su postura respecto de cada una de ellas. La lista de condiciones desempeña varias funciones importantes.



**Lista de condiciones:
un sólido punto
de partida para
la negociación**

La función más importante que desempeña la lista de condiciones es ayudar a solucionar muchas de las cuestiones complejas que se plantean en una negociación de licencias tecnológicas y asegurarse de que no se pase por alto ninguna de ellas. También es útil para detectar problemas (por ejemplo, se da usted cuenta de que no

está seguro si necesita hacer uso del derecho a modificar la tecnología y cree que la otra parte mantiene una postura muy estricta en cuanto a la concesión de ese derecho). También facilita la comunicación del equipo para adoptar posturas coherentes y evitar situaciones embarazosas como, por ejemplo, que varios de sus miembros mantengan posturas distintas en una reunión de negociación. En caso de que el asesor jurídico no esté presente en la negociación, la lista de condiciones es una herramienta de comunicación de un valor incalculable, pues sirve para asegurarse de que las posturas que usted tiene previsto adoptar están autorizadas y son viables en la práctica (por ejemplo, a pesar de tener previsto proporcionar servicio y apoyo, usted se da cuenta de que no es posible ya que su empresa no dispone del personal suficiente para ello). Por último, la lista ayuda al equipo a tener presentes los objetivos a lo largo de la negociación.

Utilice una lista de condiciones como la que figura en el *Apéndice* de este folleto y reflexione sobre cada una de las cuestiones. Decida cuál debería ser su postura respecto de cada una de las condiciones esenciales sobre la base de los objetivos comerciales que quiere alcanzar con esta licencia tecnológica. Tendrá que considerar cuáles son las posturas alternativas y si será posible llegar a un compromiso respecto de cada una de las condiciones esenciales. Anote estas consideraciones en la lista de condiciones en lenguaje corriente sin recurrir a terminología jurídica.

Distribuya la lista de condiciones entre los colaboradores de su equipo de manera confidencial y también entre todas las personas de su empresa a las que deba consultar para obtener su autorización y tome nota de sus reacciones y sugerencias. Muéstresela al asesor jurídico y pídale que proponga correcciones y formule observaciones.

G. ¿Cuál es su estrategia de negociación?

Póngase de acuerdo con el equipo sobre las respuestas a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el punto de partida de cada elemento de la lista de condiciones? Esta pregunta se refiere a los puntos de partida que se exponen al inicio de la negociación y que constituyen una postura ideal o contundente. Esas condiciones figuran en la lista de condiciones externa.

¿Qué elementos de la lista de condiciones considera usted prioritarios? En esta pregunta se hace referencia al conjunto de condiciones sobre las cuales, según su punto de vista, hay que llegar a un acuerdo si se quieren lograr los objetivos propuestos. Estas condiciones no serán reveladas hasta el final de la negociación, si llega el caso,

y no figurarán en la lista de condiciones interna pues es importante mantenerlas en secreto. Las condiciones a las que usted concede prioridad no deben modificarse de manera drástica durante la negociación.

¿Cuáles podrían ser los puntos de partida y las condiciones prioritarias de la otra parte?

Utilice la lista de condiciones interna en todo momento como guía para la negociación y herramienta de comunicación de todo el equipo.

¿Cuáles son las alternativas si no logra sus objetivos prioritarios?

H. ¿Serán necesarios acuerdos preliminares?

Los **acuerdos de confidencialidad** (acuerdos de no divulgación) suelen ser importantes para proteger los aspectos técnicos y comerciales que se revelan durante las negociaciones.

Los **acuerdos provisionales, los acuerdos de viabilidad y los acuerdos tipo** a veces pueden ser útiles si se precisa más información para determinar si conviene o no adquirir una licencia tecnológica. En las condiciones esenciales de dichos acuerdos se establece, por lo general, que cada parte correrá con sus propios gastos o que una parte determinada pagará ciertos gastos o proporcionará equipos o información, quién será el titular de los derechos de la P.I. creada o utilizada gracias al acuerdo, quién realizará determinados trabajos, como la creación del prototipo, las pruebas, la confidencialidad (véase el párrafo anterior), y que el acuerdo concluirá en una fecha determinada (normalmente a corto plazo, en semanas o meses). Estos acuerdos a corto plazo no deberían ser utilizados como sustitutos de la licencia tecnológica o de otros acuerdos.

No utilice cartas de intención ni memorandos de entendimiento. Estos instrumentos no son acuerdos, si bien suelen considerarse como vagas declaraciones de intenciones y planes para el futuro. Carecen de utilidad ya que no son lo suficientemente concretos para alcanzar los objetivos comerciales y generan dudas sobre su obligatoriedad.

Los acuerdos para la suspensión de un contrato o los acuerdos de negociación exclusiva casi nunca son aconsejables y por lo general deberían ser rechazados. Este tipo de acuerdos puede ofrecer una ventaja indebida a una de las partes de la negociación y evitar poder recurrir a una alternativa en caso de que la negociación concluya sin éxito.

I. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los objetivos del otro equipo?

¿Cuáles son los puntos fuertes de los representantes de la otra parte durante la negociación?

¿Tienen los representantes con los que usted negocia autoridad para tomar decisiones?

¿Cuáles son las posturas probables del equipo de la otra parte respecto de cada condición esencial?

Reúnase con su equipo para comentar y responder a las cuestiones planteadas en la Sección II y en la Sección III antes de celebrar la primera reunión con la otra parte. Estas reuniones evitan malentendidos sobre los objetivos básicos y las condiciones de la licencia, y son además un componente importante de la negociación de licencias tecnológicas.

III. CONDICIONES ESENCIALES

Las cuestiones que se decide incluir en un acuerdo de licencia se denominan “condiciones” (“condiciones materiales”, “cláusulas” o “disposiciones”). La complejidad de la negociación de licencias tecnológicas reside en que el número de condiciones esenciales es mayor que en otros tipos de acuerdos. Además, para cada cuestión esencial existen muchas alternativas sobre la forma en que puede lograrse una solución. El negociador ideal debería realizar una lista escrita y memorizar las condiciones claves y las alternativas correspondientes que, según su criterio, podrían ser aceptables. Asimismo, debe saber cuáles son las alternativas que pueden ser desfavorables o arriesgadas respecto de cada condición esencial.

Aunque las condiciones esenciales varían de alguna manera en función del tipo de tecnología objeto de licencia (por ejemplo, los programas informáticos, la invención de un semiconductor, una fórmula farmacéutica, etc.), se plantean cuestiones similares en todas las transacciones en las que el objeto de la licencia es una tecnología que contiene derechos de propiedad intelectual. El propósito de esta sección es ofrecer una visión general de todas esas condiciones esenciales.¹ No olvide que no se trata de una lista exhaustiva de condiciones materiales, sino más bien de una introducción a algunas de las cuestiones que se plantean con más frecuencia.

Con fines de simplificación, las condiciones esenciales se clasifican en **cuatro “grupos”**. Es útil clasificarlas de esta forma para, posteriormente, dividirlas mentalmente en grupos más pequeños.²

GRUPO UNO: OBJETO DE LA LICENCIA

1.1. ¿Cuál es el objeto de esta licencia?

En este grupo se trata de definir la tecnología objeto de licencia. Aunque pueda resultar obvio, en realidad se trata de una cuestión que de pasarse por alto puede dar lugar a controversias después de firmarse el acuerdo.

¿En qué consiste la tecnología que se quiere utilizar? ¿Un producto, una fórmula, una especificación, un protocolo, un programa informático, un grupo de diagramas o documentación? De ser el caso, es esencial describirlo con precisión. ¿Necesita usted una licencia para explotar una patente o un grupo de patentes determinadas? ¿Es el objeto de la licencia toda la P.I. y la tecnología necesarias para cumplir con una norma determinada (“licencias para facilitar el cumplimiento de normas”)?

1 Tenga en cuenta que la finalidad de este documento no es proporcionar asesoramiento jurídico. Es esencial que en cualquier negociación sobre licencias tecnológicas se cuente con un asesor jurídico. Con esta lista se familiarizará usted con los puntos primordiales que le permitirán establecer una comunicación eficaz con su asesor jurídico.

2 En adelante en esta sección se parte de que se trata de una negociación para conceder una licencia, si bien los mismos comentarios rigen igualmente para la obtención de una licencia, salvo en los casos en que se indique lo contrario.

Va en interés del licenciatario limitar la definición del objeto de la licencia. Por su parte, el licenciatario preferiría una definición amplia de la tecnología en cuestión. En algunos casos, ambas partes tienden a mantener la ambigüedad sobre la definición de la tecnología por varias razones. A veces los negociadores no mantienen una buena comunicación con todos los sectores de sus empresas y no tienen claro en qué estado se halla la tecnología o el uso que se hará de la misma.

Otras veces, la falta de claridad en un acuerdo sobre el objeto de la licencia se produce porque la gente no quiere admitir que no entiende exactamente cómo funciona la tecnología; creen que deberían saberlo. No obstante, con frecuencia no se puede saber cuál es la naturaleza exacta de una tecnología consultando documentos públicos. **Parte de la negociación consiste en determinar la naturaleza exacta de la tecnología y qué parte de la misma necesita usted para su empresa.** (Véase el punto 1.4 más adelante).

Es posible ahorrar dinero si se limita el objeto de la licencia a lo que realmente se necesita para un uso comercial fructífero de la tecnología.

Es importante **mantener una buena comunicación con los colegas de la empresa** para estar seguro de cuáles son sus necesidades y hacer un uso tecnológico y comercial eficaz de la tecnología. ¿Necesitan sus colegas únicamente una licencia de patentes? O ¿necesitan los derechos para utilizar un determinado producto o tecnología a fin de explotar una patente? ¿Necesitan documentación o esquemas detallados? ¿Necesitan un código fuente o es suficiente con el programa objeto? ¿Qué versión de los programas informáticos necesitan? ¿Necesitan datos experimentales? ¿Requieren muestras o prototipos? (Véase el punto 4.1 del Grupo 4). ¿Necesitarán “conocimientos técnicos” o formación para poder utilizar la tecnología? (Véase el punto 4.3 del Grupo 4).

Hay que evitar que el objeto de la licencia sea una tecnología sobre la cual no existan especificaciones claramente escritas u otro tipo de documentación. No acepte referencias vagas al objeto de la licencia, tales como “tecnología punta XXX”. Es común remitirse a un documento anexo al acuerdo en el que se haga referencia más específica a la naturaleza y definición del objeto de la licencia (por ejemplo, la tecnología X, como se describe más en detalle en el Anexo A). Asegúrese de que el Anexo A está cumplimentado y escrito de forma clara y precisa. Además, no espere al final de la negociación para recabar este tipo de información. Si el Anexo A hace referencia a una especificación o a algún otro documento escrito, láelo dete-

nidamente para asegurarse de que describe con claridad el objeto de la licencia. La descripción debería 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. Las referencias a la “versión A” del programa informático pueden ser suficientemente claras si dispone usted de una copia de esa versión y ya la ha examinado. En algunos casos podrá usted adjuntar el objeto real de la licencia al acuerdo (por ejemplo, una copia del programa informático).

1.2 ¿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? ¿Necesita trasladarlo a su sistema? ¿Han finalizado las actividades de investigación y desarrollo (I+D)? Estas mismas cuestiones se aplican en otros ámbitos: ¿Se ha desarrollado completamente la técnica? ¿Se ha habilitado completamente la invención? ¿Se ha desarrollado plenamente el proceso farmacéutico?

Si todavía hay actividades en curso, determine si la finalización de las mismas es una condición importante para la conclusión del contrato. ¿Puede llevar a cabo su actividad si la tecnología está incompleta (por ejemplo, en caso de elaboración parcial del programa informático o de desarrollo y “test” incompletos de un medicamento)? En caso de que la tecnología no esté totalmente desarrollada, ¿permite el acuerdo a usted o a su representante completarla o modificarla? Véase el Grupo 2 más adelante, sobre las modificaciones que el licenciatario está autorizado a realizar en la tecnología.

Por el contrario, si es usted quien ha concedido la licencia tecnológica, asegúrese de que quede claro si se espera que usted complete totalmente dicha tecnología en el momento de ejecutar el acuerdo. ¿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?

Lo más ventajoso para la persona que concede una licencia tecnológica sería que los programas informáticos u otro tipo de tecnología no necesiten ajustarse a ninguna norma específica de funcionamiento o rendimiento. En este caso, el licenciante proporciona derechos básicos sobre esa tecnología, aunque realmente lo que ofrece es tiempo y esfuerzo y una autorización para utilizar la tecnología *tal y como esté*.

como está. Obviamente, esto no beneficia a la persona que adquiere la licencia sobre los programas informáticos, a menos que esta situación quede reflejada en el precio (regalías) y en otras condiciones. **Lo ventajoso para la persona que obtenga la licencia sobre los programas informáticos es que los programas cumplan especificaciones claramente definidas** (si dichos programas no están ultimados y no han recibido el visto bueno en el momento de la ejecución).

Evite utilizar términos como “cumplir las expectativas comerciales”, “satisfacer las normas industriales”, “invertir los máximos esfuerzos”, “realizar esfuerzos de buena fe” o “totalmente operativo”. Estos términos son tan imprecisos que provocan malentendidos comerciales y conflictos jurídicos.

Si el objeto de la licencia se encuentra verdaderamente en fase de desarrollo o si todavía deben realizarse trabajos importantes, como trasladar un sistema a una plataforma diferente, es aconsejable elaborar un **acuerdo de desarrollo independiente o adjunto** en el que se establezcan normas claras sobre el funcionamiento, rendimiento, atribuciones de responsabilidad y resultados, así como el calendario para llevar a cabo la labor.

1.3 ¿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?

Es importante que en el acuerdo de licencia **se especifique que los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia pertenecen al licenciante**. De esa forma se evita que terceros reclamen posteriormente la titularidad de los derechos de P.I. o los derechos sobre la tecnología y que el licenciante intente eximirse de cualquier responsabilidad.

En las situaciones en las que el licenciante y el licenciatario colaboran en un proyecto tecnológico o en la creación de un producto (por ejemplo, en una empresa conjunta o “joint venture” para desarrollar un producto en colaboración), conviene **señalar en el acuerdo quién es el titular de los derechos de P.I. y de los derechos sobre las tecnologías** en el momento de la ejecución del mismo. Si el licenciatario aporta algún tipo de tecnología, o la utilizará en el futuro, también es importante especificar quién es el propietario de dicha tecnología con el fin de que no se produzcan conflictos.

En los casos de empresas conjuntas, también se definirá en el acuerdo quién será el propietario de la tecnología y el titular de los derechos de P.I. que resulten del proyecto. Puede tratarse de una cotitularidad, es decir, que tanto el licenciatario como el licenciado sean los titulares. Dado que la forma de contemplar la cotitularidad varía de una legislación a otra, no siempre será la solución idónea. Por ejemplo, en algunas legislaciones nacionales la cotitularidad de derechos de P.I. se requiere que las partes se rindan cuentas mutuamente respecto de los beneficios que obtengan de dicha P.I. Esta opción puede que no sea conveniente si las partes no van a continuar trabajando conjuntamente.

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

Puede que usted o la otra parte quieran formalizar un acuerdo de confidencialidad al iniciar las negociaciones. Estos acuerdos son compromisos que vinculan jurídicamente a una o a ambas partes para no utilizar o divulgar a terceros la información confidencial a la que puedan tener acceso durante las negociaciones. Este tipo de información puede consistir en prototipos técnicos, fórmulas, especificaciones, diseños, grafías, información experimental u otro tipo de información técnica. También puede tratarse de información comercial confidencial como, por ejemplo, una lista de clientes, estrategias y planes comerciales o información sobre empleados.

El acuerdo de confidencialidad permite examinar la tecnología que se piensa adquirir para, de esa forma, valorar adecuadamente su naturaleza, función, rendimiento y valor. Además, usted se sentirá más seguro a la hora de intercambiar información comercial. Por último, tenga en cuenta que no es prudente transmitir demasiada información comercial o técnica de carácter confidencial aun en caso de que haya un acuerdo de confidencialidad ya que pudiera darse el caso de que no se llegase a un acuerdo de licencia.

Desconfíe de los “acuerdos de *statu quo*” u otro tipo de acuerdos que limiten su libertad para considerar otras opciones durante las negociaciones. Este tipo de acuerdos rara vez resultan útiles y pueden limitar su flexibilidad y capacidad de negociación, sobre todo cuando las negociaciones se prolongan por más tiempo del previsto inicialmente (lo que suele ocurrir con frecuencia).

Las cuestiones fundamentales que se plantean en un acuerdo de confidencialidad son las siguientes: 1) si al receptor (el licenciado potencial a quien se divulga la tecnología) se le prohíbe utilizar y divulgar la tecnología a terceros (“prohibición de uso”) y 2) el foro en que deberán resolverse las controversias (solución de contro-

versias). En cuanto a la cuestión relativa a la prohibición de uso, por lo general el licenciatario potencial quiere tener la libertad para retirarse del acuerdo de licencia sin preocuparse de verse "perjudicado" por las divulgaciones. El licenciatante potencial quiere tener la garantía de que, si el acuerdo no prospera, su tecnología quedará protegida. La solución de controversias es importante ya que cuando se establece el acuerdo de confidencialidad usted no sabe si el trato quedará cerrado y quedará (sobre todo si es el licenciatante) asegurarse de que, en caso de producirse una controversia sobre sus derechos de P.I., no tendrá que acudir a una jurisdicción lejana y posiblemente parcial para resolverla.

1.5 ¿Necesita usted una licencia de marca?

¿Necesita usted una licencia para utilizar el nombre o el logotipo de la tecnología o producto, nombre o logotipo relacionados con la venta y distribución de dicho producto o tecnología? De ser el caso, a la par de la licencia tecnológica deberá negociarse una licencia de marcas. Así pues, tendrá usted que especificar qué marca o logotipo necesita utilizar. Esto es importante para los **casos en los que la tecnología o el producto no son, por sí solos, tan valiosos como el producto distribuido mediante una marca conocida**.

En el caso de la licencia de marcas, ¿existe un programa de certificación u otro requisito que se exija para poder ejercer el derecho a utilizar la marca? En caso de existir un requisito de certificación u otro requisito técnico, asegúrese de que estén claramente definidos en la licencia.

De igual forma, ¿necesita usted adquirir el derecho a utilizar el diseño industrial de la tecnología o el producto del licenciatante? Si el diseño forma parte del valor comercial del producto, asegúrese de que esta cuestión forme parte del acuerdo.

¿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 licenciatante le proporcione formación, conocimientos técnicos o asesoramiento? (Véase el punto 4.2 del Grupo 4).

GRUPO Dos: ¿QUÉ TIPO DE DERECHOS CONFIERE LA LICENCIA?

2.1 ¿Qué alcance tienen los derechos?

Una vez que haya tomado nota de las cuestiones contenidas en el Grupo Uno y tenga una idea clara de QUÉ desea obtener o conceder a través del contrato de licencia, **tendrá que pensar qué es lo que necesitará HACER con la tecnología y la P.I.** para utilizarla de manera eficaz en su empresa. Se considera

que esta cuestión forma parte del **alcance** de los derechos de la licencia. Una licencia sobre un gran ámbito de derechos ofrece una enorme flexibilidad. Por el contrario, una licencia con un ámbito de derechos limitado será menos costosa, pero también menos flexible. (Véase el Grupo 3 más adelante, sobre condiciones financieras).

Una licencia de P.I. puede suponer la concesión de varios derechos dependiendo de las necesidades de las partes. Esos derechos pueden variar también en función de la legislación sobre propiedad intelectual aplicable al acuerdo. A continuación figura una lista de los derechos que generalmente suelen concederse.

Se trata, entre otros, del derecho a:

- 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 (para la investigación y el desarrollo de un producto);
- fabricarla o hacer que la fabriquen (ya sea que la fabrique el licenciatario o un contratista);
- distribuirla o venderla;
- importarla; y
- subarrendarla a un tercero que puede realizar todas o algunas de las actividades mencionadas.

A veces a estas concesiones se las denomina cesiones de derechos de patente (derecho a fabricar, utilizar o vender) o cesiones de derechos de autor (reproducir, modificar, realizar obras derivadas, distribuir), si bien no es esencial establecer este tipo de clasificación. **La cuestión principal es saber qué uso necesita su empresa.**

Puede que su empresa sólo necesite adquirir **el derecho a distribuir la tecnología en su forma existente (por ejemplo, una licencia de distribución** para un producto básico) o, en el caso totalmente opuesto, que por la naturaleza de sus actividades sea necesario que sus ingenieros realicen cambios fundamentales en la tecnología objeto de licencia o que fabriquen nuevas versiones y las distribuyan a grupos de titulares de sublicencias, que tendrán también derecho a reproducir y adaptar dicha tecnología.

En cualquier caso, es esencial decidir lo siguiente: **¿qué necesita poder hacer con la tecnología o con la P.I. para alcanzar los objetivos de su empresa?** Tendrá que examinar esa lista de posibles concesiones de derechos y decidir, en consulta con los expertos técnicos de su empresa, qué derechos necesita para poder beneficiarse de la oportunidad comercial que le ofrece la licencia. Un acuerdo de licencia es un instrumento comercial muy flexible; la licencia puede abarcar sólo parte de un único derecho de P.I. (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).

¿Necesita usted adquirir el derecho a utilizar la tecnología con fines de investigación? **El derecho a realizar investigaciones y utilizar una tecnología en el ámbito de su empresa sería muy limitado sin el derecho a fabricar y vender productos basados en ella.**

Analice detenidamente si su empresa precisa el derecho a modificar la tecnología y a fabricar nuevos productos o tecnologías basados en ella. Por ejemplo, ¿le comunicarán sus técnicos o científicos que podrían tener necesidad de modificar una fórmula o un programa informático o un diseño con el fin de poder utilizarlo con los sistemas y tecnologías de su empresa? Esta modalidad suele denominarse "transferir" una tecnología a otra "plataforma". Aunque los expertos le indiquen que sólo necesitarían hacer "pequeñas modificaciones", éstas pueden tener su importancia, por lo que debe abordarse esa cuestión al negociar la licencia.

Por lo que se refiere a las modificaciones en general, **¿quién poseerá la titularidad de las mismas?** ¿Tendrá el licenciante derecho a utilizar las modificaciones y las obras derivadas realizadas por el licenciatario (retrocesión)? Si el alcance de la licencia comprende el derecho a modificar, perfeccionar, realizar obras derivadas o mejorar la invención, tendrá usted que determinar en el acuerdo el tratamiento que recibirá la titularidad de la P.I. de estas modificaciones y mejoras, aunque sean cambios menores (Véase el punto 1.3 del Grupo 1).

¿Quiere usted tener el derecho a **conceder sublicencias sobre la tecnología** a terceros en su forma original o modificada? Se trata de un problema delicado que no suele contemplarse. ¿Qué otras empresas tendrán que participar en la preparación de su producto y necesitarán también una licencia (por ejemplo, sus socios de investigación y desarrollo o sus socios de distribución)? ¿Necesitarán disponer de derechos que tengan un alcance similar al suyo? Desde el punto de vista del licenciatario, conviene limitar la concesión de sublicencias de las tecnologías importantes, ya que **si son de gran alcance se corre el peligro de perder el control y la justificación del uso de la tecnología**.

2.2 ¿Qué se entiende por territorio?

Los derechos de propiedad intelectual suelen caracterizarse por su territorialidad. ¿En qué país o región tiene usted previsto utilizar la tecnología? Si va a fabricar productos derivados de 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? **En el acuerdo de licencia debe especificarse si sus derechos cubren el ámbito mundial o si están limitados a uno o varios países, región u otro territorio determinado.**

En el caso de las licencias de marcas, ¿dónde piensa usted distribuir los productos que llevan la marca o el logotipo? En el acuerdo de licencia debería establecerse claramente que usted tiene derecho a exhibir la marca “en relación con” la venta de los productos en todo el territorio.

En cuanto a los productos que van a ser distribuidos en **Internet, en formato digital o por medios electrónicos**, es importante especificar en el acuerdo de licencia que usted tiene derecho a distribuir el producto o la tecnología en formato electrónico o a través de Internet.

2.3 ¿Existe una obligación de exclusividad?

Esta es una cuestión compleja y sobre la que a veces es difícil conciliar los intereses del licenciatario y del licenciatario.

Para que usted pueda beneficiarse de la tecnología, ¿debe disponer de los derechos exclusivos para fabricar, utilizar, distribuir, etc. (véase el punto 2.1) la tecnología o productos que la contienen en un territorio determinado (véase el punto 2.2)? Si es

usted el licenciante, ¿insiste el licenciatario en la necesidad de disponer de los derechos exclusivos para explotar comercialmente la tecnología o el producto? De ser el caso, durante la negociación deberá usted solicitar **información y documentación que lo justifiquen**.

Por regla general, una licencia exclusiva no es lo más conveniente para el licenciatario, ya que limita su libertad para establecer relaciones comerciales con otros licenciatarios. Además, si el licenciatario no hace buen uso de la tecnología puede darse el caso de que dicha tecnología no llegue a ser comercialmente exitosa. El licenciante se lo “jugaría todo a una carta”. No obstante, existe una serie de situaciones en las que una licencia exclusiva tiene sentido desde el punto de vista comercial.

Las licencias exclusivas suelen considerarse en los casos en los que el licenciatario debe realizar una inversión sustancial que no puede utilizarse para otro fin (por ejemplo, la adquisición de material especializado, la contratación de trabajadores especializados, la aportación de recursos para el desarrollo de la tecnología, el establecimiento de una empresa en un nuevo territorio) con el fin de explotar comercialmente la tecnología. La cuestión de si la licencia exclusiva es la única forma de solventar ese problema depende de las previsiones financieras del licenciatario. ¿Cuánto dinero debe ganar para amortizar su inversión y obtener beneficios? Si el licenciatario no puede crear una empresa basada en la licencia porque ha de competir con otros licenciatarios, puede estar justificada una licencia exclusiva aunque sólo sea por un período limitado.

En caso de que una licencia exclusiva se justifique, habrá que tener en cuenta las siguientes **estrategias para limitar algunos de sus aspectos negativos**:

- La concesión exclusiva de una licencia puede supeditarse a que el licenciatario obtenga un nivel mínimo de ingresos en concepto de regalías o de venta de los productos.
- La duración de la exclusividad no tiene que ser la misma que la del acuerdo y puede limitarse a un período más corto durante el cual el licenciatario pueda crear su empresa (cláusula que permite “partir con ventaja”).
- La exclusividad puede aplicarse, si se desea, a ciertos derechos previstos en el acuerdo o únicamente en relación con ciertas tecnologías. Es decir, la licencia puede ser exclusiva para un “ámbito de utilización” determinado (por ejemplo, un derecho exclusivo a utilizar la tecnología X en los dispositivos de Ethernet.)

Tenga en cuenta que en algunos países las licencias exclusivas pueden ser ilegales o estar subordinadas a un control jurídico.

En relación con las condiciones de exclusividad existen **acuerdos de no competencia o de no adquisición o utilización de tecnologías rivales**. Esas disposiciones no siempre son legales en el ámbito de las legislaciones nacionales. Además, por lo general no son aconsejables para los licenciatarios ya que limitan la capacidad de éstos para examinar y desarrollar tecnologías alternativas, posiblemente de mayor calidad.

GRUPO TRES: CONDICIONES FINANCIERAS

3.1 ¿Cuánto pagará el licenciatario por utilizar la tecnología?

Las condiciones financieras de la licencia suelen ser el primer punto que se aborda cuando se habla de la concesión de una licencia. No obstante, como se ha visto anteriormente, las condiciones financieras dependen de cómo haya definido

usted el objeto de la licencia (Grupo 1) y del alcance de los derechos (Grupo 2).

Una de las razones por las que el proceso de negociación de la licencia difiere tanto del de la venta de un producto es que el precio no es necesariamente la condición más importante, ya que otros factores de peso pueden intervenir, cada uno de los cuales puede tener efectos sumamente importantes en el valor de la tecnología. Por ejemplo, si usted compra un disco compacto, probablemente sepa lo que está adquiriendo y también lo que le está permitido hacer con él. Igualmente, sabrá cuál debería ser el precio ya que los mercados de ese tipo de disco son públicos. Sin embargo, en el caso de una licencia para obtener los derechos sobre el contenido de un disco compacto o la tecnología utilizada para fabricarlo, el precio dependerá de si negocia los derechos sobre todos los contenidos del disco o si tiene intención de reproducirlo, fabricarlo, modificarlo, distribuirlo o simplemente escucharlo. Igualmente, también puede negociar la licencia de empaquetamiento o de diseño o las patentes de la tecnología relativa a la calidad del sonido. Asimismo, existen otros muchos elementos comerciales relacionados con la licencia. Los diferentes aspectos de P.I. del disco compacto permiten llevar a cabo transacciones radicalmente diferentes. A esto hay que añadir que la información financiera sobre el valor que tienen los derechos de propiedad intelectual en relación con el contenido probablemente no sea pública. Por todas estas razones, las discusiones puramente teóricas sobre los métodos de evaluación de las licencias tecnológicas no tienen mucha utilidad práctica.

Por consiguiente, y desde un punto de vista práctico, ¿cómo hacer la valoración de una licencia tecnológica?

Tendrá que analizar el valor de la licencia de P.I. en el contexto de las demás transacciones: las condiciones financieras cambiarán según exista una única licencia de P.I. o también un acuerdo de compra y de fabricación, de comercialización, de distribución, una empresa conjunta, etcétera. Como se ha indicado en los puntos 1.3 y 2.1, con frecuencia, la licencia de P.I. es sólo una parte de un acuerdo exitoso de licencia tecnológica.

La evaluación práctica dependerá también de si es usted el licenciante o el licenciatario.

PERSPECTIVA DEL LICENCIATARIO: si es usted el licenciatario y tiene que decidir cuál será su posición respecto de las condiciones financieras, **el primer aspecto que tendrá que evaluar es si puede permitirse el costo que la licencia añadirá al producto o tecnología que tiene previsto vender.** Dicho de otro modo, la primera pregunta que ha de hacerse un licenciatario es:

- ¿cuánto puedo permitirme pagar por esta licencia,
 - teniendo en cuenta otros gastos en los que incurriré
 - y el precio que tengo previsto cobrar por el producto
 - en función de lo que considero que el mercado está dispuesto a pagar por él?

Este cálculo práctico no suele realizarse hasta el final de las negociaciones, lo que supone una pérdida de tiempo y de energía y da lugar a acuerdos desfavorables que resultan demasiado costosos para el licenciatario. **Es mejor comenzar con este cálculo práctico del costo de los productos vendidos en lugar de plantearse de forma abstracta “¿cuánto vale esta tecnología?”**

PERSPECTIVA DEL LICENCIANTE: si es usted el licenciante, al inicio de las negociaciones debería saber cuál es la cantidad de dinero que le permitirá cubrir su inversión en investigación y desarrollo de la tecnología y obtener un beneficio. Dicho de otro modo, qué acuerdo debe alcanzar para que la totalidad del proyecto merezca la pena. Aun cuando esto parezca obvio, más de un licenciante se pierde en los detalles de las negociaciones para terminar encontrándose con que el acuerdo no cum-

ple el objetivo que busca, es decir, obtener unos ingresos que cubran adecuadamente su inversión en el desarrollo de la P.I. En algunos casos esto puede ser deliberado, como cuando el licenciatario pretende establecer una norma tecnológica y prevé perder dinero en las etapas iniciales del programa de concesión de licencia, sin embargo, en otros casos esto se produce como resultado de no haber reflexionado detenidamente sobre las condiciones financieras durante la fase de preparación. Los métodos de evaluación son utilizados para ayudar tanto al licenciatario como al licenciatario en ese sentido.

Existen varios métodos frecuentemente mencionados para evaluar una tecnología. Debe usted estar al tanto de los mismos, sin olvidar que se trata de métodos subjetivos e inexactos. Asimismo, puede utilizarse más de un método y también se pueden combinar. En el mejor de los casos estos métodos sirven de orientación, por lo que el sentido común deberá ser siempre la base de toda decisión. Los tres métodos más utilizados son los siguientes:

3.1.1 El método del análisis de los costos

Este método consiste simplemente en calcular cuánto ha invertido el licenciatario para desarrollar la tecnología y la P.I. Aquí es importante distinguir entre P.I y tecnología, ya que el único objeto de la licencia puede ser la patente u otro tipo de P.I., por lo que puede que no tenga sentido una valoración basada en todo el costo del desarrollo de la tecnología. Otros factores evidentes que influyen en la forma en que se recupera el costo de la P.I. tienen que ver con los otros medios por los que el licenciatario puede recuperar su inversión y obtener beneficios, por ejemplo, puede tener otros licenciatarios o puede estar comercializando él mismo la tecnología. Además, el mero hecho de que el licenciatario haya gastado una gran cantidad de dinero no tiene necesariamente relación con el valor que tiene esa tecnología para el licenciatario. Quizás el licenciatario haya invertido demasiado en I+D o no ha percibido correctamente la relación entre la tecnología y el mercado. Por último, el análisis de costos es un método complejo ya que el licenciatario puede interpretar que todas las declaraciones realizadas por el licenciatario sobre su inversión han sido efectuadas en beneficio propio; ¿cómo sabe el licenciatario que lo que declara el licenciatario es correcto y que está diciendo la verdad? El licenciatario potencial no tiene acceso a la documentación del licenciatario relativa al costo y, si hay competidores, quizás no quiera conocerlos con el fin de evitar alegaciones por comportamiento anticompetitivo. En suma, el método del análisis de costos puede ayudar al licenciatario a evaluar su situación, pero no es probable que sirva para convencer a un posible licenciatario.

3.1.2 El método del cálculo de los ingresos

Este método consiste en calcular cuánto esperan ganar las partes con la tecnología que será objeto de licencia y posteriormente dividir la cantidad en porcentajes calculando (inevitablemente, de manera subjetiva) cuánto corresponde a cada parte de acuerdo con su contribución a la tecnología, la fase de desarrollo de la tecnología, el riesgo del mercado, la comercialización, el valor intrínseco, la solidez de la patente frente a posibles litigios y otros muchos factores. Algunos especialistas en licencias hacen referencia a una regla o medida general que establece que el licenciatario recibirá aproximadamente un cuarto o un tercio de los beneficios del licenciatario. Debe hacerse hincapié en que esta “regla” es tan variable que su utilidad es casi nula. Muchos de los licenciatarios, si no la mayoría, cobran entre el 0,5 y el 5% de los ingresos. El método del cálculo de los ingresos es una herramienta útil para calcular el pago de una cantidad fija, método mediante el cual las partes necesitan prever el valor a largo plazo de la licencia y, posteriormente, descontarlo para obtener el valor neto real.

En algunos casos es útil recurrir a un contable para que realice los cálculos sobre el valor neto real o los ingresos que puedan proponerse o discutirse durante la negociación de las condiciones financieras. Sin embargo, no sería de extrañar que la otra parte no quedara convencida por estos cálculos o que ofreciera cifras bastante distintas. La discusión de dichas cifras puede ser simplemente una forma de iniciar un debate constructivo entre el licenciatario y el licenciatario sobre el valor futuro de la tecnología en el ámbito práctico del mercado.

3.1.3 El método del mercado o comparación de productos

Este método es similar al que utiliza usted cuando va a comprar tomates al supermercado y los compara con los de otro establecimiento. Usted está dispuesto a pagar un precio determinado por tomates de calidad similar.

No obstante, el valor de una tecnología es más complejo y supone más incertidumbre que la compra de un tomate. Puede ser útil consultar las normas y publicaciones específicas del sector industrial relativas a la tecnología que nos ocupa. Existen empresas que se especializan en recopilar datos sobre regalías. Con frecuencia es posible encontrar artículos y otras fuentes de información que hacen referencia a las

regalías o a los montos abonados en transacciones similares, por tecnologías parecidas, en licencias de alcance similar o que se acuerdan para lugares geográficos parecidos. El problema es encontrar una licencia o una transacción que sea comparable desde todos los puntos de vista. Aunque la tecnología sea similar, puede que el alcance de la licencia no sea comparable en todos los aspectos. De igual forma, no son comparables todos los derechos de P.I.; una patente útil y sólida acompañada de una licencia de marcas y de un contrato de consultoría tendrá más valor que una licencia simple de P.I. sobre una patente vulnerable que esté siendo objeto de litigio y que pueda ser fácilmente "escamoteada" por un inventor de la competencia. El hecho de que estas tecnologías pertenezcan al mismo ámbito técnico tendrá una influencia limitada en cuanto a la valoración.

Además de analizar los métodos clásicos de valoración, las partes tendrán que examinar las realidades prácticas de sus respectivas empresas. Por ejemplo, una cuestión muy importante para un licenciatario es el efecto que tendrá un acuerdo de licencia en las ventas de sus productos. Acordar una licencia supone introducir competencia en el propio ámbito de actividad. Esto puede ser positivo ya que se amplía el mercado para una tecnología y puede ayudar a crear una plataforma, a generar ingresos que de otra forma no se lograrían y otro tipo de beneficios para las partes. No obstante, el licenciatario debe preguntarse si le interesa compartir su tecnología y, de ser el caso, cómo repercutirá ello en los ingresos que obtenga de la tecnología o de los productos que la incorporan. Este factor se suele denominar "canibalización", es decir, el licenciatario debe considerar si el o los licenciatarios le comerán parte de su margen de beneficios sobre los productos que tiene en venta. En una situación de "canibalización", el incremento en los ingresos que obtiene el licenciatario como consecuencia de la licencia tiene que contrarrestar el descenso en su margen de beneficios provocado por nuevos competidores que pueden vender el producto a un precio más bajo.

Es evidente que la valoración de la propiedad intelectual no es una ciencia sino un cálculo práctico basado en el examen de muchas cuestiones. Sólo cuando las partes se hayan planteado estas cuestiones podrán examinar la forma en que se realizará el pago. (Véase el punto 3.2 del Grupo 3).

3.2 ¿Cómo pagará el licenciatario?

En los acuerdos de licencias tecnológicas existen dos formas de pago: las regalías y los pagos de cantidad fija. Estas modalidades pueden combinarse de diferentes formas y, tomadas conjuntamente, deberían reflejar el cálculo fundamental realizado en el punto 3.1.

Las regalías pueden basarse en las ventas por unidad, es decir, una regalía por unidad mediante la cual el licenciatario paga una cantidad fija por cada unidad de producto vendido. La regalía también puede consistir en un porcentaje de los ingresos derivados de la venta o de la sublicencia de los productos que incorporen la tecnología.

Las regalías pueden evaluarse sobre la base de precios o ingresos brutos o netos (una vez descontados costes tales como el transporte y las aduanas), siendo importante especificar exactamente cómo se calculará la regalía e incluir ejemplos de estos cálculos en un anexo del acuerdo.

El licenciatario suele pedir que se incluya una disposición sobre el **"tope" de las regalías** que debe pagar al licenciante. Esto significa que el licenciatario pagará un tanto por ciento de las ventas de su producto hasta una cantidad determinada. Este "tope" puede ser renovado cada año o ser el mismo durante todo el acuerdo. El licenciatario prefiere que se fije un tope ya que ello le permite poder utilizar "gratuitamente" la tecnología objeto de licencia después de un cierto número de ventas del producto. Además, este método crea un modelo empresarial más seguro ya que el licenciatario sabe cuánto tiene que pagar. Al licenciante no le convienen los topes ya que limitan sus "ingresos", es decir, la oportunidad de generar regalías considerablemente superiores a su inversión en la tecnología.

Lo opuesto al tope es establecer un **"mínimo"**. Mientras que el licenciante no quiere un tope que limite su capacidad de ingresos, sí quiere un mínimo ya que ello le garantiza unos "ingresos mínimos". En otras palabras, si con la tecnología o el mercado no se obtienen los resultados esperados, el licenciante tiene garantizada una regalía mínima. Los mínimos suelen utilizarse cuando la licencia es exclusiva. (Véase el punto 2.3 del Grupo 2).

Las regalías también pueden ajustarse con arreglo a una serie de factores, como el tiempo, las ventas del producto o los ingresos. Así, por ejemplo, una regalía puede fijarse inicialmente en el 2% del precio de las ventas medias y reducirse al 0,5% a lo largo de la relación contractual, para reflejar de esa forma el descenso en el valor de la tecnología. Además, las regalías pueden ajustarse en función de las ventas del producto, pagando una regalía mayor si el volumen de ventas es bajo.

Los pagos de una cantidad fija pueden utilizarse en lugar de las regalías o para complementarlas. El pago de una cantidad fija se puede efectuar en la fase inicial del acuerdo o en un momento posterior. Estos pagos pueden ser anuales y se pueden fraccionar para que coincidan con las fases de desarrollo del producto. (Véase el punto 1.2 del Grupo 1).

Los pagos de una cantidad fija también pueden ser “anticipos” sobre las regalías. Cuando el licenciatario esté en mejor situación financiera que el licenciatario (por ejemplo, un licenciatario que inicia una nueva empresa dedicada a comercializar nuevas tecnologías), el licenciatario paga a veces un anticipo al inicio del acuerdo para ayudar al licenciatario a crear su empresa, a superar una difícil situación financiera o a pagar a los ingenieros, a los químicos, etc. a fin de perfeccionar la tecnología (véase el punto 1.2 del Grupo 1). Ese anticipo puede compensarse con las regalías que el licenciatario tendría que haber pagado de todas formas al licenciatario hasta el momento en que el anticipo (en realidad un préstamo) quede saldado. En tales casos, las partes suelen discutir quién será el propietario de la tecnología resultante: el hecho de que el licenciatario pague un anticipo ¿significa que será el titular de los derechos de P.I.? ¿O primará el hecho de que el anticipo era únicamente un préstamo que será reembolsado cuando las regalías comiencen a devengarse?

3.3 ¿Cuándo utilizar licencias cruzadas y acuerdos de no incoación de demandas?

Se habla de licencias cruzadas cuando ninguna de las partes paga a la otra derechos de licencia, sino que intercambian licencias de aproximadamente el mismo valor. Se trata de una solución a la que se recurre cuando la explotación de la o las patentes de cada una de las partes podría llegar a infringir una o más patentes de la otra parte. Ambas partes aceptan intercambiar estos derechos de modo que ninguna de las partes pueda demandar a la otra. Este derecho puede ampliarse a los clientes y distribuidores de cada parte. De hecho, se trata de un acuerdo “de no agresión” por el que el valor financiero que se intercambia consiste en el valor de las regalías al que renuncia cada parte. Este tipo de licencia puede denominarse “pacto para no litigar” o “acuerdo de no incoación de demanda”.

Al suscribir un acuerdo de esta naturaleza es importante tener en cuenta que se trata de un acuerdo financiero como cualquier otro acuerdo de licencia, ya que se renuncia al derecho a cobrar regalías por los derechos de P.I. a la otra parte y, en la mayoría de los casos, a los clientes y distribuidores.

Por otra parte, dichos acuerdos suelen servir de base para asociaciones comerciales y empresas conjuntas que pueden dar lugar a una explotación rentable de las tecnologías de ambas partes.

3.4 ¿Qué se entiende por rendimiento, garantías e indemnizaciones?

Aunque las cuestiones relativas a las garantías y a las indemnizaciones pueden ser complejas desde el punto de vista jurídico y la elaboración de dichas disposiciones puede constituir un desafío para los expertos más avezados, lo más simple es considerar estas cuestiones desde el punto de vista financiero. Visto de esta manera, hay que plantearse lo siguiente:

- ¿Quién será responsable de los problemas financieros ocasionados por un defecto en el producto o en la tecnología?
- ¿Quién será responsable de un defecto en la titularidad del producto o de la tecnología?
- ¿Quién será responsable en caso de que un tercero emprenda acciones legales para denunciar que la tecnología o el producto vulneran su patente u otro derecho de P.I.?

En la primera de esas preguntas la clave reside en la naturaleza de la tecnología objeto de la licencia. Las garantías suelen utilizarse para solucionar problemas que son tratados de manera más adecuada en el marco de la definición del objeto de la licencia (véanse los puntos 1.1 y 1.2 del Grupo 1) o cambios en la tecnología a lo largo del tiempo (punto 4.1 del Grupo 4). Se plantea, a este respecto, lo siguiente: ¿quién es responsable de los defectos y del funcionamiento de la tecnología? ¿Quién pagará a los ingenieros para que solucionen los problemas relacionados con los programas informáticos o con el funcionamiento de los equipos informáticos? ¿Existe una garantía de funcionamiento ininterrumpido para los productos basados en Internet? En el caso de la biotecnología, ¿qué funciones debe cumplir la tecnolo-

ología? ¿Quién será responsable del daño en la propiedad o de las lesiones físicas? En el caso de las tecnologías o productos farmacéuticos estas responsabilidades pueden ser sustanciales. Todas estas cuestiones son de carácter técnico y, aún en el caso de los productos tecnológicos mejor concebidos, siempre se plantearán problemas. **La cuestión es decidir quién pagará los gastos y quién asumirá la responsabilidad de solucionar dichos problemas.**

Los otros dos aspectos relativos a las garantías plantean la cuestión de quién será responsable de los gastos comerciales o legales que se produzcan en caso de que se cuestione la originalidad o la titularidad del producto o de la tecnología. (Véase el punto 1.3 del Grupo 1 sobre titularidad).

La respuesta a estas preguntas no es unívoca. No hay "normas" ni "prácticas" consagradas. Por supuesto, el licenciante querrá que el licenciatario sea responsable de esas cuestiones. La respuesta del licenciatario será que es el licenciante quien tiene la responsabilidad de conocer el funcionamiento de su producto, quién lo inventó y si su P.I. podría estar infringiendo los derechos de terceros. Desde el punto de vista del licenciatario, por lo general es más problemático asumir estos riesgos si el producto es nuevo, complejo, personalizado, o si pertenece a un área competitiva o controvertida. Las licencias de productos de distribución o productos básicos que han sido concedidas por varios años suelen plantear menos riesgos. Con frecuencia, en el acuerdo de licencia se especificará que no se han presentado reclamaciones ni demandas. De esta forma, el licenciatario puede tener la tranquilidad de que no se presentará ninguna otra en el futuro. En este ámbito, así como en otros, es esencial contar con la asistencia de un asesor jurídico para evaluar los riesgos financieros, desarrollar una posición sólida y redactar la licencia en un lenguaje preciso.

3.5 ¿Qué relación existe entre los acuerdos de licencia y la financiación de las empresas conjuntas, las actividades conexas y la fijación del precio de los productos?

Por regla general, un acuerdo de licencia tiene lugar en el ámbito de una relación comercial más amplia. El acuerdo de licencia puede incluir o llevar anexo un acuerdo mediante el cual una de las partes quiere obtener inversión o financiación. Las partes también pueden prever una relación de suministro en la cual el licenciatario se compromete a facilitar el acceso, a un precio preferencial, a los productos desarrollados y fabricados utilizando la tecnología o P.I. objeto de la licencia.

¿Han previsto las partes acuerdos relativos a la fabricación o distribución de los productos basados en la tecnología? ¿Han previsto las partes transacciones de inversión en las que una de las partes pague dinero a cambio de acciones, de propiedad intelectual o de otros activos?

En tales casos, es importante examinar con detenimiento este tipo de relaciones y, en la medida de lo posible, aclarar y concertar un acuerdo previo sobre las condiciones en que han de tener lugar. Esta labor de clarificación, y el acuerdo escrito, deberían producirse antes de que se empiece a poner a punto la tecnología o el producto basado en el objeto de la licencia. Esto es importante ya que un acuerdo sobre una licencia de P.I. puede no ser satisfactorio si finalmente no se alcanza un acuerdo sobre la inversión. ¿Necesita el licenciatario inversión o financiación como parte del acuerdo para completar el desarrollo de la tecnología? A la inversa, ¿necesitará el licenciatario financiación para explotar la tecnología? ¿Necesitará el licenciatario financiación para explotar las oportunidades comerciales que le ofrece la tecnología? ¿Esperan una o ambas partes que la otra parte emita acciones o garantías en su favor?

Asimismo, si la cuestión del acceso a productos a precios rebajados es un elemento importante de la negociación para una o ambas partes, será conveniente abordarlo e intentar elaborar un acuerdo o fórmula sobre el precio a la vez que se elabora el acuerdo de licencia.

Un buen negociador de licencias debe considerar la importancia de otros acuerdos para que la transacción comercial general (no sólo la licencia de tecnología o de P.I.) sea beneficiosa desde el punto de vista financiero. Las buenas condiciones financieras en una licencia de P.I. pueden verse perjudicadas si los demás acuerdos necesarios son demasiado costosos.

GRUPO CUATRO: DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LO LARGO DEL TIEMPO

4.1 ¿Obtiene el licenciatario derechos sobre versiones y productos futuros?

Algo que puede preocupar al licenciatario es que tan pronto como obtenga la licencia sobre una nueva tecnología el licenciatario lance al mercado otra versión o producto y lo ofrezca a un competidor o licenciatario. Es decir, es posible que el licenciatario considere que la nueva oferta del licenciatario deja "obsoletos" los productos tecnológicos objeto de licencia

poco después de que haya realizado una inversión. Lo ideal para el licenciatario sería recibir derechos lo suficientemente amplios como para beneficiarse de cambios, mejoras y tecnologías conexas. Por su parte, el licenciatario quiere limitar sus compromisos con el licenciatario porque, para garantizar la fortaleza de su empresa, debe poder innovar, cambiar de orientaciones e introducir cambios en las tecnologías en el futuro.

Es importante aclarar lo siguiente: ¿dispondrá el licenciatario de derechos sobre futuras versiones de la tecnología o del producto? En el caso de una licencia simple de P.I., debe quedar claro si en la licencia quedan comprendidas las obras derivadas o las mejoras.

Por regla general, en las licencias se estipulan esas cuestiones y se hace referencia a versiones, nuevos productos o a otra terminología adecuada con la que se describen mejoras y nuevas tecnologías, invenciones, trabajos y productos conexos.

¿Será necesario realizar un pago adicional para obtener estas nuevas versiones o productos? De ser el caso, ¿es posible fijar ya el monto? Con frecuencia no es posible anticipar y negociar el pago por las nuevas versiones o mejoras. En esas situaciones, no se puede celebrar un acuerdo en relación con futuras mejoras.

Evite comprometerse a alcanzar un acuerdo en el futuro ya que, por lo general, estos compromisos no pueden cumplirse si no existe un acuerdo financiero claro.

Otra cuestión es si el licenciatario tiene acceso a todas las futuras versiones al mismo tiempo que el resto de los licenciatarios. Con frecuencia los acuerdos prevén que el licenciatario tendrá **igual acceso**, es decir acceso a las nuevas versiones y mejoras al mismo tiempo y en condiciones comparables.

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

¿Proporcionará el licenciatario servicios y asistencia para la utilización de la tecnología o de los productos conexos? ¿Proporcionará el licenciatario asistencia en la supervisión y mantenimiento de la tecnología objeto de licencia? Por ejemplo, en la tecnología relacionada con Internet ¿se pedirá al licenciatario que preste asistencia en los casos urgentes en los que se produzcan fallos de acceso a Internet? ¿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? ¿Existe un costo anual por servicio y mantenimiento? A veces estas cuestiones se abordan en un acuerdo independiente de servicios.

Si el producto ha sido desarrollado o fabricado por una de las partes, ¿requerirá el producto piezas de recambio en el futuro? De ser el caso, ¿existen disposiciones relativas a la fabricación o compra de piezas de recambio?

4.3 ¿Cómo abordar el tema de la documentación, conocimientos técnicos, consultoría y formación?

Con frecuencia las partes prestan tanta atención a la P.I. que será objeto de licencia que descuidan la **información no protegida por P.I. que intercambiarán entre sí**. Por ejemplo, un nuevo licenciatario puede necesitar asistencia del licenciatario en cuanto a conocimientos técnicos, formación y asesoría con el fin de que la tecnología o el producto tengan una funcionalidad y utilidad prácticas. Es importante determinar lo siguiente:

- ¿Necesita el licenciatario asistencia del licenciatario en cuanto a la documentación escrita o materiales que le ayuden a comprender el uso de la tecnología?
- ¿Necesita el licenciatario los conocimientos técnicos del licenciatario para explotar la tecnología?
- ¿Necesita o desea el licenciatario recurrir al personal del licenciatario para que colabore con sus empleados?
- ¿Quién será el titular de los derechos de P.I. que genere dicha colaboración conjunta? (Véase el punto 1.3 del Grupo 1)
- ¿Deseará el licenciatario que sus empleados reciban formación del licenciatario en cuanto a la utilización de la tecnología? De ser el caso, ¿por cuánto tiempo?

4.4 ¿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? Estas restricciones son ilegales en algunas jurisdicciones nacionales. En cualquier caso, deben evitarse ya que limitan la capacidad para negociar relaciones comerciales alternativas.

En algunos casos, las partes acordarán no hacer ofertas o contratar a los empleados de la otra parte. Estas disposiciones pueden tener especial importancia en los casos en los que el capital humano de una parte es muy importante para el buen funcionamiento de la empresa.

La lista anterior es un panorama general de las cuestiones más importantes, y no tiene carácter exhaustivo.

Reflexionen con su equipo sobre lo que se aplica a su caso concreto. Valore los pros y los contras antes de pasar a la próxima fase de la negociación con la otra parte y examine las condiciones con un asesor jurídico antes de iniciar las negociaciones.

IV. CÓMO NEGOCiar

Gráfico de la negociación

Las negociaciones sobre licencias tecnológicas son complejas dado que existen muchas condiciones esenciales y que para cada una de ellas hay muchas soluciones posibles, de la más a la menos favorable. **El negociador tiene la difícil tarea de tener presente muchas posiciones y condiciones esenciales diferentes, tener pleno conocimiento del objeto técnico de la licencia, y valorar continuamente la forma en que esas condiciones esenciales afectan los objetivos comerciales de la licencia.** En el siguiente gráfico se representa el abanico de posiciones respecto de cada condición esencial.



El objetivo del negociador es permanecer, siempre que le sea posible, en la zona derecha de este gráfico respecto de *cada condición esencial*, siendo consciente al mismo tiempo que la otra parte intentará alcanzar el mismo objetivo en relación con *el mismo grupo de condiciones esenciales*. A pesar de la aparente contradicción de estos objetivos, en muchos casos es posible alcanzarlos ya que ambas partes no tienen idénticos objetivos comerciales respecto de las mismas condiciones esenciales. Lo que resulta ventajoso para una parte no tiene por qué ser desfavorable para la otra en cuanto a una condición esencial determinada. En otras palabras, la negociación no podría tener éxito si sólo existiera una condición esencial en un gráfico de posiciones favorables y desfavorables. No obstante, la realidad es que en cualquier negociación de licencia tecnológica existen muchas condiciones esenciales, cada una de las cuales tiene un abanico de posibilidades que va desde la posición más favorable (5) hasta la más desfavorable (-5), además de diversas posiciones intermedias.

Es esta multiplicidad de posiciones lo que hace que la negociación sea compleja y lo que permite también que se alcance un acuerdo. A esto se añade el hecho de que para lograr sus objetivos algunas condiciones esenciales son más importantes que otras, de modo que una puntuación alta en una condición esencial puede tener más peso que en otra. Una puntuación negativa en una condición esencial probablemente indicará que la posición no es aceptable.

Posiciones de retroceso y de compromiso

En relación con algunas condiciones esenciales, usted podrá adoptar posiciones de retroceso que reflejen una posición favorable que no llega a ser óptima pero que aun así es aceptable de acuerdo con sus objetivos.

Por otra parte, cuando existe un conflicto directo entre los objetivos de las partes sobre una condición en particular, esa condición no es tan importante para ninguna de las partes como para que sea imposible alcanzar un “compromiso” sobre una condición esencial. **Se puede decidir aceptar un compromiso respecto de cada condición esencial, esto es, adoptar una posición que no sea favorable (una puntuación negativa en el gráfico anterior), pero que sea aceptable en el contexto de las posiciones adoptadas respecto de otras condiciones esenciales.**



Ejemplo: Puede ser más favorable obtener una licencia sobre todos los derechos de P.I. relacionados con un producto que se quiere fabricar y vender. También puede ser ideal obtener una duración ilimitada para la licencia. No obstante, en la práctica puede que usted sólo necesite una licencia sobre un aspecto de la tecnología o sobre una patente porque no tenga la intención de explotar comercialmente todos los aspectos de la patente. La duración puede estar limitada a cinco años porque, en la práctica, usted no necesita-

rá la licencia por más tiempo. Una posición de retroceso aceptable, que podría ser ofrecida en algún momento de la negociación, podría ser limitar el alcance de la licencia a aquello que usted necesita, y únicamente durante cinco años. Por otro lado, usted sabe que necesitará el derecho a modificar la tecnología ya que sin esas modificaciones será incompatible con su tecnología y la otra parte no tiene intención de prestarle ayuda realizando las necesarias modificaciones. Por lo tanto, esta condición es esencial. Una posición de retroceso podría consistir en ofrecer que la otra parte tenga derechos de P.I. sobre cualquier modificación que usted lleve a cabo en la tecnología. En ese caso, será importante evaluar si la posición competitiva de su empresa podría verse perjudicada porque otros tengan acceso a las modificaciones que usted realiza. De ser el caso, puede que la licencia no sea interesante en cuanto a sus objetivos, por lo que una buena conclusión podría ser la retirada de la negociación después de haber intentado explicar a la otra parte cuáles son sus necesidades y requisitos.

Con frecuencia es útil que el equipo utilice un sistema numérico como herramienta *interna* en una negociación. El método de asignar números a las distintas condiciones esenciales para sumarlos sobre la base de toda la lista de condiciones puede servir de ayuda al equipo para tomar decisiones difíciles. No obstante, este tipo de sistemas pueden llegar a ser demasiado mecánicos e impedir a los negociadores razonar analíticamente sobre las ventajas, desventajas y, lo que es más importante, las consecuencias prácticas que tienen las posiciones en varias condiciones esenciales.

El fracaso puede llegar a ser un éxito

En algunos casos las prioridades de las partes sobre las condiciones esenciales entran en conflicto. De ser así, el mejor resultado de una negociación puede ser retirarse de la misma y, si es posible, buscar una solución o una parte alternativa. **La retirada de la negociación no equivale a un fracaso.** El equipo negociador puede llegar a la conclusión de que la negociación no puede tener éxito si no se sacrifican objetivos importantes y posiciones prioritarias en ella. Una decisión de este tipo debe ser considerada como un éxito comercial más que como un fracaso de la nego-

ciación. Por el contrario, sí ha de considerarse un fracaso el que debido al compromiso personal del negociador se continúe la negociación hasta la conclusión de un acuerdo en el que no puedan alcanzarse los objetivos y las posiciones prioritarias.



¿Cómo realizar ajustes y cambios?

En muchos casos se puede cambiar de idea en relación con las opciones posibles respecto de una condición esencial. Esto suele producirse cuando se tiene conocimiento de nuevos factores. Durante el desarrollo de la negociación puede manifestarse una posición que en principio no parecía evidente, una oportunidad creativa. Algunas veces, esta situación se denomina “aportación creativa” y se refiere a la utilización de la imaginación para salir de un atolladero en el que las partes no pueden llegar a un compromiso sobre una condición esencial. **Desconfíe de toda opción creativa que se le ocurra repentinamente, sobre todo si está cansado o está en medio de una conversación acalorada con otras personas en una negociación.** Si se ha preparado de forma minuciosa, la lista de condiciones debería reflejar una buena evaluación del gráfico de las posiciones sobre cada condición esencial, de manera que no haya lugar a soluciones impensadas.

El mito del estilo de negociación

La idea comúnmente aceptada de que la negociación es una guerra de voluntades o de estilos es un mito que induce a error y a un desplifarro de esfuerzos durante la negociación. **Inicie siempre una negociación con la certeza de que el equipo de la otra parte está tan motivado y capacitado como usted.**

Como se desprende de las secciones I a III, para que una negociación culmine con éxito es preciso que tanto usted como su equipo tengan siempre presentes su posición respecto de las condiciones esenciales y utilizar con frecuencia la lista de condiciones a modo de guía.

La capacidad de analizar y no perder de vista la relación entre condiciones esenciales y objetivos comerciales determinará el éxito de la negociación, y ello, por tres razones:

En primer lugar, usted sabrá cuál es su posición y los posibles compromisos y posiciones de retroceso.

En segundo lugar, el éxito de la negociación radica en la capacidad de explicar las necesidades y objetivos de la empresa a la otra parte en el momento adecuado y de una manera convincente y clara. La lista de condiciones es un sólido apoyo para explicar estos aspectos con claridad.

En tercer lugar, estar preparado aumenta la confianza y competencia en relación con el proyecto. No habrá que levantar la voz para que la otra parte sepa que se está hablando en serio, ya que este hecho quedará patente al poner de manifiesto cuáles son las necesidades de la empresa.

La mejor baza del equipo de negociación reside en una buena preparación mediante una lista de condiciones que refleje un completo entendimiento de las posiciones de ambas partes respecto de cada condición esencial, así como una evaluación del poder de negociación de cada parte.

¿Cómo iniciar las negociaciones?

Es útil comenzar con una reunión preliminar. En esta reunión se intenta llegar a acuerdos sobre el procedimiento que permitirá que la negociación sea una experiencia fructífera para ambas partes. En la reunión también pueden presentarse y firmarse acuerdos de confidencialidad. (Véase la sección II.H). Igualmente puede aprovechar la reunión preliminar para presentar a la otra parte sus objetivos comerciales y sus posibles posiciones en cuanto a las condiciones esenciales.

Discuta y decida en función de un calendario y plazo de negociación. Discuta y decida si las negociaciones exigirán su presencia, si se desarrollarán por carta, en una sola vez (en un período de varios días) o si se celebrarán repartidas en un largo período de tiempo. Por lo general, si existe un plazo comercial (por ejemplo, la I+D debe comenzar en una fecha determinada) es mejor que esté presente en la negociación durante varios días.

Presente a la otra parte, de una manera informal y relajada, los objetivos comerciales que motivan la contratación de la licencia e invítela a actuar de igual modo. Por supuesto, ninguna parte desvelará información comercial detallada y tampoco es adecuado discutir las condiciones esenciales en detalle en esta fase. No obstante, un planteamiento general de los objetivos (por ejemplo, "nuestra empresa está interesada en esa tecnología porque consideramos que es una oportunidad para fabricar y distribuir la tecnología X en el mercado Y, que en la actualidad no la comercializa") servirá de ayuda para delimitar el marco de las negociaciones.

Al inicio de la negociación ofrezca a la otra parte una copia de su lista de condiciones (una versión externa, redactada sin hacer referencia a las posiciones de negociación o a las informaciones internas). Puede explicar de manera informal la lista de condiciones y, en cualquier momento, aclarar por qué ciertas condiciones esenciales son importantes para usted. Esencialmente se trata de que presente a la otra parte sus objetivos comerciales respecto de la licencia (su marco). También puede hacer referencia a este marco posteriormente en la negociación.

¿Dónde y cómo celebrar la negociación?

Si hay poco tiempo para concluir la negociación, es importante que usted esté presente en la misma. Las negociaciones que quedan interrumpidas y se retoman posteriormente por carta tienden a prolongarse. **Por lo tanto, una negociación realizada en persona, en la que ambas partes se ponen de acuerdo sobre los plazos y objetivos, será más eficaz para lograr su conclusión.**

El lugar de negociación no es esencial. No obstante, es importante tener acceso a los materiales que usted ha recopilado (véase la sección II.D) y a los miembros del equipo. El lugar debe ser agradable y estar próximo a los servicios de aseo y de alimentación. Es útil también disponer de una computadora portátil en la sala para tomar notas y consultar la lista de condiciones y, de ser el caso, el proyecto de contrato.

¿Cómo tratar las condiciones esenciales?

En la segunda reunión se discutirán las condiciones esenciales. No existe ningún procedimiento especial para llevar a cabo esta negociación. Algunos negociadores prefieren examinar primero todas las condiciones esenciales y mantener una disku-

sión general sin buscar cerrarla. Otros prefieren examinar una por una cada condición esencial e intentar alcanzar un acuerdo sobre cada una de ellas. Si no se alcanza un acuerdo, suele ser útil seguir examinando la lista de condiciones para intentar llegar a un acuerdo y al final volver sobre las cuestiones difíciles. Algunos negociadores prefieren redactar inmediatamente un proyecto de contrato; si es posible evite este proceder ya que suele ser una estratagema utilizada para controlar el marco del acuerdo y ejercer presión para sacar ventaja sobre las condiciones esenciales. **Intente convencer a la otra parte sobre la ventaja de iniciar las discusiones con una lista de condiciones como un instrumento a disposición de ambas partes para aclarar las cuestiones.**

Cada parte planteará su posición respecto de una condición esencial y explicará por qué es importante para alcanzar sus objetivos. Las tácticas que consisten en la simple afirmación de una posición y en una petición de acuerdo rara vez son eficaces, a menos que exista un enorme desequilibrio en el poder de negociación. De igual forma, no es muy convincente afirmar que una determinada disposición constituye la práctica “generalizada” o “habitual”, ya que existen muchas variaciones para cada condición en las licencias tecnológicas. Por esta razón, es útil remitirse a la reunión preliminar en la que usted explicó el marco, sus objetivos y necesidades comerciales. De esta forma, sus posiciones serán consideradas razonables y fruto de sus necesidades comerciales en lugar de arbitrarías o basadas en un enfrentamiento de voluntades. Por supuesto, el hecho de que usted haya afirmado su objetivo comercial no significa que la otra parte vaya estar de acuerdo con su postura. No obstante, un buen marco sirve para aclarar su posición y reforzar su compromiso con la misma, y en caso de que trate usted con un negociador profesional, a él le resultará más difícil pedirle continuamente que acepte posiciones que no son coherentes con sus objetivos comerciales.

Es igualmente esencial escuchar y entender las explicaciones de la otra parte negociadora acerca de sus posiciones. Pregunte cómo las posiciones del otro negociador guardan relación con sus objetivos comerciales, con su marco. De esta forma, cuando surja una cuestión específica podrá usted responder demostrando que una solución particular es coherente con los objetivos comerciales de ambas partes.

Si bien no es posible ni deseable dar una explicación completa sobre sus objetivos comerciales, a menudo es útil referirse a los mismos.

Anotación de los progresos

En una negociación de varios días, le interesaría intercambiar notas o llevar un seguimiento de los acuerdos provisionales actualizando la versión externa de la lista de condiciones para, al día siguiente, ofrecer a la otra parte una copia para que la examine.

Cuando se realizan progresos respecto de una condición esencial, suele ser útil volver a definir las posiciones de las partes y anotarlas. Si lo que parece un acuerdo real acaba materializándose, es importante tomar nota de ello. En las negociaciones prolongadas, tome nota de las discusiones y de los acuerdos provisionales alcanzados.

Las partes examinan la lista de condiciones, alcanzan acuerdos provisionales sobre las condiciones esenciales y modifican la lista a medida que avanza la negociación. Es importante hacer pausas. Un miembro del equipo puede utilizar una computadora portátil para tomar notas y escribir las modificaciones. Algunas cuestiones pueden aplazarse si no se puede alcanzar un acuerdo, y suele ser útil pasar a otras cuestiones para avanzar en ellas. No firme la lista de condiciones hasta que haya sido modificada y las partes estimen que existe una base para pasar al proyecto de contrato. Entonces, pase a la fase de redacción del contrato.

El papel de los abogados

Lo ideal sería que los abogados participaran en todo el proceso de negociación. Si ello no es posible, es esencial mantener comunicación frecuente con el asesor jurídico para consultar la lista de condiciones y tener una perspectiva jurídica completa antes de que se redacte el contrato y durante el proceso de elaboración.

¿Cómo concluir el acuerdo y redactar del contrato?

Si las partes han trabajado con una lista de condiciones y han guardado copias de los acuerdos provisionales, la redacción del contrato no debería, en teoría, plantear mayor dificultad. No firme la lista de condiciones. Existen muchos formularios tipo para los contratos de licencias tecnológicas y los asesores jurídicos pueden redactar el contrato basándose en la lista de condiciones.

En cuanto a las condiciones esenciales, asegúrese de que ha alcanzado usted un verdadero acuerdo y no un mero compromiso para llegar a un acuerdo en el futuro. Un acuerdo que no cubra las condiciones esenciales puede que no sea aplicable. Asimismo, la falta de claridad en las condiciones esenciales a menudo puede generar conflictos de carácter comercial.

Recuerde que un acuerdo que no haya sido firmado por ambas partes no se considera un acuerdo, salvo en situaciones excepcionales. Considerar que un documento negociado por escrito es "suficiente" para iniciar la ejecución aun cuando una o ambas partes no hayan firmado, es un error común que debe evitarse.

V. UTILIZACIÓN DEL ACUERDO

Una vez que haya firmado el acuerdo, celebre este hecho con la otra parte, pues ambos acaban de iniciar una relación comercial. **El acuerdo es sólo un punto de partida.** No archive el acuerdo ni se olvide de él pues es una guía importante para todo aquello que pueda producirse en una relación comercial compleja y basada en la tecnología. En los acuerdos que no tienen que ver con tecnologías, las condiciones pueden ser simples y fácilmente recordables (por ejemplo, el pago de 5 dólares por unidad). Sin embargo, las licencias tecnológicas y acuerdos conexos son, por lo general, más complejos y en ellos se suelen contemplar condiciones importantes cuya violación puede dar lugar a responsabilidad jurídica y crear desconfianza comercial.

Todos los ejecutivos y directores que trabajan con la otra parte deberían estar al tanto de la licencia y sus condiciones. Por ejemplo, si ha convenido usted en una licencia sobre un componente de programas informáticos y no tiene derecho a modificarlo, asegúrese de que los ingenieros que trabajan con el programa informático estén informados de ello. Si dispone de una licencia de patente sobre una invención médica y no tiene autorización para conceder sublicencias sobre los derechos de patente asegúrese de que el personal que se ocupa del desarrollo comercial está al tanto de ello y no esté vulnerando esta disposición de manera inconsciente.

En los acuerdos se suelen fijar plazos importantes que no deben olvidarse. Por ejemplo, si una parte ha acordado invertir en la otra sobre la base de la consecución de ciertos objetivos dentro de un plazo, o si las garantías pueden emitirse en una fecha determinada, se debe de dar un seguimiento a estas fechas. Es también importante que alguien de la empresa supervise los plazos de entrega de los prototipos de tecnología, los programas informáticos, la documentación, etc., así como los plazos de investigación y desarrollo para mejorar la P.I. Por último, en las licencias tecnológicas se suelen contemplar pagos periódicos de regalías. Si es licenciatario, tendrá que disponer de un sistema de seguimiento de los pagos y supervisar la recepción de regalías. Si no dispone usted del equipo necesario para llevar a cabo esta actividad puede recurrir a empresas especializadas. Si es usted licenciante, necesitará supervisar las regalías debidas y mantener una documentación adecuada.

Existen otras condiciones esenciales que requieren una atención continua y referencia al acuerdo una vez que haya sido firmado, por lo que es conveniente revisar el acuerdo, identificar tales condiciones y designar a quién le corresponde la responsabilidad del seguimiento de cada una de ellas.

Por último, en el acuerdo generalmente se estipulará una fecha de conclusión, extinción o renovación. Cuando vayan cumpliéndose esos plazos, conviene que consulte el acuerdo para examinar las condiciones esenciales que han sido beneficiosas y las que tendrán que revisarse en caso de que quiera renovar la licencia.

Tome nota de que en este documento no se pretende ofrecer asesoramiento jurídico. En todo acuerdo de negociación de licencia tecnológica es esencial contar con un asesor jurídico. La lista siguiente le permitirá familiarizarse con las cuestiones que debe abordar cuando trate con su asesor jurídico.

APÉNDICE

Ejemplo de lista interna de condiciones

(SÓLO PARA INFORMACIÓN, NO SE TRATA DE UN ACUERDO, EXCLUSIVAMENTE PARA USO DEL EQUIPO)

Nombre del posible licenciatario (o licenciatario) e información de contacto:

Nombre de los miembros del equipo e información de contacto:

Tecnología que se utilizará (nombre del producto o línea de productos):

Fechas y plazos importantes (por ejemplo, inicio de la fabricación, comunicado de prensa. ¿Se ha iniciado ya el desarrollo, la fabricación, o la distribución con antelación al acuerdo?):

1. Objeto de la licencia (especificación de uso, descripción técnica, números de patente, nombre de la obra, marca registrada, etcétera. ¿Qué normas son aplicables?):
2. Titularidad (compruebe la titularidad):
3. Acuerdos conexos (de desarrollo, consultoría, formación, compras, inversión, servicios, etcétera):
4. Elaboración (¿Está totalmente finalizada la tecnología? ¿Es plenamente funcional? En caso contrario, ¿quién concluirá su desarrollo, continuará investigando, fabricará prototipos, corregirá errores de diseño, etcétera?):
5. Alcance de la licencia (¿Qué derechos son objeto de licencia? ¿Exclusivos o no exclusivos? ¿De fabricación, utilización, venta, realización de copias? ¿De distribución?):
6. Obras derivadas, mejoras (¿Tendrá derecho el licenciatario a modificar la tecnología o a fabricar nuevos productos basados en la tecnología?):
7. Sublicencias (¿Tendrá derecho el licenciatario a conceder sublicencias? En tal caso, ¿qué derechos obtendrán los sublicenciatarios?):
8. Territorio geográfico (¿Dónde puede utilizar el licenciatario la licencia?):

9. Ámbito de utilización (¿Están limitados los ámbitos técnicos?):
10. Condiciones financieras (¿Qué tasas deben pagarse al licenciante? ¿Qué regalías? ¿Algún otro tipo de pago? ¿Garantías o acciones? ¿Algún mínimo sobre regalías? ¿Algún tope sobre regalías? ¿Anticipos del licenciatario? ¿Cómo se reembolsan los anticipos?):
11. Plazos (¿Cuál será la duración del acuerdo? (plazo del acuerdo) ¿Depende esto de algún hecho?):
12. Versiones futuras (¿Existe un acuerdo sobre los derechos de licencia para versiones futuras de la tecnología? ¿Productos conexos?):
13. Obligaciones (¿Qué obligaciones contraen las partes además de las derivadas de la licencia? (por ejemplo, pruebas, comercialización, ensayos clínicos, cumplimiento de normas, etcétera)):
14. Controversias (¿Dónde se resuelven? ¿A quién corresponde indemnizar contra el riesgo de reivindicaciones de terceros?):



Para más información, visite el sitio Web de la OMPI en www.wipo.int

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, Chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono:
+4122 338 91 11

Fax:
+4122 733 54 28