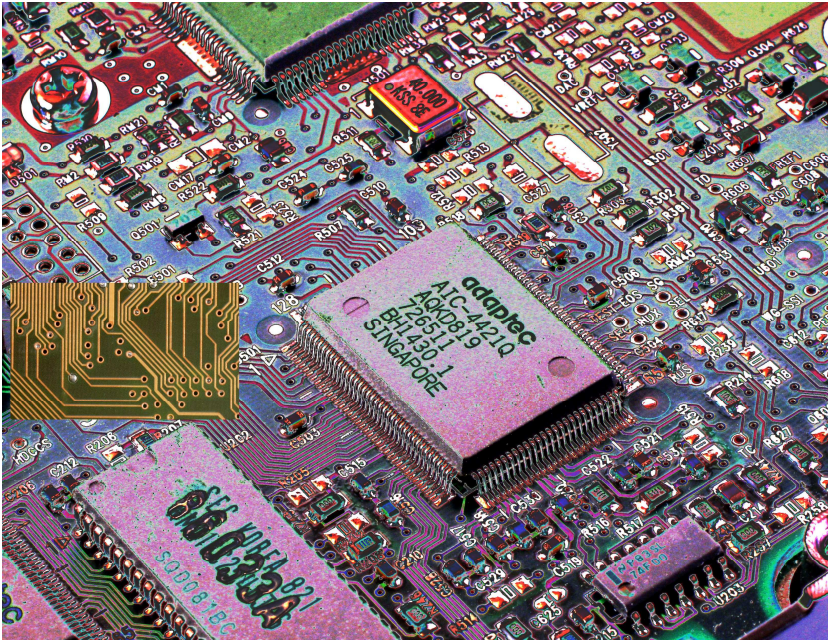


# INTERCAMBIAR VALOR

*Negociación de acuerdos de licencia de tecnología*



**Personalización:** Camera di Commercio Italo-Argentina

**Autores:** Lucchini Valerio  
Daniela Botticelli

### **Descargo de responsabilidad**

Esta publicación ha sido personalizada y reproducida con la autorización previa y expresa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), titular del derecho de autor de la versión original en italiano y en español, disponible en el sitio [www.wipo.int/sme/en/documents/guides/](http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/). Como tal, WIPO no es responsable de la exactitud o la corrección de la versión personalizada de la publicación, por lo tanto, la responsabilidad queda exclusivamente a cargo de la CACIA.

© *Camera di Commercio Italo-Argentina (2011)* . *WIPO es titular de los derechos de autor en la versión original en italiano y en español*

### **Leyenda**

**Italia = color rojo**

**Argentina = colore azul**

**Ejemplos y casos estudio = color verde**

## ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ACERCA DEL MANUAL</b>   | <b>6</b>  |
| <b>1. INTRODUCCIÓN - ¿POR QUÉ CONCEDER LICENCIAS?</b>                  | <b>8</b>  |
| ¿CÓMO LAS EMPRESAS PUEDEN ALCANZAR<br>Y MANTENER SU COMPETITIVIDAD?    | 9         |
| ¿ES LA CONCESIÓN DE LICENCIAS LA ESTRATEGIA APROPIADA?                 | 11        |
| LA VENTA EN COMPARACIÓN CON LA CONCESIÓN DE LICENCIA                   | 12        |
| VENTAJAS DE LA CONCESIÓN DE LICENCIA                                   | 13        |
| DESVENTAJAS DE LA CONCESIÓN DE LICENCIA                                | 14        |
| <b>2. PREPARACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS<br/>DE TECNOLOGÍA</b> | <b>16</b> |
| DILIGENCIA DEBIDA  | 16        |
| INFORMACIÓN EN MATERIA DE PATENTES                                     | 17        |
| <i>¿Qué es la información en materia de patentes?</i>                  | 18        |
| <i>Utilización de la información en materia de patentes</i>            | 19        |
| <i>Contenido de los documentos de patente</i>                          | 22        |
| <i>Acceso a la información en materia de patentes</i>                  | 24        |
| PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD  | 27        |
| MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU)<br>O CARTA DE INTENCIÓN               | 27        |
| ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN  | 27        |
| <b>3. ¿CUÁL ES SU VALOR?</b>   | <b>30</b> |
| VALORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA  | 31        |
| <i>Enfoque en función de los costos</i>                                | 31        |
| <i>Enfoque en función de los ingresos</i>                              | 32        |
| <i>Enfoque en función del mercado</i>                                  | 34        |
| Otros criterios  | 36        |
| Observaciones finales  | 38        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>4. ASPECTOS GENERALES DE UN ACUERDO DE LICENCIA</b>  | <b>39</b> |
| MATERIA PROTEGIDA                                       | 41        |
| ALCANCE DE LOS DERECHOS                                 | 43        |
| <i>Licencia exclusiva, única o no exclusiva</i>         | 45        |
| <i>Licenciatario más favorecido</i>                     | 46        |
| <i>Territorio</i>                                       | 47        |
| <i>Sublicencia</i>                                      | 48        |
| <i>Perfeccionamientos</i>                               | 49        |
| <i>Asistencia técnica</i>                               | 50        |
| <i>Plazo</i>  | 50        |
| CONSIDERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS               | 51        |
| <i>Sumas Globales</i>                                   | 51        |
| <i>Regalías</i>   | 52        |
| <i>Variables de las regalías</i>                        | 54        |
| <i>Inflación</i>  | 58        |
| <i>Administración financiera</i>                        | 58        |
| <i>Infracción</i>                                       | 60        |
| <i>Responsabilidad por los productos</i>                | 61        |
| CONSIDERACIONES GENERALES                               | 63        |
| <i>Declaraciones y garantías</i>                        | 63        |
| <i>Obligaciones del licenciante y del licenciatario</i> | 65        |
| <i>Renuncia</i>   | 66        |
| <i>Fuerza mayor</i>                                     | 67        |
| <i>Práctica anticompetitiva</i>                         | 67        |
| <i>Reglamentos oficiales</i>                            | 67        |
| <i>Controversias</i>                                    | 68        |
| <i>Aplicación del Acuerdo</i>                           | 71        |
| <i>Expiración del plazo y terminación</i>               | 72        |
| OBSERVACIONES FINALES                                   | 74        |

|  |     |
|--|-----|
| <b>5. DIRECTRICES Y CONSEJOS PRÁCTICOS DE NEGOCIACIÓN</b>  | 75  |
| EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO DE LICENCIA        | 75  |
| <i>La fase de preparación</i>                              | 75  |
| <i>La fase de discusión</i>                                | 77  |
| <i>Las fases de propuesta y negociación</i>                | 77  |
| PAUTAS DE ORO DE LA NEGOCIACIÓN                            | 78  |
| <b>6. CONTRATOS DE LICENCIA EN DISTINTAS LEGISLACIONES</b> | 80  |
| 6.1 EL CONTRATO DE LICENCIA EN ITALIA                      | 80  |
| 6.2 CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ARGENTINA  | 86  |
| <br><b>ANEXOS</b>  |     |
| I DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL                        | 97  |
| <i>Patentes</i>  | 97  |
| <i>Marcas</i>  | 99  |
| <i>Dibujos y modelos industriales</i>                      | 99  |
| <i>Secretos comerciales</i>                                | 100 |
| <i>Derecho de autor y derechos conexos</i>                 | 101 |
| II A. BASES DE ENTENDIMIENTO DE UN ACUERDO                 | 103 |
| B. ESTRUCTURA DE UN ACUERDO DE LICENCIA                    | 106 |
| III CUESTIONARIO DE "EVALUACIÓN DEL NEGOCIADOR"            | 107 |
| IV ALCANZAR UN ACUERDO                                     | 113 |
| V EJEMPLOS DE ACUERDOS                                     | 115 |
| <i>Acuerdos de confidencialidad o secreto</i>              | 115 |
| <i>Cartas de intención o memorandos de entendimiento</i>   | 118 |
| <i>Acuerdos de statu quo y acuerdos conexos</i>            | 118 |
| <i>Acuerdos de investigación</i>                           | 123 |
| VI ESTUDIOS DE CASOS                                       | 129 |
| A. Un método para revestir componentes microscópicos       | 131 |
| B. Una vacuna para tratar la tuberculosis                  | 146 |
| C. Un procedimiento para reducir las emisiones de cobre    | 164 |
| VII PROGRAMA ILUSTRATIVO PARA UN TALLER                    | 177 |
| <br><b>OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS</b>                     | 180 |

## ACERCA DEL MANUAL

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

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

Debido a la complejidad de los acuerdos de licencia, existe una gran variedad de cuestiones pertinentes. Sin embargo, un Manual introductorio como el presente no puede abordar, o no puede hacerlo adecuadamente, muchas de esas cuestiones. Temas como quiebra e insolvencia, normas, responsabilidad por los productos, seguros, abuso de patente, competencia, ética, concesión de licencia a gobiernos, concesión de licencia a universidades, tributación, cuestiones posteriores a la concesión de licencia y evaluación de la propiedad intelectual, por mencionar sólo algunas, también merecen un examen, e incluso uno muy detallado. No obstante, ello rebasa el ámbito del Manual. El objetivo de este Manual es proporcionar una introducción a algunas de las cuestiones básicas que se plantean en las negociaciones de acuerdos de licencia de tecnología, y transmitir algunos consejos prácticos sobre la mejor manera de abordar y tratar dichas cuestiones. Así, el Capítulo 1 brinda una introducción al concepto de licencia, y expone algunas razones por las que se debería considerar la posibilidad de conceder licencias o de no hacerlo. El Capítulo 2 examina la necesidad de preparar con diligencia la negociación de una licencia. Este Capítulo destaca la importancia de estar bien informado, definir los objetivos comerciales, evaluar con antelación los

propios puntos fuertes y débiles, y elaborar una estrategia de negociación apropiada. El Capítulo 3 proporciona orientación sobre la manera en que puede valorarse la tecnología. El Capítulo 4 presenta un esbozo de un acuerdo de licencia. En él se analizan algunas de las cuestiones que más comúnmente se plantean en los acuerdos de licencias, y se ilustran muchas de ellas con ejemplos de cláusulas. El Capítulo 5 pone de relieve la importancia de la negociación, y hace hincapié en que sólo mediante la negociación puede llegarse a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, y en la importancia de alcanzar un acuerdo "mutuamente beneficioso". Los anexos incluyen material adicional que ilustra otras ideas analizadas en el Manual. El Anexo I presenta una introducción al concepto de "Derechos de propiedad intelectual"; el Anexo II A ofrece un ejemplo de "Bases de entendimiento de un acuerdo"; el Anexo II B se refiere a la "Estructura de un acuerdo de licencia"; el Anexo III incluye un "Cuestionario de 'evaluación del negociador'", que se puede utilizar en programas de capacitación en materia de negociación; el Anexo IV proporciona algunos consejos prácticos útiles para "Alcanzar un acuerdo"; el Anexo V contiene "Ejemplos de acuerdos"; el Anexo VI se ocupa de algunos "Estudios de casos" utilizados para capacitar a eventuales negociadores en el arte de negociar acuerdos de licencia y, por último, el Anexo VII sugiere un "Programa ilustrativo para un taller" de cinco días en el que podría utilizarse el material incluido en el presente Manual.

Cada situación relativa a la concesión de una licencia es única. Los principios que se exponen en este Manual se deben aplicar teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la situación que se avecina. La concesión de licencias de tecnología es un proceso complejo y delicado que abarca aspectos técnicos, financieros, jurídicos y de otra índole. Aun cuando el Manual se ha escrito en un estilo de fácil lectura, y en la medida de lo posible los conceptos técnicos se han proporcionado en forma de ejemplos para futuras consultas, la simplicidad de la presentación no debería inducir al lector a esperar la misma simplicidad en la negociación de un contrato de licencia. Por lo tanto, es muy aconsejable que todo aquel que desee entablar negociaciones de este tipo contrate a un profesional competente, preferentemente un abogado con conocimientos especializados en concesión de licencias. El objetivo fundamental del Manual se conseguirá si el lector logra adquirir una percepción de las cuestiones esenciales de la negociación de licencias y de la importancia de la preparación y del proceso de negociación, y cobra conciencia de que ningún trato está cerrado hasta que no se ultima toda la documentación. Además, el lector podrá ver que una negociación fructífera de licencia exige una situación "mutuamente beneficiosa", es decir, un resultado final que satisfaga las expectativas empresariales de ambas partes.

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

# 1. INTRODUCCIÓN- POR QUÉ LICENCIAR?

*Las ideas, innovaciones y otras expresiones de la creatividad humana se han convertido en propiedad privada y están protegidas por ley mediante el sistema de propiedad intelectual. Como propiedad, son activos comercializables. La concesión de licencia, o sea, el derecho que el titular de los activos otorga a un tercero para que los utilice, mientras el titular mantiene la titularidad de los mismos, es una forma importante de añadir valor a esos activos. La concesión de licencias genera una fuente de ingresos, difunde la tecnología a un grupo más amplio de usuarios y potenciales desarrolladores, y actúa como un catalizador para otros desarrollos e intercambios comerciales.*

La propiedad intelectual concierne a creaciones del intelecto humano. El marco jurídico de los derechos de propiedad intelectual transforma esas creaciones innovadoras y creativas en una propiedad y, consiguientemente, en valiosos activos comercializables. La inventiva y la percepción del hombre se manifiestan en forma de ideas, invenciones, información, expresiones creativas, conocimientos y otros activos intangibles nuevos y/u originales, que se pueden incorporar o asociar a los productos y servicios de los que dependemos en nuestra vida cotidiana. De este modo, elementos nuevos y mejorados de tecnología, conocimientos especializados, información confidencial, programas informáticos y bases de datos, expresiones creativas de manuales de instrucciones, libros, juguetes, películas, cintas de vídeo, producciones de televisión, música, creaciones multimedia, imágenes, reputación y fondo de comercio relacionados con nombres de bienes y servicios fidedignos, identificadores comerciales, etc., se pueden proteger mediante diversos mecanismos de propiedad intelectual y ciertos aspectos de las leyes sobre competencia desleal. Las leyes relativas a propiedad intelectual abarcan leyes sobre patentes, modelos de utilidad, secretos comerciales, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, topografía de circuitos integrados, bases de datos no originales, nuevas variedades de plantas, y derecho de autor y derechos conexos. En el Anexo I se ofrece una breve reseña de los principales tipos de derechos de propiedad intelectual.

Los activos de propiedad intelectual pueden ser explotados comercialmente por sus titulares o por terceros autorizados por el titular. La obtención de una licencia<sup>1</sup> del titular de la propiedad intelectual es un medio a través del cual otros interesados pueden explotar esa propiedad intelectual.

1. La concesión de licencia de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología son factores importantes en las alianzas estratégicas, las empresas mixtas y los contratos "llave en mano". La licencia de tecnología, que como se ha dicho es un tipo de licencia de propiedad intelectual, se incluye en el concepto más amplio de transferencia de tecnología. Esta consiste en transferir tecnología existente para su utilización en la misma esfera de aplicación por un nuevo usuario, o en una esfera de aplicación totalmente nueva por el mismo usuario o un nuevo usuario. La transferencia de tecnología se puede realizar mediante una actividad tan sencilla como la enseñanza y tan común como la contratación de trabajadores cualificados, o la concertación de contratos, incluidos los contratos de licencia de tecnología.



La palabra "licencia" se refiere simplemente a la autorización que el titular del derecho de propiedad intelectual otorga a un tercero para utilizarla en los términos y condiciones acordados, con una finalidad determinada, en un territorio definido y durante un período de tiempo convenido.

Las licencias de propiedad intelectual se suelen dividir en tres categorías generales, a saber, licencias de tecnología, licencias de publicación y espectáculos, y licencias de marcas y distribución y venta. Sin embargo, estas categorías no son compartimientos estancos. En el presente Manual no se abordarán aspectos específicos de las licencias de publicación y espectáculos ni de las licencias de marcas y distribución y venta. En cambio, se centrará la atención en la negociación de licencias de tecnología, que abarcan principalmente patentes y secretos comerciales. Las licencias de programas informáticos, que en algunos países pueden estar protegidos por patentes, y por lo tanto corresponderían al área de licencias de tecnología, rebasan el ámbito del presente Manual.

## ¿CÓMO LAS EMPRESAS PUEDEN ALCANZAR Y MANTENER SU COMPETITIVIDAD?

Sólo las empresas que sigan proporcionando mejores productos y servicios a precios más bajos serán competitivas y más rentables y mantendrán una posición ventajosa en una economía de mercado globalizada, rápidamente cambiante y muy exigente. Un mejor producto puede ser un producto nuevo o un producto superior. Un producto superior podría ser el resultado, por ejemplo, de un procedimiento mejorado de fabricación que aumentara la eficacia en relación con el costo mediante la reducción del tiempo de fabricación y/o la utilización de menos recursos. El producto podría ser superior debido a sus nuevas características, su mejor calidad, su menor costo, o una combinación de estas posibilidades.

¿De qué manera las empresas satisfacen esta demanda de productos y servicios nuevos o mejores y los proporcionan a un precio competitivo? Los motores tradicionales del crecimiento económico, a saber, la tierra, la mano de obra y el capital, ya no bastan para proporcionar la ventaja competitiva que permite diferenciar a empresas que, por otra parte, son muy similares a las demás. La respuesta se encuentran en la tecnología nueva o mejorada.

Tecnología significa muchas cosas diferentes para mucha gente. El diccionario inglés Merriam-Webster define la tecnología como "la aplicación práctica de conocimientos, la capacidad adquirida mediante la aplicación práctica de conocimientos, o la manera de realizar una tarea, especialmente por medio de la aplicación de procedimientos, métodos o conocimientos técnicos". La Enciclopedia Británica la define como "la aplicación del

conocimiento científico a los objetivos prácticos de la vida humana o, como suele decirse, al cambio y manipulación del entorno humano. La tecnología incluye el uso de materiales, herramientas, técnicas y fuentes de energía para hacer más fácil o confortable la vida y más productivo el trabajo. Mientras que la ciencia estudia la manera y las razones por las que suceden las cosas, la tecnología se ocupa de hacer que las cosas sucedan". Según una definición popular, "tecnología es el uso práctico de la información científica". Por consiguiente, en términos generales, la palabra tecnología se refiere a productos finales de investigación y desarrollo científico, presentados en forma de invenciones y conocimientos especializados que se utilizan como instrumentos o procedimientos para crear productos y servicios nuevos o mejorados destinados a satisfacer mejor las necesidades del mercado. Existe una tendencia bastante común a pensar que una patente equivale a una tecnología. En nuestros días, eso raramente es así. Cada vez es más frecuente que cierto número de patentes correspondan conjuntamente a una tecnología, y que cierto número de tecnologías se apliquen en un producto, por ejemplo, una cámara o un coche.

A esta tecnología se puede acceder a través de la investigación y el desarrollo en la propia empresa, en cooperación con terceros, o adquiriendo tecnología desarrollada por otras empresas y disponible en el mercado.

Generalmente, es aconsejable obtener tecnología de terceros en vez de invertir tiempo y recursos para hallar por sí mismo la solución perfecta; este sería el caso, por ejemplo, si la tecnología necesaria no pudiera desarrollarse en la propia empresa por razones de costo, plazo, recursos humanos y activos complementarios; si esto ocurriera, el buen sentido comercial aconseja utilizar o adaptar una solución tecnológica desarrollada por otros y disponible en el mercado. En ciertas ocasiones, podría ser preciso, e incluso necesario, obtener licencias de tecnologías en relación con normas industriales, nacionales o internacionales, establecidas por organizaciones de normalización. En el caso de que un producto nuevo o mejorado violara inadvertidamente los derechos de propiedad intelectual de un tercero, podría ser necesaria una licencia.

Además, es conveniente que una empresa que ha desarrollado un producto o procedimiento nuevo o mejorado se informe de la eventual existencia de interesados en esa solución, por cuanto la transferencia de ese conocimiento podría ser una buena opción comercial para obtener dividendos adicionales de una nueva fuente de ingresos.

De hecho, hay empresas que han abandonado la fabricación de productos para dedicarse a la concesión de licencias de propiedad intelectual en forma de patentes y conocimientos, o se han establecido con el único objetivo de desarrollar activos de propiedad intelectual y conceder licencias sin fabricar ningún producto.

2. En numerosos países la legislación vigente restringe la venta o concesión de licencia de ciertas tecnologías consideradas sensibles por motivos de seguridad nacional. Por consiguiente, es importante averiguar si dichas leyes afectan a la tecnología cuya transferencia mediante licencia se está considerando.

En otras palabras, el producto comercializable es la tecnología. Actualmente, ni siquiera las empresas más grandes realizan todas sus operaciones en la propia empresa, sino que dependen de fuentes externas no sólo en lo que respecta a componentes y servicios esenciales, sino también a las tecnologías. Algunas empresas sólo desarrollan la tecnología y subcontratan la fabricación de los productos con otras empresas de su propio país o del extranjero, mediante un acuerdo de licencia.

Dado el carácter intangible de la tecnología, su utilización por alguien no impide que otro la utilice. Es decir, numerosos usuarios pueden utilizarla simultáneamente con propósitos idénticos o diferentes sin que ello afecte en modo alguno su calidad o funcionalidad. Por lo tanto, el titular de una tecnología podría conceder licencias para utilizarla a tantos licenciarios como desee, maximizando así el potencial generador de beneficios de su tecnología, con las únicas limitaciones que impongan las cláusulas de los acuerdos concertados con los eventuales licenciarios. En cierto sentido, una tecnología puede ser la base de una gama completa de productos y servicios relacionados o no relacionados entre sí, proporcionados por una o muchas empresas en un número potencialmente elevado de lugares en uno o muchos países.

El Grupo **Adami Hermanos**, es una pyme cordobesa con 18 empleados dedicada a brindar soluciones para la optimización de procesos productivos industriales. Uno de sus clientes es Renault, para la que desarrolla un proyecto de automatización de una fase de la cadena de ensamble del automóvil Megane III. La empresa desarrolló un acuerdo de transferencia de tecnología con la firma española ASTI (Automatismo y Sistemas de Transporte Interno) para la aplicación en la Argentina de un dispositivo móvil automatizado (AGV) que permitirá cumplir con la necesidad de la automotriz: trasladar los tableros de comando del automóvil desde el banco de producción a la línea de ensamble y tendrá la posibilidad de extender el dispositivo a otras cadenas productivas.

## ¿ES LA CONCESIÓN DE LICENCIAS LA ESTRATEGIA APROPIADA?

Antes de emprender la obtención de una licencia de tecnología, o sea la adquisición de derechos de utilización de una tecnología desarrollada por un tercero, o conceder una licencia de tecnología, es decir, otorgar a un tercero, mediante un acuerdo de licencia, el derecho de utilizar tecnología sobre la cual se tienen derechos de propiedad, es importante determinar, sobre todo, si la concesión de licencia es la estrategia apropiada.

3. Los derechos concedidos mediante la licencia son amplios y pueden incluir el derecho de fabricar, hacer fabricar, utilizar o vender, importar y exportar (patente), el derecho de reproducir, exhibir y distribuir (derecho de autor) y el derecho de utilizar una marca en relación con la distribución. Aquí nos referimos de manera simplificada al derecho de "utilizar" tecnología.

Para un titular de derechos de propiedad intelectual la mejor estrategia podría consistir en fabricar y comercializar el producto en cuestión. No obstante, de no ser así, existen otras opciones, entre ellas la venta directa de los derechos de propiedad intelectual relativos a una tecnología en particular. La venta de derechos de propiedad intelectual mediante cesión puede no ser práctica dado que, frecuentemente, la mera compra de derechos de propiedad intelectual no es atrayente si tales derechos no van acompañados de capital humano, productos y/o un flujo establecido de operaciones comerciales o beneficios. Con todo, en algunos casos, la venta o cesión puede ser una opción.

## LA VENTA EN COMPARACIÓN CON LA CONCESIÓN DE LICENCIA

Mediante la venta o la compra de derechos de propiedad intelectual relativos a tecnología (operación que en términos jurídicos se denomina "cesión"), esos derechos pasan del vendedor al comprador en una operación única. La tecnología se compra o se vende por un precio acordado. Sólo se mantendrán unas pocas obligaciones permanentes entre el vendedor (cedente) y el comprador (cesionario). Con frecuencia, estas transacciones implican una única transferencia de fondos, pero la compensación económica podría diferirse total o parcialmente y puede depender de numerosos factores o circunstancias (por ejemplo el éxito de la comercialización).

Un titular de tecnología que no posea experiencia en la comercialización de productos y no desee participar en cuestiones cotidianas tales como la aplicación de la tecnología en el trabajo, podría considerar que la solución ideal sería encontrar un comprador para la tecnología y completar la transacción en una única operación.

En cambio, mediante un acuerdo de licencia el licenciante transfiere al licenciatarlo el derecho de utilizar la tecnología cuya propiedad intelectual le pertenece, y de fabricar, utilizar y vender productos relacionados con esa tecnología de una manera convenida, durante un período de tiempo determinado y en una región especificada. En otras palabras, el licenciante sigue siendo el titular de los derechos relativos a esa tecnología y sólo ha concedido un derecho para utilizarla. El licenciante que desee concentrarse en el mercado de determinada región (por ejemplo América del Norte) o en un campo de utilización (por ejemplo, los motores de dos tiempos) puede conceder licencia a un tercero que disponga de mayor capacidad o interés en otros mercados o campos de utilización. De esta forma, en vez de desaprovechar un mercado que no le resulta familiar, el licenciante podrá percibir un ingreso adicional a través de la concesión de una licencia de su propiedad intelectual.

4. En el campo de la biotecnología, en el que la transferencia de una sola tecnología podría no ser suficiente para desarrollar la invención, podría transferirse también el derecho a utilizar (pero no a poseer en propiedad) ciertos bienes tangibles, normalmente material biológico, mediante una combinación de acuerdo de comodato y licencia de patente.

Además, la concertación de un acuerdo de licencia implica el establecimiento de una relación, generalmente por un período de tiempo determinado. Ello presupone una interacción constante en cuyo marco el licenciente y el licenciario trabajan para alcanzar su objetivo común, consistente en utilizar eficazmente la tecnología en beneficio mutuo. Suponiendo que la relación sea fructífera, y por lo tanto rentable, tanto el licenciente como el licenciario se verán económicamente recompensados, por lo general, y principalmente, a través de un flujo continuo de ingresos suplementarios en función del éxito del producto en el mercado.

Por consiguiente, la concesión de licencia conlleva consecuencias jurídicas y prácticas muy diferentes a las derivadas de una venta o cesión. Además, obedece a objetivos comerciales muy distintos. Si tales objetivos no son pertinentes para las partes, la concesión de licencia no es la estrategia apropiada.

## VENTAJAS DE LA CONCESIÓN DE LICENCIA

### **Para el licenciente**

Una empresa que no pueda o no quiera intervenir en la fabricación de productos podría optar por la concesión de licencia de tecnología, y delegar entonces esa actividad en uno o más socios con mayor capacidad en lo que respecta a fabricación, distribución de los productos en puntos de venta, conocimiento y gestión del entorno local, y acceso a otros conocimientos especializados.

La concesión de licencia permite que el licenciente mantenga la titularidad de la propiedad intelectual de la tecnología y obtenga de ella un beneficio económico, generalmente a través de ingresos por regalías.

Además, la concesión de licencia puede ayudar a una empresa a comercializar su tecnología o ampliar sus operaciones a nuevos mercados de forma más fácil y eficaz que si intentara hacerlo por su cuenta.

La concesión de licencia puede utilizarse para acceder a nuevos mercados que de otro modo serían inaccesibles. El licenciario puede convenir en realizar todas las adaptaciones necesarias para entrar en un mercado extranjero, entre ellas, la traducción de etiquetas e instrucciones; la modificación de los productos a fin de que cumplan las leyes y normas locales; y ciertas adaptaciones de mercadotecnia. Generalmente, el licenciario asumirá la plena responsabilidad por la fabricación, ubicación, logística y distribución en el ámbito local.

Asimismo, un acuerdo de licencia puede proporcionar los medios para convertir a un infractor o competidor en un aliado o asociado, y así evitar o resolver un litigio de propiedad intelectual que puede ser costoso y/o lento, y cuyo resultado puede ser incierto.

La concesión de licencia puede proporcionar cierto grado de control sobre las innovaciones, así como sobre la orientación y evolución de tecnologías en las que la interfuncionalidad es importante.

## Para el licenciatario

Con frecuencia hay mucha prisa por introducir nuevos productos en el mercado. Un acuerdo de licencia que posibilite el acceso a tecnologías ya establecidas o fácilmente disponibles puede permitir a una empresa entrar en el mercado más rápidamente y con tecnología innovadora.

Mediante la licencia, una empresa que no disponga de recursos para realizar actividades de investigación y desarrollo por su cuenta puede acceder a los avances técnicos necesarios para proporcionar productos nuevos o superiores.

Existen oportunidades de adquisición de licencia que, sumadas a las posibilidades tecnológicas con que cuente una empresa, pueden generar nuevos productos, servicios y oportunidades de mercado.

La firma **La Mundial**, de Villa Ballester (provincia de Buenos Aires) fabrica balancines y prensas mecánicas excéntricas y a fricción. La empresa firmó un acuerdo para proporcionar asistencia técnica a la firma Fagor Arrasate (Bilbao), una de las más importantes de Europa en la fabricación de grandes prensas. Existe también entre dichas empresas un acuerdo de producción conjunta de prensas y alimentadores mecánicos e hidráulicos, donde las líneas de producción son similares.

**Col-Fran SRL**, es una pyme cordobesa de origen familiar cuya actividad principal es la fabricación de estructuras metálicas destinadas al almacenamiento de granos y sus derivados. En España diseñó un proyecto con la firma Industrias Metalúrgicas Escueva S.A. (Imesa) para el desarrollo de una limpiadora de cereales destinada a las plantas de silos y con el Centro Tecnológico Cartif tienen en proceso de formulación un proyecto de colaboración internacional para el desarrollo de una instalación integral de energías renovables que se empleará en el mantenimiento de granos de una planta de acopio. A la vez, esta alianza promoverá la creación y aplicación de una pintura especial para silos fertilizantes y el desarrollo de maquinarias destinadas a la elaboración de productos balanceados para animales.

## DESVENTAJAS DE LA CONCESIÓN DE LICENCIA

### Para el licenciente

A veces, la propia inversión del licenciente puede generar mayores beneficios que la actividad realizada a través de un acuerdo de licencia.

Un licenciatario puede convertirse en un competidor del licenciente. Si obtiene el derecho de operar en el mismo territorio, el licenciatario puede "devorar" las ventas del licenciente, con lo que éste ganará por concepto de regalías menos de lo que le reportarían las ventas perdidas en favor de su nuevo competidor. El licenciatario puede ser más eficaz o acceder más rápidamente al mercado que el licenciente, por cuanto podría tener menores costos de desarrollo o ser más eficiente.

Un acuerdo de licencia podría ser desfavorable si la tecnología no estuviera claramente definida o acabada. En ese caso, podría esperarse que el licenciente continuara sus costosas actividades de desarrollo para satisfacer al licenciatario.

En tal caso, para obtener beneficios, el licenciente podría volverse extremadamente dependiente de las aptitudes, capacidades y recursos del licenciatario.

### **Para el licenciatario**

El licenciatario podría contraer un compromiso financiero con respecto a una tecnología que no estuviera "lista " para su explotación comercial, o que fuera preciso modificar para satisfacer las necesidades comerciales del licenciatario.

Una licencia de tecnología podría añadir un costo adicional a un producto que no estuviera afianzado en el mercado. Es conveniente introducir nuevas tecnologías, pero sólo si el mercado puede absorber su costo en función del precio que se podrá obtener por el producto. Numerosas tecnologías añadidas a un producto pueden enriquecerlo tecnológicamente, pero encarecerlo demasiado e impedir con ello su introducción en el mercado.

Las empresas que dependen de licencias de tecnología pueden volverse demasiado dependientes de tales licencias y, en última instancia, ello podría obstaculizar su futura expansión o su capacidad de adaptar, modificar o mejorar sus productos para diferentes mercados.

## 2. PREPARACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE TECNOLOGÍA

*Nada puede sustituir a la preparación diligente. La mala preparación sería desastrosa para la negociación de una licencia. La negociación misma no es sino la punta del iceberg. Para asegurar una negociación fructífera es indispensable disponer de información sobre el mercado, la tecnología, el potencial licenciante o licenciatario y sus circunstancias comerciales particulares, así como sobre los propios objetivos empresariales.*

### DILIGENCIA DEBIDA

La diligencia debida es un requisito previo necesario para emprender cualquier tipo de transacción comercial, y es particularmente importante al considerar la posibilidad de establecer una relación empresarial a largo plazo, como lo es un acuerdo de licencia. Después de haber determinado los propios objetivos estratégicos a corto y largo plazo y la manera en que un acuerdo de licencia de tecnología, ya sea de concesión o adquisición, se adapta a esos objetivos, es imprescindible actuar con la diligencia debida. Ello supone la obtención de tanta información como sea posible acerca del potencial licenciante o licenciatario, la tecnología y otras tecnologías similares disponibles en el mercado o que se estén desarrollando, las características del mercado, el entorno jurídico y comercial (local o internacional, según sea el caso) y cualquier otro dato que pudiera proporcionar mayor información al potencial licenciante o licenciatario. Todo ello se realizará con lealtad, teniendo en cuenta los propios plazos y limitaciones financieras, y conforme a las leyes.

En el contexto de la diligencia debida es difícil priorizar o identificar alguno o varios datos de información como los más importantes, y hacerlo podría inducir a error. La importancia de cada elemento de información depende de diversos factores que varían en cada situación. Sin embargo, tal vez convenga señalar que, en aras de la diligencia debida, frecuentemente se procura obtener información que permita determinar: si existe un titular de la tecnología; si la misma está patentada y se han seguido todos los procedimientos apropiados para asegurar su protección en los mercados pertinentes; si algún tercero reivindica derechos sobre el activo de propiedad intelectual; si su aplicación permitirá reducir costos, mejorar el rendimiento o proporcionar beneficios adicionales identificables; si es preciso adquirir otros derechos de propiedad intelectual para aplicarla plenamente; y cuál es su valor económico y estratégico efectivo, o sea, en qué medida se adapta a los objetivos comerciales de la alianza y facilita la consecución de los mismos.



Para obtener información acerca de todas estas cuestiones, se pueden consultar diversas fuentes. Entre ellas las siguientes:

1. Información de dominio público sobre empresas cuyas acciones cotizan en bolsa.
2. Servicios de bases de datos en línea y por suscripción relativos a los mercados o productos de que se trate.
3. Publicaciones comerciales.
4. Exposiciones, ferias y demostraciones comerciales y tecnológicas.
5. Oficinas de licencia de tecnología de universidades dedicadas a la investigación e instituciones públicas de investigación y desarrollo.
6. Ministerios, departamentos y organismos gubernamentales competentes.
7. Revistas, periódicos y publicaciones profesionales y empresariales relativas a los pertinentes productos y mercados.
8. Asociaciones profesionales y empresariales.
9. Intercambios de tecnología.
10. Centros de innovación.
11. Servicios de información sobre patentes.

En función de su esfera de interés y sus circunstancias particulares, una empresa podrá consultar una o más de las fuentes de información mencionadas. Entre esas fuentes, los documentos de patente son, por diversos motivos, una fuente de información comercial, jurídica y tecnológicas poco utilizada por las empresas a los fines del seguimiento de la competencia, especialmente por las pequeñas y medianas empresas. Esta afirmación vale en general para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, y sobre todo para las de los países en desarrollo y los países menos adelantados. Por lo tanto, en el presente capítulo se hará hincapié en la conveniencia de utilizar esa fuente de enorme valor para el seguimiento de la competencia, que se está volviendo cada vez más accesible y fácilmente utilizable por los usuarios gracias a los servicios que ofrecen las oficinas de patente y los proveedores del sector privado que suministran servicios de información tecnológica y comercial con valor agregado.

## INFORMACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

La negociación de un acuerdo de licencia de tecnología suele formar parte de una transacción comercial más amplia, que puede incluir acuerdos sobre muchísimas otras cuestiones generalmente relacionadas, aunque no necesariamente, con el acuerdo de licencia de tecnología. La tecnología cuya licencia se procura obtener puede estar

protegida por una o más patentes, por derecho de autor y/o por secreto comercial. Además, pueden existir otros derechos de propiedad intelectual relacionados con esa tecnología, por ejemplo, marcas que protejan el nombre comercial o el nombre de la empresa; derecho de autor que proteja la documentación; secretos comerciales que protejan abundante información confidencial, incluidos conocimientos técnicos especializados, etc. (véase en el Anexo I una reseña de esos derechos). Asimismo, pueden surgir numerosas preocupaciones con respecto a la relación comercial particular que se establece entre las partes. Todas esas cuestiones pueden ser objeto de diferentes acuerdos o formar parte de un único acuerdo.

No obstante, las tecnologías innovadoras suelen estar protegidas por patentes, debido al riesgo intrínseco y a la dificultad técnica que supone proteger las tecnologías como secretos comerciales, y a las ventajas que puede reportar la protección mediante patente. Para localizar esas tecnologías, identificar potenciales licenciante y licenciarios y preparar una negociación de licencia de tecnología es indispensable consultar e investigar en las bases de datos de solicitudes de patente y de patentes concedidas, conocidas como "información en materia de patentes".

### *¿Qué es la información en materia de patentes?*

Dado que el sistema de patente exige que los solicitantes de patentes divulguen al público sus invenciones, todas las invenciones respecto de las cuales se ha solicitado una patente están documentadas, catalogadas y libremente disponibles para consultas del público, ya sea 18 meses después de presentarse la solicitud de patente y/o inmediatamente después de la concesión de la patente.

Las disposiciones nacionales o regionales sobre patentes exigen que la divulgación se efectúe de manera suficientemente clara y completa para que toda persona capacitada en la esfera tecnológica en cuestión pueda llevar la invención a la práctica. Por consiguiente, los documentos de patente proporcionan más información detallada acerca de una tecnología que la mayor parte de las demás publicaciones. Además, son una fuente de información única, por cuanto gran parte de la información técnica incluida en los documentos de patente jamás se divulga a través de ningún otro medio de publicación.

La información en materia de patentes, consistente en unos 42 millones de documentos publicados por las oficinas de patente de todo el mundo, a los que cada año se suman aproximadamente un millón de documentos, constituye el mayor repositorio de información técnica del mundo.

En un gran número de países, las solicitudes de patentes se publican 18 meses después

de su presentación. Este suele ser el plazo mínimo para que la información pertinente se ponga a disposición del público, e incluso entonces, las solicitudes de patente más recientemente publicadas suelen ser la fuente de información técnica más actualizada en una nueva esfera tecnológica.

La información en materia de patentes abarca todos los ámbitos de la actividad técnica y científica, desde las más simples hasta las más complejas soluciones a los problemas técnicos. Todos los documentos de patente se ajustan a un formato único de datos bibliográficos. En cada documento se puede acceder a más de 50 campos diferentes, cada uno de los cuales proporciona valiosa información técnica o estratégica/comercial. Además, en la mayoría de los países, las patentes se clasifican con arreglo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que es un sistema de clasificación acordado a nivel internacional, ramificado en unas 70.000 subdivisiones (véase [www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html](http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html)). Esto hace que sea relativamente fácil obtener documentos de patente relativos a un campo tecnológico específico.

### *Utilización de la información en materia de patentes*

#### **Información sobre actividad tecnológica**

Como se ha dicho anteriormente, existen numerosos recursos útiles para localizar tecnologías e identificar socios comerciales. Sin embargo, para realizar una búsqueda verdaderamente exhaustiva de tecnologías patentadas, no hay nada comparable a la información disponible en los documentos de patente.

Las bases de datos sobre patentes contienen la mayor parte de las solicitudes y concesiones de patentes de todo el mundo, y por lo tanto permiten acceder fácilmente a la información relativa a cualquier tecnología que se desee proteger, y abren el camino hacia un inmenso reservorio de tecnologías potencialmente útiles y de eventuales proveedores y usuarios de tecnologías.

Consiguientemente, se pueden localizar posibles soluciones tecnológicas alternativas para determinado problema técnico que pudiera surgir al aplicar un nuevo procedimiento y/o desarrollar un nuevo producto, y dado que para cada problema técnico conocido pueden existir numerosas soluciones, se podrá optar por alguna de ellas. Asimismo, es importante tener en cuenta que en ciertas ocasiones la solución técnica del problema puede hallarse en un campo tecnológico totalmente diferente. Además, en lo que respecta a la negociación, es conveniente conocer no sólo la tecnología que se procura obtener, sino también otras tecnologías pertinentes, si las hubiere.

En vista de que los documentos de patente proporcionan información sobre titulares de tecnologías, un futuro licenciatario podrá disponer de información básica sobre quiénes actúan en una determinada esfera tecnológica, quiénes son los principales agentes y cuáles sus actuales niveles de actividad tecnológica. Un titular de tecnología que desee conceder licencia encontrará información sobre la actividad tecnológica de otros, lo que le permitirá conocer qué posición ocupa su tecnología en el mercado en relación con otras, y quién podría tener interés en esa tecnología.

Es importante aclarar que, como ocurriría con cualquier propietario de bienes, el mero hecho de que una parte sea titular de derechos de propiedad intelectual no significa que desee concertar un acuerdo de licencia, ni que esté dispuesta a conceder una licencia a un precio asequible.

### **¿Está protegida la tecnología?**

Después de identificar la tecnología cuya licencia se desea obtener, se debe abordar una cuestión preliminar crucial consistente en determinar si esa tecnología está o no protegida por uno o más tipos de derechos de propiedad intelectual.

Si dicha tecnología no está protegida, la cuestión relativa a la licencia de derechos de propiedad intelectual no se plantea. Se considera que una tecnología es de dominio público cuando no existe ningún requisito jurídico que exija el consentimiento de nadie para utilizarla. En consecuencia, es esencial evitar todo tipo de negociación y de pago en relación con cualquier tecnología de dominio público.

Si la tecnología está protegida mediante patente es importante averiguar si esa patente aún tiene vigencia en el país o región en cuestión. Por ejemplo, la patente podría haber caducado por expiración de su plazo (el plazo máximo posible es de 20 años a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud de patente), o por falta de pago de las tasas de mantenimiento, o por nulidad declarada en un procedimiento judicial. Más importante aún, dado que los derechos de propiedad intelectual son territoriales, su validez se limita a la jurisdicción nacional o regional para la que se han concedido. Puede ocurrir que una patente concedida en un país o región no tenga validez en el país o región que interesa al futuro licenciatario. Es decir, que no se hubiera solicitado una patente en el país en que el futuro licenciatario prevé explotar la invención o en el país o países a cuyos mercados posiblemente exportará el producto que sí está protegido mediante patente en otros países.

En este contexto, merece señalarse que de los 42 millones de documentos de patente sólo están vigentes unos cinco millones de patentes. Además, las estadísticas revelan que, en promedio, para cada invención se presenta una solicitud de patente en

uno de cada cuatro países, lo que significa que, muy probablemente, una invención protegida mediante patente en un país puede no estarlo en muchos, en la mayoría, o en ninguno de los países que interesan a un futuro licenciario.

Además de la eventual existencia de una acción por violación de derechos, y/o una anulación, es preciso evaluar la calidad de una patente. El uso efectivo de una tecnología patentada podría depender de otras tecnologías patentadas. Por lo tanto, para utilizar esas otras tecnologías serían necesarias una o más licencias. Generalmente, la evaluación de todas estas cuestiones requerirá el asesoramiento de un profesional idóneo especializado en cuestiones de propiedad intelectual.

De este modo, la información de los documentos de patente permite identificar tecnologías, localizar posibles licenciantes y licenciarios, y adquirir una percepción de algunas cuestiones muy importantes desde el punto de vista de la estrategia empresarial y la negociación, por ejemplo, los puntos fuertes y débiles de determinada tecnología con respecto a soluciones alternativas, las eventuales tendencias en la esfera tecnológica de que se trate, etc.

### **Caso estudio: el proyecto Ruvaris**

Este caso de estudio se refiere a las estrategias de protección industrial adoptadas en el marco del desarrollo de una tecnología de eliminación de plomo de grifos y válvulas para el cumplimiento de las regulaciones que restringen la contaminación del agua potable con plomo.

Esta tecnología, denominada RUVECO ®, fue desarrollada por una empresa italiana, RUVARIS S.r.l, creada para ello en el contexto del desarrollo atípico de la innovación en los distritos industriales.

El proyecto RUVARIS se desarrolla en los distritos de grifos y válvulas de Cusio y Brescia en un lapso de tiempo entre 1996 y 2000:

Marzo de 1996: reunión Technopark del Lago Maggiore/empresario

Abril a Diciembre de 1996: reuniones con empresas de los distritos para la definición del problema

Enero a Junio de 1997: definición de la propuesta di Studio Multicliente y promoción y adhesiones

Julio de 1997: estudio con 10 adhesiones

Septiembre de 1997: 13 ulteriores adquisiciones

Diciembre de 1997: presentación de los resultados del estudio

Enero-junio de 1998: definición de las modalidades de colaboración posterior

De junio de 1998: Fundación de la sociedad RUVARIS S.r.l.

De septiembre de 1999: puesta en marcha del primer implante RUVECO ®

Marzo de 2000: Presentación de solicitud de patentes USA.

En el momento de la Fundación de RUVARIS existían dos variantes de la tecnología: la primera patentada, hacia referencia a la utilización de un número de ácidos minerales reivindicando también la secuencia de operaciones utilizadas, mientras que la segunda, no patentada, hacia referencia a un ácido no bien definido.

En ambos casos eran insatisfactorias las condiciones de la transferencia de tecnología: en el primer caso por las condiciones particularmente onerosas y de acuerdo a la disponibilidad de tecnología se limitaba a los grifos con exclusión de las válvulas.

Teniendo en cuenta el estado del arte de la investigación de RUVARIS se orientaron hacia el uso de un ácido orgánico de naturaleza diferente de las patentes existentes capaz de eliminar el plomo en un modo más lento pero más selectivo (disolución menor de cobre de cobre y zinc en comparación con plomo).

Los buenos resultados obtenidos y la importancia de tener una patente para garantizar una buena imagen para la cesión de licencias, hicieron por lo tanto, tomar la decisión de depositar una solicitud de patente para asegurar la propiedad industrial a la tecnología desarrollada.

### *Contenido de los documentos de patente*

En el lenguaje jurídico, un documento de patente se suele llamar "descripción de una patente". Ese documento se divide en cierto número de secciones. En la mayoría de los países se ha adoptado un enfoque coherente con respecto a la forma y el contenido de esas secciones. La primera página (o portada) de un documento de patente suele presentar información bibliográfica. Esa información proporciona datos sobre la solicitud de la patente, es decir, quién la presentó, cuándo y dónde, y las esferas tecnológicas concernientes a la invención. Asimismo, la primera página suele incluir un título, un resumen y un dibujo. La información bibliográfica es un medio fundamental para identificar, localizar y consultar documentos de patente. Si se conoce el nombre del inventor y/o del titular de la invención, se pueden encontrar todas las solicitudes de patente que figuren con sus nombres. Si se conoce la esfera tecnológica con arreglo a la CPI, se podrá acceder a todos los documentos relacionados con esa esfera. La fecha de presentación de la solicitud permite determinar el posible período de vigencia de la patente. Un resumen y un dibujo, si procede, proporcionan una reseña concisa de la tecnología de la invención y permiten ahorrar tiempo centrándose sólo en los documentos más pertinentes. Como ya se ha señalado, los datos bibliográficos incluyen los nombres y las direcciones del inventor y del titular de la invención, por lo que representan un medio esencial para identificar a los agentes principales en una esfera tecnológica en particular, y son una importante fuente de información para obtener los datos de contacto de eventuales licenciantes y licenciarios.

Las reivindicaciones determinan la patentabilidad y definen el alcance de la protección

que el solicitante desea obtener mediante la patente. Por una parte, es normal que el solicitante desee definir el alcance de la protección tan ampliamente como sea posible. Por la otra, la oficina de propiedad industrial que examina la solicitud debe asegurarse de que la patente resultante no abarque elementos ya conocidos o elementos que el solicitante no haya consignado detalladamente en la descripción de la invención. Los esfuerzos combinados del solicitante y de la oficina permiten aclarar el alcance de la protección solicitada en las reivindicaciones, donde se mencionan explícitamente los elementos que el inventor/solicitante puede reivindicar. Debido al carácter técnico, jurídico y abstracto de los términos en que se formulan las reivindicaciones, puede ser difícil, para quien no esté especializado en la esfera de actividad en cuestión, hacerse una idea clara y concisa de la invención a través de la mera lectura de las reivindicaciones. En la mayoría de los casos se requerirá la asistencia jurídica de un especialista.

Frecuentemente, las solicitudes de patente se publican junto con un informe de búsqueda, o con una lista de referencias sobre el estado de la técnica obtenidas durante la búsqueda de la solicitud de patente. El informe de búsqueda puede incluirse en el documento de patente o publicarse separadamente.

Para comprender las características de la invención o la tecnología en cuestión se debe leer una descripción que suele ser bastante extensa y, cuando procede, va acompañada de dibujos. Esa descripción revela claramente los detalles técnicos de la invención, generalmente a través de ilustraciones de ejemplos prácticos, y muestra de qué manera se ejecuta la invención.

De conformidad con la mayoría de las leyes sobre patentes, la descripción deberá ser clara y completa, de modo que cualquier "persona del oficio" pueda poner en práctica, aplicar o ejecutar la invención. En la mayoría de los países la descripción de la invención consta de cuatro secciones, a saber: antecedentes de la invención, reseña de la invención, breve descripción de los dibujos (si procede) y descripción detallada (por escrito) de la invención. Los antecedentes de la invención son la parte introductoria del documento de patente. En ella se indica la esfera tecnológica concerniente a la invención. Además, se ofrece un breve resumen del estado de la técnica, o sea las soluciones existentes para el problema técnico relativo a la invención, y se señalan los defectos o deficiencias de ese estado de la técnica. En la reseña de la invención se menciona cuáles son los aspectos generales de la invención y de qué manera se integran en el conjunto, es decir, se explica la función de los elementos que constituyen la invención sin describirlos en detalle. La descripción detallada de la invención es una explicación exhaustiva de la invención con referencias completas o parciales a los dibujos (si procede). Esta es una parte importante del documento de patente por cuanto incluye la presunta nueva solución para el problema técnico en cuestión, que se debe corresponder con las reivindicaciones.

## *Acceso a la información en materia de patentes*

En el pasado, el acceso a la información en materia de patentes era difícil y lento. La situación mejoró considerablemente en la década de 1970 con el advenimiento de las bases de datos comerciales en línea, y hacia fines de la década de 1980 con el desarrollo del CD-ROM. Sin embargo, en la actualidad, un progreso decisivo en materia de información técnica, la Internet, permite acceder a la información en materia de patentes de la forma más democrática conocida hasta el presente.

Toda persona que tenga acceso a Internet puede ver gratuitamente, por ejemplo, el texto completo (descripción, reivindicaciones, dibujos) y la primera página de los documentos de patente publicados, disponibles en el sitio web <http://ep.espacenet.com>, donde también pueden consultarse unos 38 millones de documentos de patente. En el sitio web <http://www.wipo.int/ipdl> se puede acceder a los datos de la primera página de las solicitudes de patente internacional publicadas, presentadas con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). A través de los enlaces que allí se proporcionan se pueden consultar las bases de datos ofrecidas por una gran variedad de oficinas de patente y propiedad intelectual de todo el mundo. Además de los sitios web de las numerosas oficinas de todo el mundo que allí se mencionan, puede ser de interés consultar también el sitio web <http://www.surfip.gov.sg>, creado por la oficina de propiedad intelectual de Singapur. Con todo, se debe señalar que este tipo de búsquedas no puede sustituir a una búsqueda profesional.

Por consiguiente, se recomienda consultar con un abogado local de patentes o con la oficina local de patentes. Esa oficina, tal vez disponga de un servicio de información sobre patentes que podría realizar las búsquedas o prestar asistencia para realizarlas. Es muy probable que dicha oficina, además de tener acceso a Internet, y por lo tanto a Espacenet y a la Base de Datos de la Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual de la OMPI, disponga de una amplia gama de CD-ROM con valiosa información sobre patentes. Algunos buenos puntos de partida en lo que respecta a los CD-ROM son: Espace Access, publicado mensualmente por la Oficina Europea de Patentes (OEP); Patents BIB, publicado bimestralmente por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), con datos bibliográficos sobre patentes de los Estados Unidos; y USAPat, que contiene facsímiles de las patentes publicadas semanalmente por la USPTO. También merecen mencionarse SPACE WORLD, que incluye el texto completo del PCT y datos bibliográficos publicados cada dos semanas por la OMPI; y SPACE EP, que contiene documentos de patente europeos. Además, existen numerosas empresas privadas<sup>5</sup> que proporcionan servicios comerciales de búsqueda en bases de datos.

5. Véase, entre otros, Derwent (<http://www.derwent.com>); Dialog (<http://www.dialog.com/>); STN (<http://www.stn-international.de>); Questel Orbit (<http://www.questel.orbit.com/index.htm>); Micropatent (<http://www.micropatent.com>); y WIPS Global (<http://www.wipsglobal.com>), por mencionar sólo algunos ejemplos importantes.



## Caso estudio: Safe Wheat

Safe Wheat Srl opera en el campo de diagnósticos para la seguridad alimentaria, el desarrollo, producción y comercialización de instrumentación avanzada para la detección de toxinas y residuos químicos en la producción primaria del sector de cereales. La empresa fue fundada en 2008 para mejorar algunos logros en el marco de un proyecto del Plan Operativo Nacional (PON 2000-2006) financiado por el MIUR, que vio el Instituto de Ciencias de la Producción Alimentaria (ISPA) del CNR di Bari y Barilla G & R. Ili SpA como co- proponentes. De esta colaboración nació la idea de negocio que condujo a la creación de la empresa.

En el marco del proyecto se desarrollaron dos métodos analíticos para la determinación de la cantidad de contaminantes químicos y microbiológicos de la producción de cereales, basado en la aplicación de técnicas de polarización de fluorescencia y Spectrophotometric. De los notables resultados así obtenidos se presentaron dos solicitudes de patente, que luego fue solicitada la extensión a nivel europeo.

Una de estas patentes es una metodología innovadora para el análisis rápido del deoxynivalenol (DON), una micotoxina frecuente en el trigo.

Desde aquí el interés de Barilla para esta metodología. A la presentación de la solicitud de patente ha seguido el desarrollo en colaboración con una empresa de Brescia, de un pequeño robot (que tomó el nombre de DONTECTOR) que permite la rápida determinación de DON en trigo, sémolas y pastas, aunque tal instrumentación – 100% automatizado – también podría usarse para otra serie de contaminantes, previo desarrollo de protocolos analíticos.

El procedimiento de la patente, sin embargo, presenta algunos problemas. Después de la solicitud de extensión en los Estados Unidos surgió la presencia de otra patente similar otorgada por la USPTO sobre el mismo tema a una empresa estadounidense, Diachemix LLC, que ya había depositado una patente US, que extendía la protección de la propiedad intelectual, incluso dentro de Europa en una técnica aplicada a las micotoxinas.

A la luz de esto, el ISPA del CNR di Bari, con el apoyo de Barilla, que ha inmediatamente apoyado este método y ha puesto en programas de garantía de calidad interna – afirmó el principio del ensayo, basado en una técnica denominada “polarización de fluorescencia”.

La solicitud de patente para la DONTECTOR, de hecho, ha sido depositada en un 50% entre estos dos temas, que inmediatamente trataron de llegar a un acuerdo con Diachemix LLC para la comercialización del instrumento, pero en vano. Se intentó la vía de la oposición, pero sin éxito.

El único compromiso alcanzado (febrero de 2010) ha sido la posibilidad para Safe Wheat de comercializar el DONTECTOR, pactado de que venga utilizado el kit de diagnóstico para la determinación de deoxynivalenol producida por Diachemix LLC.

Desde ese acuerdo, Safe Wheat se trasladó pidiendo cotizaciones y como resultado de la colaboración con la compañía de Brescia, está listo para su comercialización.

Diachemix LLC ha delegado a su representante italiano para definir los últimos acuerdos internos para la comercialización de DONTECTOR, que concluyeron a finales de mayo de 2010.

La otra patente que también se procedió a la extensión en los Estados Unidos y México, pero que está aún pendiente en el plano europeo, se refiere al desarrollo de una instrumentación de diagnóstico automatizado que permite la rápida determinación cuantitativa de fosfina (PH3) 24 en el trigo, por revelación espectrofotométrico. Se trata de un pequeño robot, que tiene el nombre FOSFINECTOR.

Hoy, en comparación con el escenario inicial de BP, este se modificó ligeramente: el problema de las patentes ha frenado algunas condiciones comerciales, impidiendo a Safe Wheat actuar libremente en el mercado.

Por lo tanto, tuvo que cambiar de estrategia, procediendo a la prestación de actividades de servicio, esenciales para la posterior inclusión de instrumentación que safe Wheat se prepara para producir a través de colaboraciones con Diachemix LLC y proveedores, para el desarrollo de DONTECTOR y FOSFINECTOR. En particular, Safe Wheat está ofreciendo servicios de consultoría a empresas del sector, a fin de realizar este tipo de análisis y la aplicación de la metodología desarrollada en el local que proporciona el ISPA, sobre la base de una convención especial. Utilizando las instalaciones, equipos y conocimientos interdisciplinarios del ISPA-CNR de Bari, Safe Wheat es capaz de ofrecer un paquete completo de servicios en torno a las necesidades del cliente.

## PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD

Es importante tener en cuenta que no basta abordar una negociación sólo sobre la base de la confianza mutua, dado que en numerosas ocasiones las negociaciones no conducen necesariamente a un acuerdo. En tales casos, es frecuente que una de las partes en las negociaciones, generalmente el potencial licenciante, acuse al potencial licenciario de haber abusado de la confianza depositada en él durante las negociaciones y de haberse apropiado y utilizado indebidamente con fines comerciales la información confidencial divulgada durante las negociaciones interrumpidas. A fin de protegerse contra esa eventualidad, se suele concertar un acuerdo mutuo de no divulgación, conocido también como acuerdo de confidencialidad o acuerdo sobre el mantenimiento del secreto. Véase en el Anexo V un ejemplo de tal acuerdo. Cualquier acuerdo de este tipo se deberá adaptar en función de los hechos y las circunstancias de cada situación en particular, y someter a la revisión de un profesional del derecho.

## MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU) O CARTA DE INTENCIÓN

Cuando ambas partes estiman que están apropiadamente preparadas para la negociación suele no ser necesario un entendimiento previo en forma de MOU o carta de intención. Sin embargo, a pesar de la mejor buena voluntad de las partes, en ciertas ocasiones es preciso concertar un MOU o una carta de intención antes de firmar un acuerdo de licencia. Esto podría ocurrir antes del comienzo de las negociaciones oficiales o en algún momento durante las prolongadas negociaciones, cuando, por ejemplo, sea necesario anunciar públicamente el lanzamiento de un nuevo producto o solicitar financiamiento. Antes del firmar un MOU o una carta de intención es importante no acordar ninguna de las propuestas de la otra parte sin conocer sus consecuencias sobre el acuerdo final de licencia. Esto debe tenerse particularmente en cuenta en los países en los que un MOU o una carta de intención se consideran documentos jurídicamente vinculantes. Para más información véase el Anexo V. Como se ha dicho anteriormente con respecto a un acuerdo de confidencialidad, cualquier MOU o carta de entendimiento se deberá adaptar en función de los hechos y las circunstancias de cada situación en particular, y someter a la revisión de un profesional del derecho.

## ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN

Antes de concertar un acuerdo de licencia de tecnología a largo plazo, las partes podrían preferir entablar su primer contacto mediante un acuerdo de distribución. Este acuerdo permitirá al potencial licenciario distribuir un producto del potencial licenciante en determinado mercado y en los términos y las condiciones que se especifiquen. Una relación fructífera establecida sobre esta base podría allanar el camino hacia la

concertación de un acuerdo de licencia de tecnología.

### **Caso estudio: Tele-Rilevamento Europa (TRE)**

El Politécnico de Milán ("Polimi"), es famoso por el desarrollo de tecnologías innovativas y útiles a través de sus grupos de búsqueda y desarrollo. En 1985, los profesores Fabio Rocca y Claudio Prati han creado uno de estos grupos para estudiar el potencial empleo de datos de los satélites SAR, (Synthetic Aperture Radar), para engendrar mapas de superficie evidenciando las mediciones de la deformación de la corteza terrestre. Los datos disponibles fueron al principio de un solo satélite americano, pero apenas lanzado el grupo se ha convertido en líder en la investigación sobre las técnicas interferométricas basadas en el satélite SAR ("InSAR"), para medir los movimientos del terreno.

Alessandro Ferretti, un ingeniero del Polimi, se ha sumado al grupo en 1996. Ha dirigido dos proyectos importantes de investigación, para descubrir si se puede aumentar la precisión de la técnica InSAR. Su investigación ha revelado que es posible medir el desplazamiento de las referencias radar, los puntos de reflejo sobre la superficie terrestre, (por ej. edificios, acueductos etcétera) con respecto a los Dispersores Permanentes "PS", con precisión milimétrica.

Esta investigación ha llevado al desarrollo de la Técnica PS - un instrumento único que identifica, mide y monitorea los diversos fenómenos geofísicos, (por ej. hundimiento, resurgimiento, desprendimientos, sismicidad etcétera) y verifica la estabilidad de las estructuras individuales, proveyendo mediciones precisas de los desplazamientos del suelo utilizando los datos SAR provenientes de los sensores montados sobre los satélites. Las precisiones de la Técnica PS provee mediciones y reconstrucciones de los movimientos del terreno mucho más precisas con respecto a las técnicas InSAR convencionales. Ésto ayuda a prevenir daños de desprendimientos y otros fenómenos del suelo, y es un instrumento tecnológico eficaz y avanzado para monitorear la estabilidad de edificios, puentes y otras estructuras vitales.

En el mayo 1999 Polimi han obtenido una Patente italiana por el Técnica PS y ha iniciado el proceso de protección de la invención en un cierto número de mercados extranjeros depositando una solicitud internacional PCT para la protección en Canda, Unión Europea, Japón y Estados Unidos al final del 2000. Desde entonces, Polimi continúa buscando la protección de patente para sus invenciones y ha depositado más que 100 solicitudes PCT.

En marzo del 2000 Polimi han creado Tele-Rilevamento Europa ("TRE"), su primera sociedad spin-off, para convertirla en la licenciataria mundial exclusiva para aplicar esta tecnología a la vanguardia al sector comercial.

Con la creación de este spin-off, cada actor del proceso de transferencia tecnológico ha alcanzado sus objetivos. Primero, la universidad ha sido capaz de explotar la patente con la garantía de su partner industrial que dedicó el máximo esfuerzo para alcanzar el mercado en el modo más eficaz posible. Segundo, los inventores se convirtieron en empresarios,

recibiendo incentivos financieros sea de los royalties de la patente, como del útil neto de la sociedad. Por fin, la sociedad spin-off puede usar la tecnología patentada, el know-how y la marca de la universidad como una garantía del nivel científico de los servicios y productos ofrecidos, manteniendo un fuerte enlace con Polimi para la investigación de base y generando fondos para las investigaciones adicionales.

### **Caso estudio: Sunda Solar Energy Technology**

En ciertos sectores como el automotriz y aeroespacial, la ley china obliga a las empresas extranjeras a concertar acuerdos de Joint Ventures con empresas chinas.

En tales casos, resulta esencial que la compañía extranjera proceda a tutelar en China sus derechos de propiedad intelectual antes de iniciar las negociaciones con eventuales Partners chinos.

También debemos identificar en el acuerdo de transferencia de tecnología quien va ser el titular de los inventos y creaciones realizadas durante el curso del Joint Venture, así como definir qué temas puede utilizar la tecnología abarcada por el acuerdo y prever, entre otras cosas, las obligaciones de confidencialidad y pactos de no competencia.

En 1985 Dornier GmbH, sociedad controlada de la sociedad alemana Daimler-Benz Aerospace AG y Beijing Sunpu Technology Co., sociedad controlada por el ente publico Chino Beijing Solar Energy Research Institute, han iniciado actividades conjuntas de investigación y desarrollo de productos llamados colectores solares de tubo de vacío. Estas actividades han sido financiadas por Consejo de Ciencia y Tecnología de Beijing, el Ministerio Alemán para la Investigación y el Programa de desarrollo de las Naciones Unidas. En 1993 se estableció una planta piloto en la Beijing Sunpu Technology Co.,

En 1994 los productos del colector solar de tubo de vacío fueron exportados a Alemania para su comercialización por Daimler-Benz Aerospace. Fueron también lanzaron las negociaciones para el establecimiento de un Joint Venture entre Daimler-Benz Aerospace y tecnología Sunpu.

En 1995 fue suscrito un acuerdo de Joint Venture y se formó la Joint Venture Sunda Solar Tecnología de Energía.

En 1996 se abrió una nueva fábrica en SanHe, en la provincia de Hebei y formaron la sociedad alemana Sunda Solartechnik GmbH para la importación y la comercialización del producto en Europa.

### 3. ¿CUÁL ES SU VALOR?

*A diferencia de los bienes tangibles, cuyo valor, y consiguientemente su precio, se puede determinar con medios reconocidos, el valor de los activos intangibles no se puede determinar fácilmente. Sin embargo, como en cualquier otra transacción, se debe establecer un precio, y a tal efecto, se han desarrollado y aplicado con éxito varios métodos, tomados en su mayor parte del ámbito de los bienes tangibles, destinados a facilitar esa tarea.*

La valoración de la tecnología cobra mayor importancia a partir del momento en que el potencial licenciario:

- reconoce que necesita una nueva tecnología e identifica la tecnología más apropiada;
- identifica al potencial licenciante; y
- decide que un acuerdo de licencia es la estrategia comercial más apropiada.

En esta fase, adquieren particular importancia tres cuestiones o preguntas, a saber:

- ¿cuánto puede pagar la empresa por el derecho a utilizar la tecnología del licenciante?
- ¿cómo debería pagar el licenciario al licenciante? y
- ¿cuánto debería pagar el licenciario al licenciante?

La primera de esas preguntas, o sea, cuánto puede pagar la empresa, es de importancia crucial. Un licenciario prudente no debe basar sus decisiones en el valor teórico de la tecnología, sino en la posibilidad de que esa tecnología mejore su capacidad para obtener beneficios<sup>6</sup>. Si el precio de la nueva tecnología, sumado a los costos de producción, eleva el costo final del producto a niveles que el mercado no puede absorber, el licenciario perderá dinero y la negociación de la licencia habrá sido una actividad estéril o perjudicial. La preparación para una negociación de licencia implica determinar si existen recursos financieros suficientes para sufragar todos los gastos derivados de la adquisición y utilización de la tecnología del licenciante y, finalmente, obtener beneficios a través de la comercialización de la tecnología o el producto.

En última instancia, el objetivo consiste en que el licenciante y el licenciario compartan equitativa y razonablemente los beneficios derivados de la utilización de la tecnología.

6. El aumento de los beneficios no es siempre el único objetivo de un acuerdo de licencia. Existen otros beneficios que no se pueden cuantificar fácilmente, entre ellos, el mejoramiento de la imagen y el prestigio. Esto es particularmente evidente en los casos de concesión de licencia de marcas y comercialización de personajes, pero también cuando las empresas recurren al uso de tecnologías patentadas para reforzar la imagen de sus productos relacionándolos con "alta tecnología".

**El Ministerio Argentino de Agricultura y Ganadería, Junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), desarrollaron un plan estratégico en diferentes países para llevar la innovación tecnológica que científicos y técnicos argentinos fueron constituyendo como modelo de producción agroindustrial a nivel internacional.**

En el marco del acuerdo bilateral entre Argentina y Ecuador para la transferencia de tecnología agropecuaria en el almacenaje de granos, en una primera etapa del acuerdo, diez establecimientos iniciarán en el 2011 el proceso de transferencia de tecnología dando inicio a la instalación en Ecuador de las unidades de almacenamiento.

## VALORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La valoración es una actividad difícil y frecuentemente subjetiva. El titular de un activo, un comprador potencial, un agente financiero y una aseguradora valorarán de manera diferente un mismo activo, aun cuando se trate de un activo identificable tasado en una moneda común. Tradicionalmente, la valoración de los activos reflejaba su costo histórico ajustado en función de la depreciación, y su valor estaba directamente relacionado con su rentabilidad prevista. Sin embargo, en los últimos años, esta relación ya no se aplica automáticamente, por cuanto las empresas de la "nueva economía" generan utilidades que aparentemente no están relacionadas con sus activos fijos. Esto ocurre, principalmente, porque utilizan activos intangibles y, en particular, del ámbito de la tecnología. De ello se desprende que la valoración de activos intangibles es aún más difícil y más subjetiva.

De todos modos, existen algunos métodos que se pueden aplicar para valorar una tecnología<sup>7</sup>. En vista de que la valoración puede ser subjetiva y depende de los datos que se utilicen en el modelo de valoración, las valoraciones derivadas de criterios diferentes no serán iguales. No obstante, podrán proporcionar alguna orientación, dado que establecen ciertos parámetros de negociación de arreglos financieros que incluyen no sólo los importes, sino también las formas en que se realizarán los pagos.

### *Enfoque en función de los costos*

La inversión del licenciante de la tecnología está representada por los costos relacionados con el desarrollo, la protección y la comercialización de esa tecnología. El licenciante conoce esos costos y el potencial licenciatario puede estimarlos razonablemente.

7. Véase Deborah Hylton y David Bradin, "Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective", Abril de 2002, [http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE\\_LECTURE.doc](http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE_LECTURE.doc); Jeffrey H. Matsuura, "An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models", Research Management Review, Volumen 14, N°1, Primavera 2004, página 33 y referencias citadas en <http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs/index.htm>.

Dichos costos representan la base, o sea, el mínimo que el licenciante querrá recuperar, con sus intereses. Sin embargo, si el licenciatario adquiere una licencia no exclusiva<sup>8</sup>, por ejemplo, y/o existen derechos territoriales separados, el licenciatario podría argumentar que la amortización de la inversión del licenciante debería distribuirse entre más de una parte. Además, el potencial licenciatario podría señalar que existen algunos gastos de investigación improductivos que no deberían tenerse en cuenta. El potencial licenciatario podría incluso sostener que su inversión para comercializar la tecnología merece un crédito o reconocimiento. De hecho, el potencial licenciatario puede argumentar que los costos incurridos por el futuro licenciante no le conciernen. Él sólo está interesado en el valor que esa tecnología tiene para su empresa, y no en el costo que representa para la otra parte. Además, el licenciante no suele revelar el costo real del desarrollo de la tecnología, y el potencial licenciatario no tendrá manera de verificarlo. En última instancia, el objetivo de ambas partes será llegar a un entendimiento realista respecto de la inversión del licenciante y de la pertinencia de los pagos que el licenciatario efectuará al licenciante.

A veces, el enfoque en función de los costos se utiliza para estimar los costos en que se incurriría si el licenciatario obtuviera de otra fuente una tecnología que le permitiera desarrollar un procedimiento o producto idéntico. Esto podría hacerse a través de un tercero que tuviera una tecnología rival pero no infractora. El enfoque en función de los costos se utiliza también para determinar los costos que supondría el desarrollo de una tecnología similar, teniendo en cuenta los precios y la tasa de pagos en el momento en que se realiza la valoración (costos de reproducción/restablecimiento de la tecnología). En este y otros casos similares, el licenciatario puede estimar el tiempo y el costo necesarios para desarrollar una tecnología alternativa. Así, el licenciatario determina efectivamente el costo de la mejor alternativa siguiente y eso, de ser posible, puede proporcionar una estimación de la importancia y el valor que la tecnología del licenciante tiene para el licenciatario. Esto no es exactamente una valoración, sino más bien una estrategia de negociación basada en las probabilidades de que el futuro licenciatario encuentre socios comerciales alternativos en caso de que el potencial licenciante no acepte los términos financieros propuestos en la negociación.

### *Enfoque en función de los ingresos*

Para el licenciatario, un acuerdo de licencia de tecnología fructífero supone un aumento de los beneficios derivados de la utilización de una tecnología protegida por derechos de propiedad intelectual.

8. Véase también el Capítulo 4, "Aspectos generales de un acuerdo de licencia".



A los fines de la valoración, el enfoque en función de los ingresos implica la realización de conjeturas razonables (o, de ser posible, la adopción de medidas más precisas) en relación con la suma de los ingresos que la nueva tecnología podría generar. La cuestión consiste entonces en calcular la proporción de los beneficios que cada una de las partes debería obtener, y encontrar una fórmula de regalías que se ajuste a ese cálculo.

Algunos especialistas en licencias inician sus cálculos de valoración con una "regla empírica", conocida como "la regla del 25%"<sup>9</sup>, según la cual el licenciante debe recibir aproximadamente entre una cuarta y una tercera parte de los beneficios obtenidos por el licenciatario. Esta regla tiene la ventaja de ser muy conocida y ampliamente citada, y por lo tanto es un punto de partida común para muchos licenciantes y licenciarios. Durante la negociación, las partes pueden modificar esa regla atendiendo a cierto número de motivos equitativos y lógicos. Entre ellos se suele incluir la cuestión relativa al riesgo y a factores tales como el estado de desarrollo de la tecnología (entre incipiente y plenamente desarrollado), la inversión de capital necesaria, el contenido y las virtudes de los activos de propiedad intelectual, y un análisis del mercado.

Por ejemplo, si se prevé vender un nuevo producto por US\$ 1.500, y todos los costos suman US\$ 750, la utilidad de explotación será de US\$ 750. El 25% de esa utilidad asciende a US\$ 187,50. Según la "regla", esa es la suma que el licenciante debería recibir, y podría ser un punto de partida para continuar la negociación, teniendo en cuenta los parámetros mencionados relativos a los riesgos, las regalías y otros factores pertinentes.

Podría ocurrir que una parte no deseara pagar o percibir regalías periódicas durante la vigencia del acuerdo, sino una suma global (tal vez en cuotas fijadas conforme a plazos o acontecimientos determinados), que suponga el pago total de la licencia.

En ese caso, el próximo paso consistirá en preparar una declaración que consigne todas las entradas y salidas de efectivo correspondientes al período del acuerdo (n), y aplicar la fórmula  $1/(1+r/100)^n$  para calcular la suma global o el valor neto actualizado (VNA). Este cálculo requiere la selección de una tasa de redescuento "r", que representa el costo del capital ajustado en función de los riesgos, e incorpora o refleja efectivamente todos los riesgos.

El VNA determina el valor actual de los futuros ingresos previstos en relación con el uso de la tecnología en cuestión.

9. Véase Robert Goldscheider, John Jarosz y Carla Mulhern, "Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP", *Les Nouvelles*, diciembre de 2002, página 123.

Evidentemente este método sólo es bueno en la medida en que los datos proporcionados sean precisos. En algunas negociaciones, una o ambas partes contratan contadores para elaborar diversas situaciones hipotéticas de rendimiento y redescuento, que dependerán de determinadas circunstancias. Esta actividad puede ser simple o compleja, e incluir tecnologías de valoración más elaboradas, tales como las "opciones reales" o la "simulación de Monte Carlo". Sin embargo, en muchos casos, las partes en la negociación tienen un sentido práctico bien desarrollado en relación con los riesgos y los posibles beneficios de las licencias de tecnología.

Se debe hacer notar que el análisis del VNA (también llamado flujo de efectivo actualizado o DCF) es aplicable a toda cuestión en la que el tiempo y el dinero son factores pertinentes. Por lo tanto, puede ser un instrumento de aplicación amplia.

### *Enfoque en función del mercado*

Los vendedores y los compradores de inmuebles y vehículos usados saben, o pueden establecer fácilmente, qué es lo que otras partes han acordado por casas similares en la misma zona, o por el coche de igual marca y modelo. Puede decirse que las transacciones comerciales comparables son un medio conveniente y útil para determinar el valor de un activo antes de negociar una compra o una venta.

El mismo enfoque puede ser útil para la negociación de licencias, aunque tal vez no lo sea tanto debido a que raramente se negociarán tecnologías o activos de propiedad intelectual idénticos. Además, los detalles comerciales de un acuerdo no se podrán conocer por cuanto las partes los consideran datos delicados en relación con la competencia. Es más probable que los problemas se planteen cuando exista una licencia mundial exclusiva. Si la licencia no es exclusiva, o si es exclusiva en diferentes territorios geográficos, los licenciatarios siguientes podrán conocer los términos y condiciones de los licenciatarios anteriores, o al menos tener una buena idea a ese respecto. Además, en ciertas ocasiones, los licenciatarios no exclusivos exigen que se les proporcionen detalles de las licencias subsiguientes, o pueden exigir, mediante la reivindicación de un "derecho de licenciatario más favorecido", que se les permita concertar un acuerdo ulterior más favorable por su condición de licenciatarios anteriores. En la práctica, esto puede ser muy difícil de llevar a cabo y aplicar, dado que los acuerdos frecuentemente son confidenciales. En cierta medida, es conveniente conocer las condiciones de las regalías convenidas en ciertos tipos de transacciones de licencia. Esto puede proporcionar no sólo "indicios" para argumentar en favor de una tasa determinada en una negociación, sino también directrices útiles. Sin embargo, las licencias son particularmente difíciles de comparar, porque el carácter de la tecnología y el alcance de la licencia tienen un efecto considerable en el valor de la licencia. Una licencia exclusiva muy amplia para fabricar, utilizar y vender todos los derechos de todas las patentes de determinada tecnología tendrá un valor muy diferente al de una licencia

no exclusiva concedida sólo para explotar una tecnología en un campo de utilización limitado.

Aún así, la información sobre otras regalías de licencias puede ser de interés y revelar una amplia gama de tasas de regalías. Un estudio realizado por el Comité de Licencias de Tecnología de la Sociedad de Ejecutivos de Concesión de Licencias (LES) indicó que las siguientes gamas de regalías de licencias no exclusivas se podían tener en cuenta a título indicativo:

- Reactivos para investigación (por ejemplo, vectores de expresión, cultivos de células), entre el 1% y el 5% de las ventas netas.
- Productos para diagnóstico (por ejemplo, anticuerpos monoclonales, sondas de ADN), entre el 1% y el 5% de las ventas netas.
- Productos terapéuticos (por ejemplo, anticuerpos monoclonales), entre el 5% y el 10% de las ventas netas.
- Vacunas, entre el 5% y el 10% de las ventas netas.
- Productos veterinarios, entre el 3% y el 6% de las ventas netas.
- Productos vegetales/agrícolas, entre el 3% y el 5% de las ventas netas.

La Licensing Economics Review de septiembre de 1990 informó que, en el caso de los fármacos recombinantes en fase temprana las tasas de regalías oscilaban entre el 7% y el 10% para las licencias exclusivas y entre el 3% y el 4% para las no exclusivas. Tras la aprobación reglamentaria, las tasas para licencias exclusivas variaban entre el 12% y el 15%, y para las licencias no exclusivas, entre el 5% y el 8% de las ventas netas.

En septiembre de 1996, M. Yamasaki informó en les Nouvelles de tasas medias de regalías que reflejaban, tanto el estado de investigación y desarrollo (I+D) en el momento de la firma de la licencia como la situación de las partes en el acuerdo. Por consiguiente, cuando una pequeña empresa de biotecnología ("Bio") adquiría una licencia de una institución de investigación o una universidad ("Uni"), y tras un desarrollo ulterior la concedía a una gran empresa farmacéutica ("Pharma"), el valor añadido se reflejaba en un aumento de las tasas de regalías como se indica en el ejemplo siguiente:

| Fase de I+D          | Bio/Uni | Pharma/Bio |
|----------------------|---------|------------|
| Descubrimiento       | 3%      | 7%         |
| Molécula prometedora | 4-5%    | 9%         |
| Preclínica           | 6-7%    | 10%        |
| Fase 2-3             |         | 15%        |

Sin embargo, estas figuras por sí solas no dan una idea cabal del valor económico de las transacciones, y un error frecuente consiste en pensar sólo en términos de porcentajes y cifras. En la mayoría de los casos se desconocen los términos reales de los acuerdos de licencia, incluso el eventual pago de una suma global u otros incentivos que pudieran haberse acordado. Sin embargo, ello influye sustancialmente en las tasas de regalías convenidas. Por consiguiente, es difícil evaluar la verdadera magnitud de una determinada tasa de regalías.

En resumen, la utilidad del enfoque en función del mercado suele ser muy limitada. Las generalizaciones, los estudios y las normas industriales proporcionan, al menos, un punto de partida. No obstante, el conocimiento de un acuerdo de licencia comparable concertado en el mismo sector industrial puede ser mucho más útil, porque podría proporcionar otras bases o referencias para efectuar una valoración particular de determinada tecnología.

### *Otros criterios*

En marzo de 1987, Tom Arnold y Tim Headley publicaban en *les Nouvelles*, bajo el epígrafe "Factors in Pricing License", una lista de comprobación que incluía consideraciones importantes para determinar el valor de las licencias de tecnología. La lista se dividía en las nueve secciones siguientes:

- Calidad intrínseca (por ejemplo, importancia y estado del desarrollo de la tecnología)
- Protección (por ejemplo, alcance y carácter ejecutorio de la licencia)
- Consideraciones relativas al mercado (por ejemplo, tamaño y participación)
- Consideraciones relativas a la competencia (por ejemplo, terceros)
- Aportaciones del licenciataria (por ejemplo, capital, actividades de investigación y comercialización)
- Consideraciones financieras (por ejemplo, márgenes de beneficio, costos de aplicación y servicio de garantía)
- Riesgos (por ejemplo, responsabilidad por los productos y juicios por patentes)
- Consideraciones de carácter jurídico (por ejemplo, duración de los derechos de licencia)
- Cuestiones concernientes al Gobierno (por ejemplo, leyes locales sobre condiciones de regalías y fluctuaciones monetarias).

Las cuestiones concernientes a las regalías se han abordado en demandas judiciales por infracción de patente en las que los tribunales procuran determinar cuáles hubieran sido las regalías apropiadas, a fin de calcular los daños provocados por las infracciones. Los tribunales analizan numerosos factores que, al examinar el valor de la

propiedad intelectual en una situación de no infracción, conviene tener en cuenta a modo de lista de comprobación:

- "1. Las regalías percibidas por el titular de una patente a cambio de la licencia de la patente en litigio, que revelan la magnitud de la regalías establecidas o proporcionan indicios al respecto.
2. Las tasas pagadas por el licenciatario por el uso de otras patentes comparables a la patente en litigio.
3. El carácter y alcance de la licencia, a saber, exclusivo o no exclusivo, o bien limitado o ilimitado con respecto al territorio o a quién puede venderse el producto fabricado.
4. La política y el programa de comercialización que haya adoptado el licenciante para mantener el monopolio de su patente, denegando a otras partes la licencia para utilizar su invención o bien concediéndola en condiciones especiales destinadas a preservar su monopolio.
5. La relación comercial entre el licenciante y el licenciatario, o sea, si son competidores en el mismo territorio y en la misma rama comercial, o si son respectivamente inventor y promotor.
6. Las consecuencias de vender el activo patentado sobre la promoción de las ventas de otros productos del licenciatario; el valor efectivo que tiene para el licenciante la invención como generadora de ventas de sus artículos no patentados; y la magnitud de esas ventas derivadas o conexas.
7. La vigencia de la patente y las condiciones de la licencia.
8. La rentabilidad determinada del producto fabricado con arreglo a la patente, su éxito comercial y su popularidad actual.
9. La utilidad y las ventajas del activo patentado con respecto a versiones o dispositivos antiguos, si los hubiere, que se hubiesen utilizado para obtener resultados similares.
10. El carácter de la invención patentada, el tipo de forma comercial de esa invención cuya titularidad y fabricación incumben al licenciante, y los beneficios obtenidos por los usuarios de la invención.
11. La medida en que el infractor ha utilizado la invención, y cualquier elemento probatorio del valor de ese uso.
12. La proporción de los beneficios o del precio de venta que pudiera ser habitual, en la transacción comercial en cuestión o en transacciones comparables, para autorizar la utilización de esa invención o de invenciones análogas.
13. La proporción del posible beneficio que debería asignarse a la invención, separadamente de los elementos no patentados, los procedimientos de fabricación, los riesgos empresariales, o las características o mejoras importantes introducidas por el infractor.
14. El testimonio de expertos calificados.
15. La suma que un licenciante (por ejemplo, el titular de la patente) y un

licenciatario (por ejemplo, el infractor) hubieran acordado (en el momento en que comenzó la infracción), si ambos hubieran tratado de llegar a un acuerdo razonable y voluntariamente, es decir, la suma que un licenciatario prudente, que como propuesta comercial desea obtener una licencia para fabricar y vender un artículo determinado que utiliza la invención patentada, habría estado dispuesto a pagar por concepto de regalías para poder obtener un beneficio razonable, y que hubiera sido aceptable para un titular de patente prudente dispuesto a conceder una licencia."<sup>10</sup>

Por lo tanto, los factores que pueden ser pertinentes para la valoración de una tecnología son innumerables. Obviamente, muchos de ellos no serán importantes o decisivos en cada situación. La importancia de cada uno dependerá de los objetivos estratégicos y las necesidades comerciales de cada parte. En consecuencia, si un licenciatario desea, por ejemplo, fabricar eficazmente el producto bajo licencia en determinado territorio, y en vez de exportarlo conceder sublicencias a otros fabricantes en territorios vecinos, será muy importante, para ese licenciatario, obtener la exclusividad en el territorio que le interesa y el derecho de otorgar sublicencias. Los objetivos estratégicos y los derechos necesarios influirán sobre ambas partes a la hora de la valoración y de las correspondientes negociaciones.

### *Observaciones finales*

Todos los principales enfoques relativos a la valoración de tecnología tienen sus limitaciones, y éstas se deben tener en cuenta al evaluar activos intangibles. Cada negociación de licencia es única, y es muy difícil aplicar experiencias ajenas o reglas teóricas a la situación particular que se presenta. Sin embargo, las reglas examinadas anteriormente deberían proporcionar cierta orientación para abordar la cuestión de la valoración. Por otra parte, es recomendable que las partes recurran a la asistencia de profesionales experimentados en valoraciones, y/o contadores que los orienten a través de los complejos aspectos de una valoración. En última instancia, una valoración se realiza con el fin de negociar los términos y las condiciones que serían aceptables para ambas partes y, como se señala claramente en el capítulo sobre "Directrices y consejos prácticos de negociación", si bien sería deseable alcanzar el acuerdo que usted merece, de hecho usted alcanzará el acuerdo que sea capaz de negociar.

10. Véase Tenney J, del Tribunal de Distrito de Nueva York, en *Georgia-Pacific Corp. vs. U.S. Plywood Corp.*, 318 F.Supp. 1116 (1970). Véase también Roy J. Epstein, "Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible Calculations", [http://www.royepstein.com/epstein\\_aipla\\_2003\\_article\\_website.pdf](http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf) y Roy J. Epstein y Alan J. Marcus, "Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors", [http://www.royepstein.com/epstein-marcus\\_jptos.pdf](http://www.royepstein.com/epstein-marcus_jptos.pdf).

## 4. ASPECTOS GENERALES DE UN ACUERDO DE LICENCIA

*Todo acuerdo de licencia es único, ya que refleja las necesidades y expectativas individuales del licenciante y el licenciatario. Existe una variedad infinita de posibles acuerdos, limitada solamente por las necesidades de las partes y los parámetros de las leyes y reglamentos pertinentes. Sin embargo, ciertos aspectos son fundamentales para el éxito de un acuerdo y comunes a la mayoría de los acuerdos de licencia. Por consiguiente, tales aspectos son puntos de partida útiles en la preparación para una futura negociación.*

Un acuerdo de licencia refleja ciertos conceptos fundamentales. En primer lugar, es el resultado de una estrategia comercial y representa una relación comercial. Tanto el licenciante como el licenciatario deben analizar si la firma de uno o más acuerdos de licencia responde al plan comercial de la empresa, si los ingresos esperados serán suficientes para justificar el costo que implica dedicarse a la actividad bajo licencia, y si las condiciones económicas del acuerdo son convenientes para ambas partes. Estos factores pueden parecer obvios, pero es importante hacer referencia a ellos. En consecuencia, es fundamental que los objetivos de las partes se comprendan claramente y sean complementarios; además, debe existir un reconocimiento de la necesidad mutua de lograr un acuerdo fructífero. Esto será posible mediante un acuerdo que aborde apropiada y equitativamente los principales elementos o puntos clave.

En segundo lugar, un acuerdo de licencia es un contrato. Esto supone la necesidad de establecer requisitos legales que otorguen al contrato un carácter vinculante y ejecutorio. Además, implica que las partes deben tener la capacidad jurídica para concertar un contrato y la intención de hacerlo, y que existe una oferta y una aceptación, y un motivo válido, por ejemplo un pago en el momento de la firma.

En tercer lugar, la diferencia entre un acuerdo de licencia y otros acuerdos o contratos es que el objeto es la propiedad intelectual cuyos derechos de utilización el licenciante otorga al licenciatario. Por lo tanto, sin propiedad intelectual no existe licencia de tecnología. En el mismo acuerdo, o en uno separado, se pueden abarcar otros temas importantes conexos, tales como desarrollo, asesoramiento y capacitación, inversión, fabricación, ventas, etc.

Pueden presentarse situaciones en las que ambas partes sean titulares de derechos de propiedad intelectual de interés para la otra parte y tengan el derecho legal de prohibir su uso a la otra parte. En tal caso, se firmaría un acuerdo de concesión recíproca de licencia, a través del cual las partes se cederían recíprocamente el derecho de utilizar y explotar sus respectivas propiedades intelectuales. Asimismo, mediante la concesión

recíproca de licencia las empresas pueden solucionar controversias relacionadas con la propiedad intelectual. La existencia o no de pagos por regalías dependerá del valor asignado a la propiedad intelectual de cada una de las partes.

Además, puede ocurrir que un licenciatario no pueda utilizar eficazmente la tecnología bajo licencia si no tiene acceso a otras tecnologías que son propiedad de un tercero. También es posible que para competir con éxito en el mercado deba ajustarse a determinadas normas de facto o de jure, y que la única manera rentable de hacerlo sea mediante la aplicación de ciertas tecnologías patentadas. En estas situaciones, el licenciatario se vería obligado a obtener del titular del derecho de propiedad intelectual, el derecho de utilizar las tecnologías mediante un acuerdo de licencia, que puede ser libre de regalías o negociado sobre la base de condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

Muchos acuerdos de licencia incluyen una combinación de uno o más tipos de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, una licencia de derechos de patente respaldada por conocimientos técnicos de fabricación se denomina habitualmente "acuerdo de licencia de patente y conocimientos técnicos". Una licencia puede incluir el derecho de utilizar una marca junto con los derechos de fabricar, utilizar, vender, distribuir y/o importar una invención patentada. Una licencia puede no mencionar una patente específica por su número, pero, en cambio, proporcionar las características del producto y conceder todos los derechos de propiedad intelectual necesarios para su fabricación y venta. En resumen, las categorías no deben ser demasiado rígidas, y un acuerdo puede incluir derechos adicionales, tales como la futura realización de investigaciones, un desarrollo ulterior, o el suministro de asistencia técnica.

11. Para más información, véase "Las normas técnicas, los derechos de propiedad intelectual (DPI) y el proceso de establecimiento de normas", en [http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip\\_standards.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_standards.htm).



## MATERIA PROTEGIDA

La materia protegida que es el objeto de un acuerdo de licencia puede incluir creaciones, entre ellas, invenciones, información confidencial, la creatividad expresada en novelas, obras de teatro, películas, música, nombres de productos y servicios, identificadores comerciales, etc. Estas creaciones pueden ser objeto de propiedad intelectual y estar protegidas por las leyes de propiedad intelectual concernientes a patentes, modelos de utilidad, secretos comerciales, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, topografía de circuitos integrados y derecho de autor, así como también por las leyes contra ciertos tipos de competencia desleal.

La materia protegida se describe en la primera sección principal de un acuerdo de licencia, e influirá considerablemente en los contenidos del acuerdo. Por consiguiente, en un acuerdo que abarque programas informáticos, probablemente se incluirán cláusulas que especifiquen el uso o la aplicación permitidos y exijan el mantenimiento de la confidencialidad. En un acuerdo de licencia de marca se debe prestar particular atención al control del uso apropiado de la marca en actividades de publicidad y comercialización, y al mantenimiento de la calidad del producto o servicio que lleve la marca. Por lo tanto, la licencia de marca permite al licenciante recoger muestras, realizar inspecciones y otros controles afines. Un error habitual en los acuerdos de licencia es que el licenciataria no procura obtener todos los derechos necesarios para utilizar la tecnología. Por ejemplo, con respecto a una tecnología, el futuro licenciataria podría descuidar la obtención de una licencia, no sólo de la patente, sino también del derecho de autor conexo. En otros casos, el licenciataria podría obtener sólo una licencia de una patente o un grupo de patentes, pero no obtener una licencia de los conocimientos técnicos ni un acuerdo complementario de asesoramiento y capacitación.

Otro error común consiste en no identificar con claridad la materia protegida objeto de licencia. Por ejemplo, conceder una licencia de la "Tecnología XXX" sin mencionar el número de la patente ni adjuntar la descripción de la patente con sus detalles precisos. Las partes deben aclarar si la licencia se concede para utilizar un programa informático, documentación, una fórmula farmacéutica, un protocolo, un texto, una partitura, etc. De la misma manera, el licenciataria debe aclarar si la tecnología cuya licencia se concederá (la propiedad intelectual de esa tecnología) está acabada o en estado de desarrollo.

En este último caso, es importante especificar quién se encargará del futuro desarrollo, por cuanto, si bien no es un tema concerniente a la propiedad intelectual en sentido estricto, es una cuestión de importancia práctica.

12. Cabe recordar que existen acuerdos híbridos de licencia de patente y comodato para la transferencia de bienes tangibles e intangibles. Véase la nota 4 de pie de página.

Muchas de estas cuestiones podrían tratarse eficazmente en una sección de definiciones en la que se definan claramente todos los conceptos importantes. En esa sección también podrían incluirse los secretos comerciales.

Dado que la materia protegida objeto de un acuerdo de licencia suele incluir información confidencial, además de las invenciones, debería prestarse a esa información confidencial, incluidos los conocimientos técnicos y los secretos comerciales cedidos en virtud de la licencia, tanta atención como la dedicada a la licencia de patentes. A ese respecto, es importante incluir en el acuerdo una o más cláusulas que sustituyan el acuerdo de confidencialidad concertado antes de las negociaciones. Entre otras cuestiones, dichas cláusulas tendrían que:

- (a) definir el concepto de información confidencial. Preferentemente, dicha definición debería abarcar no sólo la información revelada al receptor, sino también toda información que éste pudiera recibir u obtener como consecuencia del acuerdo;
- (b) asegurar que el licenciataria adopta, o adoptará, medidas para limitar el uso de la información a los fines especificados en el acuerdo y evitar su divulgación. Esto también puede incluir la posibilidad de que el licenciante o su representante autorizado verifiquen o supervisen dichas medidas;
- (c) determinar las responsabilidades en caso de que, involuntariamente o por negligencia, se divulgue información a terceros que no estuvieran sujetos a las disposiciones del acuerdo de licencia ni tuvieran información de ningún tipo respecto del carácter confidencial de dicha información;
- (d) explicar en detalle las excepciones a la obligación, por ejemplo, si la información es de conocimiento público, es decir, si el receptor ya la conoce o llega a su conocimiento legítimamente o si ha sido desarrollada de manera independiente por el receptor; y
- (e) aclarar el plazo de vigencia de estas disposiciones después de la terminación del acuerdo, y especificar cuándo se debe devolver o destruir la información.

## Ejemplo<sup>13</sup>

Definición: el término "información confidencial" se refiere a todos los datos, materiales, productos, tecnologías, programas informáticos, especificaciones, manuales, planes comerciales, software, planes de comercialización, información financiera y otro tipo de información divulgada o transmitida por el licenciante al licenciataria, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro medio. La información confidencial divulgada oralmente se identificará como tal dentro de los cinco (5) días de su divulgación.

- 1.1 con respecto a la información confidencial proporcionada por el licenciante en relación con esta invención, el licenciataria acuerda:
  - i. no utilizar la información confidencial excepto a los fines exclusivos de dar cumplimiento al presente acuerdo;
  - ii. proteger la información confidencial contra su divulgación a terceros con el mismo grado de diligencia que el dedicado a su propia información de carácter análogo;
  - iii. no divulgar la información confidencial a terceros (excepto a sus empleados, agentes o asesores que estén vinculados al acuerdo por una obligación de confidencialidad similar) sin el expreso consentimiento escrito del licenciante, salvo que no se impida al licenciataria utilizar o divulgar toda información confidencial que:
    - (a) el licenciataria pueda demostrar, mediante registros escritos, que obraba previamente en su conocimiento;
    - (b) sea, o vaya a ser, de conocimiento público por medios distintos de actos u omisiones del licenciataria; o
    - (c) el licenciataria obtenga legalmente de fuentes independientes del licenciante; y
  - iv. que las obligaciones de confidencialidad del licenciataria con respecto a la información confidencial continuarán por un período de cinco (5) años, a partir de la fecha de terminación del presente acuerdo.

## ALCANCE DE LOS DERECHOS

La segunda sección principal de un acuerdo de licencia se refiere al alcance de los derechos cedidos mediante licencia. En ella se determina el alcance de los derechos que se otorgan mediante la licencia, es decir, si la licencia es exclusiva, única, o no exclusiva, y el territorio geográfico para el que se otorga la licencia. Además, el alcance puede abarcar los perfeccionamientos introducidos en la tecnología durante la vigencia de la licencia, y deberá mencionar la duración del acuerdo.

13. Estas cláusulas o las que figuran más adelante en el presente Manual NO se deben aplicar sin el examen y asesoramiento previos de un asesor jurídico. Estas cláusulas expresan e ilustran muchos de los principios abordados en este Manual, y los negociadores deben utilizarlas para familiarizarse con su contenido y facilitar su redacción en una futura negociación de acuerdo de licencia.

El carácter de los derechos cedidos mediante licencia depende de la materia protegida. En lo que respecta a una patente, se trata generalmente del derecho de fabricar, utilizar y vender un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado. Sin embargo, pueden existir circunstancias en las cuales quizás resulte inapropiado, por ejemplo, otorgar el derecho de venta, aunque ello implique una gran limitación de la licencia dado que el licenciatario no podría percibir un beneficio comercial derivado de esa licencia. En el caso de una licencia de derecho de autor, la misma podría incluir el derecho de reproducir, exhibir, modificar y distribuir. Algunas licencias permiten al licenciatario "sublicenciar" alguno de los derechos conferidos o todos ellos, con lo cual el licenciatario puede explotar por sí mismo la tecnología objeto de licencia. La licencia debe aclarar, en su sección relativa al "alcance", qué derechos se conceden. Por ejemplo, una licencia de corta duración que no permita al licenciatario modificar un diseño, sino solamente fabricarlo y venderlo en los países de la Unión Europea, será mucho más limitada que una licencia a perpetuidad e irrevocable que permita al licenciatario fabricar, utilizar, modificar, mejorar, copiar, reproducir, distribuir, exhibir, exportar, importar y sublicenciar a terceros todos los derechos mencionados, en todo el mundo, y utilizar la marca asociada al producto en cuestión. Esa licencia se asemeja a una venta (cesión) de titularidad de la propiedad intelectual y de la tecnología inherente a la misma.

Asimismo, los derechos podrían limitarse según una aplicación determinada del producto. Por ejemplo, podría otorgarse una licencia de una vacuna para un "campo de aplicación" consistente en el tratamiento del cáncer, y podrían existir otros licenciarios con derechos para el tratamiento de la hepatitis u otras enfermedades.

### **Ejemplo**

- 1.1 A reserva de las limitaciones establecidas en el presente acuerdo, el licenciente otorga al licenciatario una licencia mundial, de conformidad con los derechos de patente, para fabricar, hacer fabricar, vender, ofrecer para la venta e importar productos bajo licencia y aplicar métodos bajo licencia.
- 1.2 Salvo que el presente acuerdo establezca otra cosa, la licencia concedida con arreglo al párrafo 1.1 es exclusiva durante la vigencia del presente acuerdo.
- 1.3. La licencia otorgada de conformidad con los Párrafos 1.1 y 1.2 está sujeta a todas las disposiciones aplicables de cualquier licencia otorgada por el licenciente al Gobierno de los Estados Unidos, y está sujeta asimismo a las obligaciones generales para con el Gobierno de los Estados Unidos, en virtud del Código de Estados Unidos (U.S.C.), Capítulo 35, 200-212 y los correspondientes reglamentos oficiales de aplicación.
- 1.4 Las licencias concedidas con arreglo a los párrafos 1.1 y 1.2 se limitan a los métodos y productos comprendidos dentro del campo de aplicación. Para otros métodos y productos, el licenciatario no cuenta con una licencia en virtud del presente acuerdo.
- 1.5 El licenciente se reserva el derecho de utilizar la invención y la tecnología respectiva para fines educativos y de investigación.

## *Licencia exclusiva, única o no exclusiva*

En un territorio dado, la licencia puede ser exclusiva, única o no exclusiva. La opción preferida por la mayoría de los licenciantes es una licencia no exclusiva, en la que el licenciataria es uno de varios licenciataria con los cuales el licencianta ha concertado acuerdos de utilización y explotación de la tecnología. Al compartir los riesgos y beneficios con varios licenciataria, el licencianta no depende del éxito de un único licenciataria. Puede mantener un mejor control sobre la tecnología y, el hecho de que varios licenciataria utilicen y exploten la tecnología en diversos mercados y, posiblemente, en una variedad de productos, posibilita que la tecnología evolucione y se desarrolle aún más. Sin embargo, en el caso de tecnologías en fase inicial, que requieren una importante inversión adicional por parte del licenciataria, la mayoría de los potenciales licenciataria buscarán exclusividad, al menos en ciertos territorios.

Una licencia exclusiva generalmente describe la situación en la cual los derechos concedidos al licenciataria excluyen incluso los derechos del licencianta en el territorio afectado. En el caso de una licencia única, generalmente, tanto el licencianta como el licenciataria pueden utilizar la tecnología en el territorio, pero nadie más. Esta distinción puede desdibujarse en la práctica, y el término exclusivo se utiliza frecuentemente para aludir, en realidad, a una licencia única. De todas maneras, ambos tipos de licencia impiden al licencianta otorgar otras licencias (al menos en el territorio en el que la licencia es exclusiva o única). En dicho territorio, el licencianta depende de un licenciataria. En consecuencia, es importante asegurar que el acuerdo prevenga los incentivos y/o sanciones apropiados para proteger al licencianta en caso de incumplimiento del licenciataria. Ello podría incluir el pago de una regalía anual mínima. Si el licenciataria no efectuara el pago prescrito, entonces las sanciones podrían dar lugar a la terminación de la licencia o la transformación de la licencia exclusiva en una licencia no exclusiva.

Si la licencia abarcara más de un territorio, podría ser exclusiva en uno y no exclusiva en otro. La exclusividad puede estar limitada, por ejemplo, a un campo de aplicación o a un período de tiempo, o puede estar vinculada al cumplimiento de objetivos importantes.

### **Ejemplo 1 - Licencia exclusiva**

Por la presente, y a reserva de las condiciones del presente acuerdo, el licencianta otorga al licenciataria una licencia mundial exclusiva de patentes y conocimientos técnicos para fabricar, utilizar y vender los productos bajo licencia destinados a todo tipo de usos.

## **¿Existe una obligación de empleo de la tecnología licenciada?**

Sobre este punto se ha expresado en 1999 una de las pocas decisiones publicadas en tema de licencias. Se trata de una decisión del *Bundesgerichtshof* en el caso denominado

*Knopflohnmaschinen*, máquinas que confeccionan ojales para botones. En este caso, técnicamente bastante complicado, la decisión se ha expresado de modo muy elaborado.

La Corte ha afirmado que, en caso de licencia con exclusiva, debe retenerse en línea de principio existente, a cargo del licenciatario, una obligación de utilizar la invención licenciada. Sin embargo, el contenido, la extensión y la permanencia de esta obligación deben ser verificados y reconstruidas según un criterio de sensatez y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto.

El problema se ha propuesto nuevamente en el curso de un arbitraje internacional desarrollado en el 2007. También esta vez se trató de una licencia con exclusiva. La patente cubría una invención que requería todavía una fase compleja de experimentación en vista de la producción de un producto comerciable. El licenciatario, que incluso en un primer tiempo había invertido mucho en el desarrollo de la invención, y dada la fallida consecución de los perfeccionamientos esperados, creyó sustancialmente inútil continuar estas operaciones. El titular de la patente actuó por incumplimiento del contrato de licencia, afirmando que el contrato preveía implícitamente una obligación del licenciatario de continuar las actividades de experimentación de la invención.

#### **Ejemplo 2** - Licencia exclusiva que se convierte en licencia no exclusiva después de cinco años

A través del presente documento el licenciante otorga al licenciatario una licencia exclusiva para fabricar, usar y vender los productos bajo licencia.

La licencia tendrá carácter exclusivo durante los primeros cinco años a partir de la fecha del presente acuerdo. Al expirar ese período la licencia será no exclusiva en el mismo territorio.

#### **Ejemplo 3** - Licencia no exclusiva

A través del presente documento el licenciante otorga, y el licenciatario acepta, una licencia no exclusiva para producir, hacer producir, fabricar, hacer fabricar, utilizar y/o vender los productos bajo licencia en cada país del territorio que abarca la licencia, en virtud de las patentes objeto de licencia.

### *Licenciatario más favorecido*

En caso de que la licencia fuera no exclusiva, el licenciatario podría pedir que se incluyera en el acuerdo una cláusula de licenciatario más favorecido, que asegurara efectivamente, que si el licenciante concediese a otro licenciatario condiciones más favorables, el actual licenciatario tendría derecho, en virtud de esa cláusula, a exigir condiciones tan favorables como las concedidas al otro licenciatario.<sup>14</sup>

14. Al ejercer sus derechos a las condiciones concedidas como "licenciatario más favorecido", el actual licenciatario está obligado a aceptar todas las condiciones así otorgadas, y no puede elegir las condiciones que considera favorables y rechazar aquellas que no. En otras palabras, debe aceptar todas las condiciones o ninguna.

## **Ejemplo 1**

El licenciante conviene en que no concederá ninguna licencia que otorgue el derecho de vender al público en general, ni a ninguna persona, firma o empresa, productos bajo licencia protegidos por las patentes, en condiciones más favorables que las otorgadas al licenciatarlo en virtud del presente documento, sin otorgarle a dicho licenciatarlo el mismo beneficio a partir de la fecha en que dichas condiciones más favorables entren en vigor. Si el licenciante otorgara dicha licencia más favorable, notificará inmediatamente de ello al licenciatarlo y le ofrecerá una posibilidad razonable de aceptar todas las condiciones.

## **Ejemplo 2**

Si el licenciante concierta un acuerdo con un tercero en [país(es) especificado(s)], en condiciones más favorables que las estipuladas en [el presente acuerdo] [los artículos sobre las tasas de regalías], el licenciatarlo tendrá derecho a gozar de las condiciones [del presente acuerdo] [de los Artículos sobre las tasas de regalías] modificadas a partir de la fecha en la que ese tercero comience a realizar operaciones en las mencionadas condiciones más favorables, y con el mismo alcance que el otorgado a dicho tercero.

## *Territorio<sup>15</sup>*

El alcance de la licencia también se refiere al territorio geográfico. Por ejemplo, se pueden otorgar derechos a nivel mundial o se pueden limitar a países específicos, o incluso a sectores específicos de países (como una provincia o región de un país). Los elementos que puedan considerarse apropiados en el marco de un acuerdo dependerán de los derechos que el licenciante pueda ofrecer y de los beneficios que el licenciatarlo pueda obtener en el territorio o la región en cuestión. Es bastante habitual que un licenciante opere en su mercado local mientras que la empresa licenciatarla lo hace en distintos mercados extranjeros. De esa manera, el licenciante puede entrar eficazmente en los mercados extranjeros.

## **Ejemplo 1**

El territorio en cuestión es el de la República Federal de Alemania. Las ventas a Francia están permitidas hasta tanto el licenciante otorgue una licencia en Francia e informe de ello al licenciatarlo mediante carta certificada con acuse de recibo. El licenciatarlo no tiene derecho a vender en otros países productos bajo licencia fabricados con arreglo a los derechos de patente. En cada caso de violación de esta cláusula, el licenciatarlo estará obligado a pagar al licenciante una suma equivalente al triple de la tasa de la licencia.

## **Ejemplo 2**

La licencia se concederá para el territorio de los Estados que son Miembros de la Unión Europea a la fecha de la firma del presente acuerdo.

15. Las restricciones territoriales impuestas para producir un efecto anticompetitivo han entrado en conflicto con las leyes de los Estados Unidos y la Unión Europea relativas a la competencia. Por lo tanto, sería conveniente que las partes obtuvieran asesoramiento jurídico si una de ellas desea restringir las actividades, especialmente las ventas, a un área geográfica relativamente limitada. Si se la elabora adecuadamente, es posible imponer limitaciones territoriales basadas en un objetivo comercial válido.

## *Sublicencia*

El licenciatario, en particular el que dispone de una licencia exclusiva,<sup>16</sup> puede desear obtener el derecho de otorgar sublicencias en su territorio. En ese caso, ello debe negociarse específicamente y estipularse en el acuerdo. Además, en el acuerdo se ha de consignar si es necesaria la aprobación escrita previa del licenciante para otorgar cualquier sublicencia, elegir el sublicenciario o determinar las condiciones para otorgar las sublicencias, por ejemplo, en qué medida las condiciones de la sublicencia deben concordar con las del acuerdo de licencia principal. Una cláusula adicional debería estipular si la sublicencia caduca o no cuando la licencia principal expira o termina por algún motivo.

### **Ejemplo**

- (a) El licenciatario gozará del derecho exclusivo de otorgar sublicencias a terceros, con arreglo a las licencias de patentes concedidas, a tasas de regalías no inferiores a las pagaderas en virtud del artículo XYZ del presente acuerdo.
- (b) Con respecto a las sublicencias otorgadas por el licenciatario de conformidad con ese artículo, el licenciatario pagará al licenciante el veinte por ciento (20%) de todos los ingresos percibidos a través de las sublicencias, ya sea mediante el pago de sumas globales o regalías, o de cualquier compensación en valores o reembolsos derivados de las sublicencias.
- (c) La terminación, de conformidad con cualquiera de las disposiciones del artículo ABC, de la licencia otorgada al licenciatario en virtud del presente acuerdo, implicará la terminación de todas las sublicencias otorgadas por el licenciatario, salvo que algún sublicenciario opte por continuar su sublicencia, para lo cual deberá notificar por escrito al licenciante, dentro de los sesenta (60) días de la recepción de la notificación de terminación de la licencia, de su decisión y acuerdo de asumir ante el licenciante todas las obligaciones (incluidas las obligaciones de pago) especificadas en el acuerdo de sublicencia concertado con el licenciatario. Toda sublicencia otorgada por el licenciatario incluirá las disposiciones de este párrafo concernientes a la terminación y a las condiciones de continuación de las sublicencias.
- (d) El otorgamiento, por parte del licenciatario, de sublicencias de patentes que son objeto de licencia quedará a su criterio, y el licenciatario será la única parte facultada para decidir si otorga o no sublicencias, a quién las otorga y, a reserva de los párrafos (a) y (c) del presente artículo, las tasas de regalías y las condiciones de dichas sublicencias.

16. Por lo general, no se concede a los licenciarios no exclusivos el derecho a otorgar sublicencias, ya que un potencial sublicenciario podría intentar adquirir una licencia directamente del licenciante.



## *Perfeccionamientos*

En lo relativo a los perfeccionamientos, también denominados versiones, mejoras y nuevos modelos, es importante definir qué es un perfeccionamiento, que por lo tanto estará cubierto por la licencia, y qué es una tecnología nueva o una propiedad intelectual nueva. En el último caso, según lo estipule la ley nacional,<sup>17</sup> puede ser necesario un nuevo acuerdo de licencia.

Los perfeccionamientos de la tecnología bajo licencia no suelen plantear una cuestión primordial cuando el licenciante está en una fase de producción comercial satisfactoria. Sin embargo, mientras el licenciante y/o el licenciatario se dedican a la investigación y el desarrollo, o la tecnología bajo licencia está en una etapa inicial de desarrollo, probablemente se efectúen perfeccionamientos al procedimiento o al producto durante el período de vigencia del acuerdo de licencia.

Esto es especialmente importante si los perfeccionamientos se pueden patentar o proteger de algún otro modo. En ese caso, el licenciante querrá, e incluso exigirá, el derecho de utilizar cualquier perfeccionamiento desarrollado por el licenciatario.<sup>18</sup> Este derecho puede extenderse a fin de que el licenciante pueda otorgar sublicencias a otros licenciatarios en otros territorios y utilizar el perfeccionamiento para otras aplicaciones del producto. La adquisición de esos derechos puede implicar la necesidad de una modificación de los acuerdos financieros. Además, se deberá tener en cuenta la posibilidad de que el licenciatario pueda acceder a cualquier perfeccionamiento que posteriormente efectúe el licenciante. Esto podría ocurrir automáticamente, o el acuerdo podría prever la posibilidad de celebrar nuevas negociaciones después de conocerse los detalles de los perfeccionamientos.

Un posible arreglo que refleja alguna de las situaciones anteriores consiste en que cada parte mantenga a la otra informada acerca de los perfeccionamientos introducidos en la tecnología bajo licencia y disponga del derecho de utilizarlos libre de regalías, y que el licenciante disponga del derecho de sublicenciar los perfeccionamientos del licenciatario a sus otros licenciatarios fuera del territorio. Otra posibilidad sería que los perfeccionamientos estén sujetos a una regalía adicional fijada con antelación, aunque generalmente esto es difícil de prever.

17. En los Estados Unidos, si el licenciatario participó en el perfeccionamiento de la tecnología en la medida suficiente como para ser considerado inventor, tendrá derecho a su utilización independientemente de la licencia. Véase el Código de los Estados Unidos, Cap. 35, Sección 262.

18. Imponer a un licenciatario una cláusula de retrocesión exclusiva de los perfeccionamientos en favor del licenciante puede considerarse una práctica anticompetitiva. En lo que respecta a la Comunidad Europea, véase la nota 23 de pie de página.

## **Ejemplo**

### **(a) Cambios y perfeccionamientos realizados por el licenciario:**

Las modificaciones del producto bajo licencia sólo se permiten con la autorización escrita del licenciante.

El licenciario informará al licenciante de todos los perfeccionamientos realizados al producto licenciado. Si el licenciante ha participado en el desarrollo del perfeccionamiento tendrá derecho a ser nombrado coinventor y a explotar y utilizar el perfeccionamiento mediante una licencia concedida en virtud de ello. Las partes negociarán las condiciones de buena fe. El término perfeccionamiento aludirá a todo avance o desarrollo que se pueda utilizar y aplicar directamente en el producto objeto de licencia, y que cumpla los requisitos para obtener una protección mediante patente.

### **(b) Cambios y perfeccionamientos realizados por el licenciante:**

El licenciante informará al licenciario de todos los perfeccionamientos del producto objeto de licencia. Esta disposición también es aplicable a los perfeccionamientos para los cuales se presenta una solicitud de patente. El licenciario tiene el derecho de obtener una licencia para tales perfeccionamientos, con arreglo a las condiciones del presente acuerdo.

## ***Asistencia técnica***

Según sea el tipo de tecnología transferida, se suele acordar el suministro de asistencia técnica al licenciario en forma de documentación, información y conocimientos técnicos.

## ***Plazo***

El tipo de derechos concedidos bajo licencia puede influir sobre el plazo o la duración del acuerdo de licencia. Por lo tanto, una licencia de patente podría terminar al expirar la última de las patentes objeto de licencia. Un acuerdo relativo a conocimientos técnicos o a una marca puede durar cinco años, prorrogables automáticamente por un período similar, a menos que una de las partes presente por escrito un aviso previo de rescisión. El plazo de una licencia de tecnología, incluidos los derechos concernientes a patentes, derecho de autor, marcas y diseños industriales, dependerá del mercado y de las estimaciones de ingresos efectuadas por las partes. Además, el licenciante podría querer limitar el plazo a fin de evaluar la eficiencia comercial del licenciario. El licenciario podría desear extender el plazo si estuviera realizando grandes inversiones en infraestructura necesaria para explotar la propiedad intelectual (por ejemplo, una fábrica o un canal de distribución). La única regla relativa al plazo de una licencia es que depende absolutamente de las necesidades comerciales de las partes, y que a través de la negociación se pueden obtener diversos resultados adaptados a esas necesidades.

## CONSIDERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

Entre las consideraciones comerciales y financieras, la valoración de la tecnología es un factor importante. Esta cuestión se abordó en una sección anterior. En la presente sección se analizan los distintos tipos de pagos aplicables en los acuerdos de licencia. Las partes procurarán elaborar una estructura de pago que refleje el carácter y las circunstancias del acuerdo y las condiciones acordadas.<sup>19</sup>

Además, en esta sección se tratarán cuestiones relativas a la inflación, así como a la administración financiera, que abarca las cuentas y los registros del licenciatario, y cuestiones monetarias y fiscales. También se examinarán las infracciones y la responsabilidad por el producto.

Los pagos al licenciante por la adquisición y utilización de la tecnología generalmente se efectúan en forma de sumas globales o de regalías, y muchos acuerdos incluyen ambas formas de pago.

### *Sumas Globales*

Las sumas globales se pagan con ocasión de determinados acontecimientos. Puede tratarse de una suma global única pagadera a la firma del acuerdo. Si no hubiera otros pagos, se consideraría que la licencia ha sido totalmente pagada. Por otra parte, podría haber una serie de sumas globales pagaderas con ocasión de acontecimientos específicos y programados en el tiempo, por ejemplo, el primer o segundo aniversario de la firma del acuerdo. Los pagos también podrían depender de acontecimientos relacionados con el desempeño o rendimiento, por ejemplo, la divulgación de información confidencial o el comienzo de la producción comercial. En la industria farmacéutica estos acontecimientos "cruciales" podrían ser el comienzo de los ensayos clínicos de la fase I, II y/o III y el otorgamiento de la aprobación reglamentaria. Otro acontecimiento podría ser el ejercicio de un derecho u opción, por ejemplo, la extensión de la licencia por parte del licenciatario a otros territorios geográficos o campos de aplicación.

Los pagos convenidos en plazos determinados son seguros por cuanto se conocen y se han acordado las sumas a pagar, y están exentos de riesgos porque se harán efectivos a la finalización del período estipulado. No requieren ninguna medida adicional del licenciatario ni del licenciante.

19. Algunos factores que influyen en la fijación de las tasas de regalías son la vigencia y el alcance de los derechos de propiedad intelectual, su ámbito territorial, la exclusividad de esos derechos, el nivel de innovación, la durabilidad de la tecnología, el nivel de competitividad/disponibilidad de otras tecnologías, el riesgo inherente, la necesidad estratégica, la adecuación de la cartera, la etapa de desarrollo, etc. Véase "Royalty Rates: Current Issues and Trends", en <http://www.medius-associates.com/Resources/Royalty%20Article.pdf>.

Por otra parte, los pagos relacionados con el desempeño o el rendimiento dependen de determinados acontecimientos, por ejemplo, la primera venta comercial. Dado que los pagos no se efectúan si el acontecimiento en cuestión no ocurre, es importante definir claramente acontecimientos tales como la primera venta comercial.

Esta distribución o prórroga de los pagos implica que el riesgo financiero del licenciatario se reduce proporcionalmente a la disminución del riesgo comercial o técnico de la tecnología. Esto supone un importante beneficio para el licenciatario, especialmente cuando la tecnología se encuentra en un estado incipiente, y no totalmente desarrollada y lista para su comercialización.

### *Regalías*<sup>20</sup>

Las regalías son pagos regulares del licenciatario al licenciante por la utilización de la tecnología. Dado que los pagos vinculan esa utilización con un valor económico, reflejan apropiadamente el valor que tiene la tecnología para el licenciatario y, por lo tanto, las regalías son la forma de pago más habitual en los acuerdos de licencia.

Las regalías constan de dos componentes clave, a saber: la base y la tasa de regalías.

La base de la regalía podría ser el costo de fabricación o la ganancia derivada de la venta del producto objeto de licencia. Estas consideraciones no se suelen utilizar. Ello se debe, principalmente, a que el licenciatario generalmente considera que esa información es delicada y sumamente confidencial por cuestiones de competencia y, en todo caso, las cifras variarán en función de los procedimientos contables, lo que podría provocar controversias innecesarias. Tampoco es frecuente tomar como referencia las unidades o el volumen de producción, fundamentalmente porque las unidades producidas no implican unidades vendidas.

Por consiguiente, la base más común de regalía son las ventas del licenciatario. Tomando como base el número de unidades vendidas del producto bajo licencia, se podría convenir en que el licenciatario pagara un monto fijo, por ejemplo, US\$ 1 por unidad. Lo único que se debe verificar es el número de unidades vendidas, para poder determinar la regalía que se ha de pagar. Si surgiera alguna controversia, simplemente se verificarían los registros de venta del licenciatario. Sobre esta base, el licenciante podría pedir que la tasa se revisara periódicamente mediante el uso de un indicador apropiado, por ejemplo, un índice local de precios al consumidor o al productor.

20. [www.royaltysource.com](http://www.royaltysource.com) es una valiosa base de datos sobre acuerdos de licencia vigentes. Abarca las industrias automotriz, manufacturera, biotecnológica, farmacéutica, química e informática, tanto de programas como de equipos. La información proporcionada, previo pago de una tasa, generalmente incluye datos detallados sobre las partes, la propiedad cedida mediante licencia o vendida, los pagos por adelantado, los porcentajes de regalías, e información sobre cuestiones clave tales como la exclusividad y el territorio geográfico.

21. Véase Lee R. Phillips, "Net Sales Definition is Central Issue", *Les Nouvelles*, marzo de 1992, página 18.

Otra posibilidad consistiría en tomar como base de la regalía los ingresos brutos o netos de las ventas del licenciatario. Los ingresos brutos no permiten deducciones para gastos tales como embalaje y transporte. Esos gastos no se relacionan con la utilización de la tecnología y, por lo tanto, suelen excluirse junto con otros artículos de características similares. Por consiguiente, la base más frecuentemente utilizada son los ingresos netos del licenciatario.

## Ejemplo

### Ventas netas

Por "ventas netas" se entienden todos los beneficios, monetarios o de otra índole, obtenidos por el licenciatario, sus empresas afiliadas y sus sublicenciarios, por los productos bajo licencia vendidos o entregados a clientes independientes en transacciones de buena fe a precio de mercado, menos las deducciones que se enumeran a continuación, hasta el valor que normalmente rige en la industria o efectivamente se paga o se permite, y no se deducen posteriormente (por ejemplo, por medio de un descuento o un crédito parcial o total de la deducción al licenciatario, sus empresas afiliadas o sublicenciarios):

- (i) montos reembolsados o acreditados debido a rechazos o devoluciones de los productos comercializados bajo licencia;
- (ii) reembolsos, descuentos por cantidad, descuentos comerciales y descuentos por pago al contado relacionados únicamente con la venta de los productos bajo licencia, efectivamente efectuados o acreditados a los clientes;
- (iii) descuentos que el licenciatario, sus empresas afiliadas y sublicenciarios deben efectuar, en virtud de la legislación, en el marco de Medicaid, Medicare u otros programas gubernamentales de asistencia médica especial;
- (iv) transporte y seguro, de acuerdo con la facturación y los pagos de los clientes;
- (v) impuestos a las ventas y la utilización, así como impuestos internos en los Estados Unidos y derechos de importación a los Estados Unidos pagados, absorbidos o autorizados por el licenciatario, sus empresas afiliadas o sus sublicenciarios, que estén directamente relacionados con la venta de los productos bajo licencia y facturados a los clientes; y
- (vi) montos reembolsados o acreditados a los clientes por el licenciatario, sus empresas afiliadas y sublicenciarios, debido a reducciones de precios retroactivas en los productos bajo licencia.

Las ventas y transferencias entre el licenciatario, sus empresas afiliadas y sublicenciarios de productos bajo licencia destinados en última instancia a la venta a terceros no se tendrán en cuenta a los fines del cálculo de regalías.

Esto nos conduce al segundo componente clave de las regalías, a saber, la tasa de regalías. Es importante que esa tasa represente una buena propuesta comercial para ambas partes; consiguientemente, la negociación de la tasa de regalías es fundamental para el éxito del acuerdo. Una tasa excesivamente elevada puede ser desventajosa para el licenciatario. Una tasa excesivamente baja puede implicar una retribución insuficiente para el licenciante, lo que puede dar lugar a una reducción del gasto en investigación y desarrollo. Cualquiera de esos dos casos puede afectar negativamente la relación entre las partes y, consiguientemente, el éxito del acuerdo.

Los factores pertinentes para determinar la tasa de regalías se evaluaron en la sección sobre valoración de la tecnología.

### *Variables de las regalías*

El Capítulo 5 hace hincapié en la importancia de generar variantes o crear alternativas para lograr un acuerdo "mutuamente beneficioso", y en la posibilidad de proporcionar una flexibilidad importante para ambas partes a través de variantes en los acuerdos sobre las regalías.

Una variante posible consiste en reducir la tasa de regalías a medida que aumente el volumen de negocios o con el correr del tiempo. De ese modo, una tasa de regalías del 10% podría reducirse al 7,5 % después de la venta de un millón de unidades, y posteriormente al 5% después de cinco millones de unidades vendidas. Esto podría calcularse sobre una base anual o acumulativa. También es posible aplicar un enfoque opuesto, según el cual la tasa de regalías aumente a medida que aumenta el volumen de negocios. El objetivo perseguido mediante el primer enfoque es incentivar al licenciario para que aumente la producción y, consiguientemente, las regalías pagaderas al licenciante. Con arreglo al enfoque contrario se fijan costos de regalías más bajos para el licenciario al comienzo de las operaciones, cuando se introduce la tecnología y las ventas son bajas, y se aumentan esos costos a medida que se obtiene una mayor participación en el mercado.<sup>22</sup>

Otra variante podría consistir en pedir al licenciario que pague al licenciante una regalía mínima anual. Por ejemplo, para el segundo año del período de licencia podría acordarse el pago de US\$ 50.000; esa suma podría aumentar a US\$ 75.000 para el tercer año y a US\$ 100.000 para cada año subsiguiente. Esto es especialmente apropiado cuando la licencia es exclusiva y el licenciante necesita asegurarse un mínimo de regalías. Si no las recibe, el licenciante debe tener la libertad de trabajar con otro socio para que su tecnología y sus derechos de propiedad intelectual no se desaprovechen a causa de una explotación deficiente. En algunas jurisdicciones, la facultad de otorgar licencias exclusivas puede estar restringida por ley, debido al riesgo de que un único licenciario adquiera demasiado poder con respecto al licenciante y carezca de la motivación necesaria para explotar la tecnología, exponiéndose así a mercados anticompetitivos. Cuando una licencia es no exclusiva, el licenciante dispone de otras alternativas y, en particular, puede otorgar licencias a terceros en el mismo territorio.

22. Para más información sobre regalías correlacionadas positiva y negativamente véase Crispin Marsh, Director Ejecutivo, SCP Technology and Growth PTY Ltd., "Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage", <http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutual.shtml>.

También es posible, en vez de exigir una regalía anual mínima y fija, que la licencia se considere "saldada" o libre de regalías. Esto ocurriría si se produjera un acontecimiento previamente fijado, por ejemplo, cuando se cumplieran quince años de producción comercial, y/o cuando se consideraran completamente pagadas las regalías al alcanzarse una suma total acordada, sea cual fuere la condición que primero se cumpla. El objetivo consiste en asegurar que, después de haberse retribuido sustancialmente al licenciante, el licenciario también obtenga su recompensa.

**Ejemplo 1**

Condiciones financieras

1. Durante la vigencia del presente acuerdo el licenciario pagará al licenciante una regalía del cinco por ciento (5%) sobre las ventas netas generadas por el licenciario, sus empresas afiliadas, sublicenciatarios y/o distribuidores en el rubro.
2. Sin perjuicio de las disposiciones de la sección 1, si un sublicenciatario otorga sublicencias a terceros independientes en el rubro, y les permite utilizar la tecnología bajo licencia en uno o más productos, el licenciante, el licenciario y el sublicenciatario acuerdan que, en vez de la obligación prevista en las disposiciones de la sección 1 con respecto al pago de regalías sobre las ventas netas generadas por dicho sublicenciatario, el licenciante y el licenciario se dividirán la retribución pagada por dicho sublicenciatario, en virtud de lo cual el licenciante recibirá el veinticinco por ciento (25%) de todas las sumas (incluida cualquier tasa o regalía importante o asociada a la firma del acuerdo) pagaderas por cualquiera de dichos sublicenciatarios sobre sus ventas netas de productos. El licenciario efectuará el pago de la parte proporcional del licenciante y presentará el informe conexo, cumpliendo con los correspondientes pagos trimestrales de regalías con arreglo al artículo XX. En caso de que las partes hayan compartido las regalías y los pagos principales antes mencionados, el licenciario no deberá pagar al licenciante ninguna otra regalía sobre el valor de las ventas netas de ningún producto que venda dicho sublicenciatario.

**Ejemplo 2**

Compensación económica

La retribución en el marco de la licencia otorgada por el licenciante al licenciario de conformidad con el artículo XX se establece de la siguiente manera.

1. Pagos principales:

| Suma en US\$ | Acontecimiento  |
|--------------|---|
| 100.000      | 1 de junio de 2005.   |
| 100.000      | 1 de septiembre de 2005.  |
| 50.000       | Dentro de los dos meses posteriores a la finalización satisfactoria de un lote de prueba, de un baño glaseado aplicado al compuesto activo LowBloodMed, entregado por un cliente del licenciario.                         |
| 50.000       | Dentro de los dos meses posteriores a la finalización satisfactoria, por parte de un licenciario y en sus propias instalaciones, de la producción de un lote industrial del baño glaseado aplicado al compuesto activo de |

LowBloodMed para su uso en medicina humana.  
 100.000 Dentro de los dos meses posteriores al inicio de un programa de ensayos clínicos para la primera fase de los estudios del compuesto activo LowBloodMed, después del tratamiento con la invención.

## 2. Regalías

- (a) En virtud de la licencia otorgada por el presente documento y de los conocimientos especializados y la asistencia técnica previstos en el artículo XX, y a reserva de las demás disposiciones de ese artículo, el licenciatario pagará, con arreglo al siguiente cronograma y durante cada año de ventas a partir del segundo año de ventas, las regalías sobre las ventas netas en todo el mundo de los productos abarcados por las reivindicaciones de patentes concedidas de conformidad con los derechos de patente. Con arreglo al presente acuerdo, el licenciatario no tendrá ninguna obligación de pagar las regalías sobre las ventas netas durante el primer año de ventas. A partir del segundo año de ventas, las regalías pagaderas por las ventas netas durante cada año de ventas se calcularán de la siguiente manera:

|   | <b>Ventas netas en millones de US\$</b> | <b>Tasa de regalía</b> |
|---|---|------------------------|
| 1 | Menos de 5                              | 1,50 %                 |
| 2 | Entre 5 y 10                            | 1,75 %                 |
| 3 | Entre 10 y 25                           | 2,00 %                 |
| 4 | Entre 25 y 50                           | 2,50 %                 |
| 5 | Entre 50 y 100                          | 2,00 %                 |
| 6 | Más de 100                              | 1,50 %                 |

- (b) Sin embargo, la tasa de regalía aplicable con arreglo al artículo 2 se reducirá en un veinte por ciento (20%) cuando uno o más competidores efectúen ventas de productos que utilicen una tecnología de características comparables en cuanto a la estabilidad del compuesto químico o farmacéutico en condiciones de calor y humedad tropical, y que puedan competir con uno o más de los productos.
- (c) Si se concediera a terceros una patente que reivindicara una tecnología de baño glaseado neutral y, consiguientemente, en opinión de un asesor independiente de patentes aceptado por ambas partes, la venta de productos supusiera una infracción de esa reivindicación, el licenciatario dejará de estar obligado, a partir de la fecha de dicha concesión, a pagar regalías al licenciante en virtud de ese acuerdo.
- (d) La obligación de pago de regalías de conformidad con el artículo 2 se mantendrá hasta la caducidad de las patentes incluidas en los derechos de patente y en cualquier perfeccionamiento.
3. Los pagos de regalías se realizarán en [unidad monetaria] dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que los socios comerciales hayan proporcionado al licenciatario la información correspondiente a las ventas netas de los productos en todo el mundo.
4. Todos los impuestos liquidables o pagaderos por el licenciatario, o que se deban retener de los pagos de regalías del licenciatario, se deducirán de las sumas pagaderas de conformidad con el presente documento, y se pagarán a las autoridades fiscales e impositivas correspondientes en nombre del licenciante. El licenciatario deberá enviar inmediatamente al licenciante los recibos que testimonien el pago de los impuestos. Si las autoridades fiscales no disponen de los recibos de los impuestos, el licenciatario deberá obtener y enviar rápidamente la constancia



de pago más convincente a su disposición.

5. Los pagos adeudados en virtud del presente acuerdo estarán sujetos a una tasa de interés del diez por ciento (10%) anual a partir de la fecha de su vencimiento. Los pagos adeudados al licenciante en virtud del presente acuerdo se efectuarán mediante una transferencia bancaria a las cuentas que el licenciante indique debidamente al licenciataria.

### **Ejemplo 3**

#### **Duración y terminación**

La obligación de pago diferido con arreglo al artículo XX se mantendrá hasta el vencimiento de la patente de mayor duración entre las incluidas en la cartera de patentes y patentes de perfeccionamiento. A partir de ese momento, se considerará que el licenciataria ha pagado completamente el derecho de desarrollar, fabricar, hacer fabricar, promocionar y vender en todo el mundo sus productos sin pagar compensaciones adicionales al licenciante.

### **Ejemplo 4**

#### **Regalías sobre las ventas**

1. El licenciataria pagará al licenciante o a sus derechohabientes, de conformidad con las disposiciones del presente artículo, una regalía equivalente al cinco por ciento (5%) de las ventas netas de cada producto realizadas en el territorio, así como también de cualquier valor o reducción material que el licenciataria pudiere obtener de los compradores del producto a cambio del producto.
2. Las obligaciones del licenciataria concernientes al pago de las regalías exigidas por el presente artículo en relación con el producto cesarán, en un determinado país:
  - (a) al vencimiento de la protección mediante patente, de los derechos de patente del licenciante concernientes al producto en ese país, o
  - (b) al cumplirse el 15° aniversario de la primera venta del producto en dicho país y, a partir de entonces, la licencia otorgada al licenciataria quedará saldada y libre de regalías. El licenciataria comunicará al licenciante la fecha de la primera venta del producto realizada por él mismo, sus empresas afiliadas o sus sublicenciatarios en el territorio, dentro de los treinta (30) días de dicha venta.
3. Las regalías se considerarán vencidas y pagaderas dentro de los treinta (30) días a contar desde el final de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en relación con las ventas del producto realizadas en los períodos de tres (3) meses que finalizan, respectivamente, el último día de marzo, junio, septiembre y diciembre. Dichas regalías se pagarán al licenciante en [moneda], en la cuenta bancaria que el licenciante indique. Al efectuar el pago de las regalías, el licenciataria presentará una declaración escrita donde resumirá, país por país, el incremento de las regalías en cuestión, junto con una copia de las cotizaciones del banco principal del licenciataria, para los tipos de cambio correspondientes.
4. A partir del vencimiento de las obligaciones de pago de regalías por las ventas netas del producto en determinado país, el licenciataria, sus empresas afiliadas y sublicenciatarios

dispondrán de una licencia perpetua, no terminable y completamente pagada para utilizar los conocimientos técnicos en dicho producto, así como para fabricarlo y comercializarlo en ese país, sin ninguna otra obligación respecto del licenciante.

### **Ejemplo 5**

Obligaciones relativas a informes financieros:

1. Dentro de los treinta (30) días a contar desde el final de cada trimestre, el licenciatario enviará al licenciante una declaración en la que revelará las ventas netas del producto realizadas en el trimestre recién concluido, y las regalías correspondientes al licenciante.
2. Al pagar las regalías correspondientes o cualquiera de las tasas de equipamiento previstas en la Sección X, el licenciatario podrá deducir toda retención fiscal de impuestos que le corresponda efectuar, si alguna ley tributaria así lo estableciera, pero deberá dar cuenta a las autoridades impositivas competentes de la suma así deducida y proporcionar al licenciante un comprobante de dicho pago, emitido por las autoridades mencionadas. El licenciatario debe proporcionar al licenciante la asistencia adecuada para asegurar cualquier beneficio disponible para el licenciante con respecto a las retenciones fiscales, de conformidad con cualquier ley o tratado de doble tributación pertinente.
3. El licenciatario mantendrá en su domicilio social registros completos y precisos de las ventas del producto en cada país, y exigirá que sus empresas afiliadas y sublicenciarios hagan lo propio, a fin de cumplir con sus obligaciones contraídas en virtud del presente documento. Después de que se efectúe la primera venta del producto en el territorio en cuestión, esos registros estarán disponibles para su inspección por parte del licenciante o del contador público independiente y matriculado o contador público nombrado por el licenciante; tal inspección, cuyos gastos se imputarán al licenciante, podrá tener lugar, después de cursarse la debida notificación, en los horarios de trabajo regulares y hasta dos (2) años después de la terminación o el vencimiento del presente acuerdo. Dicha inspección no podrá realizarse más de una vez por año, excepto en el año en que surja alguna discrepancia, durante el cual se permitirán inspecciones trimestrales.

### *Inflación*

El tema de la inflación se prevé apropiadamente cuando la tasa de regalías se expresa como un porcentaje de las ventas. Sin embargo, cuando las regalías se fijan en una suma y una moneda determinadas, suele ser preciso revisar esa suma con regularidad, ya sea anual o bianualmente, y modificarla, si así lo permite la legislación nacional, con arreglo a un índice de precios al consumidor, un índice de valor unitario de las manufacturas u otro índice local acordado. También se pueden actualizar las sumas globales pagaderas con ocasión de determinado acontecimiento, especialmente cuando ese acontecimiento es distante e incierto.

### *Administración financiera*

Las disposiciones de administración financiera del acuerdo de licencia obligan al licenciatario a llevar cuentas y registros, informar de los resultados y pagar las regalías

correspondientes. Los informes sobre las regalías, que pueden solicitarse una, dos o cuatro veces al año, podrían requerir la certificación del jefe de finanzas o del auditor del licenciatario. De todas maneras, el licenciante suele reservarse el derecho de inspeccionar las cuentas y los registros del licenciatario o de encargar a un tercero dicha inspección. Los gastos se imputarán al licenciante, a menos que, por ejemplo, surja una discrepancia de un porcentaje mayor que el fijado como aceptable, por lo que el acuerdo deberá prever las consecuencias derivadas de tal discrepancia.

### **Ejemplo**

- 1.1 El licenciatario llevará libros y registros precisos que consignen todos los productos bajo licencia fabricados, utilizados y/o vendidos conforme a las condiciones del presente acuerdo. Los libros y los registros deben conservarse por lo menos durante cinco (5) años a partir de la fecha del pago de las regalías correspondientes.
- 1.2 Los libros y los registros deben estar disponibles para su inspección por parte de representantes o agentes del licenciante en momentos razonables. El licenciante sufragará los honorarios y gastos de la inspección, pero si durante alguna inspección se descubriera en la liquidación de regalías un error superior al cinco (5%) del total de las regalías correspondientes a cualquier año, los honorarios y gastos de dicha inspección se imputarán al licenciatario.

Cuando las partes tienen su domicilio social en distintos países, la administración financiera también abarca cuestiones relativas a la moneda y la tributación. La moneda de pago no siempre es la misma en que se generan las regalías. En esos casos será preciso especificar cuándo se hará la conversión y qué tasa de cambio se aplicará. El licenciatario procurará no asumir ningún riesgo cambiario. En ciertas ocasiones, podría ser conveniente acordar una tasa de cambio y establecer de qué manera se asumirán o distribuirán las fluctuaciones superiores a determinado porcentaje.

Obviamente, un acuerdo de licencia conlleva consecuencias impositivas. Se debería recabar el asesoramiento de un profesional competente para evaluar las diversas opciones de que dispone cada una de las partes, a fin de decidir la mejor manera de abordar esa cuestión. Por ejemplo, las consecuencias impositivas serán distintas si los ingresos se consideran ganancias de capital o ingresos ordinarios. Cuando una tecnología es objeto de una licencia internacional, el licenciante generalmente exige que el licenciatario asuma y pague todos los impuestos locales. Éstos incluyen, en particular, los impuestos a las ventas y los derechos de aduana. Normalmente, no incluyen los impuestos retenidos. Esto se debe a que las retenciones son impuestos imputables al licenciante y, en la mayoría de los casos, se descontarán del impuesto nacional sobre la renta en virtud de un acuerdo para evitar la doble tributación, concertado entre los países del licenciatario y el licenciante.

## *Infracción*

Cuando la tecnología está protegida total o parcialmente mediante patente o algún otro tipo de protección de la propiedad intelectual, es importante prever lo que ocurriría en el caso de una infracción. Existen dos situaciones en las que podría producirse una infracción. La primera es cuando un tercero utiliza la tecnología protegida sin la correspondiente licencia. En ese caso, el licenciatario se enfrenta a una competencia que probablemente lo ponga en desventaja económica ya que el competidor infractor no paga regalías. El licenciatario, especialmente si su licencia es no exclusiva, esperará que el licenciante adopte medidas para resolver el problema planteado por la infracción. Por ejemplo, el licenciante podría negociar con el tercero para que se convierta en un licenciatario. Si esto no arroja un resultado adecuado o satisfactorio, el licenciante podría verse obligado a presentar una demanda judicial. El acuerdo de licencia puede prever que, hasta que se haya interpuesto la demanda, el licenciatario tenga derecho a pagar las regalías en una cuenta bancaria separada (cuenta de garantía bloqueada), y que las regalías se paguen al licenciante una vez que se haya incoado el procedimiento. Sin embargo, si esto no sucede dentro de cierto plazo, por ejemplo, tres años, las regalías devengadas podrían devolverse al licenciatario y, a partir de entonces, la licencia podría ser libre de regalías.

La segunda situación de infracción se produce cuando un tercero alega que el licenciatario utiliza una tecnología respecto de la cual ese tercero ha obtenido protección. En tal caso, podría ocurrir que el licenciatario no pudiera continuar utilizando total o parcialmente la tecnología bajo licencia. También en estas circunstancias, el licenciatario recurrirá al licenciante en busca de apoyo y asistencia. Sin embargo, el licenciante podría argumentar que el control sobre la aplicación de la tecnología incumbe al licenciatario y que, en todo caso, antes de firmar el acuerdo y dar comienzo a la producción, el licenciatario debería haber efectuado las búsquedas pertinentes, que seguramente hubieran revelado la existencia previa de esos derechos. Aún así, el acuerdo de licencia podría prever que las partes determinaran si el licenciante puede proporcionar tecnología no infractora. En caso contrario, se deberá determinar si la patente del tercero es válida y, de serlo, el licenciatario podría exigir que el licenciante obtuviera una licencia del tercero y realizara las consiguientes modificaciones a los acuerdos financieros concertados entre el licenciante y el licenciatario.

### **Ejemplo 1**

El licenciatario, en su calidad de licenciatario exclusivo, tendrá atribuciones para entablar y promover, por cuenta propia, acciones judiciales por infracción de las patentes objeto de licencia; en tal caso, el licenciante se unirá al demandante si la ley así lo estipulara. El licenciatario sufragará todos los gastos derivados de las acciones judiciales y pagará al licenciante el veinticinco por ciento (25%) de cualquier suma que recupere en exceso de los gastos ocasionados por dichas acciones judiciales.

## Ejemplo 2

Derecho y obligación del licenciario de entablar una demanda por infracción de una licencia exclusiva.

1. Mientras la licencia concedida de conformidad con este acuerdo sea exclusiva, el licenciario estará autorizado a:
  - (a) entablar, a su propio cargo y por cuenta propia, una demanda judicial en su nombre o, si así lo establece la ley, conjuntamente con el licenciante, por una infracción de las patentes bajo licencia;
  - (b) exigir el cese de la infracción, en el contexto de estas demandas judiciales, y acumular para su provecho, las indemnizaciones por daños y perjuicios, las ganancias y las concesiones de cualquier índole recuperables de tal infracción; y
  - (c) resolver toda reclamación o demanda por infracción de patentes bajo licencia otorgando a la parte infractora una sublicencia con arreglo a las disposiciones del artículo X del presente acuerdo.
2. En caso de que el licenciante informe al licenciario de alguna infracción de patentes bajo licencia, y en un plazo de seis meses el licenciario no pueda:
  - (a) garantizar el cese de la infracción;
  - (b) iniciar una demanda judicial contra el infractor; o
  - (c) proporcionar al licenciante pruebas de que se celebran negociaciones de buena fe destinadas a lograr que el infractor acepte una sublicencia conforme a las patentes bajo licencia, la Licencia otorgada al licenciario en virtud del presente documento se convertirá inmediatamente en no exclusiva y, a partir de entonces, el licenciante tendrá el derecho de iniciar una demanda judicial por infracción, con los gastos a su cargo, y acumular para su provechamiento las indemnizaciones por daños y perjuicios, las ganancias y las concesiones de cualquier índole recuperables de tal infracción.

## *Responsabilidad por los productos*

La responsabilidad por los productos puede conllevar importantes consecuencias financieras. En relación con un producto defectuoso que sea objeto de licencia, existe el riesgo de lesiones o daños a personas o bienes. Es preciso identificar la causa de un eventual defecto y determinar la responsabilidad correspondiente. Por lo tanto, el licenciario generalmente será responsable de cualquier defecto de fabricación o control de calidad inadecuado. Podría ocurrir que el licenciante proporcionara componentes al licenciario; en tal caso, el licenciante generalmente se responsabilizará por los defectos de dichos componentes.

Además, la parte responsable deberá proporcionar a la otra una indemnización en caso de cualquier reclamación de terceros por pérdida o daño. El valor de esa indemnización dependerá directamente de los recursos financieros de la parte que la proporciona. Por consiguiente, los acuerdos de licencia suelen exigir que se concierte y se mantenga un seguro de responsabilidad civil por productos defectuosos, que permita indemnizar al

licenciante y al licenciario por un valor acordado.

### **Ejemplo**

1. Indemnización a cargo del licenciante. El licenciante indemnizará al licenciario, a sus directores, funcionarios, empleados y agentes, y los eximirá de toda responsabilidad y de cualquier daño, pérdida, costo o gasto (incluidos los honorarios razonables correspondientes al abogado) que se origine como consecuencia de cualquier demanda judicial o reclamación presentada por terceros contra el licenciario, en relación con una acción o una omisión del licenciante o por un incumplimiento del mismo de sus obligaciones relativas a representación, garantías o acuerdos, estipuladas en el presente documento.

Además, el licenciante indemnizará al licenciario, a sus directores, funcionarios, empleados y agentes, y los eximirá de toda responsabilidad y de cualquier pérdida, costo o gasto (incluidos los honorarios razonables correspondientes al abogado) que se origine como consecuencia de cualquier demanda judicial o reclamación presentada por terceros en relación con la cartera de patentes, la tecnología y/o la información.

2. Indemnización a cargo del licenciario. El licenciario indemnizará al licenciante, a sus directores, funcionarios, empleados y agentes, y los eximirá de toda responsabilidad y de cualquier daño, pérdida, costo o gasto (incluidos los honorarios razonables correspondientes al abogado) que se origine como consecuencia de cualquier demanda judicial o reclamación presentada por terceros contra el licenciante, en relación con el incumplimiento de las obligaciones del licenciario estipuladas en el presente documento, o con el desarrollo, la fabricación, la promoción, la distribución, el uso, la evaluación y la venta u otra disposición del producto, incluida, sin limitación, cualquier reclamación explícita, implícita o estatutaria presentada con respecto a la eficacia, la seguridad o el uso del producto, y las reclamaciones presentadas en relación con el etiquetado del producto o de cualquier envase del producto. Esta obligación de indemnizar no se aplicará cuando el fundamento de la reclamación sea la negligencia o conducta ilícita deliberada del licenciante o el incumplimiento de sus obligaciones relativas a representación, garantías o acuerdos previstas en el presente documento.
3. Limitaciones de las obligaciones de indemnización. Tanto el licenciante como el licenciario acuerdan que, bajo ningún concepto, ninguna de las dos partes será responsable ante la otra por daños indirectos, accidentales, especiales o mediatos debidos a la negligencia o al incumplimiento de este acuerdo.
4. Procedimientos. La parte receptora de la indemnización notificará a la parte indemnizadora de cualquier reclamación o acción que dé lugar a una imputación de responsabilidad, en un plazo de veinte (20) días a partir de la recepción de dicha reclamación. Si la notificación no se efectúa transcurridos esos veinte (20) días, la parte indemnizadora mantendrá sus obligaciones de indemnización, a menos que el motivo por el que no se efectuó la notificación en el plazo previsto tenga un efecto material adverso en el resultado de la reclamación. La parte indemnizadora controlará la defensa o la resolución de la reclamación. Sin embargo, en lo que respecta a cualquier reclamación o acción, la parte indemnizadora no resolverá ni llegará a ningún arreglo que imponga restricciones u obligaciones a la parte que se debe indemnizar sin el consentimiento escrito de esta última. La parte receptora de la indemnización cooperará, asistirá y proporcionará todo el respaldo y toda la información que razonablemente se le solicite.

## CONSIDERACIONES GENERALES

La última sección principal de un acuerdo de licencia tiene como objetivo abordar los temas a los que no se ha hecho referencia en las tres secciones anteriores. Por lo tanto, en ella se incluyen cuestiones relativas a declaraciones y garantías, obligaciones específicas del licenciante y el licenciatario, renuncia, fuerza mayor, resolución de controversias y otras cuestiones que se plantean a raíz del vencimiento o la terminación de la licencia.

### *Declaraciones y garantías*

Las declaraciones y las garantías son afirmaciones o seguridades concernientes a un tema o una posición pertinente al acuerdo de licencia.

Es importante señalar que una declaración no suele ser uno de los términos del acuerdo, mientras que una garantía es una condición contractual cuyo incumplimiento podría dar derecho a la parte damnificada a terminar el acuerdo y presentar una demanda por daños y perjuicios.

Si bien no existen restricciones respecto de lo que podría ser materia de una declaración o garantía, los ejemplos más comunes incluyen los casos siguientes:

- el licenciante es propietario de la tecnología y tiene el derecho de otorgar la licencia y la autoridad para hacerlo;
- el material bajo licencia (por ejemplo, texto, software y/o documentación) es original y no ha sido copiado;
- según el leal saber y entender del licenciante, las patentes bajo licencia son válidas y ningún tercero las está infringiendo.

Los dos primeros ejemplos son incuestionables. Sin embargo, en cuanto al tercer ejemplo, dada la dificultad de tener una certeza absoluta de que una patente es válida, sería atinado que el licenciante, después de haberse preocupado debidamente por verificar que las patentes sean válidas, explicitara en su garantía que, según su leal saber y entender, las patentes bajo licencia son válidas.

Otro ejemplo podría plantearse cuando el licenciante declara o garantiza que la tecnología permitirá producir una cantidad mínima del producto bajo licencia, con una calidad especificada y dentro de un período determinado. Que esto resulte razonable o no dependerá, por ejemplo, de que el licenciante ya se esté dedicando a la producción comercial y/o esté suministrando el equipo de producción y la asistencia técnica necesarios.

Las declaraciones y las garantías tienen la ventaja de aclarar y confirmar el entendimiento de las partes respecto de cuestiones específicas, y esto puede resultar beneficioso e importante. Además, son útiles para distribuir el riesgo entre las partes en el acuerdo. Sin embargo, una declaración o garantía es tan útil como la solvencia y los activos de la parte que la otorga. Asimismo, los límites fijados en otras secciones del acuerdo con respecto a las sumas que pueden reclamarse por daños y perjuicios (cláusulas de exoneración de responsabilidad) podrían restarle valor a tales garantías. (Véanse las consideraciones relativas a indemnizaciones en la sección titulada "Responsabilidad por los productos".)

## Ejemplo

Declaraciones, garantías, y cláusulas introducidas por el licenciante

El licenciante declara y garantiza al licenciatarlo que:

1.
  - (a) el licenciante tiene plenos derechos contractuales para otorgar al licenciatarlo licencias exclusivas de la cartera de patentes.
  - (b) el licenciante tiene plenos derechos contractuales para otorgar al licenciatarlo una licencia no exclusiva para todos los perfeccionamientos en el rubro.
2.
  - (a) Ninguna de las patentes de la mencionada cartera de patentes ha caducado por abandono o cuotas anuales impagas ni caducará dentro de los dos meses a partir de la fecha de entrada en vigor.
  - (b) Las patentes concedidas incluidas en la cartera de patentes son válidas a partir de la fecha de entrada en vigor, según el leal saber y entender del licenciante, y están exentas de todo gravamen, reclamación, garantía prendaria, licencias y otras cargas. No se presentó ninguna oposición con respecto a ninguna de las patentes durante el plazo de oposición.
  - (c) La ejecución y el cumplimiento del presente acuerdo por parte del licenciante no podrá violar ninguna disposición legal, ni orden de ningún tribunal u órgano gubernamental, ni ninguna carta o estatuto, ni otros reglamentos internos ni decisiones del licenciante, y tampoco podrá violar ni acelerar el cumplimiento de ninguna obligación material contraída en virtud de cualquier acuerdo o instrumento de cualquier tipo en el que el licenciante sea parte o respecto del cual esté obligado.
3. No existen reclamaciones materiales, acciones, demandas judiciales ni causas pendientes ni, según el leal saber y entender del licenciante, riesgos relacionados con la cartera de patentes que puedan perjudicar o afectar al licenciante.
4. El licenciante declara que no ha sido notificado ni acusado por ninguna infracción o violación de ninguna patente, invención o secreto comercial relacionados con la cartera de patentes. El licenciante declara además que, a la fecha del presente acuerdo, no conoce ninguna información ni invenciones que se relacionen con la cartera de patentes y que pudieran convertirla en obsoleta o reducir sustancialmente su valor para el licenciatarlo, de tal manera que si el licenciatarlo hubiese tenido conocimiento de dicha información o dichas invenciones antes de la firma del acuerdo no lo hubiese concertado.
5. El licenciante admite que el licenciatarlo no asumirá ninguna de las responsabilidades u obligaciones que incumben al licenciante, tanto en lo que respecta a la cartera de



patentes como a los perfeccionamientos del licenciante.

6. A partir de la fecha de entrada en vigor, a pedido del licenciario y sin consideraciones adicionales, el licenciante ejecutará y entregará los instrumentos adicionales y adoptará las medidas que razonablemente solicite el licenciario a fin de permitirle ejercer y proteger sus derechos dimanantes del presente acuerdo, o cumplir los requisitos de registro en cualquier jurisdicción correspondiente a la cartera de patentes o los perfeccionamientos.
7. Asimismo, el licenciante acepta y acuerda que, cuando así se le pida y sin costo alguno, comunicará de inmediato al licenciario o a sus representantes, cualquier hecho de su conocimiento relacionado con la cartera de patentes o los perfeccionamientos, testificará en toda situación de conflicto o procedimiento judicial concerniente a los mismos, y presentará toda la documentación adicional necesaria para permitir que el licenciario, sus representantes o sucesores aseguren la protección plena y completa de la cartera y los perfeccionamientos, siempre que tal petición, testimonio o acción se relacione directamente con las solicitudes de la cartera de patentes en ese rubro.

### *Obligaciones del licenciante y del licenciario*

En un acuerdo de patente y conocimientos técnicos, por tomar un ejemplo, el licenciante deberá adoptar todas las medidas necesarias para transferir la tecnología y ayudar al licenciario a iniciar la producción comercial. Por su parte, el licenciario deberá fabricar y comercializar adecuadamente el producto que ha sido objeto de licencia en el territorio acordado. En la práctica, este tema podría dar lugar a numerosas controversias. Por lo tanto, es importante que las partes identifiquen con claridad todas las medidas necesarias para alcanzar esos objetivos y las acuerden y registren en el acuerdo de licencia. En el Anexo II A se mencionan algunos ejemplos bajo el epígrafe "Bases de entendimiento de un acuerdo".

En ciertos casos se impone al licenciario la obligación general de realizar todos los esfuerzos posibles o, cuando la licencia es exclusiva, sus máximos esfuerzos, para alcanzar los objetivos del acuerdo de licencia y el éxito comercial. Esta obligación puede ser ambigua, por lo que se recomienda mencionar específicamente las medidas, por ejemplo, la obligación del licenciario de invertir sumas acordadas en investigación y comercialización o en otras actividades destinadas a aumentar la probabilidad de éxito. No es aconsejable confiar en las cláusulas de máximos esfuerzos para resolver cuestiones concernientes a responsabilidad, porque serán objeto de discusión en negociaciones de difícil solución. Con posterioridad, estas complejas cuestiones (por ejemplo, cuánto invertirá el licenciario en la explotación de la tecnología bajo licencia) suelen dar lugar a controversias y litigios.

## Ejemplo

El licenciatario realizará, todos los esfuerzos empresariales posibles para comercializar, promocionar y vender el producto generador de regalías en el territorio acordado, y velará por que el sublicenciatario haga lo propio.

No obstante, si después de un período de cuatro años completos a partir de la fecha de entrada en vigor el licenciatario no alcanzara un volumen efectivo de ventas de los productos en el territorio acordado, y, consiguientemente, ninguna venta neta del producto, el licenciatario deberá pagar al licenciante la suma de [cantidad] [moneda] por concepto de pago global mínimo. Dicho pago se efectuará anualmente, después de cada año en el que no se alcance un volumen efectivo de ventas, comenzando a partir del cuarto año improductivo. El pago se hará en los meses de enero siguiente y subsiguientes, durante todo el período en que el licenciatario no comercialice el producto y hasta que termine el presente acuerdo de conformidad con las disposiciones del Artículo XX.

Otra obligación que puede ser puesta a cargo del licenciatario es respetar los límites de calidad mínimos del producto objeto de la licencia. Por calidad mínima se entiende la medida indispensable para que se realice una explotación técnicamente correcta de la invención, Burroughs/Geha Werke, GADI, 1972, nr. 231; Raymond/Nagoya, GADI, 1972, nr. 236).

Otros vínculos sostenidos en cambio inadmisibles son:

- limitar el cuantitativo de los productos objeto de la licencia a fabricar o vender (Sementi di mais) GADI, 1978, nr. 1127);
- obligar al licenciatario a desarrollar la actividad productiva en un único lugar, Windsurfing Internacional Inc./Comisión de las Comunidades europeas, GADI, 1987, nr. 2224);
- impedirle al licenciatario de denegar la validez de la patente concedida en licencia o de otros derechos de propiedad industrial y comerciales pertenecientes al licenciante o a empresas conectadas (AOIP/Beyard) GADI, 1975, nr. 777; Bayer, IIC, 1990, nr. 212).

## Renuncia

Una cláusula de renuncia en un acuerdo de licencia significa que una parte no pierde sus derechos por no ejercerlos. Por lo tanto, un licenciante que tenga derecho a notificar la terminación del acuerdo por incumplimiento del pago de regalías podrá, aun cuando deje pasar por alto o ignore la infracción, notificar la terminación a raíz de otra violación de la misma obligación. De hecho, la cláusula de renuncia evita la aplicación del concepto jurídico de preclusión, es decir, la tolerancia o descuido inicial no impide al licenciante ejercer sus derechos con posterioridad.

## Ejemplo

Ninguna renuncia de cualquiera de las dos partes en el presente acuerdo se considerará una renuncia a reclamar cualquier otro incumplimiento subsiguiente o similar.

## *Fuerza mayor*

Una cláusula de fuerza mayor en un acuerdo de licencia aborda circunstancias que escapan al control de una parte y le impiden cumplir sus obligaciones. Conflictos armados, huelgas e incendios son algunas de las situaciones previstas en esa cláusula, cuyo beneficio consiste en prorrogar el plazo de cumplimiento de una obligación hasta que los hechos que determinan la fuerza mayor cesen o se eliminen.

## *Práctica anticompetitiva*<sup>23</sup>

Al concertar un acuerdo de licencia es importante tener en cuenta que la inclusión de ciertas prácticas comerciales podrían dar lugar a que el acuerdo se considerara ilegal, si dichas prácticas fueran anticompetitivas de conformidad con las leyes nacionales del país o los países en cuestión. Las prácticas que podrían considerarse ilegales según las circunstancias particulares del acuerdo incluyen las siguientes: obligar al licenciatario de aceptar ciertos productos y servicios además de la tecnología patentada (ventas condicionadas, vinculación); prohibir al licenciatario que trate con determinadas empresas; intentar fijar los precios de los productos que incorporan la tecnología bajo licencia; imponer restricciones territoriales, licencias recíprocas y explotación común de patentes.<sup>24</sup>

## *Reglamentos oficiales*

Al analizar la posible concertación de un acuerdo de licencia con un socio extranjero es importante averiguar si existen reglamentos oficiales que puedan afectar al acuerdo. Por ejemplo, la mayoría de los países requerirá, por lo menos, el registro<sup>25</sup> del acuerdo de licencia ante las autoridades pertinentes de ese país, pero, es posible que también se exija un trámite de aprobación para iniciar la actividad en cuestión en ese país. En el propio país del licenciante pueden existir reglamentos que restrinjan o condicionen el tratamiento de ciertas tecnologías por razones de seguridad o de otra índole.<sup>26</sup>

23. Véase el reciente Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología, de la Comunidad Europea (TTBER), « Reglamento (CE) n° 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología », y Kathleen R. Terry, "Antitrust and Technology Licensing", en <http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html>.

24. Para más información sobre patentes en común véase Richard Ekenger, "The Rationale for Patent Pools and their Effect on Competition", en [http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/\\$File/xsmall.pdf](http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf)

25. Véase David J. Dykeman y Daniel W. Kopko, "Patent License Recordation in the United States and Foreign Countries" en <http://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf>.

26. Por ejemplo, véase la Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003, de la Export Control Act 2002 (Ley de Control de Exportaciones de 2002) del Reino Unido.

## Ejemplo 1

Si el licenciatario toma conocimiento de que el presente acuerdo está sujeto a algún requisito de información o aprobación exigido por las autoridades de [país], notificará de ello al licenciante. El licenciatario se encargará de presentar toda la documentación necesaria y sufragará todos los gastos, incluidas las tasas, multas y demás gastos corrientes relativos a ese requisito de información y aprobación.

## Ejemplo 2

El licenciatario cumplirá todas las leyes pertinentes de [país], así como las leyes extranjeras que regulan la transferencia de productos bajo licencia y de datos técnicos a países extranjeros, incluidos, sin reserva alguna, el Reglamento del Tráfico Internacional de Armas (ITAR) y el Reglamento de Administración de las Exportaciones. Ninguna de las partes declara que no se exigirá una licencia de exportación ni que, en caso de requerirse, será emitida.

## Controversias

Al negociar el acuerdo de licencia las partes deben tener presente que pueden surgir controversias y, al respecto, deben prever los medios para resolverlas. La flexibilidad del acuerdo para introducir enmiendas debería proporcionar el primer recurso para una resolución. Si ello no bastara, se deberá contar con otros mecanismos. En la elaboración de las cláusulas relativas a la resolución de controversias, las partes pueden prever varias opciones. Tradicionalmente, las partes acuerdan resolver las controversias a través de un procedimiento contencioso en el tribunal jurisdiccional competente. Sin embargo, cada vez es más común que las partes opten por procedimientos alternativos de resolución de controversias (ADR), entre ellos el arbitraje y la mediación, o la mediación seguida por el arbitraje. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha elaborado cláusulas modelo que facilitan la presentación de controversias a arbitraje o mediación, o a una combinación de ambas (<http://arbitr.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html>).

Los procedimientos ADR ofrecen varias ventajas:

- *Un procedimiento único.* A través de los procedimientos ADR las partes pueden acordar resolver en un único procedimiento una controversia sobre derechos de propiedad intelectual protegidos en diversos países; así podrían evitar tanto los gastos y la complejidad de un litigio en diferentes jurisdicciones como el riesgo de obtener resultados incoherentes.
- *Autonomía de la partes.* Dado que son mecanismos privados, los procedimientos ADR brindan a las partes la oportunidad de ejercer un mayor control sobre la manera de resolver las controversias que los procedimientos contenciosos entablados en los tribunales. Por ejemplo, las partes pueden decidir la legislación que se aplicará, el lugar y el idioma del procedimiento, y también las normas procesales. Además, las mismas partes pueden nombrar a

los responsables más indicados para adoptar las decisiones concernientes a sus controversias, lo que será particularmente pertinente en los casos de controversias sobre temas jurídicos, técnicos o comerciales complejos.

- *Neutralidad.* Los procedimientos ADR pueden ser neutrales en lo que atañe a la legislación, el idioma y la cultura institucional de las partes, y por lo tanto evitarán que alguna de las partes obtenga ventajas en un procedimiento contencioso en tribunales locales donde la familiaridad con la legislación vigente y con los procedimientos locales pueden suponer importantes ventajas estratégicas.
- *Confidencialidad.* Los procedimientos ADR son privados. Por consiguiente, las partes pueden acordar mantener la confidencialidad de los procedimientos y los resultados. Esto les permite centrarse en las cuestiones fundamentales de la controversia sin preocuparse por su repercusión pública, y puede ser de particular importancia cuando estén en juego la reputación y los secretos comerciales de las partes.
- *Finalidad y carácter ejecutorio de los laudos arbitrales.* A diferencia de las decisiones judiciales, que suelen ser objeto de apelación en una o más instancias procesales, los laudos arbitrales generalmente son inapelables. Además, la Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de 1958 (la "Convención de Nueva York") facilita enormemente el reconocimiento y la aplicación de los laudos arbitrales en los más de 130 Estados signatarios.

Por supuesto, en ciertas circunstancias el procedimiento contencioso puede ser preferible al ADR. Por ejemplo, el carácter consensual de los procedimientos ADR los hace menos apropiados cuando una de las partes no tiene ninguna intención de cooperar, lo que puede suceder en el contexto de una controversia por infracción extra contractual. Además, será preferible una sentencia judicial si, con el propósito de reafirmar sus derechos, una de las partes procura sentar un precedente jurídico público en vez de un laudo, por cuanto este último se limita a la relación entre las partes. De todas maneras, es importante que las eventuales partes en una controversia, así como sus asesores, conozcan las opciones de solución disponibles y puedan optar por el procedimiento que mejor se ajuste a sus necesidades.

### **Ejemplo 1: Mediación**

Toda disputa, controversia o reclamación dimanante o surgida del presente contrato o relacionada con el mismo, y toda ulterior enmienda al presente contrato, incluidas, sin reservas, las relativas a su formulación, vigencia, carácter vinculante, interpretación, aplicación, incumplimiento o terminación, así como también las reclamaciones no contractuales, se someterán a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. El lugar designado para la mediación será [especifíquese el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especifíquese el idioma].

### **Ejemplo 2: Arbitraje**

Toda disputa, controversia o reclamación dimanante o surgida del presente contrato o relacionada con el mismo, y toda ulterior enmienda al presente contrato, incluidas, sin reservas, las relativas a su formulación, vigencia, carácter vinculante, interpretación, aplicación, incumplimiento o terminación, así como también las reclamaciones no contractuales, se someterán a arbitraje y se resolverán en última instancia por esa vía, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal de arbitraje estará integrado por [tres árbitros] [un único árbitro]. El lugar designado para el arbitraje será [especifíquese el lugar]. El idioma que se utilizará en los procedimientos de arbitraje será [especifíquese el idioma]. La disputa, controversia o reclamación se resolverá con arreglo a la legislación de [especifíquese la jurisdicción].

### **Ejemplo 3: Arbitraje acelerado**

Toda disputa, controversia o reclamación dimanante o surgida del presente contrato o relacionada con el mismo, y toda ulterior enmienda al presente contrato, incluidas, sin reservas, las relativas a su formulación, vigencia, carácter vinculante, interpretación, aplicación, incumplimiento o terminación, así como también las reclamaciones no contractuales, se someterán a arbitraje y se resolverán en última instancia por esa vía, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El lugar designado para el arbitraje será [especifíquese el lugar]. El idioma que se utilizará en los procedimientos de arbitraje será [especifíquese el idioma]. La disputa, controversia o reclamación se resolverá con arreglo a la legislación de [especifíquese la jurisdicción].

### **Ejemplo 4: Mediación y ulterior arbitraje si no se llega a una solución.**

Toda disputa, controversia o reclamación dimanante o surgida del presente contrato o relacionada con el mismo, y toda ulterior enmienda al presente contrato, incluidas, sin reservas, las relativas a su formulación, vigencia, carácter vinculante, interpretación, aplicación, incumplimiento o terminación, así como también las reclamaciones no contractuales, se someterán a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. El lugar designado para la mediación será [especifíquese el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especifíquese el idioma].

Si la disputa, controversia o reclamación no se resuelve a través de la mediación dentro de los [60][90] días del inicio de la mediación, se la someterá a arbitraje, después de que cualquiera de las partes lo solicite mediante la presentación de una solicitud de arbitraje y, finalmente, se resolverá por esa vía de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. Por otra parte, si antes de la expiración del período de [60][90] días alguna de las partes no logra participar o continuar participando en el proceso de mediación, la disputa, controversia o reclamación se someterá a arbitraje, después de que la otra parte lo solicite mediante la presentación de una solicitud de arbitraje, y finalmente se resolverá por esa vía de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal de arbitraje estará integrado por [tres árbitros] [un único árbitro]. El lugar designado para el arbitraje será [especifíquese el lugar]. El idioma que se utilizará en los procedimientos de arbitraje será [especifíquese el idioma]. La disputa, controversia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá con arreglo a la legislación de [especificar jurisdicción].

## *Aplicación del Acuerdo*

Como se ha destacado en el presente Manual, una licencia implica una relación continua, durante un período de tiempo especificado, entre dos partes que trabajan para alcanzar un resultado mutuamente beneficioso. A fin de asegurar que la relación redunde en provecho de las partes es importante que ambas cumplan sus respectivas obligaciones dimanantes del acuerdo. Por ejemplo, el licenciante podría estar obligado a proporcionar asistencia técnica al licenciatario, ya sea en ocasiones aisladas o continuamente. Además, el licenciante deberá ocuparse de mantener sus derechos de propiedad intelectual para que no caduquen o queden en suspenso y, asimismo, si se han transferido los derechos de marca, se asegurará de preservar la calidad de la marca. La calidad de la marca supone el uso adecuado de la misma en consonancia con las directrices de uso establecidas por el licenciante, que garantizan que el producto se ajusta a las especificaciones técnicas propias de la tecnología bajo licencia. Además, conforme a las condiciones acordadas, el licenciante deberá atender a una gran variedad de cuestiones relativas a la ejecución del acuerdo. Esas cuestiones incluyen el mantenimiento de una contabilidad detallada de las regalías recibidas, la auditoría de las cuentas del licenciatario, el ulterior desarrollo de la tecnología, el cumplimiento del procedimiento acordado para los perfeccionamientos, la defensa del licenciatario contra demandas judiciales por parte de terceros, y la presentación de demandas judiciales contra terceros en representación del licenciatario.

Asimismo, en relación con la obligación principal relativa a los pagos de las regalías, el licenciatario deberá aplicar estrictos procedimientos contables, establecer un mecanismo de presentación de informes periódicos y permitir la auditoría de sus cuentas. También estará obligado a observar los procedimientos acordados con respecto a los perfeccionamientos, tomar las medidas convenidas en el caso de infracciones y, si se ha concedido una licencia de marca, mantener la calidad de dicha marca. Además, si los productos se fabrican bajo patentes con licencia, el acuerdo probablemente estipulará que ello se mencione debidamente en los productos, o que el licenciante pueda controlar y aprobar la manera en que el licenciatario indica que los productos se fabrican con la patente del licenciante.<sup>27</sup>

Es importante que en el acuerdo se especifiquen con claridad y suficiente detalle todas estas obligaciones y los posibles métodos de aplicación. Esto supone, tanto para el licenciante como para el licenciatario, costos adicionales en términos de tiempo y recursos humanos.

27. Se debe tener en cuenta que, si el producto final resulta de mala calidad, el hecho de haber mencionado en el producto la utilización de determinada patente bajo licencia puede ser perjudicial para el titular de esa patente. Sin embargo, si el producto es un éxito y con posterioridad se infringe su patente, dicha mención implicaría que el infractor estaba advertido y, por consiguiente, los daños causados al licenciante podrían, en algunas jurisdicciones, considerarse daños punitivos.

No obstante, son medidas indispensables para el mantenimiento, la aplicación sin contratiempos y la sostenibilidad del acuerdo.

### *Expiración del plazo y terminación*

Los acuerdos de licencia pueden concluir de dos maneras. La primera es cuando el plazo o período del acuerdo expira al producirse un acontecimiento previsto. Por ejemplo, se fija como plazo un período de diez años, o hasta el vencimiento o terminación de la última de las patentes bajo licencia.<sup>28</sup> Cuando ocurre alguno de estos acontecimientos el acuerdo concluye automáticamente.

La segunda es cuando una de las partes denuncia el acuerdo antes de que expire el plazo. Los acontecimientos que pueden otorgar a una de las partes el derecho a denunciar el acuerdo generalmente se especifican en detalle y suelen referirse a la imposibilidad de realizar determinadas actividades y al incumplimiento de alguna disposición del acuerdo. Los ejemplos incluyen situaciones de incumplimiento de pagos a la fecha de sus vencimientos, quiebra o insolvencia. Si bien el acuerdo puede terminarse automáticamente en cualquiera de estos casos, es conveniente cursar una notificación previa y darlo por terminado sólo si la otra parte no rectifica el incumplimiento dentro de un plazo especificado.

Es importante tener en cuenta los derechos y las obligaciones de las partes después de la expiración del plazo o la terminación del acuerdo. Por ejemplo, cuando se hayan transferido conocimientos técnicos o información confidencial por escrito y el licenciante denuncie el acuerdo, se deberá determinar si es necesario pedir al licenciario que deje de utilizar y devuelva la información sobre los conocimientos técnicos y la información confidencial. En caso afirmativo, se deberá especificar el modo de hacerlo. Un acuerdo puede estipular que, tras su vencimiento, el licenciario puede continuar utilizando los conocimientos técnicos o la información confidencial, o sea que a partir de ese momento el licenciario dispondría de una licencia totalmente pagada. Se ha de considerar la posibilidad de que las sublicencias u otros derechos otorgados a terceros pudieran continuar vigentes tras la terminación del acuerdo. Además, es importante especificar las cláusulas que mantendrán su vigencia aún después de la terminación del acuerdo. Tales cláusulas podrían incluir el mantenimiento de la confidencialidad, la continuación de los derechos para utilizar los perfeccionamientos de la otra parte, el acceso a los registros, la solución de controversias y las obligaciones concernientes a la responsabilidad por los productos y a las indemnizaciones. Es posible prever que las cláusulas cuya vigencia se vaya a prorrogar después de la terminación del acuerdo mantengan esa vigencia sólo por un tiempo determinado.

28. Para más información véase Charles A. Weiss y Kenneth R. Corsello, "How to Get Royalties After a Patent Has Expired", en [www.kenyon.com/files/tbl\\_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf](http://www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf).



## Ejemplo

1. A menos que el presente acuerdo se termine anticipadamente con arreglo a las disposiciones que se mencionan a continuación, el mismo tendrá validez hasta el vencimiento de la última patente bajo licencia; a partir de ese momento el licenciatario tendrá derecho a seguir utilizando toda la información confidencial relacionada con los conocimientos técnicos pertenecientes al licenciente, y se considerarán completamente pagados sus derechos a desarrollar, fabricar, hacer fabricar, promover y vender cualquier producto dentro y fuera del territorio, sin pagar al licenciente ninguna compensación adicional.
2. El licenciatario puede denunciar el presente acuerdo en cualquier momento mediante una notificación por escrito al licenciente si, a juicio del licenciatario, la patente bajo licencia en el territorio no se puede aplicar, ya sea por motivos técnicos, normativos, científicos, políticos o económicos, incluidas, entre otras causas, guerra, revolución, agitación social, desastre natural u otra circunstancia similar.
3. El licenciente puede denunciar el presente acuerdo siempre que existan motivos suficientes para suponer la falta de diligencia del licenciatario en lo que respecta al desarrollo, la fabricación o la venta del producto.
4. Si el licenciatario fuera objeto de una declaración de quiebra o del inicio de un procedimiento de quiebra o procedimientos similares, o estuviera por ser sometido a administración judicial o a cualquier otra medida judicial nacional equivalente, o a control judicial destinado a evitar la quiebra o administrar las empresas que han entrado en cesación de pagos o han perdido su capacidad de crédito, excepto, sin embargo, los casos de quiebra anulados, suprimidos o respecto de los cuales se haya constituido una fianza dentro de los sesenta (60) días, por una suma equivalente al menos a una vez y media (1½) la suma reclamada, entonces todos los derechos otorgados al licenciatario en virtud del presente acuerdo volverán incondicional e inmediatamente al licenciente y, si procede, todas las demoras y condiciones previstas en el presente acuerdo caducarán y todas las obligaciones financieras del licenciatario se considerarán vencidas y serán inmediatamente pagaderas con intereses a partir de la fecha en que se produjo la quiebra o se inició un procedimiento similar.
5. En caso de terminación con arreglo a las secciones 2, 3 y 4, todos los derechos otorgados al licenciatario en virtud del presente acuerdo volverán al licenciente, y el licenciatario devolverá al licenciente, tan pronto como sea posible, toda la información confidencial escrita propiedad del licenciente, con excepción, únicamente, de una copia que podrá conservar en sus archivos legales para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del presente documento. A partir de la fecha de terminación, ninguna de las partes tendrá obligación o responsabilidad alguna con respecto a la otra de conformidad con el presente acuerdo. Sin embargo, la terminación no eximirá a ninguna de las partes de ninguna obligación o responsabilidad contraída antes de la fecha de dicha terminación.

## OBSERVACIONES FINALES

Se han examinado numerosos temas. Sin embargo, no es necesario que todos ellos se incluyan en todos los acuerdos de licencia.<sup>29</sup> En gran medida, esto dependerá de las circunstancias particulares de cada caso. Lo que es apropiado en cada caso individual dependerá de las necesidades, expectativas y circunstancias especiales de la alianza de que se trate. Factores tales como la importancia y el estado de desarrollo de la tecnología, el tipo y el nivel de protección, los riesgos potenciales, la magnitud de la inversión, los objetivos estratégicos de las partes, etc., seguramente desempeñarán un papel en la formulación del acuerdo. La concesión de una licencia abarca muchos campos que incluyen los conocimientos especializados en la esfera técnica en cuestión, y aspectos jurídicos (especialmente derechos de propiedad intelectual) y financieros. La concertación de un acuerdo es sólo la primera etapa. El trabajo arduo y, cabe esperar, la parte gratificante de su aplicación, apenas habrán comenzado.<sup>30</sup>

29. Si bien el tema central del presente Manual es la concesión de licencias, es preciso tener en cuenta que la mayoría de los demás temas abordados anteriormente se plantean también en muchos otros acuerdos de transferencia de tecnología.

30. Desafortunadamente, los acuerdos no siempre son satisfactorios y pueden fracasar por diversos motivos. Para más información acerca de cómo evitar dicho fracaso véase Mark Levy, "Patent Licensing Pitfalls" en <http://131.238.53.103/pli/alip/1stalip/cle99lic-levy.html>; SCP Technology and Growth, "Licensing Pitfalls - When Agreements Fail", <http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls.html>; y Todd Dickinson, "How to Avoid Licensing Dangers" en [www.managingip.com](http://www.managingip.com), noviembre de 2001, página 58.

## 5. DIRECTRICES Y CONSEJOS PRÁCTICOS DE NEGOCIACIÓN

*Usted no alcanzará el acuerdo que merece, sino el acuerdo que sea capaz de negociar.*

La negociación de un acuerdo de licencia de tecnología es el arte de alcanzar un acuerdo mediante el cual el licenciante concede, y el licenciario adquiere, el derecho de utilizar la tecnología del licenciante en los términos y condiciones que se determinen. El objetivo consiste en sentar las bases de una futura relación mutuamente satisfactoria y, en última instancia, provechosa. Esto supone un resultado "mutuamente beneficioso", en vez de un resultado "unilateralmente beneficioso" (que de hecho será un resultado "mutuamente desfavorable"). Para alcanzar ese resultado "mutuamente beneficioso", tanto el potencial licenciante como el futuro licenciario deben ser conscientes de que cada parte posee algo valioso que aportará a la relación. La identificación de ese valor y la comprensión de las necesidades y expectativas de ambas partes al concertar este tipo de acuerdos es esencial para una negociación fructífera.<sup>31</sup>

### EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO DE LICENCIA

El proceso de negociación abarca cuatro fases diferentes, a saber: preparación, discusión, propuesta y negociación.

#### *La fase de preparación*

Esta es probablemente la fase más importante, por cuanto es casi imposible recuperarse de una preparación inadecuada o superar sus consecuencias. La preparación incluye todos los aspectos examinados hasta aquí en el presente Manual. Es decir que, en esta fase, el licenciante y el licenciario habrán determinado que por un motivo u otro, un acuerdo de licencia responde a sus respectivos objetivos comerciales. Además, se habrán identificado recíprocamente como posibles socios que disponen del potencial para complementar, fortalecer y satisfacer sus respectivas aspiraciones comerciales.

31. Véase también, Alec y Munro, "Disciplined Negotiation: Worldwide", *Les Nouvelles*, diciembre de 1997; y Fisher y Ury, "Getting To Yes", Penguin, 1991.

Ha llegado el momento en que los potenciales licenciante y licenciario se preparen para la próxima reunión oficial entre las partes. Toda la información obtenida hasta este momento durante la prolongada fase de preparación cobrará ahora mayor pertinencia. Para esclarecer y centrar las discusiones podría ser conveniente tener en cuenta lo siguiente:

- Después de haber efectuado un análisis preliminar de los objetivos comerciales y de haber decidido que un acuerdo de licencia facilitaría el logro de esos objetivos, se deben identificar claramente las metas que se perseguirán en las discusiones o las que se podrían considerar como un resultado fructífero. En otras palabras, cuál es el objetivo y cómo se lo podría alcanzar.
- Del mismo modo, se debe determinar el objetivo que la otra parte desea alcanzar en la discusión, y en qué medida ese objetivo difiere o se superpone con el propio.
- Preferentemente, el negociador principal será alguien que comprenda la estrategia empresarial general. Lo ideal sería que esa persona contara con la asistencia de un equipo compuesto por expertos en materia de finanzas, derecho y tecnología. Sus respectivas funciones y responsabilidades se deben aclarar, y cada miembro del equipo debe comprender el objetivo general, el panorama global, de modo que no se plantee ninguna contradicción repentina ni que un miembro contraiga un compromiso sin el acuerdo de los demás.
- Es conveniente preparar un resumen de las cuestiones comerciales clave que se abordarán en el acuerdo de licencia, y de la posición de la parte con respecto a cada una de esas cuestiones. Ese documento se denomina "bases de entendimiento de un acuerdo" o, a veces, "hoja condiciones", o "bases propuestas de un acuerdo". Es importante establecer el objetivo máximo (o el mejor) y el objetivo mínimo (o el peor) con respecto a cada una de las cuestiones. Una de las ventajas de las bases de entendimiento de un acuerdo es que de hecho se pueden presentar para iniciar o hacer progresar las negociaciones. Las cuestiones se pueden negociar más fácil y rápidamente a partir de las bases de entendimiento de un acuerdo, que será un documento de aproximadamente dos a cinco páginas, considerablemente más breve que un proyecto de acuerdo de licencia, que podría ser mucho más extenso. En el Anexo II A se presenta un esbozo de bases de entendimiento para un acuerdo.

La distinción entre las fases de discusión, propuesta y negociación es generalmente obvia, aunque puede ocurrir que las partes actúen con tal rapidez a través de esas fases que la distinción pierda claridad. Aún así, es importante tener conciencia, en todo momento, de la fase en que se halla la negociación.

### *La fase de discusión*

Por lo general, en esta fase, el licenciante promociona las ventajas y oportunidades que ofrece su tecnología, y el potencial licenciataria examina la documentación y la información con arreglo a un acuerdo de confidencialidad. Además, el licenciataria puede manifestar su opinión acerca del valor que la licencia tiene para su empresa, así como los motivos que despiertan su interés. Esta conversación se mantiene en un plano general.

### *Las fases de propuesta y negociación*

Durante la fase en que se presenta la propuesta las partes analizan la posible relación y las principales condiciones comerciales. "¿Por qué deberíamos concederle a usted una licencia mundial exclusiva?" Esta fase brinda la oportunidad de plantear preguntas clave, verificar presunciones, establecer objetivos estratégicos e identificar los límites. En cambio, en la fase de negociación, el planteamiento podría ser: "si le concedemos a usted una licencia mundial exclusiva, entonces tendrá usted que duplicar la suma pagadera a la firma del acuerdo", a lo que el licenciataria podría responder "si duplicamos el pago inicial, la mitad de esa suma se deberá acreditar al pago de las futuras regalías sobre nuestras ventas de productos bajo licencia". A partir de ese momento entran en juego las "pautas de oro de la negociación", y en este caso la pauta es: "si... entonces...", conocida también como la pauta "nunca dar sin recibir". El negociador inexperto dará fácilmente su acuerdo a una propuesta; a continuación hará una propuesta separada, y se sorprenderá cuando se la rechacen. Todo negociador tiene la capacidad y la oportunidad de examinar y relacionar las cuestiones y, de ese modo, alcanzar un mejor resultado (al menos en estas cuestiones). Otra pauta que se desprende de este intercambio concierne a las oportunidades que se pueden crear mediante la generación de variantes, o sea la creación de diferentes opciones. Para resolver un problema o llegar a un acuerdo mutuamente aceptable es posible encontrar una amplia gama de diversas soluciones. Las principales condiciones de un acuerdo, que incluyen, por ejemplo, exclusividad de la licencia, territorios geográficos, alcance de la licencia, suma de los pagos, plazos y regalías, son elementos variables; con un poco de imaginación se pueden crear variantes adicionales que, manejadas con creatividad, conduzcan a un resultado que las partes puedan considerar como un acuerdo satisfactorio para sus respectivos objetivos comerciales, o sea un acuerdo "mutuamente beneficioso".

## PAUTAS DE ORO DE LA NEGOCIACIÓN

Estas pautas son principios destinados a proporcionar al negociador un marco práctico para abordar una negociación. No son reglas cuya transgresión suponga el final de la negociación. Antes bien, la no observancia o aplicación de una pauta servirá para alertar al negociador acerca de la necesidad de entender la situación que se plantea y, tal vez, de adoptar medidas adicionales o diferentes.

Ya se ha mencionado la pauta de generación de *variantes* y la pauta "si... entonces...". A *continuación* se describen otras pautas de oro:

*Proponerse alcanzar un resultado "mutuamente beneficioso"*. Esto es absolutamente fundamental. Los acuerdos de licencia implican siempre relaciones técnicas, comerciales y personales a largo plazo y, consiguientemente, para que el arreglo sea fructífero, todas las partes deben estar satisfechas con el acuerdo alcanzado. Una parte insatisfecha podrá llegar a situaciones extremas para modificar lo que percibe como una injusticia, y cuando esto ocurre, las penurias para una o ambas partes muy probablemente superarán con creces todos los beneficios anteriores. Después de todo, ningún acuerdo es imprescindible y, en ciertos casos, el resultado "mutuamente beneficioso" para las partes podría consistir en **no** llegar a un acuerdo.

*Establecer el objetivo máximo (o el mejor) y el objetivo mínimo (o el peor) con respecto a cada una de las cuestiones*. Esto forma parte de la preparación para la negociación y, en ese contexto, se deben identificar las cuestiones principales, establecer sus prioridades, y prever las cuestiones que probablemente serán importantes para la otra parte. Esto no significa que si en la negociación no se alcanza alguno de los objetivos mínimos el negociador deba interrumpir automáticamente las negociaciones. Más bien, la observancia de una pauta, no una regla, exige que el negociador reconozca cuándo existen buenas razones para acordar un objetivo inferior al mínimo fijado. Podría ocurrir que cierta información reciente obligara a cambiar el objetivo mínimo establecido antes de la reunión. O que en la negociación de otra cuestión el negociador hubiera obtenido un resultado mejor que el máximo previsto, y que el balance general permitiera aceptar para esta cuestión un resultado inferior al mínimo. O bien, esta cuestión no es tan importante para el negociador y/o se puede aceptar un resultado bajo porque es la última cuestión en discusión y su aceptación permitirá concertar el acuerdo global.

*Establecer objetivos ambiciosos pero proteger la credibilidad*. Esto se relaciona con la pauta anterior y refleja que es posible aceptar un objetivo más bajo, pero que lo contrario (elevar el objetivo) es generalmente imposible. Por ejemplo, si el precio oficial de un Mercedes Benz nuevo es de US\$ 50.000, y un cliente ofrece

US\$ 35.000, apenas pasará un momento para que el vendedor comience a atender al próximo cliente. Está muy bien fijar objetivos ambiciosos, pero sin llegar al extremo de que la oferta no sea realista y, de hecho, perjudique e incluso destruya la credibilidad del cliente. Antes bien, el cliente podría aceptar pagar US\$ 45.000, y luego negociar el primer año de servicios gratis, la extensión de la garantía en un año, un mejor equipo de radio/CD, la instalación de una barra de remolque, etc. En otras palabras, generar variantes para obtener una mejor transacción.

*Variantes comerciales económicas para usted pero valiosas para la otra parte.* Este es el mejor resultado. El informe del técnico independiente sobre el Mercedes de segunda mano que se desea adquirir revela que tal vez sean necesarias reparaciones por valor de hasta US\$ 10.000. El cliente podría supeditar la compra a la realización de las reparaciones, y por su parte el taller podría convenir en hacerlas porque sus mecánicos tuvieran poco trabajo en ese momento y los pocos recambios necesarios se conseguirían a precios mayoristas. Esta es la mejor de todas las variantes, porque es valiosa para una parte y económica para la otra.

Por último, nada es inamovible. Todo es negociable.

A fin de ilustrar más en detalle los principios ya mencionados, en el Anexo III se incluye un cuestionario relativo a algunos principios de negociación que todos aplicamos frecuentemente, ya sea con colegas, familiares o comerciantes locales. Muchas personas pueden ser hábiles negociadores intuitivos con años de experiencia en situaciones cotidianas. En el Anexo IV se proporcionan consejos prácticos de negociación que facilitarán la utilización de esas aptitudes en una situación real de negociación de licencia. Esos consejos son breves, explícitos y dignos de estudio, y ayudarán a las partes que negocian un acuerdo de licencia a comprender la importancia y la fuerza de la negociación y a materializar la transacción que merecen.

## **6. CONTRATOS DE LICENCIA EN DISTINTAS LEGISLACIONES**

### **6.1 El contrato de licencia en Italia**

Legalmente con la palabra *licensing*, en italiano *licenza*, se entiende comúnmente la cesión de parte del autor o del poseedor de un derecho a otro sujeto para que pueda utilizarla obteniendo de ello beneficios económicos. El licenciante, o bien el que cede la licencia y el licenciatario, el que administra la licencia, acuerdan para que los beneficios sean recompensados por un fee que puede estar fijo o variable sobre las ventas.

Con el término "*licensing*" se entiende la adquisición de tecnologías patentadas o no patentadas, es decir del know-how, de parte de una empresa. En los modernos sistemas industriales no es imaginable que una empresa persiga una política autárquica de desarrollo tecnológico. Ciertamente, con la experiencia continua en el tiempo y con los laboratorios de investigación, las empresas maduran conocimientos técnicos que constituyen un know-how o, por la parte que es patentada, un patrimonio de patentes de primaria importancia, pero no se puede sostener que una empresa pueda adquirir en el propio interior todos los conocimientos tecnológicos necesarios por la misma actividad productiva. Por consiguiente, en el caso en que estén presentes en el mercado nuevas tecnologías, la empresa tiene la necesidad de adquirirla para integrar los mismos conocimientos y alcanzar altos niveles de competitividad. Ésta es la razón por la que se opta por el "*licensing in*", es decir por la adquisición de tecnología desde el exterior. El "*licensing en salida*", vale a decir el "*licensing out*", consiste en la concesión de licencias de patente y/o de Know-how con el objetivo de procurar a la empresa una renta adicional, que integra la renta consiguiente de la fabricación y de la venta de los productos.

Los motivos por los que son concedidas las licencias tecnológicas, pueden ser múltiples: la tecnología es relativa a un sector fuera de las posibilidades productivas y comerciales de la empresa, o la tecnología también es aplicable en otros sectores, (*field of applications*), en los que la empresa esta presente, o bien la empresa no es capaz de sustentar las inversiones necesarias para desarrollar a nivel internacional una política de patentes y defensa legal de las propias patentes, etcétera. Las estrategias de *licensing-out* son diferentes y varían de empresa a empresa. Por ejemplo, la licencia puede ser concedida por una patente y el relativo know-how, o bien por una familia de patentes, o bien por una aplicación específica, o bien a una primera empresa para cierta aplicación y a una segunda empresa para otra aplicación. En ciertos casos, fraccionando el derecho a la patente entre una pluralidad de sujetos explotadores pagadores, la empresa optimiza la explotación de la patente, en otros casos puede ser en cambio oportuno no fraccionar la patente, valiéndose de un único licenciatario para diversas aplicaciones industriales. Todos los derechos individuales de monopolio además de los secretos



industriales, haciendo líder a la empresa pueden formar objeto de transferencia, sea a título de licencia como a título de cesión. Incluso no previendo la ley una forma particular para la validez del contrato de licencia, aparece sin embargo necesario adoptar una forma escrita en consideración de los numerosos casos a regular y de la eventual transcripción del contrato, además de la eventual función probatoria. Situación diferente para la marca, por el que existe el contrato de merchandising, con el que el titular concede el derecho de uso de la propia marca a un tercero solo para productos o servicios diferentes de aquellos por los cuales la marca viene utilizada en el mercado. Si la concesión de una licencia de marca no presenta contractualmente una gran complejidad, la reglamentación contractual de las licencias en el campo de las tecnologías tiene que ser, en cambio, efectuada con mayor puntualidad, especialmente cuando el objeto de la licencia es el know-how. Es buena norma cuidar con particular atención la c.d. cláusula de concesión de la licencia, identificando precisamente las tecnologías objeto de la licencia, los productos licenciados y el territorio contractual, definiendo la posibilidad o no de sub-licencia. Es aconsejable, además, concordar sobre la comunicación de las mejoras relativas a la tecnología transferida, sobre la asistencia técnica además de los sistemas de resolución de las eventuales controversias.

Afines a las licencias de patente son, los contratos de enseñanza, a través de los que el licenciante le enseña al licenciatario como construir un producto o como aplicar un procedimiento productivo.

Según el art. 70 del Decreto Legislativo n. 30 del 2005 (Código de la Propiedad Industrial), la licencia de patente tiene que ser concedida obligatoriamente para el uso no exclusivo de la invención misma, a favor de cada interesado que lo solicite en la siguientes dos hipótesis:

- Pasados tres años de la fecha de concesión de la patente o cuatro años de la fecha de depósito de la solicitud, si este término vence sucesivamente al precedente, en caso de que el titular de la patente o su causa habiente, directamente o por medio de uno o más licenciarios, no hayan realizado la invención patentada, produciendo en el territorio del Estado o importando objetos producidos en un Estado miembro de la Unión Europea o el Espacio económico europeo o bien en un Estado miembro de la organización mundial del comercio, o bien la haya realizado en medida tal de resultar en grave desproporción con las necesidades del País;
- En caso de que la realización de la invención haya sido, por más de tres años, suspendida o reducida en medida tal de resultar en grave desproporción con las necesidades del País.

Hace falta notar como, a causa del contrato, entre licenciante y licenciario de derechos de monopolio se crea una situación de potencial competencia que puede revelarse nociva por ambos. Un válido instrumento de prevención esta representado,

compatiblemente con las disposiciones antitrust, de las restricciones territoriales a cargo del licenciario.

Antes de concluir cualquier contrato de licencia tecnológico es oportuno efectuar un esmerado examen sobre la tecnología en cuestión:

- Verificar que la tecnología esta cubierta por una o más patentes del mismo otorgante, y cerciorarse que el contrato tenga por objeto el conjunto de todas esas patentes y no sólo una parte de ellas. Este control puede ser efectuado a través de una búsqueda por titular en un banco de datos de patentes.
- Verificar que el otorgante sea titular de patentes en cada uno de los Países de interés en el caso de contratos que tengan por referencia un territorio no limitado a nuestro País. Efectuar una búsqueda, siempre en un banco de datos de patentes, para cerciorarse, en los límites de lo posible, que no existan patentes de terceros, los que podrían impedir o limitar la explotación de la tecnología que se quiere adquirir.
- Examinar la validez de la patente bajo el perfil de la subsistencia de los requisitos de la novedad y la actividad inventiva, y en particular verificar que la solución técnica objeto de la patente no sea deducible del estado de la técnica, la cuál resulta de eventuales publicaciones, de las tecnologías utilizadas en el mercado, de patentes anteriores válidas o caducadas, etcétera.
- Preguntarse cuáles soluciones técnicas son efectivamente protegidas por la patente, verificando la efectiva extensión de las reivindicaciones contenidas en el documento de patente.

Una vez concluidas susodichas verificaciones se puede proceder con la escritura del contrato.

Las condiciones del contrato de licencia vienen, generalmente, impuestas por el licenciante, (que, sobre todo en presencia de tecnologías de relieve, goza de una posición de negociar en ventaja), el que cuenta con textos estándar, (c.d. condiciones generales), cuya modificación no es admitida generalmente, y de condiciones particulares que reglamentan el hecho objeto del contrato mismo.

Las partes pueden prever numerosos pactos dentro de un contrato de licencia. Muchas de ellas son cláusulas c.d. de estilo o en todo caso presentes en todos los hechos contractuales, (ej.: el derecho a uno o ambas las partes de desistir de la relación antes del plazo del contrato; la posibilidad de ceder el contrato o las obligaciones nacientes; la cláusula resolutive expresa que atribuye a una o a ambas partes la facultad de solucionar el contrato en presencia de determinados incumplimientos de la otra; la determinación de eventuales cláusulas penales; la previsión de específicas obligaciones de discreción a cargo de uno o de ambas partes; la predisposición de una disciplina por

las comunicaciones en constancia de relación; la eventual individuación de un representante operativo; la reglamentación de una jerarquía entre las lenguas en que puede ser redactado el contrato; la elección de la ley aplicable y del foro competente o bien de un árbitro; la eventual indicación del número de copias a suscribir, etc..

Es interesante, en cambio, detenerse sobre aquellas cláusulas del contrato de licencia que, por su particularidad, revisten un carácter fundamental dentro del mismo y con respecto a las que las partes tienen que hacer mayor caso.

Preliminarmente, hace falta identificar esmeradamente el objeto del contrato, indicando el tipo de licencia que es concedida. En tal sentido, en efecto, es fundamental localizar el ámbito de la misma, bajo los perfiles territoriales, temporales, además de la eventual relación exclusiva, a los canales distributivos y a los sectores mercadotécnicos.

Igualmente importante es la cláusula relativa a la individuación de la Property, también por el recurso de alegatos o la referencia a la registración de patentes.

Fundamental es, luego, la definición en términos precisos del correspondiente, de sus modalidades de determinación, de las modalidades y de los términos para el pago. La remuneración, en línea general, puede ocurrir con una suma fija, lump sum, eventualmente en partes o bien con un pago de derechos (royalties) unidos al nivel de explotación de la invención (producción). No es infrecuente encontrar, además, la previsión de formas de arbitraje para determinar la suma debida en presencia de contestaciones entre las partes. Por fin, el contrato puede prever numerosas obligaciones adicionales a cargo del licenciante o del licenciataria. En referencia al primero, a título ejemplificativo, se pueden indicar: la disposición del material necesario para la explotación de la licencia, el respeto del tiempo previsto para la aprobación de extractos de cuenta, las obligaciones de publicidad institucional y de posicionamiento o bien el correcto cumplimiento del procedimiento de aprobación de la conformidad del producto. Por cuánto atañe en cambio al licenciataria, pueden ser citadas las siguientes obligaciones: iniciar la producción dentro de una fecha cierta, atenerse a las indicaciones del licenciante en relación a la Property y a su empleo, predisponer y comunicar al licenciante un adecuado reporte para la definición de los royalties, adopción de determinadas características del producto y packaging, límites a la facultad de conceder descuentos, muestras, etc., participar en ferias de sector, proveer a la estipulación de coberturas asegurativas idóneas para la responsabilidad del producto, publicitar el producto.

Por último, los contratos de licencia contienen una articulada disciplina relativa a los derechos subyacentes de propiedad intelectual y/o industrial. En particular, se trata de declaraciones concedidas por el licenciante en relación a la titularidad y a la disponibilidad del derecho licenciado, (con las consiguientes obligaciones de indemnización, de defensa y, donde es posible, de sustitución) además de empeños

asumidos por el licenciatario en relación a la indicación a terceros de la titularidad del derecho, a la colaboración en la defensa (soporte documental) etc., a la señalización de eventuales violaciones de las que se tenga conocimiento o la abstención de la registración de derechos concurrentes.

Una vez concluida la transferencia, es gravamen de las partes efectuar la transcripción de los relativos contratos en el Despacho Italiano Patentes y Marcas, donde la transferencia se vuelve oponible a los terceros. Tal transcripción no es condición de validez del negocio traslativo.

**La disciplina actual: Reglamento (CE) n. 772/2004 de la Comisión, del 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del artículo 81, párrafo 3, del tratado CE a categorías de acuerdos de transferimiento de tecnología.** Boletín oficial n. L 123 del 27/04/2004 Pág. 0011 - 0017.

La adopción de estas normas comporta mayor seguridad jurídica y menor burocracia por las empresas, puesto que un mayor número de acuerdos de licencia disfrutarán de una "zona de seguridad" normativa, gracias a que muchos acuerdos estarán exentos del escrutinio individual. Tales normas permiten la más alta difusión de tecnología y know-how en la Unión, en el respeto de los objetivos fijados en el Consejo de Lisboa en el 2001 y de los criterios de la reforma fundamental de las disposiciones de aplicación de las normas antitrust. Las normas consisten en un reglamento de exención por categoría y en líneas directrices: el reglamento de exención por categoría instituye una "zona de seguridad" para la mayoría de los acuerdos de licencia; las líneas directrices aclaran mejor la aplicación del artículo 81 a los acuerdos que no entran en la así llamada "zona de seguridad." El Reglamento 772/2004 reemplaza el reglamento de exención por categoría del 1991, que tuvo un ámbito de aplicación más estrecho y que ha creado demasiados obstáculos a causa de su enfoque formalístico. Por un lado, permiten a las empresas programar con mayor libertad los mismos acuerdos de licencia, según sus exigencias comerciales. Por otro lado, sin embargo, contemplan solamente la así llamada "zona de seguridad" debajo de determinados umbrales en términos de cuotas de mercado: 20% para los acuerdos de licencia entre concurrentes y 30% para los acuerdos entre no concurrentes. El nuevo reglamento de exención por categoría contiene una "lista negra" de las graves violaciones antitrust, lo que significa que lo que no esta excluido expresamente por la exención por categoría se considera exento. Tal enfoque contrasta y elimina los obstáculos determinados por las listas blancas y grises del susodicho reglamento del 1996. Si no superan los umbrales establecidos por las cuotas de mercado, las empresas no tienen nada que temer por cuanto atañe a la compatibilidad de sus acuerdos con las normas comunitarias en materia de competencia. Al mismo tiempo, están prohibidas las "restricciones fundamentales", inequívocamente definidas, habientes de una incidencia negativa sobre el mercado. En ausencia de restricciones

fundamentales no se supone que los acuerdos, ya existentes o de nueva constitución y no entrantes en la así llamada "zona de seguridad", sean prohibidos. Será necesaria una valoración individual de los probables efectos del acuerdo. Eso se distingue claramente del viejo enfoque, en base a que las cláusulas restrictivas a menudo vinieron consideradas ilegítimas si no incluían el ámbito de la exención por categoría. Las líneas directrices definen los principios según el valor individual de los casos no entrantes en la así llamada "zona de seguridad." El Reglamento además extiende el propio ámbito de aplicación en cuánto incluirá, además de los acuerdos de licencia de patentes y know-how, también aquellos relativos al derecho sobre el dibujo y a los derechos de autor sobre el software. Donde la Comisión no tenga la facultad de adoptar un reglamento de exención por categoría, como en el caso del pool de patentes y acuerdos de licencia de derechos de autor en general, las líneas directrices proveen claras indicaciones sobre la futura política de aplicación. También el alcance de la nueva normativa se extiende gracias a una política más indulgente respecto a numerosas restricciones importantes, en particular las restricciones relativas a la producción, a la clientela y al ámbito de empleo. Este y otros cambios permiten al nuevo reglamento difundir en medida eficaz las innovaciones, y de otorgar a las empresas un más amplio ámbito de acción además de una mayor libertad de planeamiento. Las normas están conformes a la nueva generación de reglamentos de exención por categoría y a las líneas directrices por los acuerdos de distribución y los acuerdos de cooperación horizontal de la Comisión, pero tienen en cuenta al mismo tiempo las diferencias obviamente existentes entre acuerdos de licencia y distribución y entre acuerdos de licencia y acuerdos en materia de búsqueda y desarrollo.

## 6.2 Contratos de Transferencia de Tecnología en Argentina

La transferencia de Tecnología es la transferencia de conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, para la aplicación de un procedimiento o para la prestación de servicios.

La Transferencia de Tecnología tiene lugar cuando una organización pone a disposición de otra una Tecnología innovadora, ya sea a través de un contrato de licencia, la creación de una empresa conjunta, un acuerdo de fabricación y/o un acuerdo de comercialización con asistencia técnica. O bien, cuando un profesional exporta sus conocimientos hacia otro establecimiento y/o país, región, etc.

Pueden distinguirse diversos tipos de transferencia de Tecnología:

- 1- Un solo proveedor de la Tecnología (por ejemplo, en el caso de una inversión directa extranjera en una empresa subsidiaria de plena propiedad).
- 2- Solamente el usuario de la Tecnología en el país anfitrión; o
- 3- Tanto el proveedor como el usuario de la Tecnología. Este caso puede a su vez distinguirse en:
  - A- Transferencias con condiciones comerciales estipuladas respecto al uso de la Tecnología (por ejemplo, otorgamiento de licencias de Tecnología a empresas comunes).
  - B- Transferencias sin tales condiciones (compra de una maquina en el mercado internacional).

El proceso de transferir una tecnología puede dividirse en varias fases, dependiendo de los interlocutores implicados, así como de la situación de las tecnologías respecto a propiedad y copias, algunas de las fases pueden ser más importantes que otras, para las subsiguientes intervenciones de política:

A: Como condición previa para cualquier transferencia, es necesario que se desarrolle la tecnología. Sin embargo, se formulan los incentivos para innovaciones y generación de tecnología, entre otros elementos, mediante condiciones normativas que rigen la transferencia real de tecnología, en particular, mediante la protección de los derechos de propiedad intelectual. Por consiguiente, es importante incluir esta fase incluso cuando no forma parte de la transferencia real;

B: La identificación de las necesidades y oportunidades de transferencia se sitúan al principio de cualquier transferencia de tecnología. La transferencia e intercambio de información al nivel adecuado son fundamentales en esta etapa. Para la transferencia de tecnología internacional, tal intercambio de información tendría lugar entre empresas,

individuos, autoridades nacionales y/o instituciones de investigación de los países proveedor y usuario.

C: Se adoptan para la siguiente fase arreglos para emprender la transferencia real. En cuanto a la tecnología sujeta a derechos de patentes, la asistencia de un entorno jurídico favorable es una cuestión importante durante esta etapa;

D: La adaptación de la tecnología transferida a las condiciones socioeconómicas y culturales locales se sitúa al final del procedimiento. Debe señalarse que el reconocimiento de las necesidades de adaptación y la viabilidad de adaptación forman parte de la identificación de oportunidades de transferencia y, por consiguiente, se sitúa dentro de la primera fase.

No hay obligación legal para registrar Transferencias de Tecnología, pero existen muchas ventajas registrando tales contratos, entre compañías locales y extranjeras.

El registro hace que, una copia del contrato y documentación relacionada se adjunten a un archivo oficial y así son reconocidos en una fecha cierta.

De acuerdo a la Legislación Argentina, dependiendo del propósito del contrato, se pueden obtener beneficios directos sobre el Impuesto a las Ganancias. Cabe agregar que tales contratos estarán sujetos a los términos de Acuerdos Internacionales para evitar la doble tributación, la cual ha sido suscrita conjuntamente con Alemania, Australia, Canadá, Brasil, Chile, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Bélgica y Suecia.

Es esencial si la empresa local va a deducir los montos pagados bajo el contrato para el Impuesto a las Ganancias.

Contribuye a la creación de un banco de datos para uso del Gobierno y del público en general, determinando las condiciones de mercado y promedios.

Tanto los datos específicos como las condiciones de tales contratos están protegidos por la ley de confidencialidad.

## Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología en Argentina

- 1. En qué consiste.**
- 2. Qué documentación se debe presentar. Requisitos.**
- 3. Cómo se hace.**
- 4. Cuánto cuesta.**
- 5. Quién puede/debe efectuarlo.**
- 6. Cuántas veces debería asistir al organismo para realizar el trámite.**
- 7. De qué organismo depende.**
- 8. Tiempo desde la solicitud hasta la entrega.**
- 9. Delegaciones en las cuales realizar el trámite.**
- 10. Ventajas de Registrar Transferencia de Tecnología.**

### **1. En qué consiste.**

Consiste en inscribir actos jurídicos onerosos (contratos) donde se transfiera tecnología o marcas a una empresa con domicilio en la Argentina por parte de otra domiciliada en el exterior, con el objeto de obtener un beneficio impositivo.

### **2. Qué documentación se debe presentar. Requisitos.**

Instrucciones para iniciar trámites de inscripción y emisión de certificado:

- Nota de presentación (puede no existir). Deben salvarse las enmiendas y firmarse en el casillero correspondiente, completar a máquina el Formulario y aclarar la firma del declarante.
- Formulario de solicitud que contenga la Declaración Jurada, completa y firmada en el espacio respectivo e inicialada en todas sus fojas (original y copia).
- Tres copias simples del contrato en su idioma original y su traducción por traductor público nacional matriculado, si está en idioma extranjero.
- Copia certificada del acta social o de estatuto o del poder del firmante del contrato por la empresa local, para acreditar su personería o en su caso copia simple del poder del presentante y/o firmante de la Declaración Jurada; salvo que se haya registrado anteriormente en el Registro de Poderes del Instituto Nacional de la Propiedad



Industrial (INPI), mencionando en tal caso, el número pertinente.

- Presentar una NOTA (original y copia) dirigida al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Dirección de Transferencia de Tecnología solicitando la emisión del certificado AFIP indicando si correspondiere que la tecnología no es obtenible en el país y las razones para su adquisición en el extranjero (Art. 93 Inc. a) Ap. 1° de la Ley 23.760 modificatoria de la LIG).

Legislación Aplicable: Ley 22.426 (B.O. 23/03/81); Decreto 580/81 (B.O. 30/03/81); Ley de Inversiones Extranjeras 21.382, modificada por las Leyes 23.697 y 23.760; T.O. según Decreto 1853/93, en especial Art. 7 y 8. Leyes 24.481 y 24.572, T.O. Decreto 878/06, Ley 23.760, Art. 91, 92 y 93 (Inc. A) Decreto 2353/86, Art. 156, 157 y 158 Resoluciones INPI P-387/05 y 328/05.

Observaciones: las copias simples de los poderes deberán ser firmadas por el apoderado en cada una de sus fojas.

### **3. Cómo se hace.**

1. Presentar la Declaración Jurada e instrumento contractual a registrar. La presentación y contestación de vistas se realiza en la Mesa de Entradas de Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 y de 13:30 a 15:30 hs.

2. Abonar los aranceles en la Tesorería del INPI, Planta Baja, de Lunes a Viernes en el horario 9:15 a 13:00 y de 13:45 a 15:45.

3. El trámite de verificación es realizado por la Dirección de Transferencia de Tecnología, sita en el 4° Piso del edificio mencionado

#### **NOTA:**

Ante la carencia, insuficiencia o discordancia de alguno de los requisitos formales o la presencia de circunstancias que pudieren obstar al Registro solicitado, la oficina corre una vista al interesado, donde se expresan las objeciones observadas o aclaraciones requeridas, fijando el plazo para su contestación.

La presentación de los escritos para contestación de vistas se efectúa en la Mesa de Entradas del INPI, Planta Baja y abonan arancel.

#### 4. Cuánto cuesta.

##### Dirección de Tranferencia de Tecnología

| <b>CODIGO</b> | <b>ARANCELES TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA</b> | <b>IMPORTE</b>      |
|---------------|--|---------------------|
| 610000        | SOLICITUD DE REGISTRO                        | 2 por mil del monto |
| 620000        | EXTENSION CERTIFICADO                        | \$ 195              |
| 630000        | PEDIDO DE INFORMES                           | \$ 40               |

Arancel por la registración del contrato: DOS POR MIL (2,0/00) del monto total de la prestación tecnológica, incluyendo el Grossing Up, que se abona al presentar el tramite – CODIGO DE IMPUTACION 610.000.

Arancel por la emisión del certificado LIG para la AFIP – CODIGO DE IMPUTACION 620.000: \$ 195 y a partir del 01/07/2011 \$ 240.

Demora del trámite en caso de no recibir observaciones: la ley establece un plazo de registro de 90 días corridos, no obstante la Dirección ha fijado como estandar de calidad de sus servicios un plazo de resolución de trámite sin observaciones de 30 días hábiles.

El retiro de las certificaciones deberá efectuarla el peticionario o su representante o quien al efecto se designe previamente por éstos informando su nombre, domicilio y número de documento.

#### 5. Quién puede/debe efectuarlo.

El titular o a través de un representante debidamente acreditado.

#### 6. Cuántas veces debería asistir al organismo para realizar el trámite.

Debería asistir TRES veces:

1. Presentación de la Solicitud de Registro.
2. Contestación de vistas.
3. Retiro de Certificado.

#### 7. De qué organismo depende.

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

## 8. Tiempo desde la solicitud hasta la entrega.

Aproximadamente 2 meses.

La persona que lo retire debe ser apoderado o presentar una nota donde se lo autorice a retirar el trámite, firmada por algún apoderado o alguien que acredite la personería.

## 9. Delegaciones en las cuales realizar el trámite:

### Datos Generales de la Delegación

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Delegación:</b>          | Instituto Nacional de la Propiedad Industrial          |
| <b>Domicilio:</b>           | Paseo Colón 717 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES      |
| <b>Horario de Atención:</b> | Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 y de 13:30 a 16:00 hs. |
| <b>Código Postal:</b>       | C1063ACH   |
| <b>Teléfono:</b>            | (0054) 0800-222-4674; (0054) 011-4344-4967/68          |
| <b>Fax:</b>                 | (0054) 011-4344-5286                                   |
| <b>E- mail:</b>             | infotrantec@inpi.gov.ar                                |

### Datos de la Delegación para este trámite

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Denominación del Trámite:</b> | Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología   |
| <b>Horario de Aceptación:</b>    | 9:00 a 12:45 y 13:30 a 15:30 hs.   |
| <b>Horario de Entrega:</b>       | 9:00 a 12:45 y 13:30 a 15:30 hs.   |
| <b>Días de Atención:</b>         | Lunes a Viernes  |
| <b>Observaciones:</b>            | Se realiza en la Dirección de Modelos y Diseños Industriales, 4° Piso, Oficina 420.<br>Teléfono: (011) 4344-4928/9<br>Para el acceso al Edificio sede del INPI en la Mesa de Control de Acceso se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). |

## **10. Ventajas de Registrar Transferencia de Tecnología.**

No hay obligación legal para registrar transferencias de tecnología, pero hay muchas ventajas registrando tales contratos entre compañías locales y extranjeras.

El registro provee garantía legal puesto que una copia de un contrato y documentación relacionada se adjuntan a un archivo oficial y así son reconocidos en una fecha cierta.

De acuerdo a la legislación Argentina y dependiendo del objeto contractual, se pueden obtener beneficios directos en la aplicación del Impuesto a las Ganancias.

El registro permite deducir como gasto, las sumas abonadas como contraprestación de la tecnología que se adquiere.

Contribuye a la creación de un banco de datos para uso del Gobierno y del público en general.

Cabe agregar que tales contratos estarán sujetos a los términos de los convenios internacionales celebrados por la República para evitar la doble tributación impositiva.

## **Preguntas Frecuentes**

### **¿Cuál es el marco normativo que rige en materia de transferencia de tecnología?**

Ley 22.426;

Decreto 580/81;

Decreto Nac. 1.853/93;

Ley de Impuesto a las Ganancias;

Decreto Reglamentario 1.344/98 (art. 151).

### **¿Puede registrarse la adquisición de equipos, materiales, etc.?**

No, sólo se registran licencias (de marcas, patentes, modelos y diseños industriales y know how) y conocimientos técnicos (asistencia técnica, ingeniería, consultoría, servicios de información etc.)

### **¿Puede registrarse una licencia de software?**

No, dicho registro corresponde efectuarlo en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

### **¿Es registrable el desarrollo de un software?**

No, por las mismas razones expuestas en la respuesta anterior. Sólo puede registrarse servicios (implementación, asistencia técnica, capacitación etc.) referidos al software.

### **¿Los contratos gratuitos son registrables?**

No, sólo los actos a título oneroso.

### **¿Quiénes deben ser las partes contratantes?**

Debe tratarse de un contrato celebrado entre una persona física o jurídica domiciliada en el extranjero y una persona física o jurídica domiciliada en el país.

### **¿Cuáles son los actos jurídicos que pueden registrarse?**

Los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto principal o accesorio la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas.

### **¿Qué se entiende por tecnología a los fines del registro?**

Las patentes, los modelos y los diseños industriales, así como todo conocimiento técnico para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio.

### **¿Cómo debe ser la descripción de la tecnología que se adquiere?**

La descripción de la tecnología que se adquiere debe clara concreta y suficiente, debiendo guardar fiel correspondencia con las previsiones contractuales. En los casos de licencia de marcas, patentes, modelos y/o diseños industriales, se deberá además, identificar cada una de las comprendidas en el objeto contractual.

### **¿En qué momento debe solicitarse el registro del instrumento?**

Debe solicitarse su registro antes de efectuarse los pagos a la empresa domiciliada en el extranjero (Art. 93 inc. “a” de la Ley de Impuestos a las Ganancias t.o. 1997)

### **¿Ante quién deben realizarse los trámites de registro?**

Los trámites se realizarán ante la Dirección de Transferencia de Tecnología.

### **¿Cuál es el monto que debe abonarse en concepto de arancel?**

Debe abonarse el 2 POR MIL (2,0/00) sobre el monto de las prestaciones tecnológicas..

### **¿En qué momento deben pagarse los aranceles correspondientes?**

Deben pagarse al momento de iniciarse el trámite.

### **¿Qué documentación debe presentarse?**

Declaración jurada (formulario obrante en página Web);

Fotocopia del instrumento presentado para registrar en tres ejemplares, con la traducción pertinente efectuada por traductor público nacional en el caso de tratarse de un instrumento redactado en idioma extranjero;

Debe acreditarse la personería de quien presenta la documentación para su registro.

### **¿Qué beneficio se obtiene con el registro?**

La persona física o jurídica con domicilio en el país podrá deducir como gastos lo pagado;

La persona física o jurídica con domicilio en el extranjero, se beneficia con la reducción de la alícuota gravable sobre la que debe pagar el impuesto a las ganancias.

### **¿Cuánto dura el trámite de registro?**

La ley establece que, en tanto no haya que pedir aclaraciones en orden a la documentación presentada y su contenido, el plazo de registro es de 90 días corridos aproximadamente. No obstante, la Dirección ha fijado como estándar de calidad de sus servicios un plazo de resolución del trámite sin observaciones de 30 días hábiles.

### **¿Es obligatorio el registro?**

No, sólo produce efectos a los fines de obtener los beneficios impositivos previstos en el Art. 93 inc. a) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997).

### **¿Un mismo instrumento puede contener prestaciones de distinta naturaleza?**

Sí, pero solo se registrarán las prestaciones tecnológicas comprendidas en los arts. 1° de la Ley 22.426 y 1° del dec. 580/81.

### **¿Qué es el *grossing up*?**

El *grossing up* significa que la persona física o jurídica domiciliada en el país se hará cargo – sin deducirlo de los montos abonados – del pago del impuesto a las ganancias que debía pagar la empresa con domicilio en el extranjero. De este modo habrá que calcular también esta diferencia al momento de abonar el arancel (dos por mil) correspondiente.

### **¿Debe requerirse un certificado para su presentación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)?**

Sí, para su obtención deberá abonarse el arancel previsto para emisión de certificado CODIGO 620.000 que es de \$ 195 y a partir del 01/07/2011 de \$ 240. En el mismo se hará constar: a) nombre de las partes; b) vigencia del contrato y; c) monto de las prestaciones tecnológicas.

### **¿Qué valor tienen las manifestaciones efectuadas y la documentación presentada?**

Tiene valor de declaración jurada y su falsedad conlleva las sanciones previstas en la Ley 11.683.

## **¿Quién controla y verifica el cumplimiento de las prestaciones tecnológicas denunciadas y registradas?**

El control y cumplimiento de las prestaciones tecnológicas denunciadas y registradas lo realiza la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



# ANEXOS

## I DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL<sup>32</sup>

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, y el derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión.

Si bien las leyes de propiedad intelectual de la mayoría de los países avanzan hacia una mayor armonización, el carácter de esas leyes sigue siendo nacional o regional (cuando un grupo de países acuerdan una ley regional de propiedad intelectual), y su vigencia se limita al territorio del país o la región, según sea el caso. Por consiguiente, un derecho de propiedad intelectual obtenido en una jurisdicción sólo es válido en esa jurisdicción.

### *Patentes*

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, ya sea un producto o un procedimiento, que debe ser susceptible de aplicación industrial (útil), nueva (original) e implicar una "actividad inventiva" (no ser de carácter obvio). Una patente proporciona al titular de la patente protección para su invención. La protección se concede por un período limitado que suele ser de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

32. Tomado de "Qué es la Propiedad Intelectual?" Publicación de la OMPI N° 450 (S) ISBN 92-805-1157-0, excepto la sección sobre Secretos Comerciales, que ha sido extraída de "Secrets of Intellectual Property, A Guide for Small and Medium-Sized Exporters" publicada por el Centro de Comercio Internacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2004. Remítase también a [www.wipo.int/sme](http://www.wipo.int/sme) y, en particular, a las publicaciones "Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises", Publicación de la OMPI N° 900; "Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises", Publicación de la OMPI N° 498; "Creative Expression: An Introduction to Copyright for Small and Medium-sized Enterprises", Publicación de la OMPI N° 918; "Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises", Publicación de la OMPI N° 917.

La protección de una patente significa que el titular de una patente tiene el derecho exclusivo de impedir a otros la producción, utilización, ofrecimiento en venta, venta o importación de su invención. Por lo general, la observancia de los derechos de patente se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen atribuciones para impedir las infracciones a la patente. Por otra parte, un tribunal puede declarar nula una patente si un tercero consigue ponerla en entredicho.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede, o no puede, utilizar la invención patentada durante el período en el que la misma está protegida. El titular de la patente puede dar su permiso, o licencia, a terceros para que utilicen la invención de conformidad con términos establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho de explotar la invención a un tercero, que se convertirá entonces en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expire, expirará también la protección y la invención pasará a ser de dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para su explotación comercial por parte de terceros.

Todos los titulares de patentes están obligados, a cambio de la protección mediante patente, a divulgar públicamente información sobre su invención, a fin de enriquecer el acervo total de conocimientos técnicos del mundo. Este volumen creciente de conocimiento público promueve una mayor creatividad e innovación en otras personas. Así pues, las patentes proporcionan no sólo protección para el titular, sino también información e inspiración valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores.

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud de patente. La solicitud de patente contiene, por lo general, el título de la invención, así como una indicación sobre su ámbito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripción de la invención, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones suelen ir acompañadas por material gráfico, por ejemplo, dibujos, planos o diagramas, que permiten describir más adecuadamente la invención. La solicitud contiene asimismo varias "reivindicaciones", es decir, información que determina el alcance de la protección que concede la patente.

## *Marcas*

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, satisface sus necesidades.

Una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo de utilizarla para identificar bienes o servicios, o de autorizar a un tercero para que la utilice a cambio de un pago. El período de protección varía, pero una marca puede renovarse indefinidamente, más allá del plazo límite, mediante el pago de las tasas correspondientes. Generalmente, la protección de las marcas incumbe a los tribunales, que en la mayoría de los sistemas tienen atribuciones para impedir las infracciones de marcas.

Las marcas pueden consistir en una palabra, una letra o un número, o en una combinación de palabras, letras y números. También pueden incluir dibujos, símbolos, atributos tridimensionales, por ejemplo, la forma y el embalaje de los productos, o bien señales audibles como la música o los sonidos vocales, y las fragancias y colores utilizados como características distintivas. Además de las marcas que identifican el origen comercial de bienes y servicios, existen algunas otras categorías de marcas. Las marcas colectivas son propiedad de una asociación cuyos miembros las utilizan para identificarse con un nivel de calidad y otros requisitos establecidos por la asociación. A modo de ejemplo se pueden mencionar las asociaciones de contables, ingenieros o arquitectos. Las marcas de certificación se conceden a un producto que satisface determinadas normas, pero no exclusivamente a los miembros de ninguna organización. Se pueden conceder a cualquiera que pueda certificar que los productos en cuestión satisfacen ciertas normas establecidas. El sistema de normas de calidad internacionalmente aceptado "ISO 9000" es un ejemplo de certificación ampliamente reconocida.

## *Dibujos y modelos industriales*

Los dibujos y modelos industriales representan el aspecto ornamental o estético de un artículo. Pueden incluir características tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o bidimensionales, como los diseños, las líneas o el color. Los dibujos y modelos industriales se aplican a una amplia variedad de productos industriales y artesanales que abarcan desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados textiles a bienes recreativos. Para estar protegido por la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño

industrial debe ser nuevo u original y no funcional. Esto significa que el carácter de un diseño industrial es esencialmente estético y la legislación no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo en cuestión.

Cuando se protege un diseño industrial, el titular, es decir la persona o entidad que ha registrado el diseño, goza del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o la imitación del diseño industrial por parte de terceros.

### *Secretos comerciales*

En términos generales, toda información comercial confidencial que otorgue a una empresa una ventaja competitiva puede considerarse un secreto comercial. El mismo puede estar relacionado con cuestiones técnicas, por ejemplo la composición o el diseño de un producto, un método de fabricación, o los conocimientos especializados necesarios para llevar a cabo determinada operación. Los elementos comúnmente protegidos como secretos comerciales incluyen procedimientos de fabricación, resultados de investigaciones de mercado, perfiles de consumidores, listas de proveedores y clientes, listas de precios, información financiera, planes empresariales, estrategias comerciales, estrategias publicitarias, planes de comercialización, planes y métodos de ventas, métodos de distribución, diseños, dibujos, planos arquitectónicos, planes de trabajo, mapas, etc.

Si bien las condiciones varían de un país a otro, existen algunas normas generales que definen lo que puede ser considerado secreto comercial. La información generalmente conocida o fácilmente comprobable no puede protegerse como un secreto comercial. Incluso la información difícil de obtener puede perder su condición de información protegida si el titular no adopta las precauciones apropiadas para mantener la confidencialidad o el secreto. La información debe tener valor comercial y por eso es un secreto, y el poseedor de la información debe haber adoptado medidas razonables para mantener la confidencial o el secreto (por ejemplo mediante acuerdos de confidencialidad o no divulgación con todo aquel que tenga acceso a la información secreta. El mero hecho de llamar secreto comercial a una información no le otorgará esa condición).

El titular de un secreto comercial puede evitar que otros lo adquieran, divulguen o utilicen indebidamente. Sin embargo, la legislación concerniente al secreto comercial no da derecho a impedir que las personas adquieran o utilicen la información legítimamente, es decir, sin recurrir a medios ilícitos ni violar acuerdos o leyes nacionales.

33. Los conocimientos especializados pueden ser considerados, o no, un secreto comercial. Generalmente, aluden a un grupo más amplio de conocimientos y aptitudes de la empresa, que pasarían a ser un secreto comercial si reunieran las condiciones para ello.

A diferencia de otras formas de propiedad intelectual, entre ellas las patentes, las marcas y los dibujos y modelos, el mantenimiento de un secreto comercial es básicamente una forma de autoprotección. La protección del secreto comercial dura mientras la información se mantiene confidencial. Una vez que la información se hace pública, acaba la protección del secreto comercial.

### *Derecho de autor y derechos conexos*

El derecho de autor abarca un conjunto de leyes que conceden a los autores, artistas y demás creadores la protección de sus creaciones literarias y artísticas, generalmente llamadas "obras". El ámbito de derechos estrechamente relacionado con el derecho de autor es el de los "derechos conexos", que son similares o idénticos al derecho de autor, aunque a veces más limitados y de menor duración. Los beneficiarios de los derechos conexos son los artistas intérpretes o ejecutantes (por ejemplo los actores y los músicos) en lo que respecta a sus interpretaciones o ejecuciones; los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, de casetes y discos compactos) en relación con sus grabaciones; y los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y de televisión. Las obras amparadas por el derecho de autor incluyen, entre otras, novelas, poemas, obras de teatro, obras de referencia, periódicos, programas informáticos, bases de datos, películas, composiciones musicales, coreografías, pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, obras arquitectónicas, anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos.

Los creadores de obras protegidas por el derecho de autor y sus herederos y derechohabientes (por lo general denominados "titulares") gozan de ciertos derechos básicos en virtud del derecho de autor. Detentan el derecho exclusivo de utilizar, o autorizar a terceros a que utilicen, la obra en condiciones convenidas de común acuerdo. El titular o los titulares de una obra pueden prohibir o autorizar: su reproducción bajo distintas formas, incluida la publicación impresa y la grabación sonora; su interpretación o ejecución pública, así como su comunicación al público; su radiodifusión; su traducción a otros idiomas; y su adaptación, como en el caso de una novela adaptada como guión cinematográfico. En virtud de los derechos conexos se conceden derechos similares, entre otros, de fijación (grabación) y de reproducción. Muchos tipos de obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas con éxito (por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); por consiguiente, los creadores suelen ceder los derechos sobre sus obras a empresas con mayor capacidad para desarrollarlas y comercializarlas, a cambio de una compensación en forma de pagos y/o regalías (compensación basada en un porcentaje de los ingresos generados por la obra).

Los derechos patrimoniales del derecho de autor tienen una duración, estipulada en los tratados pertinentes de la OMPI, que comienza con la creación y fijación de la obra y dura por lo menos 50 años a contar desde la muerte del creador. Las distintas legislaciones nacionales pueden fijar plazos de protección más largos. Este plazo de protección permite que tanto los creadores como sus herederos y derechohabientes se beneficien económicamente de la obra durante un período de tiempo razonable. Los derechos conexos tienen un plazo de protección más corto, normalmente 50 años a contar desde su interpretación o ejecución, grabación o radiodifusión.

La protección mediante derecho de autor de los intérpretes o ejecutantes también incluye derechos morales, que equivalen al derecho de reivindicar la autoría de una obra y de oponerse a modificaciones de la misma que puedan atentar contra la reputación del creador.

La protección del derecho de autor y los derechos conexos se obtiene automáticamente sin necesidad de efectuar ningún registro ni otros trámites. No obstante, en muchos países existe un sistema nacional de registro y depósito facultativo de obras; estos sistemas facilitan, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la creación, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos. Numerosos autores y artistas intérpretes o ejecutantes no tienen la capacidad ni los medios para hacer respetar jurídica y administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos, especialmente teniendo en cuenta la utilización mundial cada vez mayor de los derechos literarios, musicales y de interpretación o ejecución. A raíz de ello, la creación y el fortalecimiento de organizaciones o "sociedades" de gestión colectiva se está convirtiendo en una tendencia necesaria y cada vez mayor en muchos países. Estas sociedades pueden proporcionar a sus miembros los beneficios derivados de la experiencia y eficacia administrativa y jurídica de la organización, por ejemplo, recolectando, administrando y desembolsando las regalías obtenidas por la utilización, interpretación o ejecución nacional e internacional de las obras de sus miembros. Asimismo, ciertos derechos de productores de grabaciones sonoras y organismos de radiodifusión también se suelen administrar colectivamente.

## II A BASES DE ENTENDIMIENTO DE UN ACUERDO

Las "bases de entendimiento de un acuerdo" (también llamadas "hoja de condiciones" o "bases propuestas para un acuerdo") se consignan en un documento en el que se reseña la intención de las partes con respecto a las condiciones y/o las cuestiones esenciales del acuerdo propuesto. Es conveniente que cada parte en la negociación prepare unas bases de entendimiento de un acuerdo, que le servirán para aclarar sus respectivas posiciones, expectativas y necesidades. Por lo tanto, ese documento será una base excelente para la negociación. Podría prepararse una versión para uso interno y una para poner a disposición de la otra parte.

Si las partes no desean asumir un compromiso jurídicamente vinculante a través de las bases de entendimiento de un acuerdo, es importante que ello se manifieste expresamente por escrito para evitar cualquier malentendido en una fase ulterior. A fin de evitar limitaciones durante la negociación, es conveniente optar explícitamente por un documento no vinculante. En el ejemplo que se proporciona, se declara taxativamente que el documento no será vinculante para las partes.

1. Partes  
("Licenciante") ("Licenciario")
2. Materia protegida, alcance y territorio  
El derecho exclusivo, incluido el derecho de conceder sublicencias, fabricar, utilizar y vender en América del Norte ("territorio"), conocimientos técnicos, marcas y patentes ("producto") que pertenecen al licenciante.
3. Obligaciones del licenciante
  - a) proporcionar toda la tecnología pertinente relativa al producto, incluidos dibujos para la fabricación de moldes para moldeo por inyección;
  - b) proporcionar cotización para la fabricación de todos los instrumentos de producción;
  - c) proporcionar asistencia técnica al iniciarse la fabricación del producto y, si así se le solicitara, continuar prestando esa asistencia técnica hasta dos semanas más;
  - d) mantener en vigor las patentes del licenciante en el territorio.
4. Obligaciones del licenciario
  - a) adoptar todas las medidas necesarias para fabricar y comercializar eficazmente el producto en el territorio (que incluye);
  - b) utilizar apropiadamente las marcas del licenciante.

5. Perfeccionamientos  
Cada parte mantendrá informada a la otra de todo perfeccionamiento que efectúe en relación con el diseño y la fabricación del producto, y tendrá derecho a utilizar los perfeccionamientos de la otra parte con carácter no exclusivo y exento de regalías.
6. Cuestiones financieras
  - a) Pagos a la firma, US\$ 250.000;  
al iniciarse la producción comercial, US\$ 250.000;  
al concederse la patente en los Estados Unidos, US\$ 250.000.
  - b) Regalías sobre todos los productos vendidos en cada año  
para los primeros 2 millones de productos: 35 centavos por unidad para los siguientes 4 millones de productos: 25 centavos por unidad posteriormente: 15 centavos por unidad.  
Las regalías se actualizarán cada dos años conforme el índice de precios al consumidor.
  - c) Regalía anual mínima  
segundo año: 1 millón de productos  
tercer año: 5 millones de productos  
posteriorment: 10 millones de productos.
7. Infracciones  
Cada parte comunicará a la otra cualquier infracción de los derechos de patente del licenciante en el territorio, y ambas partes se reunirán sin demora para acordar la adopción de medidas apropiadas.
8. Período  
El presente acuerdo tendrá vigencia la hasta que:
  - a) expiren los derechos de patente del licenciante;
  - b) el licenciatario denuncie el acuerdo mediante aviso previo cursado por escrito con al menos tres meses de antelación; o
  - c) alguna de las dos partes denuncie una infracción del acuerdo y esa infracción no cese en un plazo de 30 días de la notificación;  
siendo determinante la primera que se cumpla de esas condiciones.
9. Otros temas importantes que se abordarán:
  - a) Contabilidad
  - b) Domicilios/Avisos
  - c) Legislación aplicable y lugar



- d) Cesión
- e) Confidencialidad
- f) Definiciones: patentes, conocimientos técnicos, marca, producto, rubro, territorio, perfeccionamiento
- g) Fuerza mayor
- h) Declaraciones y garantías
- i) Renuncia
- j) Solución de controversias

10. Efectos jurídicos

Las partes reconocen que las presentes bases de entendimiento del acuerdo no son jurídicamente vinculantes y no implican ninguna obligación jurídica de carácter ejecutorio para ninguna de las partes, hasta tanto se concierte un acuerdo ulterior donde se recojan esos principios, que podrán ser enmendados de común acuerdo por las partes.

## **II B ESTRUCTURA DE UN ACUERDO DE LICENCIA**

En líneas generales, un acuerdo de licencia determina: a) cuál es el objeto de la licencia; b) su precio (costos y calendario de pagos) ; c) a quién se concede la licencia; d) por cuánto tiempo; y e) en qué condiciones (garantías, limitación de la responsabilidad, indemnización). En la práctica, el siguiente esbozo ayudará a elaborar un acuerdo:

Título

Índice

Identificación de las partes y firmas

Preámbulo

Definiciones; descripción

Concesión o condiciones de uso (extensión de derechos, limitaciones)

Tasas, regalías, pagos anuales mínimos

Condiciones de pago

Requisitos de diligencia

Calendario de presentación de informes

Registros/contabilidad

Duración del acuerdo

Denuncia

Uso de marcas

Declaraciones y garantías (limitadas); limitación de responsabilidad

Protección de la propiedad intelectual; inicio de una acción judicial

Marcación; control de exportación

Legislación aplicable; elección de la jurisdicción; arbitraje/mediación

Infracción; derecho de demanda

Indemnización; responsabilidad; seguros

Avisos

Cesión

Renuncia

Incumplimiento de las condiciones

Confidencialidad/secreto

Otros asuntos: fuerza mayor, mantenimiento, vigencia tras el plazo de expiración, enmiendas, etc.

Cláusulas finales; firmas, fecha y lugar, fecha de entrada en vigor.

### III CUESTIONARIO DE "EVALUACIÓN DEL NEGOCIADOR"

El siguiente cuestionario se ha elaborado con miras a su utilización en los talleres de capacitación para la negociación, a fin de ilustrar, de manera amena, algunos de los principios de la negociación. Utilice la tabla de puntuación para anotar sus respuestas a estas 20 preguntas. Marque con un círculo las letras ("a", "b" o "c") que más se ajusten a sus respuestas. Luego cuente sus respuestas correspondientes a cada una de las tres columnas, e indique la columna predominante y la que le sigue (subdominante) en número de respuestas. Por último, vea la explicación en las páginas siguientes a la tabla de puntuación.

- 1) ¿Cree usted que al finalizar la negociación:
  - a) Debería haber un "ganador" y un "perdedor";
  - b) Se debería dejar que el perdedor pensara que es el ganador;
  - c) Ambas partes deberían sentirse satisfechas?
- 2) Cuando se plantea una dificultad, ¿intenta usted:
  - a) Evitarla, incluso a costa de un pequeño sacrificio;
  - b) Imponer su propia voluntad;
  - c) Esperar pacientemente que la cuestión se resuelva por sí sola?
- 3) Usted desea comprar un nuevo coche, pero por varios meses no habrá ninguno disponible en el color que usted quiere. ¿Qué hace usted?
  - a) Espera que el vendedor le comunique si alguien cancela un pedido;
  - b) Compra un coche de otro color, o uno similar a precio rebajado, o uno de segunda mano;
  - c) Sale enfadado del salón del concesionario.
- 4) ¿Cómo cree que se puede obtener más fácilmente el consentimiento de terceros?
  - a) Explicándoles los motivos por los que usted necesita su consentimiento;
  - b) Señalando las desventajas de su falta de cooperación;
  - c) Recurriendo a su imaginación, espíritu empresarial o agresividad.
- 5) Un inspector de tráfico le pone una multa. ¿Qué hace usted?
  - a) Se sienta al volante y arranca el coche sin hablar ni mirar hacia él;

- b) Trata de discutir con él;
  - c) Masculla unos insultos y rompe la multa.
- 6) La buena voluntad que usted demuestra durante una negociación no es correspondida por la otra parte. ¿Cuál es su reacción?
- a) Decepción y amargura;
  - b) Redobra sus esfuerzos para convencerla;
  - c) Piensa que la otra parte sólo está jugando el juego a su manera.
- 7) ¿Cuál es el estilo ideal de negociación en lo que respecta al modo de hablar?
- a) Sencillo (es decir, un buen orador);
  - b) Circunspecto, preciso;
  - c) Hábil y convincente.
- 8) ¿Cuál es el estilo ideal de negociación en lo que respecta al carácter?
- a) Cordial, comunicativo;
  - b) Autoritario, seguro de sí mismo;
  - c) Discreto, sutil.
- 9) ¿Cuál es el estilo ideal de negociación en lo que respecta a la inteligencia?
- a) Brillante, capaz de impresionar a una audiencia;
  - b) Capaz de realizar análisis profundos con una memoria impecable;
  - c) Sentido común, claridad y criterio amplio.
- 10) ¿Cuál es el estilo ideal de negociación en lo que respecta a la vestimenta y el aspecto exterior?
- a) Elegante y discreto;
  - b) Deportivo y moderno;
  - c) Natural y sencillo.
- 11) ¿Cuál es su primera reacción cuando un vendedor toca a su puerta?
- a) Se niega a hablar con él;
  - b) Sólo compra lo que realmente necesita;
  - c) Regatea por divertirse, aunque no piense comprar.

- 12) Un conocido circunstancial del ámbito empresarial le pide un favor que no le reportará a usted ningún beneficio inmediato. ¿Qué hace usted?
- a) Le pide un favor a cambio;
  - b) Le hace el favor sin esperar nada a cambio;
  - c) Pone alguna excusa para negarse.
- 13) ¿Qué haría usted si se presentara la oportunidad?
- a) Entablaría relación con el negociador para quedar en buenos términos;
  - b) Trataría de mantener las relaciones estrictamente en el plan profesional;
  - c) Trataría de mostrar cierto interés humano en sus relaciones comerciales, sin exagerar.
- 14) Cuando tiene usted que tomar una decisión importante por teléfono:
- a) Considera que las conversaciones son vinculantes;
  - b) Siempre pide confirmación por escrito;
  - c) Por lo general se abstiene de ser demasiado afirmativo (por ejemplo, poniendo excusas o no dudando de retractarse de lo dicho).
- 15) En una discusión a fondo e intensa, la parte contraria cita cifras que son incorrectas. Usted tiene pruebas irrefutables al respecto. ¿Cuál es su reacción?
- a) Deja que su oponente insista en que sus afirmaciones son ciertas, con el fin de refutarlas más adelante;
  - b) Sugiere a su oponente que lo vuelva a pensar;
  - c) Interrumpe inmediatamente a su oponente y señala el error.
- 16) Durante alguna negociación importante, uno de sus oponentes se aproxima discretamente a usted y le dice: "Siempre hay alguna forma de arreglar estos asuntos entre nosotros". ¿Qué actitud adopta usted?
- a) Se muestra de acuerdo;
  - b) Muestra su rechazo;
  - c) Ignora/simula no entender la propuesta.

- 17) ¿Qué hace usted cuando sus colegas mantienen en las conversaciones divagantes?
- a) Se queda callado;
  - b) Opina con bastante libertad;
  - c) Simula estar de acuerdo con sus colegas, aun cuando en verdad no lo está.
- 18) Si durante la negociación siente usted una antipatía irracional por alguno de sus oponentes. ¿Cómo reacciona?
- a) Delega esa tarea en otra persona;
  - b) Trata de superar sus sentimientos personales;
  - c) Continúa las negociaciones a pesar de todo con el fin de no perder.
- 19) ¿Cuál cree que es la mejor actitud en el matrimonio?
- a) Adoptar todas las decisiones importantes sólo después de haberlas discutido con su cónyuge;
  - b) Dejar que el cónyuge mejor calificado decida las cuestiones de la familia;
  - c) Cuando los integrantes de la pareja son muy diferentes, el cónyuge más fuerte debería tomar las decisiones.
- 20) Su hijo dice que Napoleón murió en 1821, y usted piensa que fue en 1831. Después de comprobar quién de los dos estaba en lo cierto, usted decide:
- a) Admitir su error y aguantar alguna burla;
  - b) Darle una bofetada a su hijo;
  - c) Hablar con su hijo sobre errores de edad y cronología.

TABLA DE PUNTUACIÓN

|     | I | II | III |
|-----|---|----|-----|
| 1.  | c | b  | a   |
| 2.  | a | c  | b   |
| 3.  | b | a  | c   |
| 4.  | a | b  | c   |
| 5.  | b | a  | c   |
| 6.  | b | c  | a   |
| 7.  | c | b  | a   |
| 8.  | c | a  | b   |
| 9.  | c | a  | b   |
| 10. | c | a  | b   |
| 11. | b | c  | a   |
| 12. | c | b  | a   |
| 13. | c | a  | b   |
| 14. | a | b  | c   |
| 15. | b | a  | c   |
| 16. | b | c  | a   |
| 17. | a | c  | b   |
| 18. | b | a  | c   |
| 19. | a | b  | c   |
| 20. | c | a  | b   |

TOTAL

#### COLUMNA I PREDOMINANTE, COLUMNA II SUBDOMINANTE

Usted es un negociador nato: paciente, persistente; sabe cuándo hacer sacrificios y cómo aprovecharlos. Negocie con usted mismo un buen aumento de sueldo. ¡Se lo merece!

#### COLUMNA I PREDOMINANTE, COLUMNA III SUBDOMINANTE

Usted es potencialmente un buen negociador, pero tiende a tener malos días y pelearse con las personas sin entender bien por qué. Invariablemente, a la disputa le sigue la reconciliación. Aparentemente, su problema consiste en que usted no es capaz de apreciar el panorama general de la cuestión que se le presenta.

#### COLUMNA II PREDOMINANTE, COLUMNA I SUBDOMINANTE

Usted podría hacerlo mejor y, además, lo sabe. Esto significa que potencialmente es usted un buen negociador. Las personas perciben que es fácil tratar con usted. Todo lo que necesita es más práctica.

#### COLUMNA II PREDOMINANTE, COLUMNA III SUBDOMINANTE

A usted le falta tacto y diplomacia, aun cuando esas cualidades son necesarias en la vida cotidiana, tanto en casa como en el trabajo. Sin embargo, ya se dará cuenta de la conveniencia de acercarse a las personas. Usted debe determinar sus deseos. No se sienta marginado ni desplazado.

#### COLUMNA III PREDOMINANTE, COLUMNA I SUBDOMINANTE

Aun sus verdaderos intentos de diálogo raramente son bien recibidos. Usted es impaciente; desconfía de las intenciones de sus colegas y juzga mal su buena voluntad. Un poco de éxito le proporcionaría más confianza en sí mismo. Incluso podría llegar usted a la conclusión de que todo lo que necesita es un plan de acción para abarcar diversas áreas de conflicto. Francamente, usted no es un gran activo para usted mismo ni para su empresa.

#### COLUMNA III PREDOMINANTE, COLUMNA II SUBDOMINANTE

Busque un trabajo más adecuado; por ejemplo, formar ejércitos privados y cazar faisanes. Usted es un tirano o un mártir, o un bravucón que impone su voluntad a los demás. La eficacia a corto plazo es su único criterio. Usted utiliza a las personas en vez de trabajar con ellas. Lamentablemente para usted, cuando se encuentre entre la espada y la pared, las personas se aprovecharán de usted con avidez.



## **IV ALCANZAR UN ACUERDO**

1. Actitud. Separe a las personas, del problema. Es decir, ataque el problema y no a las personas. Procure entender los intereses de la otra parte. Demuestre su disposición a cooperar y negociar. Minimice los gestos de dominación, arrogancia o intimidación.
2. Conciliación de intereses. Analice los intereses subyacentes de una posición declarada. Las posiciones de cada parte pueden parecer en conflicto, pero, de hecho, los intereses, deseos y preocupaciones que las sustentan pueden tener mucho más en común de lo que parece a primera vista. Procure reconciliar esos intereses.
3. Identificación. Quienes se identifican entre sí pueden interactuar, negociar y convencerse recíprocamente con mayor facilidad. La identificación con la otra parte es un concepto nebuloso, pero, fundamentalmente, las negociaciones se desarrollan con mucha más facilidad cuando cada parte se siente a gusto con la otra y percibe que su interlocutor la comprende y se identifica con ella.
4. Declaraciones iniciales. Presente un panorama de objetivos que no suscite polémica. Puede incluir información histórica así como datos sobre la situación actual. A su vez, escuche la declaración inicial de la otra parte. Transmita su interés. Procure crear una atmósfera de acuerdo "mutuamente beneficioso".
5. Los hechos no hacen ni rompen las negociaciones. El mero convencimiento de que los hechos están a su favor no implica que las negociaciones necesariamente le serán favorables. La manera en que se utilizan los hechos será lo que convenza o no a la otra parte, y no los hechos en sí mismos.
6. Identificación de todas las cuestiones. Póngase de acuerdo sobre todas las cuestiones que se abordarán. No discuta ningún tema antes de presentarlos a todos. Será muy conveniente utilizar una "hoja condiciones" o unas "bases de entendimiento de un acuerdo".
7. Comenzar con una cuestión de importancia secundaria. Las cuestiones de poca importancia son apropiadas para comenzar las negociaciones por cuanto, normalmente, permiten llegar rápidamente a un acuerdo y ello ayuda a crear una atmósfera positiva.
8. Escuchar. "Tenemos dos oídos y sólo una boca, para poder escuchar más y

hablar menos". No dude en formular preguntas. Estar bien informado es esencial para una negociación fructífera.

9. Exactitud. Sea preciso al examinar procedimientos o especificaciones de productos, información sobre la competencia o el mercado, etc.
10. Desglose de precios. Una fábrica de US\$ 100.000 supone sólo unos US\$ 1.600 por mes durante un período de cinco años.
11. Conflictos. No permita que un desacuerdo sobre alguna de las cuestiones obstaculice la negociación. Deje de lado la cuestión o cuestiones espinosas, apuntándolas tal vez en una lista, y retome posteriormente las que todavía sean pertinentes.
12. Procure basarse en criterios objetivos. Sí existen términos y condiciones normalizados o prácticas generalmente aceptadas, es más probable que conciten la aceptación de ambas partes.
13. Control del tiempo. Si se han fijado plazos, la negociación probablemente se resolverá en la última hora, o casi. El conocimiento de las limitaciones de tiempo de la otra parte, y la certeza de que los propios plazos no son siempre tan inflexibles como aparentan ser, supondrán una ventaja duradera para usted. Deje que el pánico del último minuto juegue a su favor, no en su contra.

## V EJEMPLOS DE ACUERDOS

En la presente sección se abordarán algunos acuerdos preliminares que generalmente preceden a la firma de un acuerdo de licencia. Como en el caso de los ejemplos de cláusulas proporcionados anteriormente, estos ejemplos de acuerdos son meramente ilustrativos y no deberán utilizarse sin la revisión y el asesoramiento de un consejero jurídico. Esos acuerdos son los siguientes:

1. Acuerdos de confidencialidad o secreto
2. Cartas de intención o memorandos de entendimiento
3. Acuerdos de statu quo y acuerdos conexos
4. Acuerdos de investigación

### *Acuerdos de confidencialidad o secreto*<sup>34</sup>

Antes de comenzar las negociaciones de un acuerdo de licencia y durante las mismas, el licenciante podría tener que revelar información considerada confidencial, que el potencial licenciataria no debería utilizar si la negociación no condujera a un acuerdo. Para proteger los derechos del licenciante, las partes suelen concertar un acuerdo de confidencialidad o secreto, como condición previa para revelar dicha información e iniciar la negociación. Además, la firma de un acuerdo de confidencialidad indica que la discusión está cobrando un carácter más formal.

### **Ejemplo**

INDICO COMPANY LIMITED, con sede en 4, New Standards Avenue, Mumbai, India (el "divulgante") declara que dispone de cierta información relativa a un método para recubrir componentes microscópicos (la "información"), y CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, con sede en North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, Estados Unidos (el "receptor") desea recibir y/o utilizar esa información con el propósito específico de decidir si adquiere o no la licencia u otros derechos concernientes a la información (el "propósito").

34. Véase también Wendall Ray Guffey, "Preserving Secrecy in Agreements", *Les Nouvelles*, septiembre de 1996, pág. 105.

El divulgante está dispuesto a revelar la información al receptor, para que éste la utilice a los fines del presente acuerdo, a reserva de la aceptación, por parte del receptor, de las siguientes condiciones:

1. En el presente acuerdo, el término "información" alude a la información técnica, de ingeniería, funcionamiento, comercialización y de otra índole:
  - a) que el divulgante ha proporcionado o comunicado, o que pueda proporcionar o comunicar al receptor en lo sucesivo, ya sea por escrito, verbalmente, visualmente o mediante demostraciones o cualquier otro medio, tanto en forma de dibujos, modelos, documentos impresos y/o formato de archivos electrónicos; o
  - b) que el receptor ha obtenido del divulgante a través de la observación o, sin excepción, de cualquier otra manera.
2. El receptor tratará confidencialmente toda la información recibida directa o indirectamente del divulgante, y no utilizará ningún dato de esa información de ninguna manera distinta del propósito del presente acuerdo.
3. El receptor no revelará ningún dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo por escrito del divulgante.
4. Las obligaciones previstas en los párrafos 2 y 3 no se aplicarán a ninguna información que:
  - a) sea de dominio público, o en lo sucesivo pase a ser de dominio público por medios diferentes de una actividad no autorizada o una omisión del receptor, o
  - b) obre en poder del receptor y no esté sujeta a obligaciones de secreto, y no haya sido obtenida del divulgante o deba divulgarse en virtud de la legislación vigente.

El receptor reconoce que no se incluirá entre las excepciones mencionadas ninguna combinación de características por el mero hecho de que cada una de ellas sean de dominio público u obren en poder del receptor. El receptor será responsable de demostrar sus derechos con respecto a cualquier excepción prevista en la presente cláusula.

5. Al expirar el plazo del presente acuerdo, y a petición escrita del divulgante, el receptor deberá devolver toda la información registrada de manera permanente, incluidas todas las copias de la misma.
6. Las obligaciones estipuladas en los párrafos 2, 3, 4 y 5 con respecto a toda la

información o a parte de ella caducarán al expirar el plazo de cinco años a partir de la fecha del presente documento, o al expirar o terminar cualquier acuerdo subsiguiente que el divulgante y el receptor hubieran firmado antes de la fecha de expiración mencionada, siendo determinante la primera que se cumpla de esas condiciones.

- 7. El divulgante no será responsable en modo alguno de ninguna pérdida de ningún tipo, incluidos, sin excepción, los daños y perjuicios, costos, intereses, pérdidas de beneficios, ni de otras pérdidas o perjuicios similares derivados de cualquier error, inexactitud, omisión o cualquier otro defecto en la información.
- 8. El receptor no obtendrá derecho alguno de ningún tipo sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el propósito del presente acuerdo.

FECHADO el día .....de .....de.....

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Por INDICO COMPANY LIMITED | Por CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED |
| y en su nombre             | y en su nombre                         |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Firmante: (firma)       | Firmante: (firma)       |
| Nombres y apellidos:    | Nombres y apellidos:    |
| Denominación del cargo: | Denominación del cargo: |

### *Cartas de intención o memorandos de entendimiento*

Una carta de intención, o un memorando de entendimiento (MOU), es un acuerdo preliminar por el cual las partes declaran su intención de concertar un acuerdo vinculante. Por lo general, en la carta o el MOU se consigna que las partes han entablado negociaciones con el propósito de continuarlas y concertar un acuerdo de licencia. Preferentemente, el documento debería fijar un plazo para concluir el acuerdo.

Las consecuencias jurídicas derivadas de la carta o del MOU dependerán del sistema jurídico del país en cuestión. Algunas legislaciones nacionales otorgan carácter vinculante a estos documentos, y otras consideran que, si bien establecen la seriedad de las intenciones de las partes, no llegan a ser un contrato vinculante. En todo caso, esto dependerá en gran medida del contenido de la carta o del MOU, y de la intención de las partes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que pueden surgir obligaciones jurídicas dimanantes de ese documento y, consiguientemente, será preciso prestar la debida atención a los elementos que se incluyan en el mismo, a fin de preservar su independencia si no se alcanzara el acuerdo final previsto. A ese respecto, sería muy conveniente saber con antelación qué tribunales tendrán jurisdicción y que legislación se aplicará, por cuanto ello determinará la interpretación de tal carta o MOU. Las bases de entendimiento de un acuerdo que figuran en el Anexo II A abordan esa cuestión y aclaran que el acuerdo no es vinculante. Esa suele ser la posición preferida, especialmente cuando las bases de entendimiento de un acuerdo, la carta de condiciones o el MOU sirven para entablar o hacer progresar las negociaciones entre las partes. Por el contrario, en las bases que firmarán las partes se podría declarar explícitamente la voluntad de las partes de que el documento tenga carácter vinculante. En ese caso es importante incluir todas las cuestiones clave y evitar cualquier ambigüedad.

### *Acuerdos de statu quo y acuerdos conexos*

En virtud de un acuerdo de statu quo, un potencial licenciante puede conceder a un potencial licenciataria un plazo para que éste analice la posibilidad de concertar un acuerdo de licencia con el licenciante, y convenir en no entablar contactos con ningún otro candidato hasta que expire ese plazo. Este acuerdo ofrece al potencial licenciataria flexibilidad para decidir si concierta un acuerdo de licencia de la tecnología en cuestión y, en caso afirmativo, le permite disponer de cierto tiempo de preparación mediante el examen, por ejemplo, de los aspectos tecnológicos, financieros, comerciales y jurídicos de esa relación. El licenciante que concluye con un potencial licenciataria un acuerdo de statu quo no puede conceder otras licencias durante el período establecido en ese acuerdo, que normalmente será de algunos meses. El acuerdo de statu quo raramente implica pagos a cambio de la oportunidad y la

exclusividad ofrecidas. En principio, se podría exigir al potencial licenciatarlo el pago de una tasa (para asegurarse de la seriedad de sus intenciones), pero generalmente el licenciante se conformará con el interés que manifieste el potencial licenciatarlo. El licenciante puede solicitar un informe sobre la evaluación que ha realizado el licenciatarlo de la tecnología y sobre su decisión. Si el potencial licenciatarlo solicitara más tiempo, el licenciante tal vez debería tener en cuenta que algunos competidores podrían presentarse como potenciales licenciatarlos y tratar de dificultar los progresos del licenciante u obtener valiosa información comercial.

Un acuerdo de statu quo guarda relación con un acuerdo de negociación de licencia y con un acuerdo de opción. Todos estos acuerdos tienen un elemento en común, por cuanto están orientados a lograr un acuerdo sobre una estrategia empresarial y un arreglo comercial cuyos términos y condiciones sean mutuamente aceptables. En algunos casos la concertación de un acuerdo comercial preliminar no supondrá ninguna ventaja. Incluso, podría ser desventajoso. La decisión de concertar o no tales acuerdos dependerá de los hechos y circunstancias particulares. La cuestión deberá abordarse cuidadosamente y siempre con asesoramiento profesional.

El ejemplo de acuerdo que figura a continuación es un acuerdo de negociación de licencia. Aunque su tema central y sus detalles difieren de los acuerdos de statu quo, opción y otros acuerdos preliminares, sus objetivos jurídicos y comerciales son los mismos.

## **Ejemplo**

EL PRESENTE ACUERDO se concluye el día .....de .....de.....

ENTRE

INDICO COMPANY LIMITED, con sede en 4, New Standards Avenue, Mumbai, India ("Indico") por una parte, y CHEMICAL FORMULATIONS INCORPORATED, con sede en North Shore Drive 3600, Sarasota, Florida, Estados Unidos ("Chemical") por la otra parte.

POR TANTO, de conformidad con las cláusulas y premisas mutuamente convenidas que figuran en el presente acuerdo, las partes acuerdan lo siguiente:

1. Las partes establecen las condiciones que regirán la negociación de buena fe, de una licencia de la tecnología descrita en el Apéndice A ("tecnología"). Dicha licencia se completará y entrará en vigor a más tardar 180 días después de la fecha del presente acuerdo (el "plazo").

2. Durante el plazo mencionado, Indico no negociará ningún acuerdo de licencia de dicha tecnología en ese "rubro", con ninguna otra organización, entidad comercial, empresa o persona.
3. En un plazo de 60 días a partir de la fecha del presente acuerdo, Chemical presentará un plan, aceptable para Indico, relativo al suministro o a la obtención de fondos para el desarrollo ulterior de la tecnología.
4. Indico y Chemical comenzarán a negociar una licencia dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los fondos o al expirar el plazo, siendo determinante la primera que se cumpla de esas condiciones. Chemical acuerda presentar a Indico, al iniciarse las negociaciones, planes de desarrollo y comercialización de la tecnología en el futuro.
5. Las partes desean negociar un acuerdo que otorgue a Chemical una licencia mundial exclusiva sujeta al pago de regalías, que permita conceder sublicencias, utilizar la tecnología para fabricar, hacer fabricar, utilizar, vender, importar y/u ofrecer para la venta productos o métodos bajo licencia destinados a su utilización en el rubro.
6. El presente acuerdo de licencia incluirá, entre otras, disposiciones relativas a las cuestiones siguientes:
  - i. reembolso a Indico de todos los gastos derivados de patentes nacionales y extranjeras incurridos hasta la fecha;
  - ii. pago de futuros gastos de patente;
  - iii. pago de una tasa inicial de patente;
  - iv. pago de una tasa de regalías actualizada;
  - v. pagos determinados por ciertos acontecimientos;
  - vi. requisitos de diligencia para comercializar la tecnología; y
  - vii. disposiciones sobre indemnización, confidencialidad y publicación, así como otras condiciones razonables y habituales en un acuerdo de licencia.
7. Chemical acuerda pagar a Indico (suma), la "tasa" exigible y pagadera, en el momento en que Chemical suscriba el presente acuerdo. Asimismo, Chemical acuerda reembolsar a Indico todos los gastos de patentes adeudados durante el plazo.



8. Cada una de las partes tratará la información confidencial de la otra parte conforme a las disposiciones siguientes:

- a) Indico y Chemical convienen en que toda la información contenida en documentos identificados con la palabra "confidencial" y transmitidos a cualquiera de las partes por la otra: 1) se recibirán con absoluta reserva; 2) se utilizarán sólo a los fines del presente acuerdo; y 3) no será divulgada por la parte receptora, ni por sus agentes o empleados sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte, excepto cuando la parte receptora pueda acreditar por escrito pruebas suficientes de que esa información:
  - i. era de dominio público en el momento de su divulgación;
  - ii. pasó a ser de dominio público posteriormente, sin que mediara ningún acto ni omisión de la parte receptora, ni de sus empleados, agentes, sucesores o cesionarios;
  - iii. fue revelada legítimamente a la parte receptora por un tercero con derecho a divulgarla;
  - iv. obraba en poder de la parte receptora en el momento de la divulgación;
  - v. fue elaborada independientemente por la parte receptora; o
  - vi. debe divulgarse obligatoriamente en virtud de una ley o reglamento.
- b) A fin de satisfacer la obligación de confidencialidad contraída por ambas partes en el marco del presente documento se deberá proteger la información confidencial de la otra parte con, al menos, el mismo empeño puesto para proteger la propia información confidencial. Esta obligación se mantendrá mientras esté en vigor el presente acuerdo y durante un período de cinco años a partir de la expiración del mismo.
- c) Indico reconoce y acuerda que, ocasionalmente, Chemical puede necesitar concertar acuerdos de confidencialidad conexos con terceros. Chemical conviene en que la información confidencial no se divulgará a terceros a menos que se haya firmado un acuerdo de confidencialidad entre Chemical y ese tercero. Dicho acuerdo de confidencialidad será, por lo menos, tan restrictivo como los términos y condiciones establecidos en el Apéndice B. Chemical acuerda proporcionar a Indico una copia de todos los acuerdos de confidencialidad, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de su firma.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes en el presente acuerdo han facultado a sus representantes debidamente autorizados a firmar el presente acuerdo.

Por INDICO COMPANY LIMITED  
y en su nombre

Por CHEMICAL FORMULATIONS  
INCORPORATED y en su nombre

(Firma)

Nombres y apellidos:

Denominación del cargo:

(Firma)

Nombres y apellidos:

Denominación del cargo:

Apéndice A (Tecnología)

Apéndice B (Acuerdos de confidencialidad)

## *Acuerdos de investigación*

En el marco de acuerdos de investigación y desarrollo una institución o una empresa de investigación realiza estudios o ensayos de investigación sobre la base de sus propios conocimientos especializados. La parte que proporciona apoyo financiero a ese tipo de proyectos suele ser una empresa que desea obtener un determinado resultado tecnológico, por ejemplo, un procedimiento o producto nuevo o mejorado.

Cada una de las partes en acuerdos de este tipo aporta a la alianza ciertos conocimientos o pericia que la otra no posee o desea obtener. En los párrafos preliminares del acuerdo, por ejemplo en los prólogos, se mencionan la pericia y los activos intelectuales que aporta cada asociado. Esa aportación representa los "conocimientos de base" de cada parte. Las partes mantienen la titularidad de esos conocimientos de base, y la licencia otorgada no implica su comercialización, sino el derecho a utilizarlos en el contexto de un esfuerzo conjunto de investigación según lo previsto en el acuerdo.

El concepto de "conocimientos pioneros" alude a los resultados de ese esfuerzo conjunto. El acuerdo puede estipular que la titularidad de toda invención derivada de la investigación corresponde a la parte que desarrolla la invención, y que la titularidad conjunta de los conocimientos pioneros (y la solicitud conjunta de patentes) pueda tener lugar cuando los empleados de ambas partes hayan efectuado una contribución a la actividad inventiva. En ese caso, al formular las reivindicaciones, será importante determinar, con respecto a cada reivindicación, quién realizó la actividad inventiva o contribuyó a realizarla. Sin embargo, si en el acuerdo se estipula que la titularidad de los conocimientos pioneros será conjunta, la situación es más clara: ambas partes serían solicitantes, independientemente de quién haya sido realmente el inventor. Por supuesto, la capacidad de negociación de cada parte repercutirá directamente sobre estas cuestiones. El ejemplo que se presenta más adelante describe un acuerdo más equilibrado, en virtud del cual un socio obtiene la opción de comercializar los resultados de la investigación a cambio del pago de una regalía.

Los reglamentos oficiales concernientes al financiamiento de la investigación científica pueden influir en esta esfera. Algunos países disponen de leyes según las cuales, cuando se asignan fondos públicos a un programa de investigación específico, la titularidad y/o la explotación de la propiedad intelectual resultante se determina con arreglo a normas previamente establecidas. En los Estados Unidos, el Gobierno puede influir en las decisiones sobre licencias relacionadas con trabajos de investigación realizados con ayuda de fondos públicos. En Europa, los mecanismos de financiamiento de la Comunidad Europea aseguran que el socio comercial europeo reciba la titularidad plena, o bien una licencia, para fabricar y vender los productos en cuestión. En algunos países, las invenciones realizadas con ayuda de fondos públicos pueden pasar a ser de dominio público.

Un acuerdo de investigación puede ser particularmente interesante para universidades y empresas de países en desarrollo y países menos adelantados, que dispongan de conocimientos técnicos en esferas específicas de esos países pero carezcan de financiamiento u otros recursos para realizar la investigación y el desarrollo necesarios. Una alianza con una empresa que pueda suministrar el financiamiento, la pericia y los conocimientos técnicos complementarios generaría oportunidades para intercambiar conocimientos y sentar las bases de investigación esenciales en la moderna economía del conocimiento.

## **Ejemplo**

EL PRESENTE ACUERDO se concluye el día ....de .... de .....

ENTRE,

VETRIN COMPANY LIMITED, denominada aquí en lo sucesivo "Vetrin", empresa constituida conforme a las leyes del Reino Hachemita de Jordania, con domicilio social principal en (dirección), debidamente representada por (nombres y apellidos), Director Ejecutivo de la Empresa debidamente autorizado, y

la UNIVERSIDAD DE XYZ, denominada aquí en lo sucesivo "la Universidad", persona jurídica de conformidad con las leyes de Bélgica, con sede administrativa en (dirección) y debidamente representada por (nombres y apellidos), quien delega la firma del presente acuerdo en los Profesores ABC y DEF del Departamento de Ciencias Farmacéuticas (dirección).

Preámbulo:

Vetrin es un importante fabricante de medicamentos veterinarios;

La Universidad cuenta con la pericia y las aptitudes para comprimir gránulos en pastillas (la "tecnología") y ha presentado una solicitud de patente de conformidad con el PCT, publicada con el número WO 02/25511, con el título de "Comprimidos de cera amortiguados para revestir artículos sólidos" (la "patente"), y descrita en el Apéndice 1;

Vetrin tiene interés en desarrollar una forma farmacéutica específica que contiene hexomedina para administrarla a animales, y desea confiar a la Universidad los trabajos de investigación descritos en el Apéndice 2 (el "proyecto").

En consecuencia, por el presente documento, las partes acuerdan lo siguiente:

#### Artículo 1 - Propósito

El presente acuerdo se celebra con el propósito de desarrollar comprimidos recubiertos que contienen hexomedina, para su utilización en veterinaria (el "producto"), con arreglo a las especificaciones determinadas de mutuo acuerdo por las partes y descritas en el Apéndice 2.

#### Artículo 2 - Exclusividad

Durante el período de vigencia del presente acuerdo, la Universidad no participará ni colaborará en actividades de asesoramiento, consultoría o asistencia de ningún tipo a ningún tercero que utilice de alguna manera el producto, sin obtener previamente el consentimiento por escrito de Vetrin.

#### Artículo 3 - Proyecto que ejecutará la Universidad

- 3.1 Los trabajos generales que la Universidad realizará para Vetrin de conformidad con presente acuerdo incluirán, en la fase I: la fabricación de comprimidos que contienen hexomedina; en la fase II: el revestimiento de esos comprimidos; y fase III: el suministro de un prototipo de comprimido revestido.
- 3.2 La Universidad ejecutará el proyecto de conformidad con el calendario establecido en el Apéndice 2.
- 3.3 Al finalizar cada una de las fases, la Universidad presentará a Vetrin un informe por escrito. Esos informes incluirán detalles relativos a las conclusiones y los resultados obtenidos y adquiridos durante la ejecución del proyecto.

#### Artículo 4 - Organización del proyecto

El Departamento de Ciencias Farmacéuticas (Laboratorio de Tecnología Farmacéutica), bajo la dirección científica del Profesor ABC, ejecutará el proyecto en nombre de la Universidad. En representación de Vetrin, el Director del proyecto será el Dr. XYZ u otra persona nombrada por Vetrin, que notificará a la Universidad de ese nombramiento.

#### Artículo 5 - Indemnización

- 5.1 Por el proyecto ejecutado en virtud del presente acuerdo Vetrin pagará a la Universidad la suma de (suma).
- 5.2 Esa suma se pagará mediante transferencia telegráfica conforme al desglose siguiente: 50% a la firma del presente acuerdo; 25% al iniciarse la fase II; y 25% al iniciarse la fase III.  
Vetrin efectuará dichos pagos en la cuenta número (número de cuenta) del banco (nombre del banco).
- 5.3 Los pagos se efectuarán a la primera petición que formule la Universidad tras la presentación de la factura.

## Artículo 6 - Titularidad de los derechos de propiedad intelectual

- 6.1 Las partes acuerdan que los derechos de cualquier propiedad intelectual o tecnología, incluidos los derechos de patente conexos, adquiridos por alguna de las partes antes de la celebración del presente acuerdo (la "propiedad de base") seguirán perteneciendo a esa parte. La propiedad intelectual resultante del proyecto (la "propiedad pionera") corresponderá a Vetrin en caso de que la invención realizada o los conocimientos técnicos adquiridos se relacionen exclusiva o específicamente con el compuesto hexomedina.
- 6.2 Vetrin podrá optar por negociar una licencia no exclusiva de tecnología de patente que le permita utilizar la propiedad de base de la Universidad para fabricar, utilizar y vender el producto. Vetrin podrá hacer uso de esa opción mediante notificación por escrito dentro de un plazo de seis (6) meses a partir de la recepción del informe sobre la fase III y la finalización del proyecto. Las partes negociarán de buena fe los términos y condiciones de esa licencia, y se entiende que ya han acordado que, teniendo en cuenta la licencia concedida por la Universidad, Vetrin pagará por concepto de regalías el tres por ciento (3%) de las ventas netas del producto en todo el mundo.

## Artículo 7 - Confidencialidad

- 7.1 Ambas partes tratarán confidencialmente toda información de carácter general, comercial y tecnológico proporcionada por la otra parte, y no la divulgarán a ningún tercero. Tal obligación no se aplicará a ningún dato de dicha información que ya sea de dominio público o sea conocido por la parte receptora a la fecha de recepción de la información, o que se desarrolle independientemente con posterioridad, según lo demuestre el material documental en posesión de la parte receptora. Dicha obligación prescribirá en el momento en que la información pase a ser de dominio público mediante un acto no ilícito de la parte receptora, o cuando esa parte la reciba legítimamente de un tercero que no viole ninguna obligación de confidencialidad.
- 7.2 Toda la información relativa al desarrollo del producto será propiedad de Vetrin, y la Universidad no la divulgará sin el previo consentimiento escrito de Vetrin.
- 7.3 Las obligaciones y restricciones establecidas en el presente artículo 7 se extenderán por un período de diez (10) años tras la terminación y/o expiración del presente acuerdo.

## Artículo 8 - Duración

El presente acuerdo entrará en vigor (fecha) y permanecerá en vigor hasta el final de la fase III, salvo de caso de terminación anticipada con arreglo al artículo 10.

## Artículo 9 - Denuncia

- 9.1 Si los resultados del proyecto no se ajustaran a las especificaciones que Vetrin

ha determinado, Vetrin tendrá derecho, al final de cada fase, a denunciar el presente acuerdo mediante notificación escrita cursada en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de recepción de cualquiera de los informes previstos en el artículo 3. En tal caso, Vetrin pagará a la Universidad los costos razonables derivados de las actividades del proyecto que se hayan realizado hasta la fecha efectiva de terminación.

- 9.2 La Universidad tendrá derecho a denunciar el presente acuerdo si Vetrin no efectúa alguno de los pagos previstos en el artículo 5.
- 9.3 Si cualquiera de las partes no cumpliera alguna de sus obligaciones en virtud del presente acuerdo, y tal incumplimiento no cesara en un plazo de sesenta (60) días a partir de la recepción de una notificación al respecto enviada por la otra parte mediante carta certificada con acuse de recibo, la otra parte tendrá derecho a denunciar el presente acuerdo notificando de ello a la parte incumplidora mediante carta certificada con acuse de recibo enviada en un plazo de treinta (30) días.
- 9.4 Si por cualquier motivo se denunciara el presente acuerdo, el equipo adquirido con arreglo al mismo pasará a ser propiedad de la Universidad.

#### Artículo 10 - Solución de controversias y legislación aplicable

Toda disputa, controversia o reclamación que surja o se plantee en relación con el presente acuerdo o con cualquier enmienda subsiguiente, incluidas, sin reservas, las relativas a su formulación, vigencia, carácter vinculante, interpretación, aplicación, incumplimiento o terminación, así como también las reclamaciones no contractuales, se someterán a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [Londres]. El idioma que se utilizará en la mediación será el [inglés].

Si la disputa, controversia o reclamación no se resuelve a través de la mediación dentro de los [90] días del inicio de la mediación, se la someterá a arbitraje, después de que alguna de las partes lo solicite mediante la presentación de una solicitud de arbitraje y, finalmente, se resolverá por esa vía de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal de arbitraje estará integrado por [un único árbitro]. El arbitraje tendrá lugar en [Londres]. El idioma que se utilizará en los procedimientos de arbitraje será el [inglés]. La disputa, controversia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá con arreglo a la legislación [del Reino Unido].

#### Artículo 11 - Disposiciones diversas

- 11.1 Ninguna de las partes en el presente acuerdo podrá ceder ni transferir a un tercero ningún derecho u obligación dimanante del mismo, sin el previo consentimiento escrito de la otra parte.
- 11.2 Toda enmienda o agregado al presente acuerdo se acordará por escrito.
- 11.3 Si alguna o varias disposiciones del presente acuerdo carecieran de validez o la

perdieran, ello no afectará la validez de las demás disposiciones.

11.4 El presente acuerdo representa la totalidad del acuerdo entre las partes y sustituye a todos los acuerdos y arreglos concertados anteriormente por las partes.

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| POR VETRIN COMPANY LIMITED | POR LA UNIVERSIDAD XYZ |
| Y EN SU NOMBRE             | Y EN SU NOMBRE         |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Firmante (firma)       | Firmante (firma)       |
| Nombres y apellidos    | Nombres y apellidos    |
| Denominación del cargo | Denominación del cargo |

Apéndice 1 (Patente)  
Apéndice 2 (Proyecto)



## VI ESTUDIOS DE CASOS<sup>35</sup>

### Introducción

Los principios y las cuestiones esenciales que se han examinado en el presente Manual se ilustran y se reúnen en los siguientes estudios de casos. Los mismos se basan en situaciones realistas y proporcionan una oportunidad para ejercitar y aplicar esos principios. Son de enorme utilidad en los talleres de capacitación en materia de negociación. Para poner en práctica estos estudios de casos se divide a los participantes en equipos de licenciandos y licenciados que, es de esperar, procurarán alcanzar un acuerdo "mutuamente beneficioso" a través de la negociación. Distintos equipos de licenciandos y licenciados que aborden el mismo estudio de caso pueden llegar a acuerdos muy diferentes. Ahora bien, si tales acuerdos fueran satisfactorios para cada equipo, entonces todos ellos habrán alcanzado el objetivo de un acuerdo "mutuamente beneficioso". Lo ideal sería que un moderador especializado en licencias asistiera a esos equipos y guiara a los participantes en el proceso de negociación de las cuestiones relativas a las licencias. Sin embargo, se debe hacer hincapié en que, si bien estos estudios de casos sólo pueden aprovecharse plenamente en un taller, también serán muy útiles para los lectores particulares por cuanto ilustran y aclaran las cuestiones abordadas en el presente Manual.

La negociación incluye la preparación en un grupo de examen, seguida de la negociación propiamente dicha con el potencial futuro asociado en la mesa de negociaciones. El objetivo es alcanzar un acuerdo mutuo, y las principales características se consignarán en las bases de entendimiento de un acuerdo.

Al preparar la negociación, ambos equipos deberán prever la concertación de un acuerdo relativo a:

- a) la propiedad intelectual que se transferirá/recibirá o la licencia que se concederá/obtendrá;
- b) la eventual vinculación con otros aspectos de la transferencia o la cooperación;
- c) las garantías y declaraciones;
- d) el ámbito de aplicación;
- e) las cláusulas concernientes a perfeccionamientos y patentes de futuros perfeccionamientos;
- f) las cláusulas sobre pagos y obligaciones financieras;

35. La información proporcionada en estos estudios de casos es ficticia, y toda similitud entre cualquier persona o empresa real y alguna de las personas o empresas descritas en cualquiera de los estudios de casos es pura coincidencia. Los datos estadísticos proporcionados y las propiedades atribuidas a la tecnología examinada no son necesariamente exactos ni conformes a criterios tradicionalmente aceptados en la industria. Tales datos se han preparado únicamente para su utilización con fines de análisis y capacitación.

- g) las responsabilidades;
- h) la expiración del plazo del acuerdo.

La disposición de cada equipo a buscar alternativas y transigir ante ciertos ofrecimientos se discutirá en la fase de preparación. Las partes deberán determinar los mínimos que están dispuestas a aceptar, o sea, fijar un "punto de retirada". Cada miembro del equipo deberá ser consciente de su esfera de especialización y aptitudes y, consiguientemente, de las áreas de negociación en las que se necesitará su participación activa. Cada equipo nombrará un relator que, después de las negociaciones, explicará a todos los participantes en la sesión plenaria los objetivos originales del equipo, y los comparará con los objetivos efectivamente alcanzados.

## *A. Un método para revestir componentes microscópicos*

### **Antecedentes**

La Sra. Sandra Eureka, investigadora principal de Indico Company Limited (Indico), de Mumbai (India) ha inventado un nuevo método para revestir componentes microscópicos. Esta es una tecnología básica con enorme potencial. Chemical Formulations Incorporated (Chemical), de Florida (Estados Unidos) desea una cesión de la invención o, por lo menos, los derechos mundiales exclusivos respecto de ciertas aplicaciones del producto.

El material que se ofrece a continuación incluye cuatro intercambios de cartas, y notas sobre una conversación telefónica. Este material constituye la base de las tratativas preliminares entre las partes, antes de la celebración de la reunión convocada para examinar las principales condiciones de un acuerdo comercial.

### **1. La invención**

El departamento de desarrollo tecnológico de Indico ha inventado un nuevo método para revestir componentes microscópicos, mediante el cual los componentes químicos se estabilizan y no sufren alteración química. Después del tratamiento, las sustancias químicas y los componentes farmacéuticos son más fáciles de manejar, almacenar y dosificar, especialmente en condiciones de humedad y calor. Debido a ello, la invención es particularmente atractiva para su aplicación en regiones tropicales. Además gracias al revestimiento, los componentes activos pueden administrarse de forma controlada o retardada en seres humanos o animales. Asimismo, la invención permitiría evitar la evaporación de productos químicos peligrosos o nocivos, y reduciría la pérdida de sustancias contaminantes o peligrosas. Por lo tanto, la invención se puede utilizar en la industria farmacéutica, y también con fines ambientales (y en última instancia también agrícolas).

El método se ha ensayado en laboratorio con ciertos materiales.

La nueva tecnología no se ha divulgado al público. Su desarrollo se encuentra en una fase temprana y todavía no ha sido objeto de una solicitud de patente.

### **2. Las partes y sus respectivas expectativas**

La inventora Sandra Eureka e Indico conocen muy bien esta esfera tecnológica y confían en que la tecnología de revestimiento es novedosa e inventiva. No obstante, reconocen que los trabajos concernientes a la aplicación a escala industrial y el suministro de datos más detallados sobre las características y los procesos físicos y químicos reforzarían sin duda una solicitud de patente. Por ese motivo, Indico necesita recursos financieros (para

contratar otro investigador y sufragar los gastos de producción externa y evaluación neutral). Se da por sentado que la solicitud se deberá preparar apropiadamente y abarcar un ámbito geográfico muy amplio; en vista de ello, como se ha dicho, es necesario el apoyo financiero de un socio comercial fuerte.

La inventora cree que esa tecnología encierra una promesa, porque permitiría mejorar la aplicación de varios medicamentos existentes utilizados en las esferas de salud humana y veterinaria, y es consciente de que la demostración de su eficacia mediante la aplicación de la tecnología incrementaría considerablemente el valor de la invención. Por su parte, Indico ofrece grandes perspectivas; tiene en su haber ciertos éxitos científicos y comerciales y está penetrando en mercados de países africanos a través de buenos contactos en los sectores de distribución, transporte y almacenamiento de productos químicos y fertilizantes.

El objetivo de Indico es maximizar los beneficios derivados de la invención. La empresa quiere que se pague una importante suma global tan pronto como sea posible tras la firma del acuerdo. De esa forma podrá sufragar los gastos de la investigación realizada y de la futura patente. Por su parte, la inventora tiene sus propias expectativas. Ha participado en la búsqueda de un socio comercial y desempeñará un papel importante en la negociación y, posteriormente, en la aplicación de la invención para el uso particular que el licenciario desee desarrollar. La inventora desea recibir un gran pago inicial, y está menos interesada en la promesa de futuros ingresos devengados por regalías sobre las ventas del producto, porque, a título personal, recibirá una prima el día que se firme el acuerdo de licencia.

Ahora se presenta una parte del sector industrial interesada: Chemical, una prestigiosa empresa del sector de productos farmacéuticos, especializada en productos para medicina tropical, que tiene buenas relaciones con la industria química y cuenta incluso con sus propias empresas distribuidoras en América del Sur, Asia y África. Chemical es una empresa estadounidense con sede en Florida. Ha tomado conocimiento de la nueva invención a través de uno de sus empleados, que participó brevemente en un proyecto universitario en la India. Posteriormente, Chemical envió un científico a una reunión internacional en la que Indico presentó de manera muy general sus trabajos. Chemical no dispone de todos los conocimientos técnicos relativos a la nueva tecnología. Por lo tanto, ha pedido a la inventora que le proporcione toda la información al respecto y ha iniciado negociaciones para obtener la cesión y transferencia total y exclusiva de todos los derechos, con miras a desarrollar y explotar comercialmente la invención.

Sin embargo, la tecnología que Indico ha inventado aún no se ha sometido a ensayos de coherencia para la producción en serie del compuesto farmacéutico específico que interesa al potencial licenciario.

Chemical declaró que los productos que fabrica para uno de sus principales clientes ofrecían una interesante oportunidad de aplicación (que de momento no mencionará). Añadió que deseaba participar más activamente en el desarrollo y la comercialización de esa tecnología para diversas aplicaciones, con- juntamente con otros asociados.

De hecho, Indico no tiene pleno conocimiento de que Chemical necesita urgentemente esta tecnología, por cuanto la misma le permitiría suministrar un producto químico a una empresa farmacéutica que dispone de un medicamento eficaz cuya patente está por expirar y cuya distribución en regiones tropicales podría mejorarse considerablemente gracias a esa tecnología.

Chemical desea actuar rápidamente, y por ello invitó a un equipo de tres negociadores de Indico a la zona hotelera de playas de Sarasota, en Florida, y sugirió que el contrato se firmara allí mismo. El equipo de Indico ha aplazado el viaje.

Al iniciarse la negociación, Chemical pidió al director del departamento de tecnología de Indico que hiciera una cotización de compra de la tecnología en todas sus aplicaciones.

### **3. Intercambio previo de cartas**

Se intercambiaron las cuatro cartas siguientes:

1. Una carta de Chemical
2. Una carta de Indico
3. Una carta de Chemical
4. Una carta de Indico

*Carta N° 1*

**Chemical Formulations Inc.  
Florida  
Estados Unidos**

Charles Barnum,  
Director de Desarrollo de Productos

Señora:  
Sandra Eureka  
Oficial de Desarrollo Tecnológico  
Indico Company Ltd. Mumbai  
India

Estimada Señora Eureka:

Hemos tenido el placer de conocerla el mes pasado en la conferencia celebrada en el India Habit Centre, y hemos podido analizar las posibles aplicaciones de la nueva tecnología que usted presentó, que permitiría dotar de un fino revestimiento neutral a compuestos farmacéuticos activos.

Mi empresa está muy interesada en esa nueva tecnología. Deseamos vivamente entablar conversaciones con miras a probar la aplicación de ese revestimiento en un compuesto utilizado por uno de nuestros principales clientes. Al respecto, le rogamos que nos ponga en contacto con las personas encargadas de la comercialización de su invención y nos proporcione detalles concernientes a la patente o la solicitud de patente de su invención.

Podríamos estar interesados en la gama más amplia posible de aplicaciones, dado que nuestra empresa de tecnología suministra productos y compuestos químicos a sus clientes. Si efectivamente encontráramos un potencial de aplicación para su invención, la adquisición de los derechos de titularidad de la invención sería para nosotros una cuestión de principio, por lo que esperamos con interés la oportunidad de negociar un contrato amplio y muy ventajoso para usted.

Espero tener la oportunidad de entablar relaciones comerciales con usted, y aprovecho la oportunidad para saludarla.

Muy cordialmente.

Charles Barnum

## ***Carta N° 2***

**Indico Company Ltd.  
Mumbai  
India**

S. Xanadu  
Jefe de la Oficina de Desarrollo Tecnológico

Señor:  
Charles Barnum  
Director de Desarrollo de Productos  
Chemical Formulations Inc.  
Florida  
Estados Unidos de América

Estimado Señor Barnum:

Nuestra investigadora principal, la Sra. Sandra Eureka, me ha transmitido una carta suya en la que nos propone iniciar conversaciones sobre nuestra nueva tecnología de revestimiento de compuestos químicos mediante pulverización en caliente para estabilizar el compuesto.

Adjunto a la presente un modelo de acuerdo de confidencialidad que deberá ser firmado por representantes de su empresa a fin de que podamos continuar nuestras negociaciones. Sírvase enviármelo tan pronto como le sea posible.

Debo comunicarle que, actualmente, esta tecnología no se está desarrollando activamente; de hecho, estamos interesados en demostrar su viabilidad y su aplicación industrial, y confiamos plenamente en poder hacerlo. La eventual cooperación con su empresa se considerará detenidamente. Procuraremos concertar con usted un acuerdo de investigación destinado a patrocinar el perfeccionamiento y la ampliación de la aplicación al compuesto farmacéutico de su interés. Le ruego me envíe detalles del compuesto al que desea aplicar este proceso tecnológico. Así podremos decirle si hemos trabajado anteriormente con productos similares y, en ese caso, estudiaremos la posibilidad de enviarle algún resultado de ensayos anteriores que pudiéramos tener.

Espero con interés la recepción del acuerdo de confidencialidad firmado, así como el inicio de las negociaciones con usted y con su empresa.

Lo saluda muy atentamente,

S. Xanadu

**Chemical Formulations Inc.  
Florida  
Estados Unidos**

Charles Barnum,  
Director de Desarrollo de Productos

Señor:  
S. Xanadu  
Jefe de la Oficina de Desarrollo Tecnológico  
Indico Company Ltd. Mumbai  
India

Estimado Señor Xanadu:

Muchas gracias por su carta de [fecha].

He transmitido su petición relativa a la firma de un acuerdo de confidencialidad (así como el modelo de contrato que tan amablemente nos hizo llegar) a nuestro departamento jurídico, y espero que los trámites pertinentes se realicen en un breve plazo. Si surgieran algunas dudas me permitiré volver a abordar la cuestión. Confío en no incomodarlo si finalmente utilizamos el contrato modelo, o ciertas cláusulas comunes, generalmente adoptadas y consideradas aceptables en la industria. Espero poder enviarle pronto una propuesta firmada que merezca su aprobación.

En esta fase no puedo divulgar nada más acerca del compuesto para el que deseamos probar su invención. Entendemos que está usted en una fase temprana de los trabajos de desarrollo, pero aún así nos interesa saber qué solicitudes de patente ha presentado. Nuestro personal técnico me pide información sobre los procesos de fabricación o las características técnicas, así como sobre el texto de sus reivindicaciones de patente.

Le pediría que tenga presente que nuestra empresa, una de las más importantes del sector tecnológico, ha estado desarrollando aplicaciones para el tratamiento de productos químicos similares a ese revestimiento. Desearíamos establecer una estrecha cooperación con usted a la mayor brevedad posible, a fin de probar su tecnología y decidir sobre nuestro probable nivel de interés en el futuro. Aún en esta fase, deseamos manifestar nuestra intención de desarrollar la primera aplicación para ustedes y con ustedes; no obstante, en tal caso, nos interesaría negociar directamente una cesión total de la plataforma tecnológica. Estimamos que debido a nuestra posición y experiencia en el mercado, y a nuestra amplia clientela, podemos ofrecer los máximos beneficios. Le sugerimos que no espere el envío del acuerdo de confidencialidad para preparar la comunicación de los detalles técnicos de la invención, y que nos haga saber el valor que otorga usted a esa tecnología. Además, desearíamos conocer la suma por la que su empresa estaría dispuesta a transferir la titularidad de la tecnología y los conocimientos técnicos conexos.



Por nuestra parte, podemos ayudarle a obtener las patentes y deseamos tener un panorama completo del proceso de aplicación, de modo que la comercialización pueda basarse en información precisa y completa.

Tras haber examinado este tema con nuestros directivos, me complace invitarlo a usted, y posiblemente también a una segunda persona, a nuestras oficinas en Florida, con el fin de llevar a cabo todo el proceso de negociación de la manera más directa y personal posible. Me pregunto si será posible celebrar una reunión en enero o febrero. Le agradeceré sobremanera que me haga saber si está usted dispuesto a realizar ese viaje con el propósito específico de negociar y firmar el contrato.

Espero con sumo interés nuestra estrecha cooperación en el futuro y aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Charles Barnum

**Indico Company Ltd.  
Mumbai  
India**

S. Xanadu  
Jefe de la Oficina de Desarrollo Tecnológico

Señor:  
Charles Barnum  
Director de Desarrollo de Productos  
Chemical Formulations Inc. Florida  
Estados Unidos

Estimado Señor Barnum:

Hemos recibido su propuesta de celebrar una reunión para negociar la cesión de nuestra nueva tecnología de revestimiento de compuestos químicos. Le agradezco su llamada telefónica, que fue de gran utilidad para aclarar las aspiraciones de su empresa con respecto a esa tecnología. Aún no hemos recibido el acuerdo de confidencialidad<sup>36</sup>. Ello me impide, de momento, enviarle más detalles técnicos. Espero conversar nuevamente con usted en breve.

Trataré de exponer algunos puntos que podrían servir de ayuda al examinar las cuestiones concernientes a la transferencia de la tecnología y los pagos correspondientes. Confío en que en algunas semanas estaremos en condiciones de examinar las modalidades de utilización de nuestra tecnología.

Entiendo que usted desea obtener derechos únicos sobre la tecnología desarrollada por la Sra. Sandra Eureka relativa al revestimiento de compuestos químicos mediante pulverización en caliente. Comprendo que su empresa quiera aplicar la tecnología a uno o más de sus propios compuestos y, posiblemente, conceder licencias a terceros. Nuestra empresa tiene malas experiencias con la cesión de patentes, dado que no se puede garantizar la comercialización eficaz o la diligencia debida. Además, creemos que la evaluación de la invención en esta fase, en que su pleno potencial aún no es evidente, podría perjudicarnos.

Nuestra primera opción sería trabajar para llegar a un acuerdo con Chemical, en virtud del cual Chemical obtuviera derechos exclusivos para utilizar la invención en un compuesto especificado o en un grupo de compuestos exhaustivamente definidos. En última instancia, el acuerdo podría ampliarse para incluir una segunda esfera de aplicación identificada, con arreglo a un derecho de opción prioritaria que podríamos otorgar por un período de tiempo convenido.

36. Indico recibió el acuerdo de confidencialidad firmado justo después de haberse enviado esta carta a Chemical.

Deseamos obtener el máximo beneficio del desarrollo y la utilización de la invención. Si en una etapa ulterior usted identificara una aplicación que no había tenido en cuenta previamente, le daremos ciertamente el trato que corresponde a un socio preferencial, y podríamos añadir en el contrato una cláusula en virtud de la cual sus futuras peticiones se deban tratar de forma preferente.

Nuestras expectativas de pago probablemente no difieren de las que usted conoce actualmente en sus actividades. Negociamos sobre la base del carácter innovador (en última instancia, revolucionario) de la invención, de los beneficios comerciales que pueda reportar, del alcance de su protección mediante patente, del desarrollo, y de sus perspectivas de protección y aplicación.

Creemos que esta tecnología de revestimiento conlleva un enorme potencial para el tratamiento de varios compuestos farmacéuticos y químicos, así como para aplicaciones en las esferas de protección ambiental y fumigación de productos químicos y fertilizantes agrícolas. Estimamos que esta tecnología encierra tantas posibilidades que, de momento, no deseamos cederla ni otorgar una licencia amplia.

No obstante, en esta primera fase, y dado que deseamos entablar una relación de cooperación con su empresa, consideramos que lo mejor es ser francos con ustedes desde el comienzo. Para la aplicación de la tecnología al compuesto utilizado para disminuir la presión arterial pedimos una suma global de US\$ 1 millón. Este pago inicial nos asegurará la firmeza de su interés y su decisión de progresar en el desarrollo de un producto comercializable. Posteriormente, deseamos obtener regalías del orden del 2% al 3% del volumen de ventas. Menciono aquí ese margen a fin de permitir flexibilidad en caso de que la suma global compense las regalías pagaderas, o para permitir un aumento de las regalías durante un período breve.

Si Chemical quisiera disponer de un campo de aplicación más amplio, por ejemplo para sus propios compuestos, tendríamos que otorgar un derecho de opción prioritaria respecto de esos otros compuestos. Para ello, propongo que, contra el pago de US\$ 100.000 por cada aplicación específica, se ofrezca a Chemical la posibilidad de solicitar y obtener ese derecho de aplicación de la tecnología.

Si de todos modos Chemical deseara desarrollar la invención mediante la concesión de sublicencias a terceros y el suministro de asistencia a esos terceros para que inviertan en actividades de investigación y desarrollo relativas a su aplicación, les pedimos por favor que nos aclaren cuáles son sus objetivos y procuren darnos seguridades de que la comercialización será eficaz. Para adoptar ese enfoque necesitaríamos que Chemical estuviera de acuerdo en pagar una suma global más elevada y definir, por una parte sus propias regalías, y por la otra la proporción que nos correspondería de los ingresos que Chemical obtuviera de sus sublicenciatarios. Esperamos recibir entre el 25% y el 30% de todas las sumas globales, regalías o indemnizaciones que Chemical obtenga de sus sublicenciatarios en relación con la invención, dependiendo de la magnitud y los riesgos de las inversiones que realice Chemical. Además, será preciso incluir cláusulas que nos aseguren la eficacia de la comercialización y la introducción en los mercados o, en caso contrario, la devolución de la licencia a Indico.

Creo que es demasiado pronto para que tomemos decisiones bien fundamentadas con respecto a esta segunda posibilidad.

No obstante, cualquiera sea la opción que escojamos, deseo que mi empresa tenga siempre la libertad de buscar y desarrollar nuevas aplicaciones de la tecnología, independientemente o con terceros de nuestra propia elección. Mantendremos nuestro derecho de iniciativa y queremos conservar para nosotros la exclusividad de una aplicación específica que podamos desarrollar (solos o con terceros), a condición de notificarles previamente a ustedes que disponemos de un plan rea lista para desarrollar esa aplicación específica. Creemos que si les otorgásemos a ustedes derechos para desarrollar la tecnología en un campo más amplio, cualquier aplicación desarrollada por usted- des o sus sublicenciarios debería basarse en derechos no exclusivos.

Estos son, señor Barnum, algunos de los principios que sustentamos; espero que mi exposición de los mismos contribuya a facilitar nuestros futuros intercambios. De hecho, confío en que estará usted dispuesto a proseguir el desarrollo de la tecnología y que me dará a conocer sus propias propuestas en una fase temprana.

Quedo a la espera de su grata respuesta y aprovecho la oportunidad para saludarlo.

Muy atentamente.

S. Xanadu

#### **4. Memorando para el equipo de Indico: Memorando de una conversación telefónica transcrita por el Señor Xanadu (Indico)**

*(NOTA: Estos memorandos internos se ponen a disposición de los respectivos participantes a fin de facilitar la evaluación de algunas de las señales y expectativas que, de otro modo, exigiría intercambios más amplios, posiblemente en reuniones personales).*

Memorando

Escrito por: S. Xanadu

Negociaciones con Chemical

El Sr. Charles Barnum inició una multiconferencia telefónica conmigo y con el Director Comercial de Chemical. Incorporé a la Sra. Sandra Eureka a la conferencia.

Inicié la negociación de la valoración con una petición de US\$ 1 millón. El Director convino en pagar una suma global de US\$ 500.000. Aparentemente esto fue fácil. Tenemos una oportunidad. Es un buen ofrecimiento por la investigación realizada y nos permite iniciar la negociación sin demora ni vacilación.

Además, se convino en que la mayor parte del pago inicial se efectuara en tres cuotas, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la firma y sobre la base de la producción eficaz de tres lotes diferentes del producto. En este contexto, el "producto" es la aplicación de la invención al compuesto farmacéutico del cliente de Chemical. Los tres lotes son: un lote de ensayo fabricado por Indico; un lote fabricado a escala industrial y en condiciones de clima tropical en la planta de Chemical, en el sur de Florida; y un lote adecuado para ensayos clínicos. El saldo pendiente de pago de la suma global se ha comprometido para el día en que Chemical firme con su asociado del sector farmacéutico un acuerdo destinado a poner en marcha los ensayos clínicos. Nosotros sabemos que ha sido imposible fabricar el medicamento de su cliente, LowBloodMed, en países tropicales.

Hemos podido averiguar que la patente del medicamento está a punto de expirar en lo que concierne al principio activo. Por otra parte, Sandra está trabajando en la identificación de la patente de modo que podamos conocer mejor sus cartas.

Además, la información públicamente disponible (por ejemplo, informes anuales) sugiere que Chemical realiza ventas anuales de este tipo de productos por unos US\$ 100 millones, y eso es aproximadamente el 10% del mercado mundial (el total de las ventas de Chemical en el sector farmacéutico asciende aproximadamente a 5.000 millones). Chemical podría tener un gran interés en obtener otro período de protección mediante patente para una nueva técnica de producción con características de liberación controlada,

que sería considerablemente superior a las cápsulas que se suministran actualmente. Muy probablemente, el tiempo será importante para ellos.

Ellos insisten en obtener derechos amplios. Les he recordado mis cartas anteriores y les he dicho que no podemos otorgarlos. He mantenido una actitud constructiva y he manifestado que encargaría a nuestro abogado la elaboración de una opción para que Chemical recibiera finalmente más de nuestras otras aplicaciones particulares.

Entonces, Barnum insistió también en que firmáramos rápidamente una carta de intención por la cual aceptáramos negociar sólo con ellos con el fin de perfeccionar primero la invención y aplicarla junto con nosotros a LowBloodMed, y posteriormente ceder o conceder una licencia amplia de la invención. Le respondí inmediatamente que nuestros directivos probablemente supeditarían la firma de una carta de intención a la mención, en esa carta, de la futura tasa de regalías que figuraría en el acuerdo principal. También manifesté que deberíamos acordar inmediatamente que los pagos iniciales previstos se realizaran efectivamente en un plazo de tres meses después de la firma del acuerdo.

## 5. Memorando para el equipo de Chemical: Nota sobre una conversación telefónica transcrita por el Señor Charles Barnum (Chemical)

*(NOTA: Estos memorandos internos se ponen a disposición de los respectivos participantes a fin de facilitar la evaluación de algunas de las señales y expectativas que, de otro modo, exigiría intercambios más amplios, posiblemente en reuniones personales).*

Nota

Escrita por: C. Barnum

Conversación telefónica con Indico

Durante la conversación telefónica obtuve un acuerdo, en principio, para iniciar la cooperación con Indico. Algunas de las dudas iniciales se disiparon cuando la Sra. Eureka se incorporó a la conversación. Evidentemente, ella está interesada en la aplicación del proceso y ejerce su autoridad en esa esfera.

Tuve que explicar (muy a mi pesar) que Chemical comercializaba en el mercado norteamericano un medicamento (aprobado por la FDA) eficaz contra la hipertensión (llamé al principio activo LowBloodMed). El medicamento no fue identificado. Expliqué que para administrar el medicamento es preciso ponerlo en cápsulas y que es muy sensible a la humedad. Añadí que la actual presentación comercial del medicamento conlleva costos elevados cuando la empresa desea modificar las dosis en los envases producidos industrialmente.

Describí un panorama según el cual nuestro objetivo económico común consistía en comenzar rápidamente a aplicar este tratamiento a una buena parte de la producción actual, y señalé que se podía esperar un enorme volumen de ventas.

El jefe me pidió que definiera precisamente los términos de un acuerdo para perfeccionar la técnica de producción de esa invención y probar la aplicación de la invención como se utiliza para LowBloodMed.

Les explicamos claramente que no podemos pagar US\$ 1 millón, pero estamos dispuestos a adelantar los gastos de desarrollo hasta una suma de US\$ 500.000. Esa suma, que está asignada al desarrollo de la aplicación del medicamento de nuestro cliente, sería el pago global que ellos solicitaron en su carta. Ofrecí realizar tres pagos parciales de US\$ 100.000 que podrían efectuarse en un plazo razonablemente breve, después de la conclusión del acuerdo principal. Sin embargo, la preparación de los ensayos clínicos demandará más de tres meses.

Si esta nueva técnica de producción con características de liberación controlada fuera eficaz, deseáramos obtener otro período de protección mediante patente. El tiempo de que disponemos para ello es muy corto, y por lo tanto será preciso negociar rápidamente.

La presentación comercial de un producto con ese revestimiento sería notablemente superior a la presentación actual en cápsulas. En consecuencia, aún sin la protección mediante patente, nuestra posición será buena, por lo que aconsejaría presionar para que comiencen sin demora los ensayos de aplicación en seres humanos.

Solicité la firma de una carta de intención. Dije que deseaba firmar esa carta en una etapa temprana, e insistí en que se otorguen a Chemical derechos para una aplicación amplia de la tecnología, por cuanto esa tecnología podría afianzarse gracias a nuestro apoyo inicial, nuestra inversión y nuestros conocimientos técnicos. Debemos obtener el derecho exclusivo, o por lo menos único, de utilizar completamente esa plataforma tecnológica en todo el mundo.

Nuestro abogado, el señor Chuck Foresite, ha insistido en que sería ideal obtener para Chemical el derecho de presentar la solicitud de patente para las nuevas aplicaciones y formulaciones mejoradas que nosotros (o Indico) pudieran desarrollar en el futuro. El jefe les recalcó que contábamos con acordar una ventajosa tasa de regalías sobre las ventas de productos que utilizaran esa tecnología, y que aplicaríamos esa misma tasa para esta primera aplicación y para otras aplicaciones (subsiguientes).



**6. Cifras comerciales (se entregarán con el memorando 4 ó 5 cuando los participantes se dividan en equipos)**

*I - Costos de los ensayos*

Antes de que el organismo nacional de reglamentación apruebe un medicamento se deben realizar una serie de ensayos preclínicos y clínicos. En este caso, los ensayos se realizan con arreglo a un mecanismo acelerado cuya duración es de cinco años (la media es de 10 años). Se estima que los gastos de realización de esos ensayos ascienden a US\$ 20 millones desglosados de la manera siguiente:

| Fase                                  | Costo en US\$      | Duración      |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Preclínica                            | 1 millón           | 1/2 año       |
| Clínica 1 (seguridad)                 | 1 millón           | 1/2 año       |
| Clínica 2 (eficacia)                  | 5 millones         | 1 año         |
| Clínica 3 (beneficios, reacciones)    | 10 millones        | 2 años        |
| Aprobación de la FDA/comercialización | 3 millones         | 1 año         |
| <b>Total</b>                          | <b>20 millones</b> | <b>5 años</b> |

*II - Tasa de éxito/beneficios*

Se estima que el compuesto tiene un 60% de probabilidades de completar satisfactoriamente los ensayos clínicos y obtener la aprobación (la media es del 10%). Se calcula que el precio de venta al público del compuesto es de US\$ 50, con un beneficio de US\$ 35 (o sea el 70%) antes deducir los gastos indirectos de la empresa, entre ellos los gastos de investigación y comercialización.

## *B. Una vacuna para tratar la tuberculosis*

### **Antecedentes**

La tuberculosis (TB), una infección bacteriana crónica, provoca más defunciones en todo el mundo que ninguna otra enfermedad infecciosa. La TB se propaga por el aire y generalmente afecta los pulmones, aunque a veces puede afectar también a otros órganos. Unos dos mil millones de personas, o sea la tercera parte de la población mundial, está infectada con la bacteria causante de la TB, y el número de nuevos casos de TB supera cada año los 8 millones. El alcance de la TB se extiende a todas las economías, más allá de las fronteras y por todos los grupos de edad.

Generalmente, la TB puede curarse con un tratamiento antibiótico apropiado. No obstante, en los últimos años ha aumentado enormemente el número de casos de TB farmacorresistente. Esto es motivo de gran preocupación, pero, aún más alarmante es el aumento del número de personas con tuberculosis polifarmacorresistente (MDR-TB) provocada por cepas resistentes a dos o más principios activos.

En las regiones del mundo en que la enfermedad es prevalente se administra a los niños una vacuna, en el marco del programa de inmunización recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En los niños, la vacuna previene la propagación de la TB por todo el cuerpo, pero no evita la infección inicial. En los adultos, según los estudios realizados en gran escala, la eficacia de la vacuna varía ampliamente. En vista de las limitaciones de la vacuna, se requieren urgentemente vacunas más eficaces para tratar o prevenir la TB y, especialmente, la MDR-TB.

Hace tres años, el Dr. Humphries, un investigador superior de la Universidad de Melbourne con vastos conocimientos de inmunología, descubrió un proceso para producir o fabricar una vacuna que, en principio, podría solucionar estos problemas. Se sabe que produce o inicia una respuesta inmunitaria proporcionando un antígeno, y se sabe que las citocinas fortalecen la respuesta inmunitaria. El aspecto crucial del descubrimiento del Dr. Humphries es que provoca ambas reacciones al mismo tiempo, lo que da lugar a un efecto multiplicador, es decir, las dos inician y amplían la respuesta inmunitaria del organismo a la infección bacteriana.

Ocker Limited, un fabricante de equipos de diagnóstico para detectar la infección de la TB, obtuvo los derechos de la invención a cambio de una parte de las acciones de Ocker. En un acuerdo separado Ocker convino en volver a comprar las acciones por US\$ 125.000 si la Universidad y el Dr. Humphries quisieran devolverlas. Ocker presentó solicitudes de patente en todo el mundo y obtuvo protección para la marca Multi-Gene®, que es el nombre actual de la vacuna.

El Sr. McKenzie, Director General de Ocker, conoció al Dr. Washington en una conferencia sobre atención sanitaria, celebrada recientemente en San Francisco, y le mencionó la labor del Dr. Humphries. El Dr. Washington mostró interés por la invención y dijo que era Director del Departamento de Licencias de Sam Inc., un importante fabricante estadounidense de productos farmacéuticos. Además, le pidió al Sr. McKenzie que le proporcionara más detalles sobre la vacuna.

A su regreso a Australia, el Sr. McKenzie escribió al Dr. Washington una carta (Documento I) en la que describía brevemente la vacuna Multi-Gene® y sus ventajas.

En su respuesta (Documento II), el Dr. Washington manifestó interés por la vacuna y propuso que las partes se reunieran durante su próxima visita a Australia.

El Sr. McKenzie aceptó la propuesta del Dr. Washington. Desafortunadamente, su secretaria adjuntó a la carta de aceptación, inadvertidamente, una copia de un informe (Documento III) preparado por Highflir & Co., una empresa que realiza análisis financieros para Ocker; una copia de un memorando del Dr. Humphries al Sr. McKenzie (Documento IV); y una apreciación de Winningham & Losingham, abogados de patentes de Ocker, acerca de un ofrecimiento de la Universidad de Ductonia, de una licencia para vender la vacuna en los Estados Unidos (Documentos V y VI).

En su memorando dirigido al Sr. McKenzie (Documento IV), el inventor, Dr. Humphries, comunicó que había aceptado un cargo directivo en el departamento de investigación de Sam Inc. Ocker estimó que esta era una "buena noticia-mala noticia". La mala noticia era que el Dr. Humphries ya no podría prestar asistencia en las negociaciones, ni Ocker podría presentar el incentivo de posibles aportaciones futuras del inventor. La buena noticia era que tal vez el inventor defendería Multi-Gene® frente a otras vacunas competidoras que Sam pudiera estar buscando.

Tras un intercambio de mensajes por fax, las partes decidieron que en vez de reunirse en Australia sería más conveniente para ambas reunirse en Doha, y en vista de las limitaciones de tiempo, Sam propuso el siguiente programa:

1. Examinar las probabilidades de éxito de Multi-Gene®:
2. Analizar la posibilidad de concertar un acuerdo de licencia y las condiciones del mismo, incluidas:
  - a) la definición del activo cuya licencia se otorgará; y
  - b) la indicación del tipo de licencia exclusiva/no exclusiva, con/sin derechos de sublicencia, y el territorio que abarcará.

3. Determinar, si se pudieran identificar condiciones mutuamente aceptables, los arreglos financieros del acuerdo, incluidos los concernientes a:
- a) forma y cronograma de los pagos; responsabilidad por la fabricación de vacunas y la realización de ensayos; pago inicial y regalías; licencia totalmente pagada; y
  - b) otras consideraciones financieras pertinentes.

## **DOCUMENTO 1**

### **OCKER LIMITED**

Dr. G. Washington  
Director del Departamento de Licencias  
Sam Inc.

Ref: Vacuna recombinante Multi-Gene®

Estimado George:

Ha sido para mí un placer conocerlo en la reciente Conferencia Anual sobre Atención Sanitaria celebrada en San Francisco y, según lo convenido, adjunto a la presente alguna información no confidencial sobre la tecnología de la vacuna recombinante Multi-Gene® para que la examine.

En consonancia con sus antecedentes, Ocker considera que en el futuro funcionará como una empresa incipiente de biotecnología centrada en productos de inmunoterapia que fortalecen el sistema inmunitario de las personas con el fin de prevenir o tratar enfermedades y trastornos.

Ocker ha concertado con el Dr. Humphries y la Universidad de Melbourne un acuerdo para comercializar algunos activos de propiedad intelectual, en virtud del cual ambos han cedido a Ocker los derechos relativos a la tecnología de la vacuna recombinante Multi-Gene®. Actualmente, Ocker se dedica principalmente al desarrollo y la comercialización del producto.

La vacuna recombinante Multi-Gene® es una plataforma tecnológica utilizable en el desarrollo de diversos productos o tratamientos para una gran variedad de enfermedades. De hecho, está comenzando a contribuir a la producción de nuevos productos muy prometedores.

La tecnología se basa en una estrategia de vacuna recombinante reforzada, que incorpora en una célula huésped moléculas inmunoterapéuticas mediante la coexpresión de un antígeno y una citocina. En los dibujos adjuntos se describe esa tecnología.

Como usted podrá observar, la vacuna actúa mejorando la capacidad del organismo para dar una respuesta inmunitaria eficaz a un antígeno. Por lo general, un antígeno es una molécula extraña proveniente de un virus, una bacteria, un agente patógeno u otra molécula, ante cuya presencia el sistema inmunitario del organismo genera una respuesta inmunitaria consistente, por ejemplo, la producción de anticuerpos o la activación de células de citocina T. Las citocinas son moléculas importantes que estimulan la respuesta del sistema inmunitario.

A través de la tecnología de la vacuna recombinante Multi-Gene® se suministran el antígeno en forma de ADN recombinado y una citocina, a fin de estimular la respuesta inmunitaria y propiciar una defensa adecuada ante el antígeno. La respuesta inmunitaria del organismo al antígeno se refuerza por la coexpresión de la citocina con el antígeno.

La tecnología utiliza un virus inocuo para administrar en el sistema inmunitario del receptor la vacuna con el ADN recombinado. Cuando el receptor está infectado con el virus, el antígeno y la citocina se expresan en las células infectadas del virus y se liberan provocando la respuesta inmunitaria al antígeno y, consiguientemente, a la enfermedad. Aunque no se ha limitado a utilizar ninguna forma particular de virus, Ocker ha adoptado el virus variólico aviar como medio preferido de administración en vista de su inocuidad; este virus provoca la infección pero no prolifera en receptores no aviarios.

Ocker prevé realizar las fases 1, 2 y 3 de los ensayos, y establecer alianzas estratégicas mediante licencias con miras a introducir las vacunas experimentales en el mercado. Al este respecto, cabe señalar que Ocker no ha concertado ningún acuerdo de colaboración con el fondo de capitales de riesgo de GlaxoSmithKline (GSK). Esta empresa ha adquirido el 5% de las acciones de Ocker, pero ello no le otorga ninguna posición preferencial para obtener ningún acceso ni derecho en relación con Multi-Gene®.

Ocker está trabajando para realizar una prueba de su vacuna antituberculosa en seres humanos, con el propósito de demostrar la eficacia de la plataforma tecnológica y los considerables progresos realizados. La Administración de Productos Terapéuticos de Australia (TGA) ha autorizado la realización de las fases 1 y 2 de los ensayos, que se llevarán a cabo con vacunas producidas en Australia por un fabricante aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos; en este contexto, ya ha comenzado el reclutamiento de pacientes con tuberculosis. Los resultados del ensayo, que se realizará en Australia, revelarán la inocuidad, inmunogenicidad y eficacia clínica y servirán para obtener la aprobación reglamentaria en otros países. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha otorgado una donación de US\$ 25 millones a un consorcio (del que Ocker forma parte) para que desarrolle una vacuna profiláctica contra la hepatitis B.

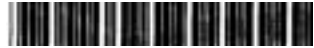
Nuestra tecnología cuenta con una apropiada protección mediante patente, y en los Estados Unidos, el Canadá y Australia se han reconocido amplias reivindicaciones concernientes a: i) composiciones vacunales para estimular una respuesta inmunitaria; y ii) métodos de fabricación de esas composiciones. Para su información, adjunto una copia del resumen y las reivindicaciones de la Patente N° 5.999.310 de los Estados Unidos, a nombre de B. Humphries. Las correspondientes solicitudes de patente se están tramitando en otras jurisdicciones, entre ellas Europa, Japón y China, y confiamos en que oportunamente obtendremos patentes con reivindicaciones similares.

Creemos que esta es una oportunidad muy prometedora. Estamos totalmente decididos a comercializar Multi-Gene® y por eso hemos invertido más de dos millones de dólares, pero necesitamos más capital (y tal vez un asociado estratégico) para proseguir vigorosamente esta empresa.

Después de que haya analizado usted nuestra tecnología, con mucho gusto conversaremos acerca de su interés en Multi-Gene®.

Lo saluda cordialmente, Barry

McKenzie



US004722153

Patente de los Estados Unidos

[19] B. Humphries

[54] VACUNA RECOMBINANTE

[75] Inventor: B. Humphries

[73] Cesionario: Universidad de Melbourne

[21] N° de Solicitud: 10462

[22] Fecha de presentación: 1 de junio de 1997

[30] Datos concernientes a la prioridad de solicitud extranjera  
4 de julio de 1996 [AU] Australia PH07212/92

[51] Int. CI6 .....A61K39/12

[52] U.S. Cl. ...424/186.1; 424/188.1;424/199.1; 435/320.1

[58] Campo de búsqueda.....514/414, 816;424/85.2, 255.1, 184.1, 88.5, 186.1,  
188.1, 199.1, 93.21; 435/172.1, 172.3,69.3, 69.1, 320.1

[56] Referencias citadas

DOCUMENTOS DE PATENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

4,631,191 12/1986 Dale et al. 424/186.1

DOCUMENTOS DE PATENTE EXTRANJEROS WO 8502200 A 5/1985 WIPO..... C07H 21/04

[11] Número de patente: 5.999.310

[45] Fecha de la patente: 2 de febrero de 1999

WO 8502200

A 5/1985 WIPO

## [57] RESUMEN

Una vacuna recombinante con un vector de vacuna que incorpora una primera secuencia nucleotídica capaz de expresarse como un antígeno polipéptido o como parte del mismo, y una segunda secuencia nucleotídica capaz de expresarse como una linfocina, o parte de ella, eficaz para fortalecer la respuesta inmunitaria al antígeno polipéptido. Los vectores de la vacuna incluyen poxvirus, herpes virus o adenovirus, y la linfocina puede ser una interleucina, un factor de necrosis tumoral o interferón gamma. El vector de vacuna puede expresar un antígeno polipéptido extraño al vector huésped.

2 reivindicaciones, 17 páginas con dibujos



Las reivindicaciones son las siguientes:

1. Una preparación para estimular una respuesta inmunitaria a un antígeno polipéptido en un huésped humano o animal, compuesta por un vector para expresar un antígeno polipéptido en el mencionado huésped humano o animal; dicho vector consta de una primera secuencia nucleotídica expresada como antígeno polipéptido, y una segunda secuencia nucleotídica expresada como un polipéptido con actividad linfocítica, más eficaz para reforzar la respuesta inmunitaria al antígeno polipéptido en ese huésped humano o animal, en comparación con la respuesta inmunitaria que provocaría en dicho huésped humano o animal la administración de un vector que incluyera sólo la primera secuencia nucleotídica, en el que dicho polipéptido con actividad linfocítica se coexpresa con ese antígeno polipéptido en el mencionado huésped humano o animal.
2. Un método para producir la preparación en consonancia con la reivindicación 1, que abarca la inclusión de una primera secuencia nucleotídica en el vector, que se expresa como un antígeno polipéptido extraño al vector, y una segunda secuencia nucleotídica que se expresa como un polipéptido con actividad linfocítica y que es más eficaz para reforzar la respuesta inmunitaria al antígeno polipéptido en ese huésped humano o animal, en comparación con la respuesta inmunitaria que provocaría en dicho huésped humano o animal la administración de un vector que incluyera sólo la primera secuencia nucleotídica, en el que dicho polipéptido con actividad linfocítica se coexpresa con ese antígeno polipéptido en el mencionado huésped humano o animal.

## DOCUMENTO II

### SAMINC.

Señor:

B. McKenzie Director  
General Ocker Ltd.

Estimado Bazza,

Le agradezco mucho su última carta. Me alegra que se haya referido en ella a la invención del Dr. Humphries.

La BCG es la vacuna más comúnmente utilizada para prevenir la tuberculosis, y su empleo se remonta a casi cien años. Como usted sabe, es muy eficaz para proporcionar protección a los niños, y tiene el efecto adicional de proteger contra la lepra. Sin embargo, sabemos que su eficacia para prevenir la tuberculosis en adultos varía considerablemente en diferentes partes del mundo y, por supuesto, la BCG ya no se recomienda en los Estados Unidos porque interfiere con la prueba cutánea de la infección tuberculosa. El actual tratamiento contra la tuberculosis consiste, por lo general, en la administración de tres, o preferentemente cuatro, antibióticos específicos (y costosos) durante un período de seis meses. Este tratamiento suele ser eficaz, aunque recientemente se han observado formas de tuberculosis resistente a los antibióticos.

Sam considera que la tecnología que usted ha descrito es suficientemente interesante y merece un examen más a fondo y un eventual arreglo comercial; no obstante, creemos ver algunos potenciales problemas graves, en particular:

a) Desde que el Instituto Nacional Americano de Alergias y Enfermedades Infecciosas elaboró su propio "proyecto para producir una vacuna antituberculosa" ha habido un renovado interés por desarrollar una nueva vacuna y un nuevo tratamiento contra la TB. En consecuencia, el Gobierno de los Estados Unidos está asignando considerables recursos financieros para producir una vacuna antituberculosa. Además, empresas farmacéuticas mucho más experimentadas que Ocker están invirtiendo cientos de millones de dólares para desarrollar una tecnología genérica de vacunas y obtener sus beneficios de las actividades contra la TB.

Por ejemplo, sabemos que un prestigioso y experimentado grupo de San Francisco ha desarrollado una vacuna BCG genéticamente modificada con eficacia reforzada. También tenemos conocimiento de que una empresa suiza ha producido una vacuna utilizando la expresión de antígenos TB en bacterias manipuladas, entre ellas salmonella y listeria. Asimismo, se sabe que GSK ha realizado notables progresos con una vacuna que emplea un ADN desnudo, que permite inyectar directamente en el músculo o la piel un antígeno TB con ADN codificado, lo cual, obviamente, es un método económico y simple para inocular antígenos. Por lo tanto, su tecnología "multigénica" es una de las diversas tecnologías posibles.

b) El mercado relativo al desarrollo de vacunas es muy activo, por lo que no nos sorprendería encontrar otras personas que hubieran estado trabajando en tecnologías total o parcialmente similares. Esperamos que usted haya realizado indagaciones sobre el estado de desarrollo de esa tecnología y nos pueda informar acerca de la firmeza de su posición en lo que concierne a patentes. Antes de seguir adelante, necesitamos garantías de que podremos utilizar la tecnología en los Estados Unidos sin entrar en conflicto con ningún otro titular de patente.

c) Estoy seguro de que usted conoce en detalle los riesgos relacionados con la terapia génica. La introducción de genes en el genoma de una persona no es algo que pueda tomarse con ligereza. Este tipo de tecnología recibió algunos comentarios negativos en la prensa de los Estados Unidos, a raíz del fallecimiento de un paciente sometido a terapia génica. Estos son riesgos graves, y aunque tomemos las máximas precauciones, un desastre derivado de una terapia génica podría arruinar a cualquier empresa que fuera lo suficientemente audaz para utilizarla.

d) En lo que respecta al elevado riesgo, usted ha mencionado la autorización de la TGA y el éxito logrado en ensayos con animales. Sin embargo, según nuestra experiencia, la probabilidad de trasladar con éxito la vacunación del modelo animal al receptor humano es inferior al 10%. Usted deberá tener presente que los riesgos del licenciatarario son muy elevados, y que cualquier arreglo de licencia deberá reflejar esa situación.

e) Una vacuna preventiva contra la infección será costosa, y su introducción en el mercado demandará muchos años. Las vacunas preventivas también implican un alto riesgo, dado que se administran a personas sanas, frecuentemente niños, y por lo tanto deben ser 110% seguras. Evidentemente, el tratamiento de pacientes infectados con el virus de la tuberculosis es menos costoso y su introducción en el mercado es más rápida, pero el número de pacientes es menor y podría ocurrir que un competidor desarrollara una vacuna, y que entonces nadie contrajera nunca más la TB.

f) Por supuesto, la TB no es un simple virus, como el de la gripe. Existen numerosas incógnitas y creemos que no será fácil que la FDA apruebe la comercialización como si se tratara de una vacuna antigripal. Como usted verá, necesitaremos que la FDA autorice la fabricación y la comercialización.

Tengo previsto algunos viajes en las próximas semanas, y podría pasar por Melbourne, donde propongo que nos encontremos. La semana que viene le enviaré por fax algunas fechas y horarios.

Estimado Bazza, estoy seguro de que si trabajamos juntos podemos llegar a algún tipo de trato mutuamente aceptable. Espero compartir con usted una Fosters bien fría en su magnífico y soleado país.

Un cordial saludo,

Dr. George Washington  
Director del Departamento de Licencias Sam Inc.

## **DOCUMENTO III**

### **HIGHFLIER & Co. Blue Sky Analysts**

Señor:

B. McKenzie Director  
General Ocker Ltd.

Ref: Multi-Gene®/Sam

#### **Resumen**

Nos referiremos a nuestra reciente reunión en la que se nos encargó un análisis de los puntos fuertes y débiles y las oportunidades y amenazas concernientes a su tecnología Multi-Gene®. Nos referiremos también a su aviso del lunes, de que un representante de Sam podría viajar a Melbourne próximamente, y que antes de completar nuestro informe detallado deberíamos proporcionar urgentemente un resumen preliminar de nuestro análisis. A continuación presentamos ese resumen que, si bien se ha elaborado con limitaciones de tiempo, confiamos en que sea una valiosa ayuda en las reuniones de negociación. Por supuesto, estamos dispuestos a asistir a esas reuniones si fuera preciso.

#### **La tecnología**

Multi-Gene® cuenta con un importante número de puntos fuertes, a saber:

- ¡Funciona! Bueno, ha funcionado en los ensayos clínicos realizados con animales infectados con *Mycobacterium tuberculosis*, la bacteria de la TB, y es razonable pensar que tiene excelentes probabilidades de funcionar en personas (por supuesto, la fase I de ensayos será importante para determinar su seguridad).
- La tecnología podría utilizarse para tratar y prevenir la enfermedad más difundida del mundo; casi 10 millones de personas desarrollan cada año una TB activa, y tres millones de personas mueren como consecuencia de esta enfermedad.
- Es muy ingeniosa; los antígenos y las citocinas provocan una respuesta inmunitaria a la enfermedad o infección y, combinadas al mismo tiempo refuerzan el efecto de esa respuesta. Gracias a la sinergia resultante las probabilidades de que el tratamiento sea eficaz aumentan considerablemente (Obsérvese que también podría ser apropiada para una vacuna preventiva o profiláctica - más promesas de ganancias).
- Dispone de una buena protección de propiedad intelectual. Las oficinas de patente de los Estados Unidos y de otros países en todo el mundo han reconocido el carácter novedoso de la invención del Dr. Humphries.

## Un precedente útil - Biovac Holdings Limited

Biovac es una conocida empresa de biotecnología que cotiza en la bolsa de Australia; a ese respecto, algunos puntos en particular son muy importantes para Ocker en lo concerniente al análisis de su actual posición y estrategia.

En primer lugar, la estrategia empresarial de Biovac ha sido, y sigue siendo:

- identificar, en fase temprana de desarrollo, medicamentos que aborden necesidades en gran medida insatisfechas, y
- actuar rápidamente para introducirlos en el mercado, especialmente mediante alianzas estratégicas con asociados capaces de ejecutar proyectos a partir del descubrimiento o de la fase temprana de ensayos clínicos.

La estrategia de Biovac ha sido muy fructífera. La empresa fue fundada en 1985 para financiar (en particular) la investigación y el desarrollo de un medicamento antigripal basado en un inhibidor de la neuraminidasa. Biovac identificó a Big Pharma como el asociado preferido; en 1989 se firmaron las bases de entendimiento de un acuerdo, y en 1990 se concertó el acuerdo detallado.

En 1993 comenzaron los ensayos, que se completaron con costos estimados en US\$ 2 millones, US\$ 5 millones y US\$ 10 millones (para las fases I, II y III respectivamente). En 1998 se presentaron, ante organismos de reglamentación de Australia, Europa y los Estados Unidos, solicitudes de autorización para fabricar, comercializar y vender el medicamento antigripal actualmente llamado Bonza. Durante el ejercicio fiscal que finalizó en junio de 2000 se otorgaron las autorizaciones y Bonza se introdujo con éxito en los mercados de los Estados Unidos y Europa.

En el primer año las ventas fueron de unos US\$ 100 millones, principalmente en Europa y los Estados Unidos (aunque actualmente la venta de Bonza está autorizada en más de 40 países, que representan el 85% del mercado farmacéutico mundial). Para Biovac, ello supuso regalías del orden de los US\$ 10 millones (esa suma podría haber incluido un anticipo de regalías u otro pago de Big Pharma, pero habría sido una (modesta) deducción de regalías para la institución investigadora). No se conocen los márgenes de Big Pharma, pero según nuestra estimación óptima, el 70% sería el beneficio neto sobre las ventas, antes de calcular los gastos generales de la empresa, incluidos los de investigación y comercialización. El precio de venta de Bonza es de US\$ 100. Es interesante saber que el año pasado, de sus US\$ 15 millones de ingresos brutos, Biovac invirtió US\$ 10 millones en investigación y desarrollo, o sea mucho más del 10% habitual en la industria.

De cara al futuro, se prevé una rápida introducción del producto en el mercado, y se espera que las ventas de Bonza en los próximos cuatro años ascenderán, por lo menos, a US\$ 750 millones; ahora bien, esta es una apreciación muy moderada, ya que se ha obtenido la autorización reglamentaria en otros países y las reivindicaciones de Bonza se han ampliado a su utilización en niños; además, se está desarrollando un medicamento para prevenir (además de tratar) la gripe. Aun así, nuestro análisis revela que Biovac ha recuperado la mayor parte de su inversión en el primer año de ventas y, consiguientemente, esta ha sido una operación fructífera.

## **Algunas consideraciones financieras útiles**

Todos sabemos que, debido a la erosión provocada por la inflación y a los riesgos derivados de la comercialización de tecnología, un dólar en el futuro vale mucho menos que un dólar en mano hoy mismo. Por lo tanto, debemos utilizar los cálculos de valor actual neto (NPV o DCF) para entender de forma urgente y realista el valor actual, en dólares, que probablemente tendrán los flujos de ingresos y gastos actuales y futuros relacionados con Multi-Gene®. Mientras tanto, y a reserva de un nuevo examen y revisión, hemos calculado aproximadamente que el NPV de esa tecnología es de US\$ 125 millones.

Esta suma no permite efectuar ningún pago global ni de regalías a Ocker y, por lo tanto, cuando (o en caso de que) usted concierte un acuerdo con Sam (o con otro licenciatario), el NPV se reducirá consiguientemente. Sin embargo, esa suma refuerza las hipótesis de que las inversiones de Biovac guardan relación con los márgenes; las fases I, II y III se completaron al final de los años primero, tercero y quinto respectivamente; la comercialización comenzó en el quinto año y las ventas fueron de dos millones de dosis; en el decimoquinto año las ventas ascendieron a 90 millones de dosis; las regalías son pagaderas a Ductonia y los impuestos representan el 33%. Más importante aún, el costo medio ponderado del capital es un discreto 40%, que refleja los riesgos técnicos y comerciales conexos.

Estas son técnicas estadísticas en las que se aplican teorías de probabilidad y valores equivalentes de certeza, que pueden ser muy útiles para determinar la exactitud de ciertas sumas. Abordaremos más detalladamente esta cuestión en la reunión que celebraremos para examinar el proyecto de resumen, de modo que podamos concluir nuestro informe.

### **Sam Inc.**

Sam es una empresa muy conocida, aunque mucho menor que gigantes como Pfizer, GlaxoSmithKline & Merck, o Big Pharma. Hace algunos años, Sam introdujo con éxito en el mercado un importante medicamento nuevo, y creemos que está buscando activamente (y con inquietud) oportunidades de licencia. Por consiguiente, en nuestra opinión, la tecnología relacionada con la TB y Multi-Gene® es una buena oportunidad para Sam, especialmente porque el mercado de la TB debe ser por lo menos el doble que el de la gripe. Tal vez seamos demasiado optimistas, pero creemos que Multi-Gene® podría representar anualmente unos US\$ 1.000 millones, al igual que el Viagra (impotencia), el Lipitor (colesterol) y el Norvase (hipertensión) de Pfizer.

Por último, es importante insistir en que la TB no se circunscribe a países tales como Camboya, Sudáfrica o Zimbabwe. En los Estados Unidos hay actualmente unos 15 millones de personas con TB. Entre 1993 y 1996 Nueva York gastó US\$ 750 millones para proteger hospitales y cárceles. Suponiendo la observancia del tratamiento, cada caso implica un costo promedio de US\$ 25.000, y si se trata de una TB polifarmacorresistente esa suma puede ascender a US\$ 250.000 por caso.

Por todo lo expuesto, creemos que usted puede encontrarse en una posición muy ventajosa, pero, en todo caso, estimamos que lo mejor sería buscar un acuerdo de licencia totalmente pagada tras una comercialización eficaz; a ese respecto, ampliaremos y justificaremos esta conclusión en nuestro informe completo.

HIGHFLIER & CO.

**DOCUMENTO IV**

**OCKER LIMITED**

Memorando

A: B. McKenzie  
De: B. Humphries

Estimado Bazza:

Después de haber leído el informe de Highfliet puedo entender por qué ese barco está a punto de hundirse. Ese informe no vale el papel en el que fue escrito, por no hablar de los miles que tú pagaste por él.

Déjame exponer crudamente algunos hechos concretos.

1. He oído rumores de que existen, por lo menos, dos tecnologías competitivas; una bacteria de listeria manipulada con antígenos de tuberculosis, y una vacuna que incluye un ADN desnudo con antígenos múltiples. Una vez que se ha invertido una enorme suma en el desarrollo de un proceso alternativo y ese proceso obtiene la aprobación de la FDA, no quedan esperanzas para ninguno de los otros, ¡y eso nos incluye a nosotros!

2. Está muy bien pedir una suma global una vez que se haya alcanzado la fase de comercialización. Te recuerdo que en sólo dos años podremos recuperar nuestras acciones. Dado que el capital de la empresa se dilapida entre todos tus costosos asesores, entre ellos Highfliet, tendrás problemas para desembolsar los US\$ 125.000, a menos que obtengas algún tipo de tasa por gastos iniciales o un acuerdo suficientemente riguroso que otorgue a las acciones una cotización superior a su valor de rescate. A mi juicio, lo que queremos es una suma global inicial y regalías sobre las ventas.

3. ¿Qué protección tenemos si Sam no consigue desarrollar vigorosamente su vacuna antituberculosa? ¿Podemos adquirirla y conceder licencias o venderla a cualquiera? Seguramente, te hubiera convenido consultar a un buen asesor de licencias en vez de esos farsantes con sus probabilidades y generalidades y precedentes inútiles.

4. Hagas lo que hagas, mi querido Bazza, lo harás sin mí. He aceptado un cargo alto excelentemente remunerado en Sam, y me iré el mes que viene. Mi contrato con ellos me impide proporcionar asesoramiento externo, así que tendrás que arreglarte solo. Eso no significa que yo piense que el acuerdo no pueda funcionar. Aún creo que es una buena idea y que el proceso es eficaz, a condición de que pongas manos a la obra y lo vendas, en vez de quedarte sentado encargando carísimos informes inútiles.

¡Gracias!

## **DOCUMENTO V**

### **UNIVERSIDAD DE DUCTONIA**

54 Gene Way, Ductonia, CA, Estados Unidos

Sr. B. McKenzie  
Director General Ocker Ltd.

Ref.: Vacuna recombinante

Estimado Señor McKenzie:

Hemos tomado conocimiento de que su empresa es la titular de la patente N° 5.999.310 de los Estados Unidos, en la esfera de vacunas recombinantes. De nuestro examen de su patente se desprende que usted podría necesitar una licencia de la Universidad de Ductonia (UD) para aprovechar al máximo ciertos elementos de su patente. La UD está dispuesta a ofrecerle a su empresa condiciones de licencia generosas en relación con el valioso sistema de transferencia de genes que es objeto de nuestra patente Avipox.

Si bien en la actualidad se utilizan numerosas técnicas para introducir genes en células, la investigadora Henrietta Fouletta fue la primera en proponer el uso de vectores Avipox para transferir genes a las células. Esta tecnología está protegida por la patente 1.234.567 de los Estados Unidos, conocida como patente Avipox, cuyo titular es la UD. Este sistema de transferencia de genes virales es superior a las tecnologías existentes, porque la utilización de vectores Avipox permite superar muchas de las actuales dificultades relacionadas con los vectores virales. Además de alcanzar tasas de transfección más elevadas, el empleo de vectores Avipox recombinantes limita la replicación viral y disipa las preocupaciones concernientes a una eventual infección viral.

La UD fue fundada en 1872 y tiene una reconocida reputación de excelencia en el campo de la biotecnología. Dispone de una amplia cartera de patentes centrada en sistemas de transferencia de genes. No obstante, el punto fuerte de la UD es la investigación, no la comercialización. Tenemos un buen historial de licencias de nuestra tecnología y conocemos las complejas cargas que suponen las regalías para las nuevas empresas biofarmacéuticas. Por tal motivo, la UD está dispuesta a ofrecerle una licencia no exclusiva a una tasa muy razonable; dependiendo del uso de la tecnología se podrían considerar tres licencias diferentes, a saber:

Opción 1. Utilización en vacunas en general

Tasa de concesión de licencia: US\$ 100.000; y

Regalías sobre las ventas netas: 0,5%.

Opción 2. Utilización en una vacuna contra una sola enfermedad

Tasa de concesión de licencia: US\$ 25.000; y

Regalías sobre las ventas netas: 0,5%.

Opción 3. Utilización para investigación/ensayos/fines no comerciales

Tasa de concesión de licencia: US\$ 10.000.



Todas las licencias ofrecidas tienen un ámbito de utilización limitado a América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México). No obstante, la UD dispone también de los correspondientes derechos de patente de esa tecnología en Europa, China y Japón y, si fuera preciso, está dispuesta a negociar una licencia mundial. Además, se puede prever la opción de ampliar u obtener una licencia, ya sea para Europa o el resto del mundo, en caso necesario; los arreglos financieros para esos territorios son iguales a los previstos para América del Norte.

Si lo desea podemos enviarle nuestro acuerdo modelo de licencia para su examen y aprobación. Hasta el presente, más de 50 empresas han firmado nuestro acuerdo modelo de licencia. Confiamos en que apreciará usted que las condiciones financieras son modestas y, consiguientemente, no es posible modificar los términos del acuerdo modelo de licencia para ningún licenciataria en particular.

Lo saluda muy atentamente.

John Avery  
Director del Departamento de Licencias  
Universidad de Ductonia

## **DOCUMENTO VI**

### **WINNINGHAM & LOSINGHAM PATENT ATTORNEYS AT LAW**

Confidencial: Secreto profesional

Señor B. McKenzie  
Director General  
Ocker Ltd.

Ref.: Universidad de Ductonia, Patente N° 1.234.567 de la Estados Unidos (patente Avipox)

Estimado Señor McKenzie:

Nos referiremos a su reciente carta en la que nos manifestaba su deseo de saber:

- si la patente Avipox es válida;
- si la utilización de la tecnología Multi-Gene® por Ocker (o cualquier licenciatario) infringiría la patente Avipox en los Estados Unidos; y
- si es necesaria una licencia de la Universidad de Ductonia.

En nuestra opinión, un tribunal dictaminaría que las reclamaciones relativas a Avipox son legítimas. Esta conclusión se basa en nuestro análisis del historial de la tramitación y del estado de desarrollo que allí se menciona. Según sus instrucciones, no hemos realizado separadamente una búsqueda del estado de la técnica. En particular, estimamos que se cumplen los requisitos jurídicos concernientes a novedad y no evidencia. Hemos interpretado las reivindicaciones según las normas habituales de interpretación. Aunque creemos que las opiniones manifestadas son correctas, en caso de litigio siempre existe cierto grado de incertidumbre.

Dado que la vacuna de Ocker y su método de preparación están comprendidos en el ámbito de las reivindicaciones de la patente Avipox, ya sea literalmente o en virtud de la doctrina de equivalentes, creemos que Ocker sería responsable por infracción de patente. Le informamos que, en principio, la situación es similar en otros países, pero creemos que sería prudente verificarlo antes de fabricar o vender efectivamente el producto en otros países.

Además, hemos analizado la carta enviada por la Universidad de Ductonia a Ocker en relación con una licencia de la patente Avipox. Cabe señalar que la patente Avipox incluye una reivindicación de producto y una reivindicación de proceso, por lo que la importación de la vacuna recombinante Multi-Gene® en los Estados Unidos supondría una infracción con arreglo a la legislación de los Estados Unidos. En consecuencia, si Ocker (o cualquier licenciatario) desea fabricar, importar o vender la vacuna Multi-Gene® en los Estados

Unidos, necesitará sin duda una licencia de la patente Avipox para los próximos 15 años. Hemos examinado las condiciones propuestas y estimamos que reflejan el enfoque habitual de la universidad, consistente en ofrecer a bajo costo una licencia no negociable en términos equitativos y razonables.

Lo saludamos muy atentamente.

Winningham & Losingham

### *C. Un procedimiento para reducir las emisiones de cobre*

#### **Antecedentes**

Más del 90% del suministro mundial de minerales de cobre se realiza en forma de sulfuros minerales recuperados de un concentrado que normalmente contiene entre el 20% y el 30% de azufre. Tradicionalmente, ese concentrado se funde y la mayor parte del azufre, o todo, se emite a la atmósfera en forma de dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>). El Organismo de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha exigido la adopción de normas oficiales sobre emisión de dióxido de azufre, y en la mayoría de los Estados de ese país se exige que las emisiones de dióxido de azufre no superen el 10% del azufre contenido en el concentrado mineral. En Australia y el Canadá existen requisitos legales similares.

El Dr. Humphries, un químico australiano independiente con amplios conocimientos en materia de procesamiento de minerales, descubrió hace tres años un procedimiento que utiliza una reacción química ya conocida, para reducir las emisiones de dióxido de azufre durante las operaciones de depuración de minerales de sulfuro de cobre. El descubridor cedió sus derechos de invención a una empresa australiana recientemente establecida, Ocker Limited, a cambio de una participación en esa empresa. En un acuerdo separado, Ocker convino en recuperar esa participación mediante el pago de US\$ 100.000 si, en el plazo de dos años, el Dr. Humphries deseaba renunciar a ella. Ocker presentó solicitudes de patente para proteger la invención en los países en que consideró que el procedimiento se utilizaría con mayor probabilidad. Esos países otorgaron, además, protección a la marca CuprOz®, utilizada para identificar ese procedimiento.

Durante una reciente visita a los Estados Unidos, el Sr. McKenzie, Director General de Ocker, conoció al Dr. Washington en una conferencia de la Sociedad de Ejecutivos de Concesión de Licencias, y le mencionó los trabajos del Dr. Humphries. El Dr. Washington mostró interés por la invención y dijo que era Director del Departamento de Licencias de Sam Inc., un productor estadounidense de cobre que manejaba aproximadamente el 20% de ese mercado en los Estados Unidos. El Dr. Washington le pidió al Sr. McKenzie que le proporcionara más detalles sobre el procedimiento.

A su regreso a Australia, el Sr. McKenzie escribió una carta al Dr. Washington (Documento I), en la que describía el procedimiento CuprOz® y sus ventajas.

En su respuesta (Documento II), el Dr. Washington reiteró su interés y sugirió que las partes se reunieran durante su próxima visita a Australia.

El Sr. McKenzie aceptó la invitación del Dr. Washington. Desafortunadamente, su

secretaria adjuntó a la carta de aceptación, inadvertidamente, una copia de un informe preparado por Highflier & Co., una empresa que realiza análisis financieros para Ocker (Documento III), y una copia de un memorando del Dr. Humphries al Sr. McKenzie (Documento IV).

En su memorando dirigido al Sr. McKenzie (Documento IV), el inventor, Dr. Humphries, comunicó que había aceptado un cargo directivo en el departamento de investigación de Sam Inc., si bien mantenía su participación en Ocker. Ocker estimó que esta era una "buena noticia-mala noticia". La mala noticia era que el Dr. Humphries ya no podría prestar asistencia en las negociaciones, ni Ocker podría presentar el incentivo de posibles aportaciones futuras del inventor. La buena noticia era que tal vez el inventor defendería Multi-Gene® frente a otros procedimientos competidores que Sam pudiera estar buscando.

Tras un intercambio de mensajes por fax, las partes decidieron que en vez de reunirse en Australia sería más conveniente para ambas reunirse en Ciudad del Cabo, y en vista de las limitaciones de tiempo, Sam propuso el siguiente programa:

1. Examinar las ventajas del procedimiento CuprOz®.
2. Analizar la posibilidad de concertar un acuerdo de licencia y las condiciones del mismo, incluidas:
  - a) la definición del activo cuya licencia se otorgará; y
  - b) la indicación del tipo de licencia exclusiva/no exclusiva, con/sin derechos de sublicencia, y el territorio que abarcará
  - c) el suministro de asistencia técnica permanente por parte de Ocker.
3. Determinar, si se pudieran identificar condiciones mutuamente aceptables, los arreglos financieros del acuerdo, incluidos los concernientes a:
  - a) forma y cronograma de los pagos, por ejemplo,
    - pago inicial y regalías;
    - licencia totalmente pagada; y
  - b) otras consideraciones financieras pertinentes.

## DOCUMENTO I

### OCKER LIMITED

Dr. G. Washington  
Director del Departamento de Licencias  
Sam Inc.

Estimado George:

Ha sido un placer encontrarlo en la reciente reunión de la LES (Estados Unidos). En esa oportunidad le hablé de CuprOz®, nuestro procedimiento para recuperar cobre a partir de sulfuros minerales, con una considerable reducción de emisiones de azufre.

Entiendo que, hasta ahora, los productores estadounidenses de cobre han logrado mantener alejados a los funcionarios del Organismo de Protección Ambiental gracias a sus contactos en los medios políticos, a sus razonados argumentos sobre el relativo aislamiento de las fábricas con respecto a las áreas densamente pobladas, y a la importancia vital del cobre barato para el mundo industrializado. Sin embargo, creo que esta situación cambiará muy pronto.

Tal vez haya notado usted que en Australia, donde la legislación prescribe un máximo de emisiones del 10%, igual que en su país, ya ha habido amenazas de juicio. Además, he visto un informe reciente sobre un discurso muy fuerte de su Presidente ante la Asociación de Mineros de los Estados Unidos, en el que advirtió claramente, "dejen de contaminar o acabarán en los tribunales".

Nuestro procedimiento ofrece a su empresa una oportunidad ideal de prepararse para lo inevitable. Mediante la aplicación de nuestro procedimiento a escala de laboratorio, creemos que en un plazo de dos años su fábrica podría satisfacer no sólo el requisito actual, que fija el límite de emisión en un 10%, sino incluso reducir ese límite al 5%, tal como se propone en un proyecto de ley sometido actualmente a examen en el parlamento del Japón. No conocemos ningún otro procedimiento que permita alcanzar esos límites.

Nuestro procedimiento para recuperar cobre a partir de sulfuro de cobre incluye la paletización de una mezcla de minerales de cobre y cal. La proporción de cal varía entre el 80% y 100% del equivalente estequiométrico del sulfuro contenido en el mineral, y ambos ingredientes se muelen para producir entre 200 y 400 celdillas; luego se realiza la paletización de la mezcla y se la calienta a una temperatura de entre 400°C y 600°C; la mezcla calentada se filtra con ácido sulfúrico para formar una solución sulfurosa, de la que puede recuperarse el cobre por métodos convencionales, entre ellos la extracción electrolítica, la extracción con solventes o la cementación. Se adjunta un diagrama de las operaciones. Todo el proceso funciona muy bien en los experimentos realizados en laboratorio, y a esa escala hemos desarrollado conocimientos técnicos sustanciales. Podemos mostrar que la eficacia del procedimiento es igual a la de sus procedimientos actuales, y que la recuperación de oro y plata a partir de escoria es también la misma que se logra con los procedimientos convencionales que ustedes utilizan.

La ventaja de CuprOz® consiste en que mediante la paletización de la mezcla se puede controlar fácilmente la velocidad de reacción, que es importante para controlar la temperatura de la reacción dado que el proceso es exotérmico. Si la temperatura es demasiado elevada se forman desechos que no se pueden filtrar con ácido sulfúrico.

Afortunadamente, la cal actúa como un aglutinante natural y proporciona gránulos capaces de resistir un lecho de calcinación de hasta 18 pulgadas, lo que asegura un volumen de producción anual de hasta 100.000 toneladas hacia o desde su propia fábrica. Otra ventaja sustancial es que hemos logrado resultados mediante el uso de cantidades superestequiométricas de cal en relación con el contenido de sulfuro del mineral; todavía podemos mantener un nivel muy bajo de emisiones de sulfuro y, al mismo tiempo, proporcionar todo el ácido sulfúrico necesario a partir de la célula de extracción electrolítica, y obtener incluso un excedente para vender, que a US\$ 6 por tonelada es un derivado aprovechable. Las investigaciones realizadas en Australia revelan que la escoria de sulfato de calcio también podría venderse para producir paneles de yeso destinados a la industria de la construcción.

Hemos obtenido patentes en Australia, Canadá y Estados Unidos, y esperamos la aprobación de las solicitudes presentadas en Chile, Perú, Sudáfrica y Zambia, con lo cual abarcaremos los mercados de los principales países productores, y confiamos en su magnitud y firmeza. Nuestras investigaciones no se han desarrollado en un callejón sin salida, y por lo tanto nuestros conocimientos técnicos son pertinentes y valiosos. El proceso sería particularmente aplicable en Australia y el Canadá, debido a la relativa proximidad de los depósitos de cal y las minas de cobre. Esta situación sugiere buenas perspectivas en lo que respecta a sublicencias.

George, estoy plenamente convencido de que si usted llega a un acuerdo con nosotros, en un plazo de cinco años su empresa podrá recuperar los gastos de investigación y desarrollo del procedimiento mediante el otorgamiento de sublicencias. Los productores de cobre de todo el mundo están sintiendo las presiones en relación con la protección del medio ambiente, y si su empresa adopta ahora este procedimiento toda la industria estará golpeando a su puerta en pocos años. Por otra parte, usted podrá mantener la puerta cerrada y obtener entonces una importante ventaja competitiva. En todo caso, si la suya fuera la primera empresa en explotar ese procedimiento, podría lograr considerables beneficios. Nuestro compromiso con respecto al procedimiento es absoluto, dado que hemos invertido más de medio millón en su desarrollo y sólo la falta de capital nos impide seguir avanzando vigorosamente.

Espero con interés sus comentarios y sugiero que, si su empresa estuviera interesada en entablar relación con Ocker, nos reunamos para elaborar un acuerdo.

Un cordial saludo,

Barry McKenzie  
OCKER LIMITED

## DOCUMENTO II

### SAMINC

Señor:

B. McKenzie

Director General Ocker Ltd.

Estimado Bazza,

Muchas gracias por su reciente carta. Me complace sobremanera que me haya escrito acerca de la invención del Dr. Humphries.

Creo que es usted demasiado pesimista en lo que concierne a la situación relativa a la contaminación; como todos sabemos, los políticos hablan mucho y actúan poco. Nosotros estamos ejecutando un eficaz programa de control de la contaminación basado en la depuración de gases, que nos ha permitido reducir nuestras emisiones en aproximadamente un 40% del contenido de azufre del mineral, lo que representa una mejora del 35% respecto de nuestros niveles anteriores y, de momento, ello ha satisfecho a nuestras autoridades locales. Sam estima que el procedimiento que usted ha descrito es suficientemente interesante como para merecer discusiones más profundas, y un eventual acuerdo de cooperación; sin embargo, creemos que podrían presentarse algunos problemas graves. Esos problemas serían los siguientes:

- a) Creemos que es difícil aceptar el carácter novedoso de la propuesta del Dr. Humphries. La reacción de cal y minerales de sulfuro de cobre para formar sulfato de calcio y óxidos de cobre, y evitar así la emisión del azufre contenido en el mineral en forma de dióxido de azufre es bien conocida en el sector. Sabemos que en el Perú se está utilizando un lecho fluidizado que contiene gravilla, con el propósito de generar la reacción que usted ha descrito.
- b) Usted se ha referido al suministro de conocimientos técnicos, pero sólo menciona experimentos a escala de laboratorio. Según nuestra experiencia creemos que se precisará, por lo menos, una inversión de US\$ 500.000, sólo para completar las pruebas en un banco, a fin de optimizar el procedimiento con miras a utilizarlo en los Estados Unidos y tomar la decisión de ensayarlo en una planta piloto. Además, se requerirá una inversión adicional de aproximadamente US\$ 1,5 millones para construir una planta piloto, antes de poder adoptar la decisión de iniciar la producción comercial. En este contexto, se deberá tener presente que los riesgos del licenciario son muy elevados, y que cualquier arreglo de licencia deberá reflejar esa situación.
- c) Creemos que la eliminación de la escoria, particularmente la escoria de yeso, podría plantear graves problemas ambientales, y



d) Su afirmación de que CuprOz® es el único procedimiento disponible para esa operación no es muy convincente. Nos han ofrecido un concentrador de sulfuros que produciría soluciones con alto contenido de azufre, aptas para su venta a los fabricantes de papel como agentes blanqueadores. No hemos aceptado porque, como en su caso, el producto aún no está plenamente desarrollado y sus promotores desean un pago inicial considerable. Además, nos ha disuadido la deprimida situación actual de la industria papelera, si bien esta podría cambiar drásticamente en el futuro.

El mes que viene estaré en Melbourne, donde propongo que nos encontremos. La semana que viene le enviaré por fax algunas fechas y horarios. Estimado Bazza, estoy seguro de que si trabajamos juntos podemos llegar a algún tipo de trato mutuamente aceptable.

Un cordial saludo,

Dr. George Washington  
Director del Departamento de Licencias  
Sam Inc.

### **DOCUMENTO III**

#### **Highflier & Co. Financial Analysts**

Señor:  
B. McKenzie  
Director General  
Ocker Ltd.

Ref.: Análisis de decisión relativo al potencial de licencia de CuprOz®

Siguiendo sus instrucciones, hemos realizado una investigación de los puntos fuertes y débiles de su posición como licenciante de la invención del Dr. Humphries relativa a la recuperación de cobre. Hemos analizado la situación de su empresa en el marco de un "análisis de decisión", con el fin de determinar el máximo potencial que puede tener CuprOz® para su compañía en términos económicos inmediatos.

Hemos tenido en cuenta su observación de que los actuales métodos de producción de cobre suponen niveles de emisión de dióxido de azufre considerablemente más altos que los permitidos actualmente en virtud de los reglamentos oficiales vigentes. Asimismo, hemos tenido en cuenta su observación de que esos límites no se hacen cumplir estrictamente en la actualidad, pero es muy probable que se apliquen próximamente y que, incluso, se fijen límites más bajos dentro de los próximos dos años.

Además, nuestra evaluación se basa en el supuesto de que el procedimiento del Dr. Humphries reduce efectivamente las emisiones de SO<sub>2</sub> a menos del 10%, y posiblemente a menos del 5%. Nuestro ingeniero de costos calcula que el procedimiento no ofrece ahorros importantes, pero tampoco debería ser más costoso que el procedimiento convencional. Si como usted lo sugiere la invención del Dr. Humphries aumentara efectivamente la eficacia de fabricación, ello mejoraría su posición más allá de lo que revela el presente análisis.

Nuestras investigaciones han revelado cierto número de hechos sobresalientes relativos a la situación actual de la industria productora de cobre, a saber:

- a) El mercado mundial del cobre representa anualmente unos US\$ 3.000 millones, lo que indica la magnitud de lo que está en juego si pudiera persuadirse a la industria para que adopte su procedimiento. Es evidente que los productores de cobre no introducirán medidas de control de la contaminación si pueden evitarlo.
- b) Las cifras publicadas sugieren que los altos hornos en funcionamiento podrían modificarse mediante la incorporación de equipo adicional para controlar las emisiones y satisfacer así los actuales requisitos de contaminación del 10%; a continuación presentamos un cuadro con las estimaciones publicadas. Cuando se

realizaron estos estudios el cobre se vendía aproximadamente a 30 centavos/kg. Sabemos que dichas modificaciones probablemente serán insuficientes para satisfacer un nivel del 5%.

**CUADRO 1**

|                                | Gastos: Capital | Funcionamiento | Cantidad Total Media |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Fuente                         | c/kg Cu         | c/kg Cu        | c/kg Cu              |
| Estudio de la industria        | 2.4             | 2.2            | 4.6                  |
| Departamento de Minería        | 3.4             | 3.3            | 6.7                  |
| Casa Blanca                    | 2.0 – 4.2       | 5.4            | 8.5                  |
| Departamento de Medio Ambiente | 2.0 - 5.0       | 5.9 – 10.7     | 12.0                 |

- c) Con respecto a los últimos dos años, la producción anual de cobre y los precios medios fueron los siguientes :

|                | Producción anual           | Media de precios      |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Dos años atrás | 8.90 millones de toneladas | US\$353 por toneladas |
| El año pasado  | 8.36 millones de toneladas | US\$204 por toneladas |

El precio actual (Mercado de Metales de Londres) es de US\$ 318 por tonelada. Según las proyecciones de la industria, los precios del cobre aumentarán anualmente un 5% en dólares constantes. Esto, sumado a una modesta tasa de inflación del 5%, supondría un aumento anual del precio real del cobre del 10% con respecto al nivel actual.

- d) El último Informe Anual de Sam revela que en el presupuesto trienal se destinaron US\$ 30 millones al control de la contaminación. Esto indica que Sam podría tener un interés legítimo en su procedimiento. Además, es interesante señalar que, en dicho Informe, las sumas correspondientes a depreciación sugieren que probablemente la fábrica de Sam, cuya capacidad de producción anual es de 275.000 toneladas distribuidas en cuatro altos hornos, deberá reemplazarse totalmente a lo largo de un período de cuatro años que comenzaría dentro de dos años.
- e) Nuestras investigaciones revelan que en la industria del cobre "lo habitual" en cuanto al pago de regalías por un procedimiento totalmente desarrollado es aproximadamente del 0,6% del valor unitario del cobre producido. Obviamente, debería pagarse menos por un procedimiento que no está totalmente desarrollado. De hecho, creemos que probablemente un licenciatario exigiría una licencia completamente pagada, en vista de la sustancial aportación que deberá efectuar para hacer del procedimiento una realidad comercial; es decir, el

licenciario deseará pagar una suma global para utilizar sin limitaciones el procedimiento durante toda su vida.

En nuestra opinión, no se puede decir que exista en la industria del cobre una norma habitual relativa a los derechos de utilización de la marca CuprOz®. Sin embargo, ese derecho tiene cierto valor, dado que la invención del Dr. Humphries es muy conocida por su nombre, tanto por derecho propio como por aprovechar la buena reputación de Australia desde el procedimiento de separación de minerales por flotación desarrollado en Broken Hill a principios de 1900. (Sabrá usted que el método de flotación para la extracción de minerales se convirtió en el de mayor utilización en todo el mundo).

- f) El análisis de la dinámica de una fábrica procesadora de cobre exige tener en cuenta diversas consideraciones y requiere una comprensión mínima de las mismas a fin de poder realizar "estimaciones conjeturales" apropiadas para su utilización en el "análisis de decisión". Estos factores incluyen:

Dinámica de una planta procesadora de cobre

Gastos de capital - Mercado para el azufre (o el  $\text{H}_2\text{SO}_4$ )

Gastos de funcionamiento - Fuente de piedra caliza

Tipo de depósitos minerales - Eliminación de la escoria

Tamaño de la planta - Calidad del cobre obtenido

Antigüedad de la planta - Normas relativas a contaminación

Es difícil determinar con exactitud los costos correspondientes a distintos tipos de plantas. Utilizamos una "estimación conjetural" para facilitar el inicio de la evaluación de los gastos de capital. Según esa estimación, la instalación de un equipo de control de la contaminación en una planta cuya capacidad de producción anual fuera de 100.000 toneladas al año costaría US\$ 30 millones, es decir US\$ 300 por tonelada de capacidad.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, los principales factores son: reactivos, servicios, personal y mantenimiento. No hemos podido obtener estimaciones relativas a los gastos de funcionamiento de distintos tipos de plantas por lo que suponemos que los costos son equivalentes.

El tipo de depósito mineral es importante en la planificación de una planta. En este contexto, se ha de tener en cuenta la magnitud prevista del depósito mineral, por cuanto ello determinará el tamaño y la vida útil de la planta. Las economías de escala pueden variar entre los diferentes tipos de planta, por ejemplo, hidrometalúrgicas (el procedimiento del Dr. Humphries) o pirometalúrgicas (altos hornos).

Asimismo, en el proceso de decisión relativo a una planta de producción de cobre es importante la existencia de un mercado para los productos derivados. Teniendo en cuenta el precio de mercado del ácido sulfúrico, de aproximadamente US\$ 6 por tonelada, la utilización del ácido sulfúrico en proximidades de la planta, donde la incidencia de los gastos de transporte es menor, podría hacer viable una planta de cobre establecida en un lugar determinado.

Una consideración importante en lo que respecta a la ubicación de la planta es la fuente de suministro de piedra caliza. El procedimiento guarda estrecha relación con el precio, la disponibilidad y la calidad de la piedra caliza utilizada. La eliminación de la escoria de sulfato de calcio derivada del procedimiento podría plantear un problema ambiental. Una empresa de ingeniería con la que consultamos estimó que no sería problema enterrar el sulfato de calcio, aunque otra empresa consideró que la operación era algo más compleja que eso.

No obstante las predicciones optimistas del Dr. Humphries, no puede darse por sentado que la calidad del cobre que se obtenga mediante el procedimiento será necesariamente equivalente a la calidad del cobre que se obtiene mediante el procedimiento de fundición realizado en grandes cantidades. La aplicación de las normas sobre contaminación y cualquier futura modificación de esas normas serán factores críticos para un productor de cobre. Como ya se ha dicho en el presente informe, hemos constatado que numerosas plantas de fundición existentes no pueden satisfacer las normas establecidas en lo que respecta a las emisiones de dióxido de azufre.

Teniendo en cuenta estos factores, recomendamos que procure obtener de su eventual licenciatario el desembolso de una suma global basada en una regalía hipotética del 0,5% por unidad de cobre producida, que se pagaría una vez alcanzada la fase de producción comercial. Los cálculos que se presentan en el Cuadro 2 se basan en esa recomendación. Nuestros cálculos del precio del cobre se basan en los pronósticos del precio del cobre proporcionados anteriormente, y en un plazo de dos años hasta el inicio de la producción comercial, con arreglo al diagrama de Gantt adjunto. Estimamos que la producción mínima para que la planta de fundición sea económicamente viable es de aproximadamente 30.000 toneladas anuales y, consiguientemente, hemos calculado los pagos de sumas globales que podrían preverse para una planta de 30.000 toneladas anuales, una de 50.000 toneladas anuales y una de 100.000 toneladas anuales. La vida útil de la planta dependerá de la cantidad de mineral, del tamaño de la planta y de la demanda de cobre. Hemos utilizado hipótesis de vida útil de 5, 10 y 15 años.

Hemos recomendado el pago de una suma global, pero, según nuestros cálculos relativos a las regalías, parece razonable aplicar una tasa de actualización que tenga en cuenta que, al recibir una suma global, su empresa dispone de dinero antes de lo que lo hubiera recibido por concepto de regalías. En consecuencia, recomendamos aplicar una tasa de actualización del 10%, si bien nuestros cálculos se basan en una tasa del 15%.

Usted podría pensar que nuestras tasas de actualización no reflejan apropiadamente el riesgo asumido. Sin embargo, ello es apropiado para un licenciatario del procedimiento, ya que generalmente, un licenciatario es más bien enemigo que amigo del riesgo.

Existen técnicas estadísticas que suponen la aplicación de teorías de probabilidad y valores equivalentes de certeza, que pueden ser muy útiles para determinar la exactitud de ciertas sumas. Abordaremos más detalladamente esta cuestión en la reunión que celebraremos la semana próxima para examinar el presente informe y planificar nuestras próximas actividades.

Highflier & Co.

**CUADRO 2**

**VALORES ACTUALES: PERSPECTIVAS PRESENTES**

Ciertos flujos del 0,5% de regalías comenzando en dos años - En millones de US\$

**30.000 toneladas anuales de producción de cobre**

| Millones de US\$      | Vida útil de la planta |         |         |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| tasa de actualización | 5 años                 | 10 años | 15 años |
| 10%                   | 0.35                   | 0.91    | 1.8     |
| 15%                   | 0.33                   | 0.86    | 1.7     |

**50,000 toneladas anuales de producción de cobre**

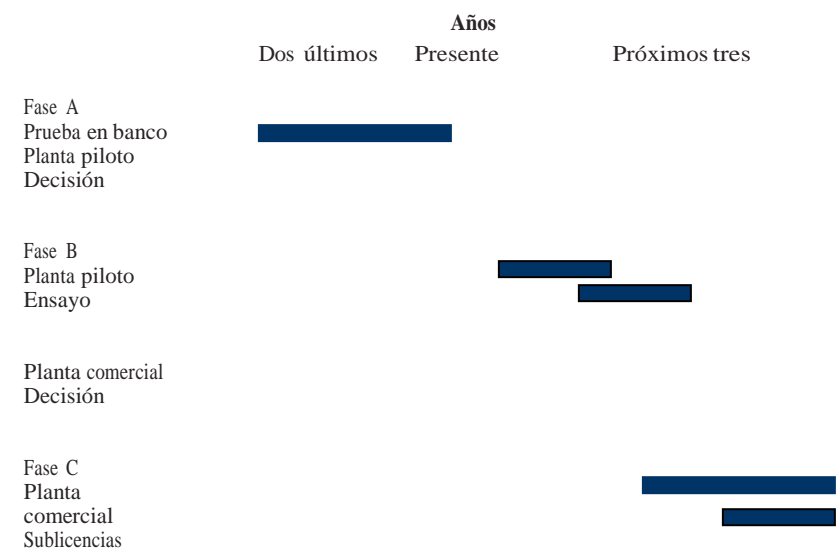
| Millones de US\$      | Vida útil de la planta |         |         |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| tasa de actualización | 5 años                 | 10 años | 15 años |
| 10%                   | 0.58                   | 1.5     | 3.0     |
| 15%                   | 0.55                   | 1.4     | 2.8     |

**100,000 toneladas anuales de producción de cobre**

| Millones de US\$      | Vida útil de la planta |         |         |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| tasa de actualización | 5 años                 | 10 años | 15 años |
| 10%                   | 1.2                    | 3.0     | 6.0     |
| 15%                   | 1.1                    | 2.9     | 5.7     |

**CUADRO 3**

**DIAGRAMA DE GANTT PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO**



## DOCUMENTO IV

### OCKER LIMITED

#### MEMORANDO

A: B. McKenzie  
DE: B. Humphries

Me ha sorprendido el informe de Highflier. No vale el papel en el que fue escrito, por no hablar de los miles que tú pagaste por él.

Déjame exponer crudamente algunos hechos concretos.

He oído rumores de que existen, por lo menos, dos procedimientos competitivos; un super-lavador, y un procedimiento que utiliza nuestra reacción, junto con gránulos inertes en un lecho fluidizado para controlar la temperatura de la reacción. (Este último procedimiento ¿no infringe nuestra patente?). Una vez que se ha invertido una enorme suma en el desarrollo de un procedimiento no quedan esperanzas para los demás, ¡y eso nos incluye a nosotros!

Está muy bien pedir una suma global una vez que se haya alcanzado la fase de comercialización. Te recuerdo que tengo el derecho de recuperar mis acciones por US\$ 100.000 dentro de sólo dos años. Dado que el capital de la empresa se dilapida entre todos tus costosos asesores, entre ellos Highflier, y esos abogados de patentes, tendrás problemas para reunir los US\$ 100.000 a menos que obtengas un pago inicial o algún tipo de acuerdo suficientemente riguroso que otorgue a mis acciones una cotización superior a su valor de rescate. En mi opinión, lo que queremos es una suma global y regalías sobre la producción.

¿Qué protección tenemos si Sam no consigue salir adelante? ¿Podemos adquirir los derechos y onceder licencias o venderlos a cualquiera? Seguramente te hubiera convenido consultar a un buen asesor de licencias en vez de esos farsantes con sus "chismes seguros", que son cualquier cosa menos seguros.

Hagas lo que hagas, mi querido Bazza, lo harás sin mí. He aceptado un alto cargo excelentemente remunerado en Sam, y me iré el mes que viene. Mi contrato con ellos me impide proporcionar asesoramiento externo, así que no podré ayudarte. Eso no significa que yo piense que el procedimiento no es bueno. Creo que sí lo es.



## VII PROGRAMA ILUSTRATIVO PARA UN TALLER

|           |  |
|-----------|--|
| Una hora  | Un panorama sobre derechos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología  |
| Una hora  | Preparación para conceder licencias de tecnología:<br>Consecuencias estratégicas para las empresas; fuentes de titulares de tecnología y acceso a tecnologías apropiadas; diligencia debida  |
| Una hora  | Preparación para conceder licencias de tecnología:<br>Obtención de información sobre tecnología no protegida   |
| Una hora  | Acceso a tecnología apropiada: Demostración  |
| Una hora  | Transferencia de tecnología: Opciones comerciales estratégicas   |
| Dos horas | Valoración de la tecnología:<br>Evaluación de conjuntos de tecnologías<br>Evaluación de la tecnología como activo de la empresa<br>Métodos de valoración   |
| Una hora  | Panorama de los principales arreglos contractuales para la transferencia y adquisición de propiedad intelectual:<br>Acuerdos de licencia<br>Contratos de franquicia, sucursal y distribución<br>Acuerdos de constitución de empresas mixtas                                      |
| Una hora  | Principios fundamentales de los acuerdos de licencia:<br>Materia protegida, alcance, territorio, exclusividad, período, perfeccionamientos, consideraciones financieras, etc.<br>Prácticas y disposiciones específicas concernientes a patentes, marcas y conocimientos técnicos |
| Una hora  | Principios fundamentales de los acuerdos de licencia:<br>Legislación aplicable<br>Solución de controversias  |
| Una hora  | Capacidad de negociación   |
| Una hora  | Capacidad de negociación   |
| Dos horas | Preparación para la negociación; presentación y organización de estudios de casos  |
| Un día    | Estudio de casos N° 1: Negociación y elaboración de acuerdos de licencia<br>Examen y final de la sesión  |
| Un día    | Estudio de casos N° 2: Negociación y elaboración de acuerdos de licencia<br>Examen y final de la sesión  |

## **Nota explicativa**

### **Preparación**

En los tres primeros días se realizan una serie de presentaciones sobre los temas indicados, a fin de que los participantes adquieran una base para abordar las actividades de negociación que tendrán lugar en los dos días siguientes. Por lo tanto, se les proporcionan nociones fundamentales sobre la propiedad intelectual y la concesión de licencias; la importancia de la diligencia debida y, en ese contexto, de la búsqueda de información en materia de patentes; los diversos instrumentos para valorar la tecnología; un panorama de las diversas formas de transferencia de tecnología; y nociones sobre los principios fundamentales de un acuerdo de licencia. Posteriormente se dedican dos sesiones al examen de algunas ideas y sugerencias relativas a la negociación. Con esta información general, los participantes disponen de un buen conocimiento de las cuestiones principales, y están bien preparados para iniciar las actividades de negociación.

### **Actividades de negociación**

Los participantes se dividirán en dos equipos, uno de licenciantes y otro de licenciarios. Lo ideal sería que cada equipo constara aproximadamente de cinco participantes. Cada participante desempeñará una función. Uno, que será el jefe del equipo, se encargará principalmente de dirigir la negociación. Otros asumirán diversos papeles, por ejemplo, de contralor financiero, asesor jurídico, contable, o funcionario técnico; este último será responsable de los aspectos específicos del acuerdo y prestará su asistencia cuando sea pertinente a la negociación. El caso de estudio se entregará a los equipos para que los lean y preparen la discusión que tendrá lugar al día siguiente por la mañana.

El día de la actividad de negociación los equipos se reunirán por la mañana con el fin de examinar sus objetivos y estrategias de negociación. Para esta actividad utilizarán las bases de entendimiento de un acuerdo a fin de determinar los resultados que desean alcanzar en la negociación. Además, deberán prever las expectativas y objeciones de la otra parte y preparar sus respuestas. Los participantes deberían tratar de examinar cada punto de las bases de entendimiento de un acuerdo, de modo que se aborden todas las cuestiones fundamentales.

Por la tarde, los equipos iniciarán las negociaciones; el jefe dará comienzo al examen, guiará al equipo a través de las bases de entendimiento de un acuerdo y solicitará a sus compañeros de equipo que le presten asistencia en sus respectivas áreas de competencia. Ambos equipos se esforzarán por alcanzar un acuerdo "mutuamente beneficioso". Una vez alcanzado el acuerdo las partes firmarán el documento.

Cuando todos los equipos hayan alcanzado acuerdos satisfactorios, o se reconozca que no puede alcanzarse ningún acuerdo, se pedirá a todos los participantes del taller que expliquen en que punto comenzaron las negociaciones y donde acabaron. Es decir, cuál era el acuerdo que hubieran deseado concertar, las condiciones ideales, y si alcanzaron ese objetivo. En caso contrario, cuál fue el acuerdo satisfactorio que alcanzaron. Qué elementos debieron conceder y qué elementos obtuvieron. Qué aprendieron de este proceso. Una vez que cada grupo de licenciados y licenciadas haya presentado sus acuerdos, los participantes podrán apreciar una amplia variedad de acuerdos basados en diferentes términos y condiciones, y podrán cobrar conciencia de que existen numerosas situaciones que pueden dar lugar a acuerdos "mutuamente beneficiosos".

## OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS

### NEGOCIACIÓN

Fisher, R., Ury, W. y Patton B. (ed.), *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (Estados Unidos de América: Penguin Books, 1991), ISBN 0-14-01.5735-2.

Lewicki Roy J., Saunders David M., Minton John W. y Barry Bruce (eds.), Cuarta edición, *Negotiation: Readings, Exercises and Cases* (New York, McGraw-Hill Irwin, 2003), ISBN: 0-07-112316-4.

### CONCESIÓN DE LICENCIAS

Brunsvold, G. Brian y O'Reilley, P. *Drafting Patent License Agreements* (BNA Books, Hardcover, Quinta edición, 385 páginas, 2004).

Gabrielides, J. y Squyres, M. *Licensing Law Handbook* (Chicago: West Group, 2001), ISBN 0-8366-1470-4.

Goldscheider, R. *The New Companion to Licensing Negotiations: Licensing Law Handbook* (Deerfield, IL: Clark Boardman Callaghan, 1996), ISBN 0-8366-1055-5.

Goldscheider, R. (ed.), *The LESI Guide to Licensing Best Practices: Strategic Issues and Contemporary Realities*, (Wiley, Hardcover, 528 páginas, 15 de mayo, 2002) ISBN: 0-471-21952-5.

Mahoney, Richard T. (ed.), *Handbook of Best Practices for Management of Intellectual Property in Health Research and Development* (Oxford: Centre for Management of Intellectual Property in Health Research and Development, 2004).

Megantz, Robert C. *Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002), ISBN 0-471-20018-2.

Parr, R. L. y Sullivan, P. H. *Technology Licensing: Corporate Strategies for Maximizing Value* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1996), ISBN 0-471-13081-8.

White, E. P. *Licensing: A Strategy for Profits* (Alexandria: Sociedad de Ejecutivos de Concesión de Licencias, 1997), ISBN 0-9656401-0-8.

## INFORMACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

Derwent Scientific and Patent Information *Global Patent Sources, An Overview of International Patents* (Londres: Derwent Information, 1999), ISBN 0-901157-71-6.

Van Dulken, Stephen. (ed.), *Introduction to Patents Information* (Londres: The British Library, 2002), ISBN 0-7123-0862-8.

## VALORACIÓN

Pitkethly, Robert. *The Valuation of Patents: A Review of Patent Valuation Methods With Consideration of Option Based Methods and the Potential for Further Research* (Artículo extraído de Intellectual Assets: Valuation and Capitalization) (Ginebra: Publicaciones de las Naciones Unidas, 2003), ISBN 92-1-116857-0.

Razgaitis, Richard. *Valuation and Pricing of Technology-Based Intellectual Property* (Nueva York: John Wiley and Sons, Inc., 2002) ISBN 0-471-25049-X.

Razgaitis, Richard. *Dealmaking Using Real Options and Monte Carlo Analysis* (Wiley, 08 Agosto, 2003), ISBN: 0471250481.

Smith, Gordon V. y Parr, Russel L. *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, Tercera edición (Nueva York: John Wiley and Sons, Inc., 2000), ISBN 0-471-36281-6.

## DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Trott, P. *Innovation Management & New Product Development* (Delhi: Addison Wesley Longman (Singapur) pte. Ltd., 2000), ISBN 81-7808-140-7.

Para más información contáctese con:

**Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO)**

Dirección:  
34, chemin des Colombettes  
P.O. Box 18  
CH-1211 Ginebra 20  
Suiza

Teléfono:  
+41 22 338 91 11

Fax:  
+41 22 733 54 28

e-mail:  
wipo.mail@wipo.int

Sitio internet:  
www.wipo.int

o a la División de PYMEs de WIPO:

Fax:  
+41 22 338 87 60

e-mail:  
sme@wipo.int

Sitio de PYMEs de WIPO:  
www.wipo.int/sme

Librería Electrónica WIPO:  
www.wipo.int/ebookshop

**Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)**

Via Domenico Cimarosa, 13  
00198 Roma  
Italia

Teléfono:  
+39 06 8558140

Fax:  
+39 06 85351514

e-mail:  
info@cacia.it

Sitio internet:  
www.cacia.it