FEDEPRICAP
SEMINARIO
PROPIEDAD INTELECTUAL
SAN JOSE, COSTA RICA
20 Y 21 ABRIL DE 1995

LICENCIAMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. A modo de introducción, quisiera hacer hincapié sobre tres puntos que tienen especial relevancia cuando se trata del tema de licencia de derechos de propiedad intelectual y de transferencia de tecnología.

Y estos puntos son los siguientes:

- Es mucho más sencillo convenir y ejecutar transferencias de tecnología, licencias e inversiones, mediante patentes u otras formas de propiedad intelectual como soporte o vehículo de transmisión.
- La importación de tecnología conduce no solo a la exportación de productos manufacturados mediante la tecnología introducida sino también a la exportación de la tecnología modificada y mejorada.
- Los días en que se cometían abusos en las transferencias de tecnología a los países en vías de desarrollo son cosa del pasado; la experiencia ha demostrado que el único acuerdo de licencia que tiene viabilidad es el que resulta de una negociación llevada a cabo con un planteamiento de que las dos partes contratantes son ambas ganadoras (win/win).

Hace unos años en un seminario organizado por la Asociación Brazileña de Propiedad Intelectual y celebrado en Salvador, Bahia, al que yo asistí, el Dr. Virgilio Da Costa Neto, de Brasil, se quejó, por un lado, de que nadie en CEPED (Centro de Investigación y Desarrollo de Bahia) había presentado una solicitud de patente a pesar de disponer de gran cantidad de resultados de investigación y desarrollo y, por el otro, sostuvo que la obtención de patentes puede significar un buen negocio, las patentes ayudan en la mesa de negociaciones y solamente a través de las patentes un empresario o una pequeña compañía puede resistir la competencia de los gigantes.

El Dr. Da Costa Neto tenía razón: las patentes ciertamente ayudan en la mesa de negociaciones.

2. En los debates acerca de la transferencia de tecnología, se ha pasado por alto, a mi modo de ver, que se ha alcanzado una nueva etapa en la que algunos países en vías de desarrollo se han convertido en desarrollados y están en condiciones de exportar tecnología. En algunos países y notablemente los Latinoamericanos, en particular, Argentina, Brasil y Méjico, esta transformación ha alcanzado muy pronunciadas proporciones. Méjico es el mejor ejemplo que se puede encontrar a este respecto aunque su validez es universal.

Méjico está aún clasificado como país en vías de desarrollo. Y en cuanto al desarrollo de

verdaderos nuevos productos o procesos, como por ejemplo la síntesis de nuevos productos químicos, desde luego no está todavía próximo a los principales países Europeos, Japón o los EE.UU. Pero sin duda ha avanzado un largo camino en lo que se refiere a un progreso tecnológico.

Méjico ya ha desarrollado tecnología propia en campos tales como la infraestructura agrícola y en industrias como la petrolífera, de la cerveza, el cemento, el cristal, el acero y otras incluyendo algunas en el área de la química. Es más, se está realizando en Méjico una completa campaña para exportar conocimientos técnicos producidos en el país ("home-grown know-how").

Por ejemplo, el proceso HYLSA para la reducción directa en los procesos de fabricación del acero, desarrollado por Hojalata y Lámina, la mayor compañía privada del sector del acero Mejicano, fue vendido a Brasil y posteriormente también a Venezuela. La Tecnología DEMEX, inventada por PEMEX, el monopolio de petróleos estatal, para la extracción de metales de los crudos y su proceso de refinación, ha sido vendido a ECOPETRO, la compañía estatal de petróleos Colombiana, y tambíen a Jamaica. El método CORTINA para reforzar estructuras de acero ha sido vendido a Colombia y Venezuela. Y Perú y Argentina han comprado el proceso CUSI, un método del Bufete Industrial, para la fabricación de pulpa de papel. Posteriormente se ha encontrado tecnología Mexicana fuera de Latino América. Acerías incorporando el proceso HYLSA han sido construido en Irán, Irak, Indonesia y Zambia. La tecnología CORTINA ha sido vendida a Arabia Saudita, y el proceso DEMEX está usándose incluso en los EE.UU. en una ampliación de una gran refinería en Corpus Christi, Texas.

Estos son unos pocos ejemplos (seguramente sólo la punta del "iceberg") de transferencia recíproca de tecnología ("reverse technology transfer").

3. Una compañia manufacturera sólo podrá crecer con un uso comercial — más amplio y más eficaz — de su tecnología y productos. Aunque el fortalecimiento interno de la dirección de la compañía o de sus departamentos de administración y finanzas puede ser importante para el bienestar de una compañía, sólo aumentará su rendimiento y el volumen de sus negocios si aumenta el uso comercial de su tecnología para fabricar y vender más productos a sus sus actuales clientes o a otros nuevos.

La tecnología o los productos utilizados para el crecimiento pueden proceder del interior de la compañía o adquirirse en el exterior. En cualquier caso, la compañía debe identificar dicha tecnología y utilizar un enfoque comercial para utilizarla. Para lograr este objetivo, puede seguir uno de los siquientes caminos:

- — Ampliar las operaciones de manufactura y marketing existentes en la actualidad en la compañía;
- — Comprar una compañía o un "paquete" de tecnología (adquisición);
- — Constituir una sociedad en participación (joint venture);
- — Conceder o recibir licencias a/o de otros para la fabricación y/o comercialización de productos.

Podemos ver que la licencia es sólo una de las alternativas comerciales — entre otras disponibles — que puede elegirse para llevar a la práctica la decisión de desarrollar el negocio.

Una licencia se encuentra a mitad de camino entre la fabricación directa o en sociedad en participación en el extranjero, por una parte, y la exportación del producto al país extranjero. Una licencia puede ser más rentable y/o más práctica que estas opciones según las normas de tarifas aduaneras, otros controles gubernamentales, gastos de flete, la disponibilidad de materias primas, los requisitos de distribución, las técnicas de venta, el capital necesario para poner en marcha la producción extranjera, la situación del sistema de propiedad intelectual, las situaciones fiscales, y la disponibilidad de un buen licenciatario (razones financieras y técnicas).

Por qué se concede la licencia? A veces se necesita todo un campo de tecnología, otras veces sólo un pequeño elemento de la tecnología; a veces interviene una única patente y otras veces varios centenares de patentes; a veces sólo se conceden licencias sobre tecnología sin patentar; en ocasiones se obtienen elementos y piezas de varios cedentes (es decir, el proceso básico en un lugar, el refinamiento en otro, y el equipo en un tercer lugar).

Otros motivos:

- — Complementar la propia investigación del licenciatario o desobstaculizar su propio desarrollo.
- — Obtener acceso continuado a la ayuda técnica (personal) o a los mercados.
- — Apoyarse en la buena reputación de la cedente (por ejemplo refrigeradores Westinghouse o televisores R.C.A.).
- — Obtener una copia de una fábrica completa en funcionamiento (denominada fábrica "llave en mano").

4. Tradicionalmente, la concesión de licencias relativas a los derechos de propiedad intelectual y el suministro de know-how, constituyen dos de los principales métodos utilizados para la transferencia comercial de tecnología entre países y empresas.

Es muy raro que una licencia involucre unicamente patentes. Usualmente, los secretos industriales o el know-how revisten la misma — y en muchos casos sustancialmente mayor—importancia, que los derechos derivados de una patente. Asiduamente uno licencia un paquete de patentes y "know-how" a la otra parte. Por supuesto puede ocurrir que una marca forme también parte de la licencia. A estos convenios se los llama contratos de licencia híbridos.

Las marcas pueden ser licenciadas en conjunto con el know-how. Por ejemplo, las empresas fabricantes de camisas como Manhattan o Arrow, han otorgado licencias en muchos países permitíendoles a sus contrapartes utilizar sus tecnologías y también sus marcas sobre las camisas si estas alcanzaran los standards mínimos de calidad por ellas establecidos. Consecuentemente Manhattan y Arrow son muy bien reconocidos nombres en el negocio de las camisas en muchos países y el hecho de que alguna de sus marcas aparezca en una camisa garantiza al futuro comprador que posee ciertos requisitos de calidad en los que puede confiar para adquirir el producto.

Las franquicias ("franchises"), por supuesto, son otra forma especializada de licencias que usualmente comprenden marcas y muy a menudo incluyen el know-how, de modo que tambíen

son contratos de licencia híbridos.

5. Cuando una persona o compañía licencia su patente a otra, en realidad está diciéndole que no iniciará juicio en su contra por infracción a dicha patente. Por ello, al negociar con otras partes hay que asegurarse que ambas entienden claramente el alcance y los efectos de la patente licenciada y eventualmente los de las patentes de propiedad de terceras personas. Los derechos de las partes contratantes deben estipularse de manera tal que:

- el licenciatario entiende que el licenciante no será responsable por cualquier acto que el primero efectuare en el ejercicio de la licencia, que pudiere infringir patentes de terceros; o
- que el licenciante tiene algun grado de responsabilidad que le obligaría a colaborar con el licenciatante en el supuesto que este último infrinja patentes de terceros en el ejercicio de la licencia.

A veces dicha responsabilidad puede ser satisfecha mediante algun tipo de acuerdo donde se compartan las regalías debidas con la tercera parte; otras veces, si le es requerido al licenciatario abonar regalías a una tercera parte, se le debería permitir al mismo deducir una parte de tales regalías —o todas— de las que originalmente adeudare al licenciante de acuerdo al contrato. Por ejemplo, si el propietario de una patente sobre un teléfono digital otorga una licencia a otra persona para que fabrique dichos teléfonos, el contrato de licencia debería contemplar expresa y claramente la situación de las partes con respecto al propietario de la patente sobre el teléfono básico.

Lo más usual es que el licenciatario obtiene un permiso del licenciante para conducir sus propias búsquedas respecto de los productos que manufactura con el objeto de verificar si los mismos infringen patentes de terceros; aún, si así fuera el caso, debería ser especificado en el contrato de licencia.

6. He aquí una lista que ilustra claramente los tipos de errores comunmente cometidos por los países desarrollados al negociar con los países en vías de desarrollo:

- Insuficiente conocimiento del país huésped: Usualmente el negociador desconoce o tiene poco conocimiento de la historia, la cultura y las caracteristicas políticas del país en el que está negociando.
- Insuficiente entendimiento de una manera diferente de pensar: Alcanzar las mismas conclusiones es importante, pero en una negociación es más importante aún conocer el proceso de pensamiento mediante el cual individuos con distintas culturas arriban tales similares conclusiones.
- Insuficiente distribución de los tiempos necesarios para las negociaciones: Simplemente, toma más tiempo en algunos paises presentar propuestas, obtener una reacción y/u ofrecer una respuesta, debido a la distancia, las mutuas sospechas, las diferentes maneras de pensar y la estructura interna de decisión Estos "tiempos adicionales" o demoras no son asiduamente tenidos en cuenta.
- Omisión de "ponerse en los zapatos del otro": No es suficiente meramente conocer la posición y situación de la otra parte en una negociación: más importante aún es compreder las razones que condujeron a la misma a adoptar esa decisión en

particular.

- Insuficiente atención para cuidar la imagen del oponente: "Vencer" en una negociación no debe ser el resultado de la pérdida de imagen de la contraparte, especialmente en paises en donde el honor personal es un valor trascendente. El objetivo debe ser lograr un resultado de doble ganador.
- Interferencia del cuartel general: El personal del cuartel general a veces interfiere directamente en las negociaciones causando serios perjuicios a la credibilidad de la gerencia y del terreno de las negociaciones.
- Insuficiente planeamiento de la comunicación interna y del proceso de decisión: Muchas partes en una organización tienen interés en una negociación duradera y continua y sus puntos de vista y preferencias deben ser reconocidas en dicha negociación, para una correcta conclusión de los términos del convenio.
- Insuficiente reconocimiento del negociador para acomodar los conflictos de intereses de su equipo con los del equipo oponente: El negociador juega un papel crucial como intérprete, intermediario y consejero de su equipo y el de su oponente, respecto de lo que puede ser logrado a traves de una negociación.

A propósito, en cuanto a diferencias culturales es interesante observar que para la mayoría de los norteamericanos el objetivo de las negociaciones, primero y principalmente, es arribar a la firma de un detallado contrato entre las partes. Los norteamericanos ven tal contrato como el conjunto definitivo de los derechos y las obligaciones que ligan a ambas partes; una actitud que suscintamente puede resumirse en esta declaración:"un acuerdo es un acuerdo". Japoneses y demás orientales, por el contrario, tienen una muy diferente visión del contrato suscripto. Para ellos, el "acuerdo" negociado no es el contrato sino la relación entre las partes. A pesar de que el contrato escrito expresa tal relación, la esencia del acuerdo es esa relación y se sobreentiende que la misma puede ser sujeta a cambios razonables a lo largo del tiempo. Para el norteamericano, firmar un contrato es "cerrar un acuerdo"; para un japonés u otro oriental, firmar el contrato significa, más apropiadamente, "abrir una relación".

Generalmente, los norteamericanos prefieren contratos muy detallados previendo y anticipando cualquier posible circunstancia (aún la más improbable), porque el "acuerdo" es el contrato en si mismo y uno debe dirigirse al contrato para determinar o tratar una circunstancia nueva que pudiera surgir. Otras culturas, como Japón, China y Corea, prefieren el contrato como una forma comprensiva de principios generales, antes que reglas detalladas, porque la esencia del acuerdo es la relación de confianza que existe entre las partes. Si surgen circunstancias inesperadas, las partes deben revisar la relación y no el contrato escrito para solucionar el problema.

7. Aquellos experimentados en el campo de las licencias han aprendido a lo largo de los años que la unica verdaderamente exitosa licencia es aquella que beneficia a ambos contratantes. Asiduamente no es un ejercicio muy útil el que llevan a cabo muchos abogados con el único objetivo de intentar obtener el mejor convenio para su cliente despreocupándose del mal efecto que pudiere ocasionar sobre la otra parte.

No hay nada más fastidioso que aquel abogado que utiliza ciertas cláusulas y razonamientos para el caso de que su cliente fuera licenciante y otras completamente opuestas si el mismo fuera

licenciatario. En la mayoria de las ocasiones, lo que es razonable para el licenciatario tambien lo será para el licenciante y por ello una cláusula útil en un rol de licenciatario será útil si el rol fuera de licenciante. Una negociación respecto de un contrato de licencia no debe ser una contienda entre abogados sino una discusion razonable tendiente a acercar y lograr entendimientos comunes con el objeto de alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes, a consecuencia del cual ambas obtendran la mayor cantidad de dinero posible.

Las licencias son en muchos aspectos como el matrimonio. Al elegir su "socio" uno nunca puede predecir cómo será el futuro hasta que es demasiado tarde. Uno hace las mejores investigaciones posibles respecto del otro y retiene una buena porción de libertad para corregir la situación si no estuviera funcionando correctamente. Por ello, un programa de licencias bien organizado preveerá este contacto continuo y brindará al licenciatario el servicio y la ayuda necesarios para convertirlo en un operador efectivo que retornará los montos máximos para si y para el licenciante. Este último debe colaborar con el licenciatario cuanto más pueda ya que el dinero a percibir proveniente de la licencia depende de su éxito (el del licenciatario). Si éste no "triunfa" el licenciante no recibirá un retorno adecuado.

8. Las consideraciones que figuran en el cálculo del tipo de regalía en una licencia directa.
   - — Qué es lo que se ofrece, es decir, la "fuerza" y el ámbito de la protección de la patentes; si se ofrecen marcas de fábrica, know-how, otras cosas de valor, la experiencia y la capacidad de ayuda del licenciante?
   - — Qué gastos se necesitan para llegar a la plena producción?
     - •. Investigación y desarrollo.
     - •. Construir una planta e iniciar la producción.
     - •. Entrenar un equipo de ventas o un equipo de servicios.
   - — Qué exclusividad se ofrece y en qué mercado?
     - •. Exclusividad completa, semi-exclusividad, sin exclusividad.
     - •. Un país o varios o a escala mundial.
     - •. Durante cuánto tiempo puede durar realmente la exclusividad?
   - — Cuál es su competencia?
     - •. Productos, procesos, tecnologías competitivos.
     - •. Regalías pagadas por los competidores.
     - • Cuánto tiempo se tardará antes de que el competidor pueda ponerse al día en la nueva tecnología?
   - — Cuál es el mercado (tanto en la nación como en el extranjero); y cómo crecerá?
     - •. Trazar las dimensiones para este año, para cinco años, etc.
     - •. Qué cantidad de promoción, publicidad y servicio a los clientes se necesitará?
   - — Las regaliás a menudo varían de industria a industria y algunos tipos se han hecho comunes en ciertas industrias. Una regla general es emplear el 25% del ahorro.
   - — Está pagando regalías continuadas solamente o una suma global o ambas cosas a la vez?
   - — Factores exteriores a esta licencia; es decir, puede desear entrar en relaciones comerciales de nuevo algún día en el futuro.

9. A esta altura de mi ponencia considero interesante resaltar algunos de los más recientes y trascendentes desarrollos y tendencias en el campo del licenciamiento y de transferencia de

tecnología, al menos en los EE.UU.:

- Las regalías están subiendo por las nubes debido a la creciente importancia de la propiedad intelectual y a las también siempre crecientes remuneraciones conferidas judicialmente con motivo de infracciones a los derechos derivados de dicha propiedad.
- Por lo tanto, los contratos de opción están en alza, pues otorgan al eventual licenciatario el tiempo necesario para analizar la tecnología a ser transferida y decidir en última instancia la ejecución del respectivo contrato de licencia.
- Otra alternativa escojida por las compañías que licencian su tecnología es la de solicitar a su vez como retribución de parte del licenciatario la licencia de sus productos (licencia cruzada) en lugar de la situación anterior en la que únicamente se preveía el cobro de un monto de dinero en concepto de regalías.
- Compañías que nunca licenciaban años atrás, como por ejemplo Westinghouse, ya que confiaban en su propia capacidad de I&D, actualmente lo están haciendo debido al sustancial incremento en los costos de dicho I&D y el retraso que conlleva el proceso de I&D hasta arribar a la comercialización de los inventos.
- A diferencia de años anteriores, en los que el Departamento de Justicia en Washington severamente restringía los derechos de propiedad industrial, a través de una estricta (y paradójica) aplicación de las leyes reguladoras de la competencia, en estos días, el mismo Departamento de Justicia ha abolido las barreras que impedían el amplio goce y ejercicio de los derechos de propiedad industrial desde el punto de vista de la libertad de competencia. Adicionalmente, desde hace unos años el Congreso Estadounidense ha promulgado leyes favoreciendo la ejecución de contratos de licencia restringida en el pasado.
- También a diferencia de años anteriores existe hoy en día el convencimiento de que la mejor actitud es la que procura un mutuo éxito para las partes contratantes (win/win). Ello se ve fortalecido por la circunstancia que la mayoría de las negociaciones y ejecuciones de contratos, en el terreno de las licencias, son llevadas a cabo en la actualidad por miembros de LES, quienes están imbuídos de dicha filosofía.
- Otra tendencia indica que las compañías están reemplazando la costumbre de licenciar su tecnología por la de conformar y de consolidar con terceras partes estratégicas alianzas comerciales, joint-ventures, consorcios y otro tipo de asociaciones ("partnering"). De esta manera los costos de I&D se comparten entre grupos de compañías e incluso el alcance de dicha I&D se hace más amplio y sofisticado.
- Otra manifestación de una tendencia favorable a la práctica de licenciamiento es la creación en las grandes y medianas compañías de departamentos interdisciplinarios especializados en el terreno de las licencias. Dichos departamentos son conformados por personal de investigación, hombres y mujeres de negocios, financistas y abogados y, en la gran mayoría de los casos, es un abogado especializado en patente quien las dirige o supervisa. Estos departamentos de licencias llevan a cabo una política agresiva, explorando en distintos países del orbe potenciales licenciantes, visitándolos y manteniendo con ellos un permante contacto que les permite estar al tanto de los nuevos desarrollos y productos creados. Esta

actividad ha crecido grandemente y se ha tornado muy sofisticada.

10. A modo de referencia hallarán Ustedes como Anexo a esta presentación un listado detallado conteniendo las cláusulas básicas que deberían existir en todo contrato de licencia o de transferencia de tecnología en las que verán plasmados los conceptos que he intentado referirles en mi ponencia.

11. Permítanme concluir de la misma manera que inicié esta charla ya que vale la pena repetir y enfatizar los tres puntos claves en toda negociación de contratos de licencia de patentes y marcas:

- Es mucho más sencillo convenir y ejecutar transferencias de tecnología, licencias e inversiones, mediante patentes u otras formas de propiedad industrial como soporte o vehículo de transmisión.
- La importación de tecnología conduce no solo a la exportación de productos manufacturados mediante la tecnología introducida sino también a la exportación de la tecnología modificada y mejorada.
- Los días en que se cometían abusos en las transferencias de tecnología a los países en vías de desarrollo son cosa del pasado; la experiencia ha demostrado que el único acuerdo de licencia que tiene viabilidad es el que resulta de una negociación llevada a cabo con un planteamiento de doble ganador (win/win), que son las dos partes contratantes.

Muchas gracias por su atención.

Dr. Karl F. Jorda
David Rines Professor of Intellectual Property Law
Franklin Pierce Law Center
Concord, N.H., EE.UU.
4.14.95

Anexo

LISTA DE CLÁUSULAS BÁSICAS (Checklist)

1. Enumeración de las partes:
   - — Sociedades o personas jurídicas.
   - — Personas físicas.
   - — Si se incluyen filiales, sucursales, agencias.

   Direcciones:
   - — Son aquellas a las que se dirigen los avisos?

   Fecha del contrato:
   - — La fecha de puesta en vigencia?
   - — Se necesita aprobación del gobierno?
   - — Qué ocurriría si hubiera infracciones anteriores?
2. Garantías:
   - — Cláusulas "considerandos" (interesantes pero de ningún valor legal o de muy poco).
   - — Tiene el licenciante derecho a conceder la licencia?

   Garantías negativas:
   - — Negar la garantía de la validez de la patente.
   - — Negar la no infracción de patentes de un tercero.
   - — El licenciante no es responsable de las operaciones del licenciatario ni de las lesiones, explosiones o incendios (cuando el licenciatario realiza el diseño y supervisa las operaciones).
3. Definiciones:
   - — Campo en el cual se utiliza, es la más difícil y crítica definición.
   - — "Ventas netas" — cuándo ocurre la venta, cuándo se factura — pueden venderse las piezas? — abonos por devoluciones, fletes, impuestos.
   - — "Filiales" y afiliadas, compañías matrices.
   - — "Patentes" — patentes futuras? — Patentes norteamericanas, extranjeras? — quién deberá presentar las solicitudes?
   - — "Marcas" — si se incluyen, definirlas amplia y expresamente.
   - — "Perfeccionamiento" por lo general significa efectuar perfeccionamientos patentables o comerciales por él o por el licenciatario.
   - — "Know-how", entrenamiento de los obreros del licenciatario en la fábrica y laboratorio del licenciante.
4. Normas para la concesión de licencia:
   - — Marcas
   - — Patentes — exclusivas, semiexclusivas, no-exclusivas (puede ser una liberación más que una concesión).
   - — Know-how y tecnología —limitada a ciertas plantas? — qué ocurre con el futuro know-how?
   - — Derechos de sublicencias — quién informa al licenciante?
   - — Cualquier limitación territorial (fabricación, ventas?)