



# Licenciamiento de Propiedad Intelectual

Taller de Apoyo al Emprendedor para la protección de los Derechos de Propiedad Industrial

Andrés Wyld

Junio 2017



# Contenido

- Introducción y Regulación Internacional
- Qué es el Licenciamiento y para qué Sirve
- Políticas Públicas y Regulación
- Transferencia de Tecnología
- Licencias de Marcas/Franquicias
- Licencias de Software y Patente



# Introducción y Regulación Internacional

- ADPIC
- Otros convenios internacionales



# Qué es licenciamiento y para qué sirve

- Una forma de contratar
- Explotación de las creaciones humanas
- Compartir conocimientos y experiencias



# Políticas Públicas y Regulación

- En América latina la evolución de la regulación sobre transferencia de tecnología ha tenido cuatro etapas:
  - 1) Una carencia absoluta de política, y por ende, de regulación legal en la materia;
  - 2) Adopción de ciertas políticas orientadas a incentivar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología;
  - 3) Adopción de medidas para el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica nacional de los países latinoamericanos y
  - 4) Toma de conciencia acerca de los defectos existentes en los mecanismos nacionales de transferencia de tecnología, replanteamiento de políticas.



# Transferencia de Tecnología

- “Transferencia de tecnología” se ha hecho de uso común especialmente en el comercio internacional, pero también aplicable al nacional.
- Varias figuras contractuales que presentan características definidas y que merecieron su propia regulación.
- Su objeto es el conocimiento tecnológico que una parte facilita a la otra para que ésta lo explote comercialmente.



# Transferencia de Tecnología

- **Tecnología:** se refiere a la aplicación de conocimientos científicos a los medios técnicos a fin de obtener:
  - nuevos productos y servicios,
  - mejor calidad en ellos,
  - menores costos, o menor tiempo para su obtención,
  - así como a procedimientos técnicos complejos para lograr productos de calidad difícil de imitar
- **Transferencia:** una parte concede a la otra el uso industrial y comercial
  - de una patente de la que es titular, o
  - le facilita los conocimientos técnicos y experiencia sobre procesos o fórmulas de producción para que ésta última los utilice a su cargo y riesgo en la producción e intercambio de bienes y servicios.



# Transferencia de Tecnología

\*Contrato de licencia \*Know how \*Información técnica

\*Asistencia técnica \*Consultoría

- Contratos de venta de conocimientos técnicos y uso de conocimientos técnicos, donde los derechos se transmitan de modo definitivo o transitorio.
- Contratos que otorgan un suministro continuado de conocimientos y contratos donde se da una transferencia única y no repetible de conocimientos.
- Contratos de compraventa, en que el vendedor de una maquinaria se compromete a suministrar conocimientos necesarios para una óptima utilización de la misma, o contratos de sociedad (*joint ventures*) en los que uno de los socios se obliga a aportar la tecnología que posee.
- Contratos sobre secretos empresariales y contratos que tienen por objeto otro tipo de conocimientos.
- Contratos que tengan por objeto conocimientos patentables y contratos sobre conocimientos no patentables.
- Contratos que tengan por objeto otorgar derechos exclusivos sobre los conocimientos transmitidos y contratos sin tal exclusividad.



# Transferencia de Tecnología

- En los contratos comerciales, el precio es una cuestión de mayor importancia, se lo denomina regalía (royalty).
- Se calcula según la unidad de referencia de que se trate, que puede ser unidad de producción, de venta, de explotación.
- Hay dos formas principales de pago: pago global o único o los royalties, que se da con mayor frecuencia.
- Se prevé un pago inicial y una regalía durante cada año o período. Es importante en este tipo de modalidad el plazo en que éstos deberán ser pagados.



# Licencias de Marcas/Franquicias

- Sistema libre
- Sistema de Información
- Sistema de Relaciones
  - Período *cooling off*
- Sistema de Registro

# Licencias de Software y Patente

- En el contrato de licencia una de las partes, titular de un derecho de propiedad industrial, llamada **licenciante**, confiere a otra parte llamada **licenciataria**, la autorización de uso y goce de un derecho de propiedad industrial, propiedad intelectual o similar, de la misma manera aunque no necesariamente con la misma extensión que el propietario.
- El derecho permanece en poder del titular,
  - transfiere su uso al licenciataria en forma exclusiva o no,
  - reservándose o no el derecho de continuar usándolo por sí y conferir idénticas autorizaciones de uso a terceros, y
  - asumiendo la obligación de no ejercer las acciones contra el licenciataria.

# Licencias de Software y Patente



## Ventajas económicas del contrato de licencia

- Ahorran o reducen costos de I + D, marketing y aseguran calidad, esfuerzos que normalmente se aprecian en el producto;
- Proveen un entorno en el que se usarán las patentes y conocimientos licenciados que implica mayor productividad y aumento de competitividad;
- Promueven la construcción de *clusters* de tecnología a los fines de licencias cruzadas u otras;
- Aseguran mejoras de la tecnología a través de *grant backs* o retrocesión de mejoras;
- Facilitan la recopilación de información competitiva importante al objeto de la licencia que puede resultar valiosa para la utilización económica de la tecnología;

# Licencias de Software y

## Patente

### Otras ventajas económicas del contrato de licencia

- Abren mercados de manera económicamente eficiente;
- Representan el adecuado retorno de ganancias;
- Solucionan y minimizan conflictos de infracción;
- Dan visibilidad al titular de los derechos frente a la comunidad científica y credibilidad frente a inversores y socios comerciales;
- En el sector público el licenciamiento retroalimenta el sistema de investigación-protección;
- De acuerdo con la relación legal planteada entre licenciantes-licenciarios, facilitan la recaudación tributaria.

# Licencias de Software y Patente

Comentarios a la Ley Tipo de la OMPI sobre invenciones:

“las disposiciones sobre los contratos de licencia son importantes porque trazan el marco jurídico para la adquisición de tecnologías objeto de una patente o de una solicitud de patente. Salvaguardan en particular la posición de la parte que adquiere esas tecnologías: el licenciatario.”

# Licencias de Software y Patente



## Acuerdo sobre los ADPICs

### Artículo 7

#### Objetivos

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

### Artículo 8

#### Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

40 del ADPIC admite la prohibición de cláusulas que limiten la competencia.

# Licencias de Software y Patente

- Licencias generalmente se concretan a través de un contrato voluntario
- Deben de ser por escrito.
- Existe un deber de colaboración y buena fe entre las partes
- Son aceptadas como promotoras del progreso y la transferencia de tecnología.



# Recomendaciones

- Regla del carpintero antes de regular
  - Medir tres veces y cortar una vez
- Ayudar a los licenciante y licenciarios, dar herramientas para contratar como en Centro de Comercio Internacional en Ginebra Suiza
- Promover encuentros de emprendedores



# Preguntas

¡Muchas gracias por su atención!