

INAPI Conecta

Guía de Orientación de Transferencia Tecnológica



Los derechos de propiedad industrial, que abarcan patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o diseños, marcas comerciales, entre otros, pueden ser explotados comercialmente por sus titulares o por terceros autorizados por el titular.

En su sentido amplio, el concepto de transferencia tecnológica se refiere al procedimiento por el cual alguien que desarrolla tecnología la pone a disposición de un tercero para que la use o explote. Si la tecnología está protegida bajo los instrumentos jurídicos de la propiedad industrial, el proceso de transferencia implica una negociación que se expresa en un contrato o acuerdo.

La necesidad de realizar esta transferencia tecnológica se origina luego de una reflexión entre ambas partes, en la cual se determina que existen necesidades complementarias que pueden ser satisfechas por un contrato formal estableciendo objetivos mutuos.

Muchas veces resulta un proceso complejo, que no ocurre de una forma lineal o secuencial de actividades, demanda gran cantidad de información e interacción entre las partes y que, en la práctica, puede culminar en un acuerdo de transferencia tecnológica.

Esta guía incluye las etapas centrales del proceso, que se presentan bajo el siguiente esquema (Figura 1):

1. ¿En qué consiste la transferencia tecnológica?

2. Aspectos generales de un acuerdo de transferencia tecnológica.
3. Documentos preliminares para avanzar hacia la transferencia tecnológica (*due dilligence*).
4. Acuerdo de confidencialidad.
5. Valorización de nuevas tecnología.
6. Directrices generales de una negociación de transferencia tecnológica.
7. Aplicación y verificación del acuerdo.

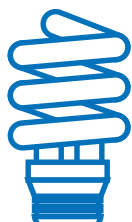
El contenido de la presente guía debe ser tratado como de información general para la transferencia tecnológica y no debe reemplazar la asesoría legal especializada.

BIBLIOGRAFIA

- [OMPI \(2004\)](#). Successful Technology Licensing. Ginebra, Suiza.
- [OMPI \(2005\)](#). Intercambiar Valor: Negociación de Acuerdo de Licencia de Tecnología. Manual de Capacitación. Ginebra, Suiza.
- [Mendes, P \(2004\)](#). Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica. En: Exporting Pharmaceuticals: A guide for small and medium-size exporters. Centro de Comercio Internacional.

FIGURA 1. Etapas del proceso de negociación de transferencias tecnológicas





1. ¿En qué consiste la transferencia tecnológica?

La transferencia tecnológica suele tener un carácter contractual, lo que implica que es un acuerdo de voluntades en que una parte consiente en transferirla y la otra parte accede a recibirla.

El titular de un derecho de propiedad industrial puede ceder o autorizar su uso, copia o modificación de su activo intangible. El primer caso corresponde a una cesión de derechos, mientras que el segundo es un licenciamiento.

La transferencia tecnológica se inicia cuando el titular de la propiedad industrial reconoce que no posee las capacidades para comercializarla o no desea asumir ese riesgo. Por lo tanto, necesita formar alianzas para proseguir con las etapas de fabricación, distribución y difusión, entre otras.

Por otro lado, existen entidades o personas que sí pueden comercializar la propiedad industrial y visualizan que pueden extraer y obtener valor a través de ella, sin tener que asumir el costo de la investigación y el desarrollo que involucra generar una creación con potencial valor comercial. De esta forma, la transferencia tecnológica ofrece una posibilidad de compartir riesgos y costos entre las partes.

Particularmente en un licenciamiento, que es la modalidad más habitual del contrato de transferencia tecnológica, se puede estipular la entrega de regalías al titular, las cuales se expresan normalmente en beneficios económicos. Así, también se define la forma de pago de estas regalías, según se acuerde durante la negociación, y que está vinculada al período de vigencia de la propiedad industrial.

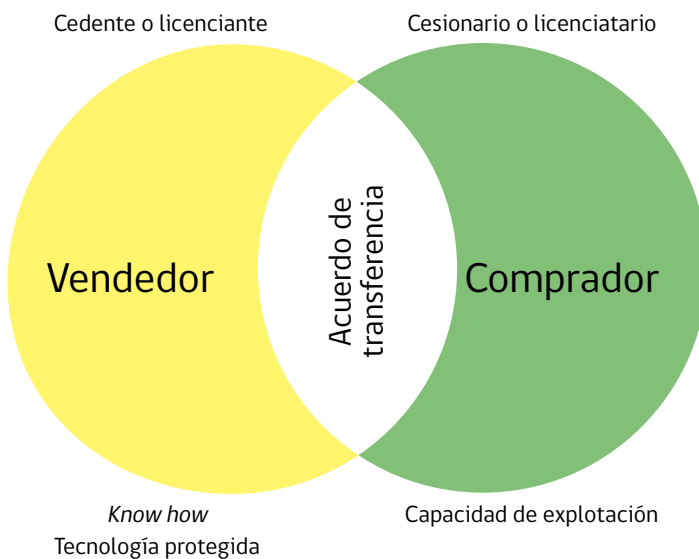
Es así como la transferencia tecnológica genera una fuente de ingresos, difunde las creaciones comerciales a un grupo amplio de usuarios y posibles desarrolladores, actuando como un catalizador para el avance tecnológico y el intercambio comercial. Igualmente una transferencia tecnológica exitosa considera contrapartes con distintos intereses que comprenden el beneficio

mutuo que existe cuando se concreta la transacción.

A manera de resumen, es posible afirmar que ambas partes tienen elementos de valor que ofrecer al otro. Por un lado, está el titular de la propiedad industrial, quien controla un derecho exclusivo y excluyente; y por otra se encuentra el socio quien posee suficientes fortalezas para comercializar el bien intangible, como, por ejemplo, empleados capacitados, equipamiento para producirlo a gran escala, acceso a mercados o clientes, entre otros.

Es por estos motivos que el objetivo de una negociación de transferencia tecnológica es mucho más que la simple pregunta de “¿cuánto vale?”, sino que consiste en lograr un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes.

FIGURA 2. Participantes en una negociación de transferencia de derechos de propiedad industrial



Fuente: Basado en OMPI (2004). *Successful Technology Licensing*.

TABLA 1. Razones para realizar transferencia tecnológica

Para el Cedente / Licenciante	Para el Cesionario / Licenciatario
Utilización simultánea por una porción mayor de usuarios o clientes.	Adelantarse a la competencia.
Expansión de la manufactura.	Acceso a tecnología y conocimiento de punta, sin necesariamente realizar actividades de investigación.
Obtención de regalías.	Posibilidad de lanzar nuevos productos.
Acceso a mercados más grandes.	No caer en disputas legales de titularidad.
Creación de estándares.	Adquisición de propiedad industrial complementaria, sumadas a las propias, pueden generar nuevos productos o servicios y oportunidades de mercado.

TABLA 2. Razones para no realizar transferencia tecnológica

Para el Cedente / Licenciante	Para el Cesionario / Licenciatario
Se crea un potencial nuevo competidor.	Se agregan costos de regalías.
Incorrecta elección del cesionario o licenciatario puede repercutir generando una mala reputación del cedente o licenciante.	La tecnología puede requerir mayor desarrollo.
Pérdida de control de la información.	Aumento de carga administrativa.

Fuente: Tamara Nanayakkara. *Licensing and Franchising: Fundamentals*. OMPI (2003).



2. Aspectos generales de un acuerdo de transferencia tecnológica

Un acuerdo de transferencia tecnológica refleja conceptos fundamentales y únicos, ya que es el resultado de una estrategia similar para ambas partes, que a continuación se expresa en una relación contractual que busca obtener beneficios.

El acuerdo legal debe estipular que el licenciante consiente en transferir la tecnología protegida y el licenciatario se compromete a utilizar y explotar los derechos sujetos de la negociación. Existen diferentes tipos de contratos que permiten ejecutar la transferencia, que se detallan en la Tabla 3.

Las partes involucradas deben analizar qué tipo de relación

contractual es la más adecuada para sus fines específicos. Muchas veces, circunstancias de mercado así como los factores internos del licenciatario van a influir en el tipo de contrato que las partes alcancen.

En el caso de la Propiedad Industrial es relevante considerar que está constituida por derechos exclusivos cuya transferencia debe responder a los fines estratégicos de las partes.

En conclusión, el acuerdo se expresa en un documento y como tal supone la necesidad de establecer requisitos legales que le otorguen un carácter vinculante y ejecutorio. Esto implica que las partes tienen la capacidad para concertar el contrato y al mismo tiempo ejecutarlo.

Considerando que la licencia es la modalidad más común del contrato de transferencia tecnológica, en este [vínculo](#) se pueden encontrar sus estipulaciones básicas.

TABLA 3. Tipos de acuerdos para transferir tecnología protegida

Tipos de contrato	Definición
Cesión de los derechos de patente.	El titular de la patente entrega todos los derechos exclusivos a otra persona natural o jurídica, sin restricciones en tiempo ni condiciones.
Licencia.	Consiste en el permiso que el titular de la patente entrega a otra persona natural o jurídica bajo ciertos acuerdos de uso. Generalmente, éstos delimitan el territorio geográfico o mercado, la duración, las condiciones de explotación, copia, modificación y distribución. También se estipulan las condiciones de pago al titular.
Contrato de secreto comercial.	Son aspectos de la tecnología que no están incorporados en la información pública de la patente y que pueden estar alojados en otro documento, como por ejemplo: planos de diseño o arquitectura, diagramas de procesos o equipamiento, listado de piezas o repuestos, especificaciones de materiales, cálculos de tiempo de trabajo, instrucciones de empaque o almacenamiento, reportes de estabilidad técnica, descripción de funciones profesionales para la producción de la tecnología, entre otros. Esta información también puede ser considerada como <i>know-how</i> , que posiblemente no esté documentada, sino que se encuentra en la forma de conocimiento tácito.
Franquicia.	Es un acuerdo comercial donde la reputación, información técnica y la experiencia de una parte se combina con la inversión que ofrece la contraparte, con el propósito de vender bienes u ofrecer servicios directamente al consumidor. Se relaciona con el prestigio que pueda tener una marca y/o el conocimiento técnico (expresado en ocasiones por patentes de invención) y/o comercial que ofrezca el titular.
Consultoría.	Es el apoyo o ayuda que entrega una persona experta en la técnica para resolver un problema que un tercero sufra y que bajo su propio conocimiento no logra solucionar. En algunos casos, la consultoría significa la utilización de tecnología protegida para atender el problema. En otros, la experiencia que ha ganado el titular en el desarrollo de su tecnología le entrega un conocimiento que le permite atender mejor una dificultad relacionada a una tecnología similar.



3. Preparación para la transferencia tecnológica (*due dilligence*)

Las partes negociantes en una transferencia tecnológica deben considerar que si llegan a acuerdo, en la mayoría de los casos, van a establecer una relación empresarial a largo plazo, por lo que antes de emprender las negociaciones es necesario recopilar tanta información como sea posible acerca de las partes involucradas, la tecnología y otras similares disponibles o que se estén desarrollando, las características del mercado, el entorno jurídico y comercial (local e internacional) y cualquier otro dato esencial.

Esto es lo que se conoce como la diligencia debida (o su término en inglés, *due dilligence*), que permite identificar la información necesaria que reduzca los riesgos o el error. En el caso del licenciamiento de una patente de invención, el licenciatario frecuentemente procura obtener antecedentes que permita determinar si:

- ¿Existen una tecnología protegida por los instrumentos de la propiedad industrial?
- ¿Quién es el titular?
- ¿Está concedida la patente o en qué etapa del proceso de solicitud se encuentra?
- ¿Se han seguido todos los procedimientos apropiados para asegurar su protección en los mercados pertinentes?
- ¿Algún tercero reivindica derechos sobre el activo de propiedad intelectual?
- ¿Su aplicación permitirá reducir costos, mejorar el rendimiento o proporcionar beneficios adicionales y que sean identificables?
- ¿Es preciso adquirir otros derechos de propiedad industrial para aplicarla plenamente?
- ¿Se conoce efectivamente cuál es el valor económico y estratégico de la tecnología?

Esencialmente, esta información puede encontrarse en fuentes como:

- Servicios de información y bases de datos sobre patentes.
- Publicaciones profesionales.

Mientras que el licenciante debe recopilar información que le posibilite comprender mejor acerca del licenciatario referente a las siguientes interrogantes:

- ¿Posee una reputación que permita producir y distribuir el producto en los niveles de calidad deseados?
- ¿Cuenta con experiencia suficiente en comercializar productos similares?
- ¿Está en condiciones financieras el licenciatario para cubrir la producción, almacenamiento, distribución y marketing del producto?
- ¿Existe una línea de productos parecida en manos del licenciatario que pueda rivalizar o representar una significativa competencia interna con la tecnología a ser transferida?

La información a estas preguntas puede encontrarse en fuentes como:

- Información pública sobre las empresas en reportes anuales, memorias o balances.
- Bases de datos o informes de los mercados relevantes donde la tecnología podría competir.
- Exposiciones y ferias tecnológicas.
- Publicaciones profesionales.
- Servicios de información sobre patentes.

Especialmente, los documentos de patente son una fuente de información muy importante para hacer este seguimiento del desarrollo tecnológico del mercado y al mismo tiempo de la competencia. Las patentes publicadas ofrecen detalles de una tecnología que otros documentos no abordan, por lo que son una gran fuente de información.

De esta forma, los análisis del estado de la técnica consideran fuertemente a las bases de datos sobre patentes y propiedad industrial para determinar estos avances tecnológicos. Para mayor información sobre este tema, dirigirse al siguiente [link](#).

FIGURA 3. Principales tareas del *Due Dilligence* según partes





4. Acuerdo de confidencialidad

En muchos casos, las negociaciones de transferencia tecnológica involucran la revelación de información confidencial por una o ambas partes. El Centro de Comercio Internacional (organismo de cooperación técnica entre la Organización Mundial de Comercio y la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) define información confidencial como aquella que no está o es muy difícil de encontrar en el dominio público, por lo que tiene un valor muy importante y único para quien la divulga⁽¹⁾.

Esta reserva de información representa para la Ley de Propiedad Industrial un secreto comercial, es decir "todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, un avance o ventaja competitiva" (Artículo 86, ley 19.039).

Constituirá secreto, por ejemplo, toda la información necesaria para la solicitud de una patente que demuestre su novedad, antes de que ingrese el respectivo documento ante la oficina de patentes. También es secreto, aquel conocimiento cuyo titular decidió no incluir en la solicitud de la patente.

(1) Ver "Concesión de licencias y transferencias de tecnología en la industria farmacéutica" en http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma_licensing.pdf

Es común que las pequeñas y medianas empresas utilicen el secreto como una herramienta de protección, aún sin saberlo. Por otra parte, en la industria química o farmacéutica es habitual que se proteja el compuesto a través de una patente de invención, pero los procesos de producción se mantienen como secretos.

Para que el secreto esté presente es necesario que exista el deseo de que esa información se mantenga únicamente entre algunas personas y que exista el ánimo de mantenerlo guardado. Para ello, se requiera que su poseedor tome o arbitre medidas razonables para cuidarlo, las que pueden ser físicas o jurídicas.

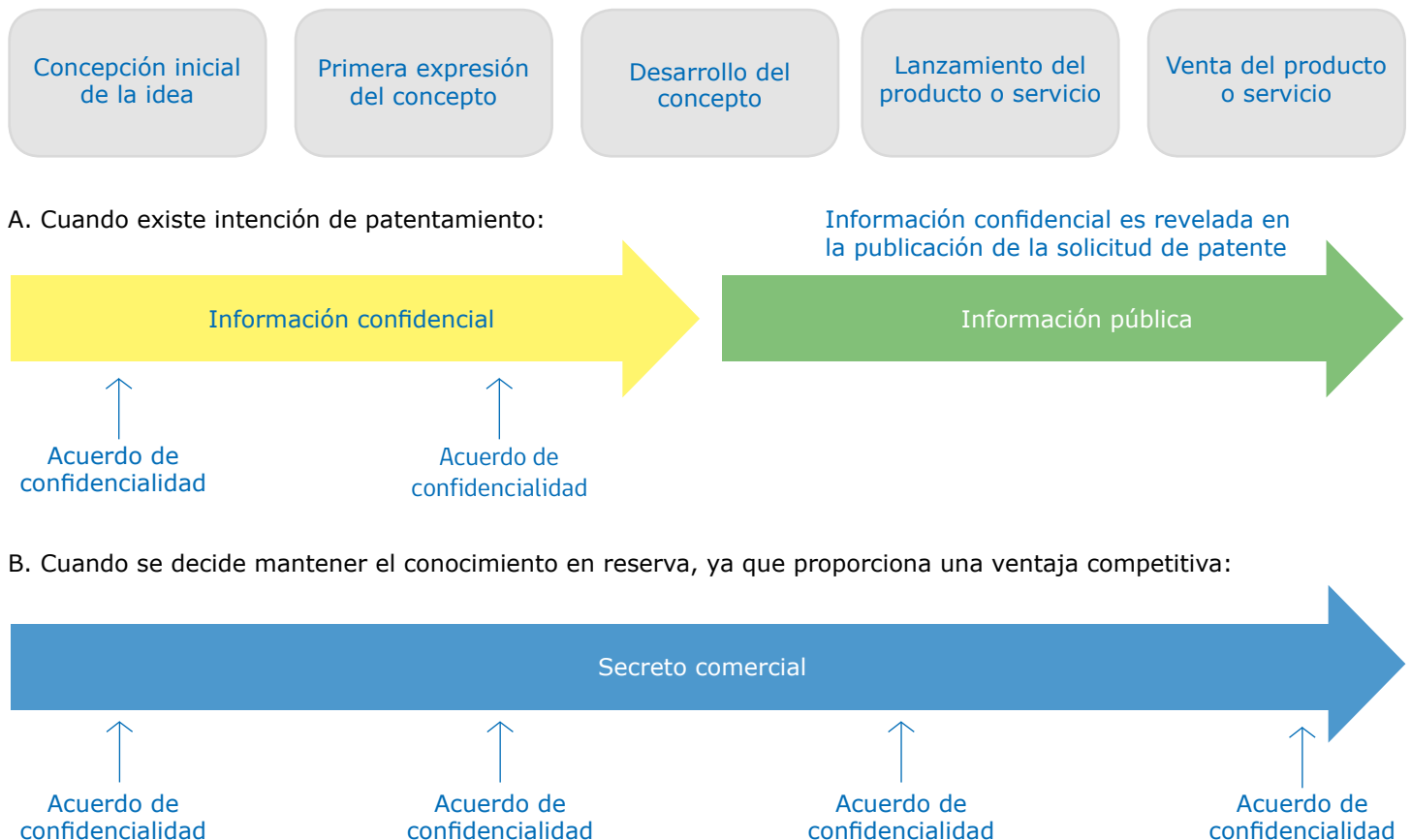
Una de estas medidas jurídicas de protección lo constituyen los acuerdos o pactos de confidencialidad. Su objetivo consiste en que una de las partes (quien divulga) entrega información confidencial a la otra (el receptor), quien está obligada a mantenerla oculta respecto de terceros ajenos al acuerdo.

De esta forma un acuerdo de confidencialidad rige y delimita las condiciones de divulgación de la información entre las partes, de manera que una de ellas se ve obligada a guardar secreto respecto de lo que tome conocimiento en función de la relación contractual que le da origen.

Es muy importante esta delimitación, pues si "no se impone restricción sobre su uso, no conferirá en principio derecho a impedir dicho uso" de la información⁽²⁾. Por tanto, es el titular del secreto quien debe probar

(2) Las cláusulas de confidencialidad en el contrato de trabajo, Alfredo Sierra Herrero, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XLI (Valparaíso, Chile, 2013, 2do Semestre), Pag. 153.

FIGURA 4. Presencia de información confidencial y secreto comercial en el desarrollo de una nueva tecnología



Fuente: Basado en Cooper (2014) <http://www.stage-gate.net/downloads/wp/wp_52.pdf>

la relación de confidencialidad. Por ello la importancia de celebrar este tipo de acuerdos.

El incumplimiento de estas normas contractuales puede ser castigado con una sanción penal y la correspondiente indemnización de perjuicios. Según nuestra ley de propiedad industrial vigente, ésta puede determinarse a elección del demandante, conforme a las utilidades que dejó de percibir con motivo de la infracción o las que hubiera percibido el infractor como consecuencia de ella.

Es importante señalar que constituye violación del secreto la divulgación de información que se haya obtenido legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o con el fin de perjudicar a su titular.

INAPI ofrece al público acuerdos de confidencialidad que se pueden encontrar en la siguiente [página](#).

Importancia de la confidencialidad de la invención para proteger el requisito de la novedad

Del requisito de la novedad, exigido para patentar, se deriva la importancia de mantener la confidencialidad de determinada invención antes de que sea solicitado el derecho de propiedad industrial. Para ello es esencial proteger la información, ya sea por medios físicos o jurídicos. Este resguardo se puede realizar por la vía contractual, tanto con los trabajadores dependientes o con las personas a las que se le encarguen las actividades de I+D, como con posibles inversionistas o personas que por una u otra razón tengan acceso a la información relativa a una invención.

Sin perjuicio de este requisito, existe en nuestra legislación el llamado periodo de gracia o periodo de divulgación inocua, que habilita al solicitante o a su causante a solicitar protección dentro de los 12 meses siguientes a la divulgación de la invención cuando haya sido hecha o se derive del solicitante o cuando ha sido hecha o se derive de abusos y prácticas desleales que hubiese sido objeto el solicitante y su causante. Sin embargo, cabe señalar que no todas las legislaciones contemplan la divulgación inocua, por lo que en esos países el requisito de la novedad se perdería.

No obstante existir el periodo de divulgación inocua, siempre es conveniente mantener la confidencialidad de la información a que se refiere la invención para evitar cualquier tipo de problemas al solicitar el título de protección y tener que acreditar los supuestos de la divulgación inocua.

En el caso de una negociación de transferencia tecnológica, el cedente o licenciante podría revelar información confidencial, que el cesionario o licenciatario no debería utilizar si la negociación no llega a un acuerdo. Pues si lo hiciera estaría divulgando la información y acabando con la condición de novedad.

Por lo tanto, es muy importante estipular claramente en un acuerdo de confidencialidad que el receptor de la información no revelará ningún dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo y por escrito del divulgante.



5. Valorización de nuevas tecnologías

A diferencia de los bienes tangibles, cuyo precio se pueden determinar con medios reconocidos, el valor de la propiedad

intelectual no se puede fijar tan fácilmente. Para establecer su valor, toma importancia la recopilación de información recogida en el proceso de *due diligence*, que como se explicó anteriormente consiste en la etapa de preparación previa a la negociación.

La valorización de la tecnología cobra relevancia a partir del momento en que el potencial cesionario o licenciatario:

- Reconoce que necesita una nueva tecnología.
- Identifica al potencial cedente o licenciante, aquel que posee la tecnología protegida mediante la propiedad industrial y que es al mismo tiempo la tecnología más apropiada para el cesionario o licenciatario.
- Decide que un acuerdo de transferencia tecnológica es la estrategia más adecuada.

En esta fase, tres preguntas adquieren importancia:

- ¿Cuánto puede pagar la empresa por el derecho de utilizar o adquirir la tecnología del cedente o licenciante?
- ¿Cómo debería pagar el cesionario o licenciatario al cedente o licenciante?
- ¿Cuánto debería pagar el cesionario o licenciatario al cedente o licenciante?

La primera interrogante es crucial. Un cesionario o licenciatario prudente no debe basar sus decisiones en el valor teórico de la tecnología, sino en la posibilidad de que esa tecnología mejore realmente su capacidad para obtener resultados. Si el precio de la nueva tecnología, sumado a sus costos de producción, eleva el precio final del producto a niveles que el mercado no puede absorber, el cesionario o licenciatario perderá dinero y la negociación habrá sido una actividad estéril e incluso perjudicial.

También es importante mencionar que la valoración de un activo intangible es una actividad muy subjetiva y a quien se le pida realizar este ejercicio probablemente calculará un valor distinto, ya que depende de los datos utilizados en el modelo y el interés que la persona o entidad

que valoriza tenga en el eventual precio que la tecnología protegida pueda llegar a tener. De esa forma, el titular de la patente, el potencial comprador, un agente intermedio y una consultora valorarán de manera diferente el mismo activo intangible. A eso hay que agregar que es muy probable que la tecnología protegida no haya ingresado al mercado, dificultando aún más la estimación de su valor.

A pesar de estos obstáculos, existen métodos para valorizar una nueva tecnología. En general, la información que se requiere para determinar el valor de una tecnología protegida se divide en nueve aspectos:

- Calidad intrínseca de la tecnología (importancia y estado de desarrollo).
- Protección (alcance y carácter ejecutorio de la propiedad industrial en un determinado territorio).
- Evaluación sobre el mercado (tamaño y participación).
- Consideraciones relativas a la competencia.
- Aportes del cesionario o licenciatario al desarrollo de la tecnología (como capital, actividades de investigación y comercialización).
- Consideraciones financieras: margen de beneficios, costos y servicios de garantía.
- Riesgos (por mal funcionamiento de la tecnología, baja aceptación de la misma en el mercado o juicios por la propiedad intelectual, entre otros).
- Tipo, duración y extensión territorial del derecho de propiedad industrial a transferir.
- Aspectos generales relacionados a las políticas de Gobierno (cambio de leyes, impuestos y fluctuaciones monetarias).

Adicionalmente, es significativo tener presente que, más que calcular el valor exacto de la tecnología protegida, el proceso de valorización proporciona orientación crucial que permite determinar parámetros iniciales para comenzar la negociación.

En general y de forma amplia existen tres métodos o aproximaciones para estimar el valor de una nueva tecnología, que se detallan en la Tabla 4. Para mayor información sobre los métodos de valorización, consultar el [siguiente documento de la OMPI](#) y para acceder a metodologías más detalladas [pinchar aquí](#). Por último para estimar una valoración económica de una patente se recomienda la siguiente [herramienta](#).

TABLA 4. Principales formas para estimar el valor de una patente

Tipo de método	Descripción	Datos necesarios
Método basado en costo.	Cifra que un potencial licenciatario pagaría por reemplazar o crear la misma tecnología por sí mismo.	Costos de crear la tecnología.
		Costo de protección.
		Costo estimado de reemplazo (gasto investigación, contratación personal, pruebas).
Método basado en mercado.	Valor observado de transacciones comparables.	Transacciones de licencias o cesiones de tecnologías similares.
		Movimientos de acciones, precios y resultados comparables.
		Regalías de industrias similares.
Método basado en ingreso.	Valor presente de los beneficios estimados a futuro que proporcione la comercialización de la tecnología.	Proyección de ingresos de la tecnología puesta en el mercado.
		Considerar porcentaje de ganancias generadas por el uso de la patente.
		Utilizar tasas de descuentos razonables.

Fuente: Basado en Parr (2007). *Royalty Rates for Licensing Intellectual Property*.



6. Directrices generales en la negociación de transferencia tecnológica

Se puede aseverar que la negociación de un acuerdo de transferencia tecnológica es el arte de alcanzar un convenio a través del cual una parte concede y la otra adquiere el derecho al uso, copia o modificación de la tecnología protegida, en los términos y condiciones que ambos estipulen.

El proceso de negociación puede abarcar tres fases, como se aprecia en la figura 5:

- La preparación: El cedente o licenciante y el cesionario o licenciario habrán concluido que por un motivo u otro un acuerdo de transferencia tecnológica responde a sus respectivos

objetivos estratégicos. Previamente, las partes se identificaron como posibles socios que disponen de complementariedades que satisfacen sus respectivos objetivos.

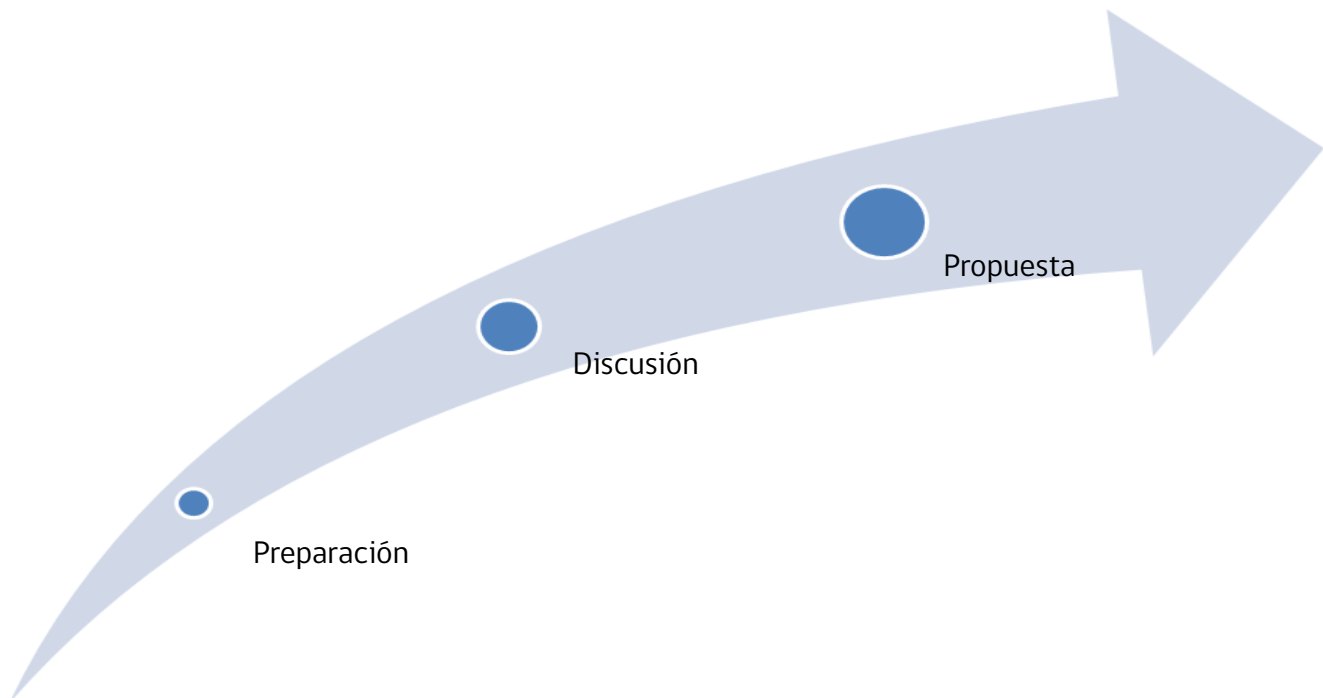
- La discusión: El cedente o licenciante promociona las ventajas y oportunidades que ofrece su tecnología y el cesionario o licenciario examina la documentación y la información bajo un acuerdo de confidencialidad. Se inicia la conversación sobre el interés que un acuerdo de transferencia tecnológica ofrece para ambas partes.
- La propuesta: Se proponen planteamientos en torno al uso, exclusividad, extensión territorial, plazos, beneficios, precio de cesión o regalías, según el caso, y oportunidades relacionadas a la explotación de la tecnología protegida.

En general, es posible determinar una pauta con un marco práctico para abordar la negociación, según se presenta en la tabla 5.

TABLA 5. Pauta para abordar la negociación

Marco práctico con puntos más relevantes para considerar entre las partes			
Proponer un resultado satisfactorio y beneficioso para ambas partes.	Establecer el objetivo máximo (o el mejor) y el mínimo (o el peor) con respecto a cada uno de los puntos.	Señalar objetivos ambiciosos pero realistas de cumplir para así proteger la credibilidad de las partes.	Las variantes comerciales y económicas de ambas partes.

FIGURA 5. Proceso de negociación





7. Aplicación y verificación del contrato de licencia

Como se ha mencionado previamente, un contrato de licencia implica una relación continua durante un periodo específico entre dos partes que trabajan para lograr un resultado mutuamente beneficioso. A fin de asegurar que esta relación genere un provecho para las partes es importante que ambas cumplan con sus respectivas obligaciones estipuladas en el acuerdo.

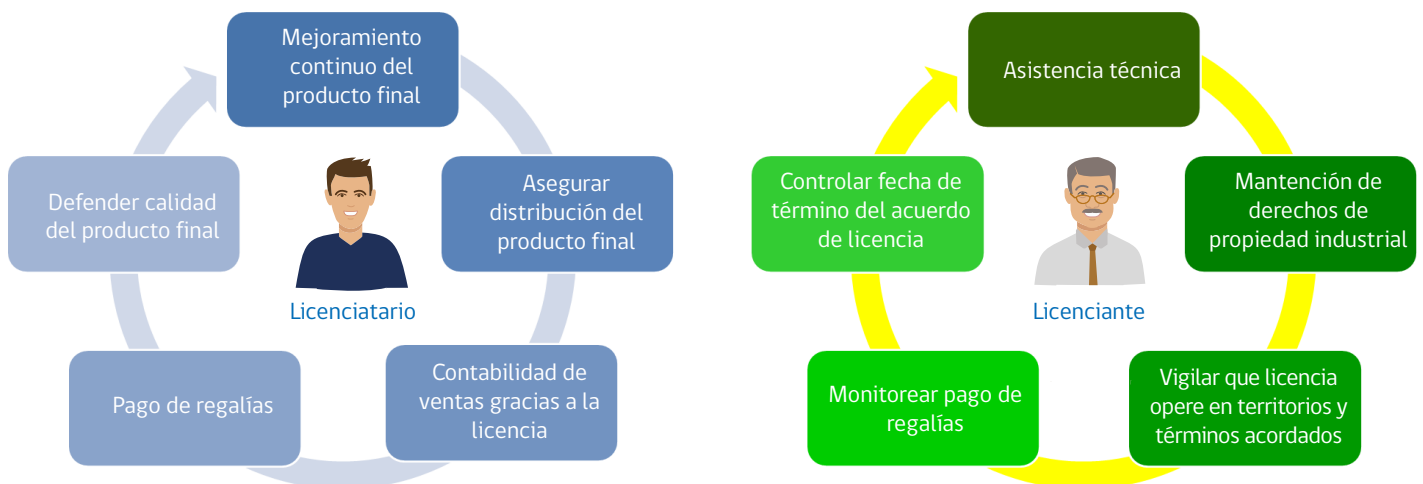
Por ejemplo, el licenciante podría estar obligado a proporcionar asistencia técnica al licenciatario, bajo circunstancias definidas previamente y que procuran establecer medidas necesarias para transferir la tecnología para así iniciar la producción comercial. En otro aspecto, el licenciante debe preocuparse de mantener sus derechos de propiedad industrial de manera que no caduquen, cumpliendo con las obligaciones que demande el proceso de solicitud y registro de la propiedad industrial.

Por su parte, el licenciatario debe procurar hacer los esfuerzos para que el producto o servicio que utiliza la licencia tenga éxito comercial. Esta obligación puede sonar ambigua, por lo tanto se recomienda detallar específicamente qué esfuerzos se deben realizar, como por ejemplo:

- Obligación del licenciatario a invertir en investigación y desarrollo para mejorar o mantener la competitividad;
- Consolidar o modificar cadenas logísticas para la distribución;
- Defender la calidad del producto final.

Otro aspecto crítico para el licenciatario es mantener una contabilidad detallada de las ventas para así entregar las regalías acordadas. Quizás éste sea el punto más sensible para ambas partes, por lo que es conveniente estipularlo dentro del contrato a través de procedimientos contables, mecanismos de informes periódicos y auditoría de cuentas. Todos estos temas se pueden incluir en el acuerdo de licencia, dependiendo de las particulares del caso. Es así como la concesión de una licencia abarca muchos campos de conocimientos especializados en la esfera técnica, jurídica y financiera. La firma del acuerdo es solo la primera etapa y luego su aplicación entregará resultados que se espera sean positivos.

FIGURA 6. Aspectos críticos que se deben controlar en la aplicación del contrato de licencia



Fuente: Basado en Gilbert y Kristiansenz (2015). *Licensing and Innovation with Imperfect Contract Enforcement*.

Mantener contacto después de la firma del acuerdo de licencia

Una vez que se haya firmado el acuerdo, es importante generar las condiciones de confianza que permitan sostener esta nueva relación contractual y comercial.

Un aspecto a considerar es que el personal interno de cada contraparte debe conocer en detalle los términos del contrato. Por ejemplo: si el acuerdo solo especifica que se puede usar pero no modificar la propiedad industrial en cuestión, es algo que se debe comunicar a los ingenieros del licenciatario quienes trabajarán con la tecnología protegida. Aquello evitará una posible vulneración del acuerdo.

Al mismo tiempo, el acuerdo generalmente fija fechas claves que constantemente se deben tener presentes. Así como, si una parte decidió aportar nueva inversión según el cumplimiento de objetivos o si cierta garantía se puede ejecutar en un plazo estipulado, son situaciones que se deben monitorear.

Por otro lado, el acuerdo tendrá una fecha de terminación, expiración o renovación. Es probable que las partes deseen revisar antes de esa fecha ciertos aspectos que han sido ventajosos y decidir mantenerlos en caso de una renovación de la licencia.

