

Valoración Económica y Negociación de Contratos de Licencia de Patentes

Manuel Lobato
Socio

Beatriz Díaz de Escauriaza
Asociada

2 Julio 2008



ASPECTOS GENERALES DE UN ACUERDO DE LICENCIA

- ▼ LICENCIA DE PATENTE
 - ▼ Ventajas y desventajas para las partes
 - ▼ Preparación

- ▼ LICENCIA DE PATENTE: ALCANCE DE LOS DERECHOS
 - ▼ Exclusividad vs. No exclusividad
 - ▼ Licenciatario más favorecido
 - ▼ Territorio
 - ▼ Sublicencias
 - ▼ Perfeccionamientos
 - ▼ Asistencia técnica
 - ▼ Duración

- ▼ LICENCIA DE PATENTE: CONSIDERACIONES GENERALES
 - ▼ Declaraciones y garantías
 - ▼ Obligaciones de las partes
 - ▼ Prácticas anticompetitivas
 - ▼ Solución de controversias



LICENCIAS. INTRODUCCIÓN

▼ CONCEPTO:

- ▼ Negocio jurídico en virtud del cual el licenciante autoriza a un tercero (licenciatario) a ejercitar todos o algunos de los derechos que se derivan de la patente.

▼ FINALIDAD Y REGULACIÓN

- ▼ Pp. Autonomía de la voluntad de las partes.
- ▼ Reglamento de Exención por categorías en los acuerdos de transferencia de tecnología. Reglamento (CE) 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 (el nuevo RECATT)



LICENCIAS. VENTAJAS Y DESVENTAJAS (I)

▼ VENTAJAS PARA EL LICENCIANTE

- ▼ POSIBILIDAD DE DELEGACIÓN DE LA FABRICACIÓN
- ▼ MANTENIMIENTO DE LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA TECNOLOGÍA
- ▼ AMPLIACIÓN DE LAS OPERACIONES A NUEVOS MERCADOS
- ▼ BUENA RELACIÓN CON COMPETIDORES
- ▼ CIERTO CONTROL SOBRE LAS INNOVACIONES



LICENCIAS. VENTAJAS Y DESVENTAJAS (II)

▼ VENTAJAS PARA EL LICENCIATARIO

- ▼ MAYOR FACILIDAD PARA ENTRAR EN EL MERCADO
- ▼ ACCESO A LOS AVANCES TECNICOS NECESARIOS PARA PROPORCIONAR PRODUCTOS NUEVOS
- ▼ POSIBILIDAD DE GENERAR NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO



LICENCIAS. PREPARACIÓN (I)

- ▼ NDA (“non disclosure agreement”)
 - ▼ *“X declara que dispone de cierta información relativa a un método para recubrir componentes microscópicos (la información) y B 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.*
 - ▼ *X está dispuesto a revelar la información a B, para que ésta la utilice a los fines del presente acuerdo, a reserva de la aceptación, por B, de las siguientes condiciones:*
 - ▼ *(...) 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.*
 - ▼ *El receptor no divulgará ningún dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo por escrito del divulgante.*
 - ▼ *Al expirar el plazo del presente acuerdo, y a petición escrita del divulgante, el receptor devolverá toda la información registrada de manera permanente, incluidas todas las copias de la misma.*
 - ▼ *El receptor no obtendrá derecho alguno de ningún tipo sobre la información, ni tampoco ningún derecho a utilizarla, excepto para el propósito del presente acuerdo”.*



LICENCIAS. PREPARACIÓN (II)

- ▼ Lol (“letter of intent”) o MoU (“memorandum of understanding”)
- ▼ Acuerdo de status quo



LICENCIAS. PREPARACIÓN (III)

▼ Ejemplo:

- ▼ *“Las partes establecen las condiciones que regirán la negociación de buena fe de una licencia de la tecnología descrita en el Anexo X. Dicha licencia se completará y entrará en vigor a más tardar X días después de la fecha del presente acuerdo.*
- ▼ *Durante el plazo mencionado, A no negociará ningún acuerdo de licencia de dicha tecnología con ninguna otra organización, entidad comercial, empresa o persona.*
- ▼ *En un plazo de X días desde la fecha de este acuerdo, B presentará un plan, aceptable para A, relativo al suministro o a la obtención de fondos para el desarrollo ulterior de la tecnología.*
- ▼ *A y B comenzarán a negociar una licencia dentro de los X días posteriores a la recepción de la financiación o al terminar el plazo.*
- ▼ *Las partes desean negociar un acuerdo de licencia exclusiva/no exclusiva, mundial/limitada, sujeta al pago de regalías, que permita conceder sublicencias, etc.*



LICENCIAS. ALCANCE DE LOS DERECHOS (I)

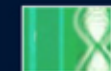
▼ TIPOS DE LICENCIA

▼ POR SU FORMA DE CONSTITUCIÓN

- ▼ Lic. Contractuales
- ▼ Lic. de pleno derecho
- ▼ Lic. Obligatorias

▼ DURACIÓN/EXTENSIÓN/CONTENIDO

- ▼ Limitadas
- ▼ Ilimitadas



LICENCIAS. ALCANCE DE LOS DERECHOS (II)

▼ FACULTADES QUE PERMANECEN EN EL LICENCIANTE

- ▼ Exclusivas
- ▼ No exclusivas

▼ LICENCIA SIMPLE vs LICENCIA COMPLEJA

▼ Presunción *iuris tantum*

- ▼ No exclusiva
- ▼ Todo el territorio español
- ▼ Duración = a la de la patente



LICENCIAS. ALCANCE DE LOS DERECHOS (III)

▼ LICENCIATARIO MÁS FAVORECIDO

“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 licenciataro en virtud del presente contrato, sin otorgarle a dicho licenciataro 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 licenciataro y le ofrecerá una posibilidad razonable de aceptar todas las condiciones”



LICENCIAS. ALCANCE DE LOS DERECHOS (IV)

- ▼ TERRITORIO
- ▼ SUBLICENCIAS
 - ▼ APROBACIÓN PREVIA POR EL LICENCIANTE?
 - ▼ DURACIÓN?
 - ▼ TÉRMINOS ECONÓMICOS?
- ▼ PERFECCIONAMIENTOS
 - ▼ DEFINICIÓN PREVIA
 - ▼ PUEDEN PRESENTAR UN PROBLEMA CUANDO LA TECNOLOGÍA LICENCIADA ESTÁ EN FASE DE DESARROLLO
 - ▼ POSIBLES MODIFICACIONES POSTERIORES DEL CONTRATO



LICENCIAS. ALCANCE DE LOS DERECHOS (V)

▼ Ejemplo:

“Cambios y perfeccionamientos realizados por el licenciatario:

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

El licenciatario 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 conceda 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.”



LICENCIAS. ALCANCE DE LOS DERECHOS (VI)

“Cambios y perfeccionamientos realizados por el licenciante:

El licenciante informará al licenciatarario 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 licenciatarario tiene derecho a obtener una licencia para tales perfeccionamientos, con arreglo a las condiciones del presente contrato”.



LICENCIAS. CONSIDERACIONES GENERALES (I)

▼ DECLARACIONES Y GARANTÍAS

- ▼ LICENCIANTE: PROPIETARIO DE LA TECNOLOGÍA. LEGITIMADO PARA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA.
- ▼ EL MATERIAL BAJO LICENCIA 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.



LICENCIAS. CONSIDERACIONES GENERALES (II)

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

✓ TRANSMISIÓN DEL KNOW-HOW (art. 76 LP)

“El cedente se compromete a remitir al cesionario toda la información relativa a la patente y necesaria para su explotación detallada en el Anexo II que el cesionario estará obligado a tratar como confidenciales.”

“[EN SU CASO] El cedente se compromete a la transmisión de los conocimientos accesorios o Know-How al objeto de la patente y necesarios para su explotación.”

“El cesionario se obliga a guardar la más estricta confidencialidad acerca de todos los conocimientos inherentes y accesorios a la patente aun en el caso de que la explotación de la misma resulte inviable. Esta obligación perdurará tras la terminación, por cualquier causa, del contrato.”



LICENCIAS. CONSIDERACIONES GENERALES (III)

▼ RESPONSABILIDAD DEL LICENCIANTE

- ▼ Saneamiento por evicción (art. 76 LP)
- ▼ Saneamiento por vicios ocultos; (art. 76 LP)
art. 114 LP: contratos concluidos con anterioridad
- ▼ Prescripción de las acciones: 6 meses
- ▼ Responsabilidad solidaria frente a daños a terceros (art. 78 LP)



LICENCIAS. CONSIDERACIONES GENERALES (IV)

- ▼ FORMA ESCRITA: documento público
- ▼ INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA OEPM (Art. 79)
 - ▼ Tanto las patentes concedidas como las solicitudes
 - ▼ Efectos frente a terceros de buena fe
 - ▼ Consecuencias del cambio de titularidad por acción reivindicatoria (art. 13 LP)
 - ▼ Terceros de mala fe?
 - ▼ Incumplimiento: acto de competencia desleal



http://ott.od.nih.gov/forms_model_agreements/forms_model_agreements.html#MTACTA

- ▼ [Home](#) [About NIH OTT](#) [Licensing & Royalties](#) [CRADAs & MTAs](#) [Forms & Model Agreements](#) [Policy](#) [Training](#) [FAQs](#) [Contact Us](#)

Forms & Model Agreements

- ▼ [Employee Invention Report \(EIR\)](#)
- ▼ [Confidential Disclosure Agreement \(CDA\)](#)
- ▼ [Inter-Institutional Agreements](#)
- ▼ [License Application](#)
- ▼ [Model CRADAs](#)
- ▼ [Model License Agreements](#)
- ▼ [Material Transfer Agreement \(MTA\)](#)
- ▼ [Royalties - W-9 Form](#)



Licencias

- ▼ Regla general: conviene exhaustividad.
- ▼ Diferenciar si hay elemento extranjero (Ley aplicable, sumisión a Tribunal, etc.).
- ▼ Cláusula de garantía: Se garantiza funcionamiento de la tecnología licenciada (buen fin).
- ▼ Cláusula de responsabilidad: por daños a terceros (defectos intrínsecos), por infracción de derechos ajenos. Límites a la responsabilidad.
- ▼ Cláusulas sobre ejercicio de acciones. Orden público.
- ▼ Cláusulas sobre terminación.
- ▼ Opción de compra (opción de ampliación del territorio o del derecho).



Licencias

- ▼ Redacción de los contratos con atención a los requisitos formales y materiales establecidos legalmente. Diferencia cesión (normalmente no se quiere por el centro público)/ Licencia. Arrendamiento de obra o de servicios (contrato llave en mano). Material Transfer agreements.



Licencias

Problemas en la protección:

- a) Cuestiones no tratadas (p.ej. Convenio de investigación en el que se deja el acceso a determinados materiales de bibliotecas genómicas de un laboratorio, no se reclama y se sigue investigando). ¿Se cedió el derecho a utilizar esas moléculas? ¿Se pueden patentar los hallazgos realizados?

- a) Actos propios de las partes, modificaciones de Convenios sin que se sigan los pasos reglamentarios, etc.



Joint ventures

- ▼ Filiales comunes para la explotación de un negocio determinado (normalmente paritarias entre centros de investigación). En estos casos la unanimidad puede plantear problemas, salvo que sea por un tiempo determinado y se establezcan cláusulas penales y mecanismos de garantía.
- ▼ Alianzas estratégicas. Varias empresas ponen en común determinados recursos de investigación (UTEs, GEIE, patent pools, comunidades de bienes impropias, sociedades particulares). Pueden plantearse problemas análogos.



Spin offs 83

- ▼ Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, los profesores y profesoras funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que fundamenten su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal.
- ▼ El Gobierno regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.”



LICENCIAS. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (I)

- ▼ PROCEDIMIENTOS JUDICIALES:
 - ▼ DEMANDA POR INFRACCIÓN DE PATENTE
 - ▼ DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

- ▼ PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (ADR)
 - ▼ MEDIACIÓN
 - ▼ ARBITRAJE



LICENCIAS. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (II)

▼ CARACTERÍSTICAS DE LOS ADR

- ▼ PROCEDIMIENTO ÚNICO
- ▼ AUTONOMÍA DE LAS PARTES
- ▼ NEUTRALIDAD
- ▼ CONFIDENCIALIDAD
- ▼ FINALIDAD Y CARÁCTER EJECUTORIO DE LOS LAUDOS ARBITRALES



Cláusulas arbitrales

- ▼ Primer problema: arbitrabilidad.
- ▼ Segundo problema: Sumisión a arbitraje/sumisión a Tribunal. Cuál.
- ▼ Tercer problema: Ley aplicable.
- ▼ Otras soluciones: mediación.



LICENCIAS. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (III)

▼ Recommended WIPO Clause: Arbitration

“Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules. The arbitral tribunal shall consist of [three arbitrators][a sole arbitrator]. The place of arbitration shall be [specify place]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be [specify language]. The dispute, controversy or claim shall be decided in accordance with the law of [specify jurisdiction].”



LICENCIAS. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (IV)

✓ Recommended WIPO Clause: Mediation Followed, in the Absence of a Settlement, by Expedited Arbitration

“Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be submitted to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules. The place of mediation shall be [specify place]. The language to be used in the mediation shall be [specify language].”

If, and to the extent that, any such dispute, controversy or claim has not been settled pursuant to the mediation within [60][90] days of the commencement of the mediation, it shall, upon the filing of a Request for Arbitration by either party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Expedited Arbitration Rules. Alternatively, if, before the expiration of the said period of [60][90] days, either party fails to participate or to continue to participate in the mediation, the dispute, controversy or claim shall, upon the filing of a Request for Arbitration by the other party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Expedited Arbitration Rules. The place of arbitration shall be [specify place]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be [specify language]. The dispute, controversy or claim referred to arbitration shall be decided in accordance with the law of [specify jurisdiction].”



GRACIAS

