



AMÉRICA LATINA

## Acuerdos de Licenciamiento

**Mónica Alandete-Sáez PhD.**

Director Análisis & Educación - PIPRA/UC Davis

Manager de Ciencia y Transferencia de Tecnología

UC Davis-Chile Centro de Innovación

[mandete@ucdavis.edu](mailto:mandete@ucdavis.edu)

Lima | 28 Agosto 2018



Financiado por la Unión Europea  
Financiado pela União Europeia

[www.ipkey.eu](http://www.ipkey.eu)



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Sob a direcção da Comissão Europeia, IP Key é um programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

# Acuerdos de Licenciamiento



---

**Mónica Alandete-Sáez PhD.**

Director Análisis & Educación - PIPRA/UC Davis

Manager de Ciencia y Transferencia de Tecnología

UC Davis-Chile Centro de Innovación

[malandete@ucdavis.edu](mailto:malandete@ucdavis.edu)

Lima | 28 Agosto 2018



Funded by the European Union  
Financiado pela União Europeia

# Agenda



## Día 1:

- I. Preliminares, (actividades pre-licenciamiento y reflexiones)
- II. Jurisdicción, Definiciones, Otorgamiento

### Café

- I. Consideración
- II. Diligencia, Término, y Terminación



# Preliminares

## Un par de aclaraciones:

*No soy vuestra abogada. La información proporcionada en, y como parte de, esta presentación es sólo para propósitos informativos y no debe ser entendida como un consejo legal formal, ni en la formación de una relación cliente-abogado. Tu recepción de esta presentación y la información relacionada no intenta crear, y su recepción no constituye, un contrato de representación por Mónica Alandete o la Universidad de California.*

Esta presentación puede ser “universidad-céntrica” y “EE.UU.-céntrica.”



# Preliminares

## Cuáles son nuestras metas cuando licenciamos PI?

### El documento de los “nueve puntos”:

1. Las universidades deben reservar el derecho a practicar las invenciones licenciadas y a permitir que otras organizaciones sin fines lucrativos y gubernamentales lo hagan también.
2. Las licencias exclusivas deben ser estructuradas en una manera que incentive al desarrollo y uso de la tecnología.
3. Intentar minimizar el licenciamiento de “mejoras futuras.”
4. Las universidades deben anticipar y ayudar a gestionar los conflictos de interés relacionados a la transferencia de tecnologías.
5. Asegurar amplio acceso a las herramientas de investigación.
6. Las acciones de ejecución de tus derechos deben ser consideradas cuidadosamente.
7. Ser consciente de las regulaciones de exportación.
8. Ser consciente de las implicaciones de trabajar con agregadores de patentes.
9. Considerar la inclusión de provisiones que contemplen necesidades humanitarias, como las de poblaciones o áreas geográficas de pacientes descuidados, dando atención particular a medicamentos, diagnósticos, y tecnologías agrícolas mejoradas para los países en vías de desarrollo.

# Preliminares (Antes de Licenciar)

## Confirmar *Inventorship*: Quiénes son los Inventores?

Determinación de “Inventorship”:

- ▣ Son los inventores identificados los inventores reales?
- ▣ Ser autor no siempre es igual a ser inventor. ¿Fueron las contribuciones de todas las personas suficientes para justificar darles el estatus de inventores?

Después de confirmar los inventores, confirmar titularidad...

Ver Folleto No. 1

# Preliminares (Antes de Licenciar)

## Después de confirmar inventorship, confirmar titularidad

- ▣ Es la Universidad el titular de lo que quieres licenciar?
- ▣ Una promesa o un acuerdo de ceder NO ES una transferencia. (Ejemplos: “Yo acuerdo transferir”; “Yo transferiré”; “Tu serás titular”) Una promesa no transmite título. Se necesitará una transacción distinta para transmitir el título.
- ▣ *Stanford v. Roche*
- ▣ ¿Todos los inventores te transfirieron a ti? ¿Transfirieron a otras personas?

# Preliminares (Antes de Licenciar)

El lenguaje del **Acuerdo de Divulgación Confidencial (ADC)** “por este medio asigno” es una transferencia presente de las invenciones futuras de Dr. Nuevo a Compañía, por lo tanto la Compañía recibió derechos inmediatos a las invenciones futuras de Dr. Nuevo.

Cuando Dr. Nuevo ejecutó, años después, una transferencia a Universidad de las solicitudes de patente entregadas por Universidad, los derechos de Dr. Nuevo ya se habían transferido a Compañía (que fue adquirida por GrandeCo) y la transferencia subsecuente a Universidad fue inválida. – basado en *Stanford v. Roche*

## La transferencia presente **GANAR!**

Transferencias no presentes → “Yo **transferiré** mis invenciones futuras...”

→ “Yo **acuerdo transferir...**” o

→ “El empleador **será titular...**”

# Preliminares – Reflexiones

## (Actividades Pre-licenciamiento)

### Otros Acuerdos

#### 1. Acuerdos de Investigación:

- ▣ ¿Debes algún derecho de PI al patrocinador de la investigación?
- ▣ ¿Utilizaste fondos federales? Requisitos de Bayh-Dole: ¿Elegiste título?

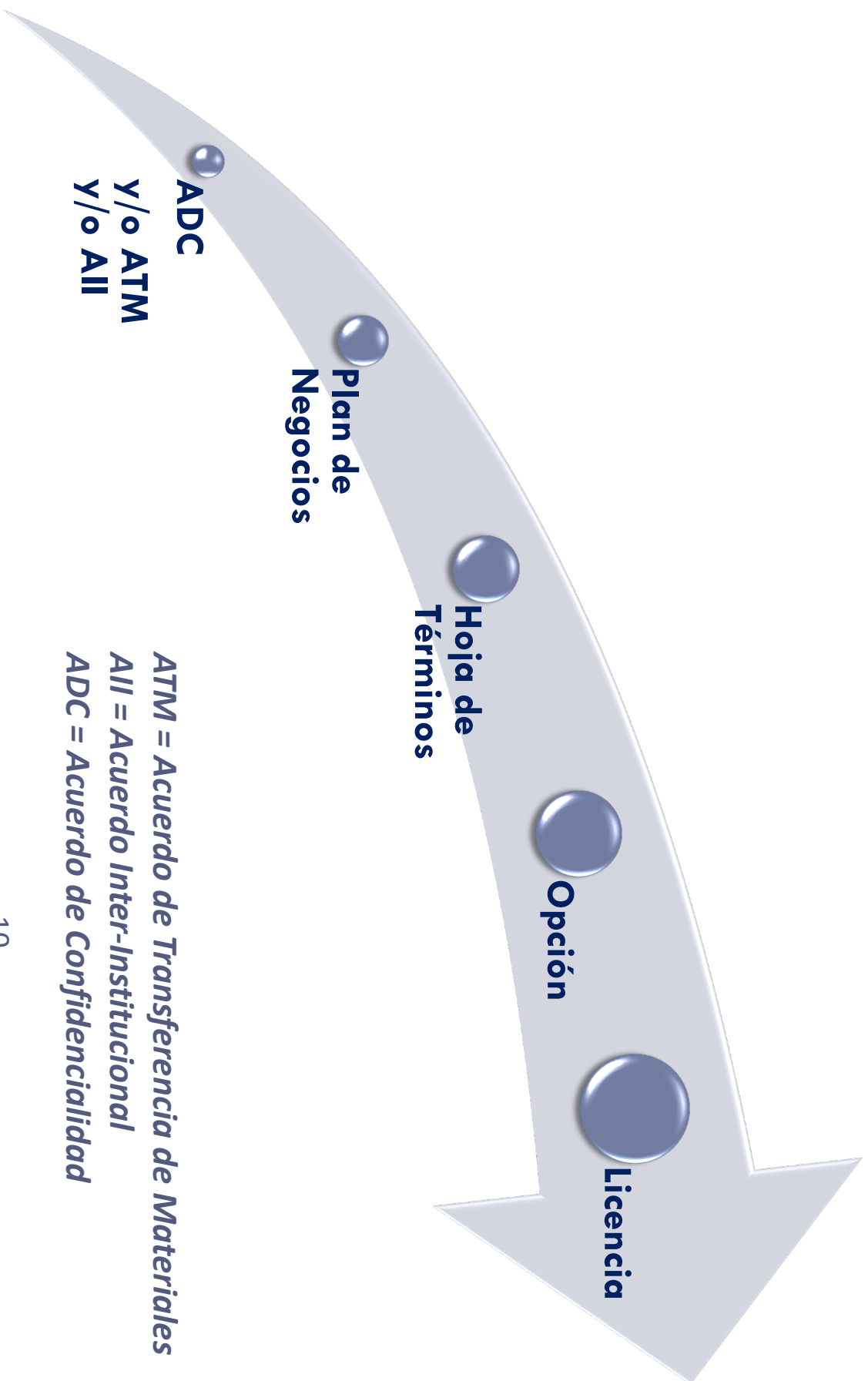
#### 2. ATMs, ADCs:

- ▣ ¿Contiene la invención materiales de terceros?
- ▣ ¿Fue desarrollada la invención a partir de información confidencial de terceros?
- ▣ ¿Restringen los términos de cualquier ATM, ADC, o orden de compra al licenciamiento o la comercialización de la invención?

#### 3. Otros Acuerdos:

- ▣ Acuerdos de Licenciamiento: ¿Está la invención ya licenciada o comprometida bajo una opción? (investigar los territorios/campos de uso/exclusividad)
- ▣ (inventor de Stanford transfirió sus derechos de patente a Cetus/Roche en un acuerdo de consultoría.)

# Posibles Actividades Pre-licenciamiento



# Puede haber mucho trabajo preliminar involucrado...

**Acuerdo de Investigación** – puede contener una promesa a una licencia a futuras invenciones.

**Acuerdo de Transferencia de Materiales** – puede tener términos de PI.

**Acuerdo de Confidencialidad**

**Acuerdo Inter-Institucional con Co-Titular** – describe qué titular gestionará la tramitación y licenciamiento de la patente, y cómo se dividirán los costos y ingresos entre los titulares. Este “All” le da al titular “gestor” el derecho a licenciar los derechos a la invención de ambas partes.

**Plan de Negocios/Comercialización** (Evaluación del Mercado)

**Hoja de Términos**

**Acuerdo de Opción** – (“cortejar”); el titular de PI promete no mercadear la PI a cualquier otra persona mientras la otra parte evalúe su interés en tomar una licencia. Típicamente, de corto plazo; tasa de emisión; reembolso de los gastos de patentamiento durante el periodo de protección.

**Por fin..... un Acuerdo de Licenciamiento!**



# Las Partes

## Definir las Partes (Quién?)

**LICENCIANTE = la parte que licencia.**

**LICENCIATARIO = la parte que recibe la licencia.**

- ▣ ¿Está la licencia limitada sólo a la empresa matriz? ¿O se otorga la licencia derechos a los subsidiarios?
- ▣ ¿Están los afiliados del licenciatarío incluidos en la licencia? ¿Sólo filiales actuales o todos los afiliados posibles a lo largo del tiempo?

*Bajo la ley de EE.UU., una empresa matriz no es automáticamente responsable de las acciones de su subsidiario. Si tu acuerdo de licenciamiento con una empresa matriz también otorga derechos a los subsidiarios de la empresa, deberías expresamente requerir que la empresa matriz sea responsable de cualquier infracción por parte del subsidiario.*

*Dow Jones v. Abblaise, 606 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2010)*

- ▣ ¿Es el licenciatarío una entidad pequeña o grande, y necesitas modificar el pago de cualquiera de las tasas de la oficina de patentes?

# Los Considerandos

## ☐ Los Considerandos (Qué? Por qué?)

Consejo de redacción: Intenta redactar el preámbulo para que un tercero no involucrado pudiera tomar el acuerdo y entender por qué y cómo llegaste a este

### RECITALS

Whereas, The Regents has an assignment of title to the invention entitled “\_\_\_\_\_” (the “Invention”), as described in The Regents’ Case No. \_\_\_\_\_, invented by \_\_\_\_\_, Ph.D., employed by the University of California, Davis and to the patents and patent applications under Patent Rights as defined below, which are directed to the Invention;

Whereas, The Regents and Licensee entered into a Confidentiality Agreement (UC Agreement Control No. \_\_\_\_\_) effective \_\_\_\_\_ (“Confidentiality Agreement”), for the purpose of allowing Licensee to evaluate its interest in a license agreement covering the Invention;

Whereas, Licensee has provided The Regents with a commercialization plan for the Invention in order to allow The Regents to evaluate Licensee’s capabilities;

Whereas, The Regents and Licensee desire to have the Invention developed and commercialized so that products resulting therefrom may be available for public use and benefit; and

Whereas, Licensee desires to acquire, and The Regents desires to grant, a license under Patent Rights to make, use, sell, offer for sale, and import products, methods, and services in accordance with the terms herein.

Now, therefore, the Parties agree as follows:

# Las Definiciones – ¿Por qué importan?

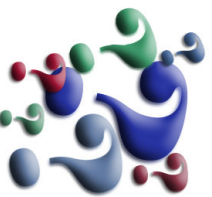
*“Yo por este medio otorgo al Licenciatario una licencia exclusiva bajo Derechos de Patente, en el Campo de Uso Licenciado en el Territorio Licenciado, para hacer, haber hecho, usar, ofrecer en Venta, importar, y Vender los Productos Licenciados.”*

¿Qué derechos has transmitido y a quién?

¿Están las Filiales/Subsidiarios incluidos en la definición de Licenciatario?

¿Están las mejoras futuras incluidas en la definición de Derechos de Patente?

¿Pueden los distribuidores vender productos?





# Derechos de Propiedad Protección Intelectual para Plantas en EEUU

## U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)

- **Patente de Utilidad**
  - *Todas las tecnologías*
- **Patent de Plantas (PPA)**
  - *Plantas reproducidas*
  - Asexualmente*

## USDA-Plant Variety Protection Office (PVPO)

- **Certificado de Protección  
de Variedades de Plantas  
(PVPA)**
  - *Variedades  
reproducidas a través de  
semillas*
  - *Tubérculos digestibles*

# Patente de Plantas

## Requerimientos básicos:

- La planta es **nueva y distinta** de otras variedades conocidas
- La planta ha sido **propagada asexualmente**
- Si se "*descubrió*", la planta se encontró en un área cultivada
- La descripción debe ser lo más completa y completa posible
- Non No es obvio
- Útil

# Patentes de Utilidad

- Estándares de Patentabilidad Básicos
  - ▣ Utilidad
  - ▣ Novedad
  - ▣ Actividad Inventiva
  - ▣ Requisitos de Forma
  - ▣ Habilitación
  - ▣ Definitividad
- **Que es posible proteger:**
  - ▣ Genes de plantas modificados, proteínas, productos
  - ▣ Fenotipo de plantas transgénicas (es decir, características observables)
  - ▣ Clase de variedades con rasgos específicos
  - ▣ Variedad Vegetal
  - ▣ Partes de plantas: células, tejidos, etc.
  - ▣ Métodos de producción o uso de plantas / variedades



# ***Certificado de Variedad Vegetal (PVP)***

## **Requerimientos básicos :**

- ☐ Nuevo, distinto, uniforme, estable
- ☐ Las plantas deben ser sexualmente reproducibles
- ☐ Denominación
- ☐ Depósito de material de propagación
  - ☐ Almacenado en el Centro Nacional de USDA para la Preservación de Recursos Genéticos (NCGP)

# Ser Cuidadoso al Licenciar Mejoras Futuras!

La inventora Alicia inventa un nuevo compuesto para neutralizar el veneno de mordeduras de serpiente. Ella entrega la solicitud de patente No. 1. La inventora Alicia **concede una licencia exclusiva a los derechos de patente de la solicitud No. 1 y “todas futuras mejoras” a MedCo.**

Lamentablemente, durante los ensayos clínicos, la droga causa náusea en los pacientes.

Alicia recibe un proyecto de PharmaCo para investigar el efecto secundario de náusea de la droga. El convenio de investigación con PharmaCo promete a PharmaCo una **licencia exclusiva a todas las invenciones realizadas bajo el convenio de investigación con financiación de PharmaCo.**

Bajo el proyecto de PharmaCo, Alicia descubre que mezclar el compuesto con jengibre durante el proceso de fabricación resulta en una droga mejorada que neutraliza el veneno de serpiente sin provocar náusea. Alicia entrega la solicitud de patente No. 2.

**¿Debe Alicia licenciar los derechos a la solicitud de patente No. 2 a MedCo o a PharmaCo?**

# Ser Cuidadoso al Licenciar Know-How

Consideraciones al incluir “know-how” en la definición de los

## Derechos de Propiedad/Patente

=====

1. **¿Cómo lo defines? ¿Como sabes si lo has entregado?**

2. **Entender las expectativas de las partes:**

Si el know-how es parte de las capacidades o el conocimiento de tu empleado/personal, ¿le obligas a transferir esas capacidades/conocimiento al licenciatario?

¿Qué compromiso de tiempo está implicado para el profesor? ¿Qué ocurre si la compañía quiere capacitación continua para todos sus empleados por un periodo de 20 años?

¿Qué pasa si acuerdas licenciar el know-how y el profesor acepta una posición en otra institución y se muda allí?

**¿Reservaste derechos?**

**¿Puede el profesor todavía practicar su propio know-how?**

# Definiciones: Los Productos Licenciados

## Ejemplos:

- ❖ “Los Productos Licenciados se definen como los productos del Licenciatario que incorporen la Propiedad y que son específicamente descritos en el Anexo A.”
- ❖ “Los Productos Licenciados se definen como cualquier producto vendido por el Licenciatario que incorpore la Propiedad.” (Cuidado!)
- ❖ Cuidado: considerar una situación en la cual el Licenciatario utiliza tu PI para crear un nuevo producto y el nuevo producto, una vez listo para venderse, no incorpora de manera directa tu PI.
  - Co. utiliza tu propiedad para probar sus productos antes de ponerlos en el mercado.
  - Co. vende progenie/células producidos por tu propiedad.

# Definiciones: *Los Productos Licenciados*

**“Producto Licenciado”** significa cualquier producto, material, kit, u otro artículo de manufactura o composición de materia que cuando, al hacer, usar, vender, ofrecer en venta, o importar el cual (a) si no fuera por la licencia ,o induciría la infracción de una Reivindicación Válida de cualquier patente concedida, no expirada bajo los Derechos de Patente, o (b) está cubierto por una reivindicación de una solicitud de patente pendiente bajo los Derechos de Patente. El uso literal (b) de este artículo de “cubierto por una reivindicación de una solicitud de patente pendiente” significa que hacer, usar, vender, ofrecer en venta, o importar si no fuera por la licencia concedida por medio de este Acuerdo, constituiría infracción, infracción contributiva, o inducción de infracción, de tal reivindicación si esta reivindicación fuese concedida.

❖ Se pueden agregar definiciones de **“Servicios Licenciados”** y **“Métodos Licenciados”**

# Definiciones: *Los Productos Licenciados*

**“Producto Licenciado”** significa cualquier planta o partes de plantas del Cultivar Licenciado y la semilla, progenie (incluida la progenie de plántulas) y derivados de tales plantas y partes de plantas, incluyendo, entre otros: (1) plantas o material vegetativo en tubos de ensayo, (2) cualquier material vegetativo capaz de propagarse asexualmente o micropropagarse, (3) material meristemático, (4) plantas a raíz desnuda, (5) plantas en el suelo u otro material nutritivo, (6) tejido vegetal capaz de propagarse en cultivo tisular o por cualquier otro medio; por la cual **la propagación, el uso, la venta, la oferta para la venta o la importación, de los cuales, salvo la licencia otorgada en este Acuerdo, infringirían, contribuirían o inducirían a la infracción de cualquier derecho de patente o certificado de obtentor de la planta.**

❖ Se pueden agregar definiciones de **“Servicios Licenciados”** y **“Métodos Licenciados”**

# Definiciones: *Campo de Uso*

- ❖ ¿Desarrollará/Comercializará el Licenciatario en todos los campos?
  - ❖ Revisar el plan de comercialización - ¿tienen la intención de desarrollar la invención en todos los campos? ¿Son capaces de hacerlo?
- ❖ ¿Querrás licenciar el uso en otros campos a otras compañías en el futuro?
- ❖ ¿Se han descubierto ya todos los usos/aplicaciones de la invención?
- ❖ Ver Shotwell SL. 2007. Field-of-Use Licensing. En *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelson, et al.) MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A.

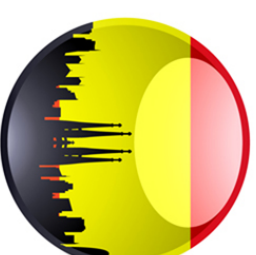
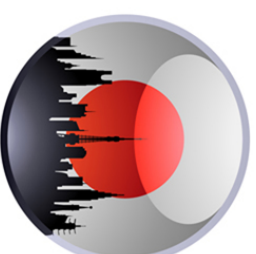
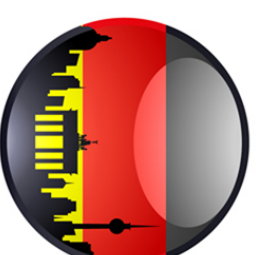
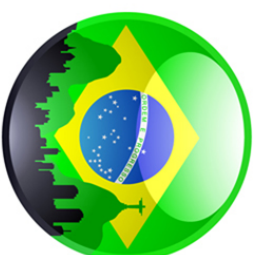


# Definiciones: *Territorio Licenciado*

## ❖ ¿Dónde tienes derechos?

*“Mundialmente”*

común, pero no  
preferido cuando solo  
se licencian los derechos  
de patente. (Puede ser  
apropiado al licenciar  
know-how, datos, etc.)



# Un vistazo más a las Definiciones...

**Para resumir:** Aquí están las definiciones típicas que se recomienda considerar incluir en la cláusula de concesión de un acuerdo de licenciamiento:

Licenciatario

Derechos de Patente


Producto Licenciado

Campo de Uso Licenciado

Territorio Licenciado

Vender/Haber vendido (discutiremos esto luego)

# Cláusula de Concesión: *Introducción*

- **Componentes de una cláusula de concesión**
  - Tipo de licencia (exclusiva o no-exclusiva)
  - Propiedad o PI identificada
  - Derechos otorgados
  - Limitaciones (campo de uso; territorio; derechos reservados por el Licenciante)
  - Sublicenciamiento 
  - Nación favorecida (**cuidado!**)

# Cláusula Concesión: Derechos Otorgados

Derechos otorgados regularmente: **“hacer, usar, vender, y importar”**

¿Qué pasa con “**haber hecho**”?

*Una concesión para hacer, usar y vender implícitamente incluye el derecho de “haber hecho.” No obstante, puedes explícitamente incluir “haber hecho” si quieres.*

*Corebrace v. Star Seismic, 566 F.3d 1069 (Fed. Cir. 2009).*

¿Qué pasa con “**haber vendido**”?

“Vender” típicamente *no* considera incluir “haber vendido.”

**“Haber vendido” implica una cadena de distribución.** ¿Quién vendería?

¿Cómo afectaría este detalle a como se le pagan regalías al Licenciante?

# Cláusula Concesión: “*Haber vendido*”

El titular de PI Randi otorga una licencia al Licenciatario David con una tasa de regalía de 1% (de ventas brutas). La cláusula de concesión dice:

“Yo concedo al Licenciatario David una licencia exclusiva bajo los Derechos de Patente, en el Campo de Uso Licenciado en el Territorio Licenciado, para hacer, haber hecho, usar, ofrecer en venta, importar, vender y haber vendido los Productos Licenciados.”

David ofrece el producto en su sitio web por \$100/unidad.

David entrega un informe de regalías a Randi especificando:

Unidades vendidas: 20.

Regalías pagables a Randi:  $\$50 * 20 \text{ unidades} * 1\% = \$10$

¿Qué pasó?

# Cláusula Concesión:

*“Multiplicar y/ o Propagar ”*

**La cláusula de concesión en licencias de variedades vegetales suele incluir lenguaje adicional:**

El titular de PI otorga al Licenciatario, en virtud de los derechos de patente de la planta y/o certificado de obtentor, el **derecho exclusivo de propagar y multiplicar de forma sexual / asexual** los productos bajo licencia en tierras de propiedad o bajo el control del licenciatario únicamente en California, ...

# Cláusula de Concesión: *Introducción*

- **Componentes de una cláusula de concesión**
  - Tipo de Licencia (exclusiva o no-exclusiva)
  - Propiedad o PI identificada
  - Derechos concedidas
  - Limitaciones (campo de uso; territorio; derechos reservados por el Licenciante)
  - Sublicenciamiento →
  - Nación favorecida (**cuidado!**) →

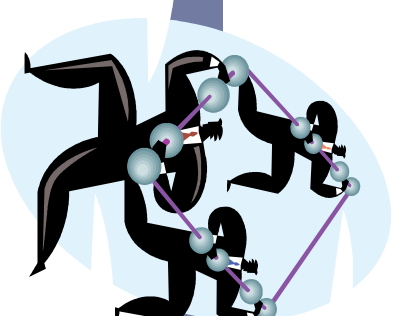


# Cláusula de Concesión -

## *Derechos de Sublicenciamiento*

### Derechos de Sublicenciamiento

- ¿Quieres otorgar derechos de sublicenciamiento?
  - A afiliados\*? A cualquier persona? Numero limitado? Se necesita aprobación previa?
  - Sublicenciamiento obligatorio?
  - Decirlo explícitamente si no se conceden los derechos de sublicenciamiento
- Cada sublicenciatario incluirá [términos]...
- Pago al Licenciante (%)
- Obligación de notificar al Licenciante o proporcionar copias
- Licenciatario garantiza el pago de todo \$ debido al Licenciante del Sub
- ¿Qué pasa con las sublicencias una vez terminada la licencia principal?
- Considerar cuidadosamente si debes permitir una licencia no-exclusiva a un sublicenciatario...



# Cláusula Concesión - Naciones Favorecidas

## Cláusula de Naciones Favorecidas

□ Una cláusula de “naciones favorecidas” o “licenciatario más favorecido” promete que el Licenciante no otorgará una licencia a otra parte con términos más favorables que los que se conceden en el acuerdo de licenciamiento existente.

□ Puede ser que esta cláusula sea solicitada en acuerdos de investigación, licencias no-exclusivas, licencias exclusivas limitadas por territorio, campo de uso, etc.

Cuidado: Puede ser difícil determinar si un conjunto de términos es “más favorable” que otro. Por ejemplo:

	Términos 1	Términos 2
Tasa inicial	\$100.000	\$50.000
Costos de Patente	Sólo EPO	Australia, Japón, EE.UU.
Diligencia	1ª venta en primeros 12 meses	Comunicado de prensa dentro de 6 meses
Seguro	\$ requerido	\$\$\$\$ requerido
Derechos reservados	Algunos	Más

# Cláusula de Concesión: *Derechos Reservados*

## ¿Qué derechos, si los hay, retiene el Licenciante?



Usos para investigación y educación



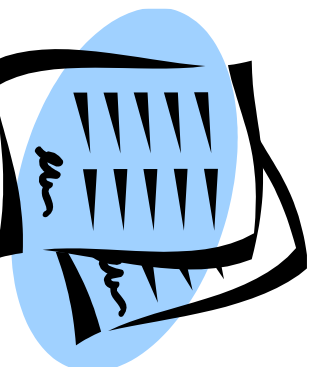
Usos humanitarios



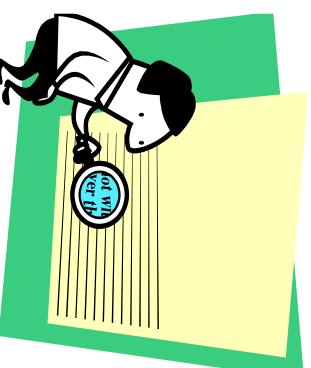
Uso en países en vías de desarrollo



Derechos del gobierno de EE.UU. (Acta Bayh-Dole)



Derechos a licenciar en otros Campos de Uso o Territorios



Otras obligaciones a terceros (i.e., patrocinadores, ATMs)?

# Cláusula Concesión: *Derechos Reservados*

**“Las universidades deben reservar el derecho a practicar las invenciones licenciadas y a permitir que otras organizaciones sin fines de lucro y gubernamentales también lo hagan.”**

Si no reservas explícitamente estos derechos, ¿puede ser que tus profesores tengan prohibido usar sus propias invenciones en sus propios proyectos de investigación?

¿Qué pasa si el inventor sale de tu institución a trabajar en otro sitio? ¿Puede usar sus invenciones para fines de investigación y/o educación en la nueva institución?

# Consideración

La consideración es algo de valor dado por ambas partes en un convenio que les induce a entrar en el acuerdo para intercambiar actuaciones mutuas.

La consideración proporcionada por el Licenciatario normalmente es (aunque no tiene que ser) de naturaleza financiera.

Las próximas láminas se centran en la consideración financiera (y la equidad).



# Tipos de Consideración

## Existen varios tipos de consideración financiera:

### Tasas:

- tasas de emisión
- tasas de mantenimiento
- pagos de hito
- tasas de suscripción

### Equidad:

- varias opciones distintas

### Costos de Patente:

- pasados

- futuros
- variaciones – por territorio, por tipo de solicitud

### Regalías:

- regalías ganadas

- regalías mínimas anuales
- variaciones – contra el aplazamiento de regalías y productos combinados

### Otros:

Acuerdos de investigación (ten cuidado, el caso de *Singer*), contribuciones en especie, licenciamiento cruzado...

# Consideración: **Tasas**, Equidad, Costos de Patente, Regalías

Emisión	Mantenimiento	Hitos	Subscription
<ul style="list-style-type: none"><li>- Una tasa de emisión típicamente es una tasa de sola una vez, debida cuando se firma el documento, o inmediatamente después.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Una tasa de mantenimiento es una tasa que se paga regularmente (anualmente si quieres) hasta que el Licenciatario alcance la primera venta del producto licenciado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Un pago de hito es un pago debido cuando ocurra un cierto evento de desarrollo.</li><li>- Ver la sección de diligencia.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Una tasa de subscripción es una tasa que se paga regularmente, típicamente hasta la expiración de la licencia. Estas tasas son utilizadas a veces en licencias no-exclusivas o licencias para herramientas de investigación, o métodos de investigación. Esta tasa normalmente reemplaza a cualquier pago de regalías.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Puedes cobrar una tasa de emisión para un acuerdo de opción, una licencia, una enmienda...</li><li>- En la hoja de términos, se puede comprometer y dividir la tasa en varios pagos a lo largo del tiempo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Incentiva a que el Licenciatario ponga el producto en el mercado, y da \$\$ al Licenciante antes de que se inicien las ventas del producto.</li><li>- Una vez que se empiecen las ventas, los pagos de regalías reemplazan los pagos de mantenimiento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ten cuidado de no estorbar al Licenciatario en un momento crítico del desarrollo del producto!</li></ul>	

# Consideración: Tasas, **Equidad**, Costos de Patente, Regalías

¿Qué pasa si el Licenciatario prefiere (o solo puede) dar equidad (acciones del Licenciatario) en lugar de efectivo?

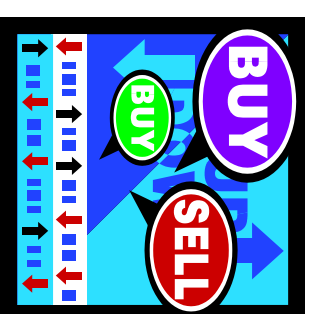
▣ Si aceptas equidad, considera aceptarla parcialmente en lugar de efectivo.

- ¿Cuánto puede pagar el Licenciatario en efectivo?

\* Recuerda el objetivo mutuo: el Licenciatario necesita activos líquidos para las actividades de desarrollo y comercialización de la tecnología para poder poner el producto en el mercado!

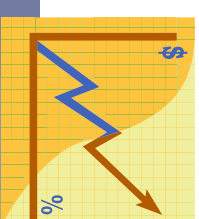
▣ Identificar claramente las acciones

- De una compañía establecida?
- De una compañía a ser formada?





# Consideración: Tasas, **Equidad**, Costos de Patente, Regalías



## Algunos puntos a considerar al tomar equidad

**Valorización: Valor de mercado en la fecha de ejecución del acuerdo de licenciamiento? Otro valor/otra fecha?**

- (Si hay una política de distribución al inventor) Estás recibiendo consideración justa para los inventores? Considerar el valor en efectivo cuando las acciones se convierten en efectivo. Considerar la volatilidad relativa de las acciones.

**¿Tendrán las acciones el derecho al voto? Derechos sin el derecho al voto?**

Una discusión profunda de equidad queda fuera del alcance de esta presentación.

Derechos de piggyback... pero aquí están algunas citas de posible interés:

Maryann Feldman, Irwin Feller, Janet Bercovitz, Richard Burton, (2002) Equity and the Technology Transfer Strategies of American Research Universities. Management Science 48(1):105-121.

<http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.48.1.105.14276>

■ Michael J Bray, James N Lee, (2000) University Revenues from Technology Transfer: Licensing Fees vs. Equity Positions. Journal of Business Venturing 15(5): 385-392.

# Consideración: Tasas, Equidad, **Costos de Patente, Regalías**



Pasado, presente, futuro



Restringido por territorio?



Pagar por adelantado?  
(cuenta de anticipo)



Pagar a la factura?



Límite?



Eventos extraordinarios  
(oposiciones, apelaciones, etc.)

Revisitaremos los  
Costos de  
Patente en la  
sección de  
Tramitación/  
Mantenimiento

# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, **Regalías**

## □ Sub-agenda de Regalías:

1. Definiciones claves: Ventas, Ventas Brutas, Ventas Netas
2. Regalías Ganadas vs. Regalías Anuales Mínimas
3. Regalías para Productos Combinados
4. Monitoreo

# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, Regalías

Es muy importante definir “Venta” cuidadosamente y intencionalmente (“oferta de Venta,” “Haber Vendido,” “Vender”)

Considerarás los siguientes una “Venta”?

- ☐ Cualquier transferencia de un Producto Licenciado?
- ☐ Transferencias a afiliados o agentes?
- ☐ Transferencias de intercambio?
- ☐ Transferencias de forma gratuita?

**Si no es una Venta, recibirás algún tipo de consideración de regalía por la transacción?**

# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, Regalías

La cantidad de “**Ventas Brutas**” son los ingresos (al “precio de mercado”) recibidos por los productos y servicios a lo largo de algún periodo de tiempo.

La cantidad de “**Ventas Netas**” son las ventas brutas reducidas por ciertas deducciones acordadas. Una tasa de regalías (%) puede ser aplicada, o a las ventas brutas (menos común), o a las ventas netas (más común).

❑ Las **deducciones aplicadas a las ventas brutas** para llegar a la cantidad de ventas netas es uno de los **puntos más negociados en muchos acuerdos de licenciamiento**.

❑ Ciertas deducciones se consideran “actuales y habituales”. Sin embargo, **no existe una definición/lista estándar**. Si el Licenciatario negocia muchas deducciones, puede reducir el pago de regalías ganadas que debe al Licenciante porque pagaría en base a una cantidad menor.

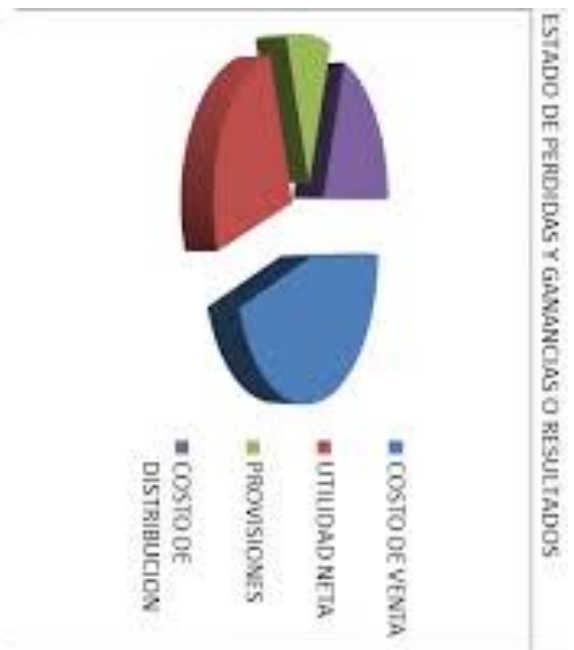
## Como Licenciante, permitirías que las siguientes ítems se deduzcan de las ventas brutas del Licenciatario?

- **Descuento de calidad:** Puede ayudar a incrementar las ventas, beneficiando a ambas partes. Posible desventaja: Si el Licenciatario vende a distribuidores a un precio reducido, puede disminuir la línea de fondo general.
- **Deuda incobrable/cuentas no colectables:** Licenciatario decide a quién vender y puede perseguir deudas no pagadas. (cancelación de impuestos?)
- **Mercadeo/deducción publicitaria:** Costo estándar de hacer negocios. Parecido a pagar comisiones a empleados y a mantener cobertura de seguros.
- **Deducción de tarifas:** Licenciatario puede querer un 'crédito' contra las tasas pagadas. Esto desvaloriza las tasas.
- **Transporte:** Típicamente estándar y habitual.
- **Créditos/devoluciones:** Típicamente estándar y habitual.
- **Impuestos:** Algunos impuestos son reembolsables al contribuyente.

# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, Regalías

Licenciante y Licenciatario también pueden simplemente insertar un límite:

“En ningún evento superará la cantidad total de deducciones a más del diez por ciento (10%) de las Ventas Brutas...”



# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, Regalías

## Qué pasa con las ventas realizadas por Distribuidores o Sublicenciarios?

- ▣ Ventas del Licenciatario al distribuidor frecuentemente ocurren a un precio mucho por debajo del precio de mercado original.
- ▣ Lenguaje opcional:

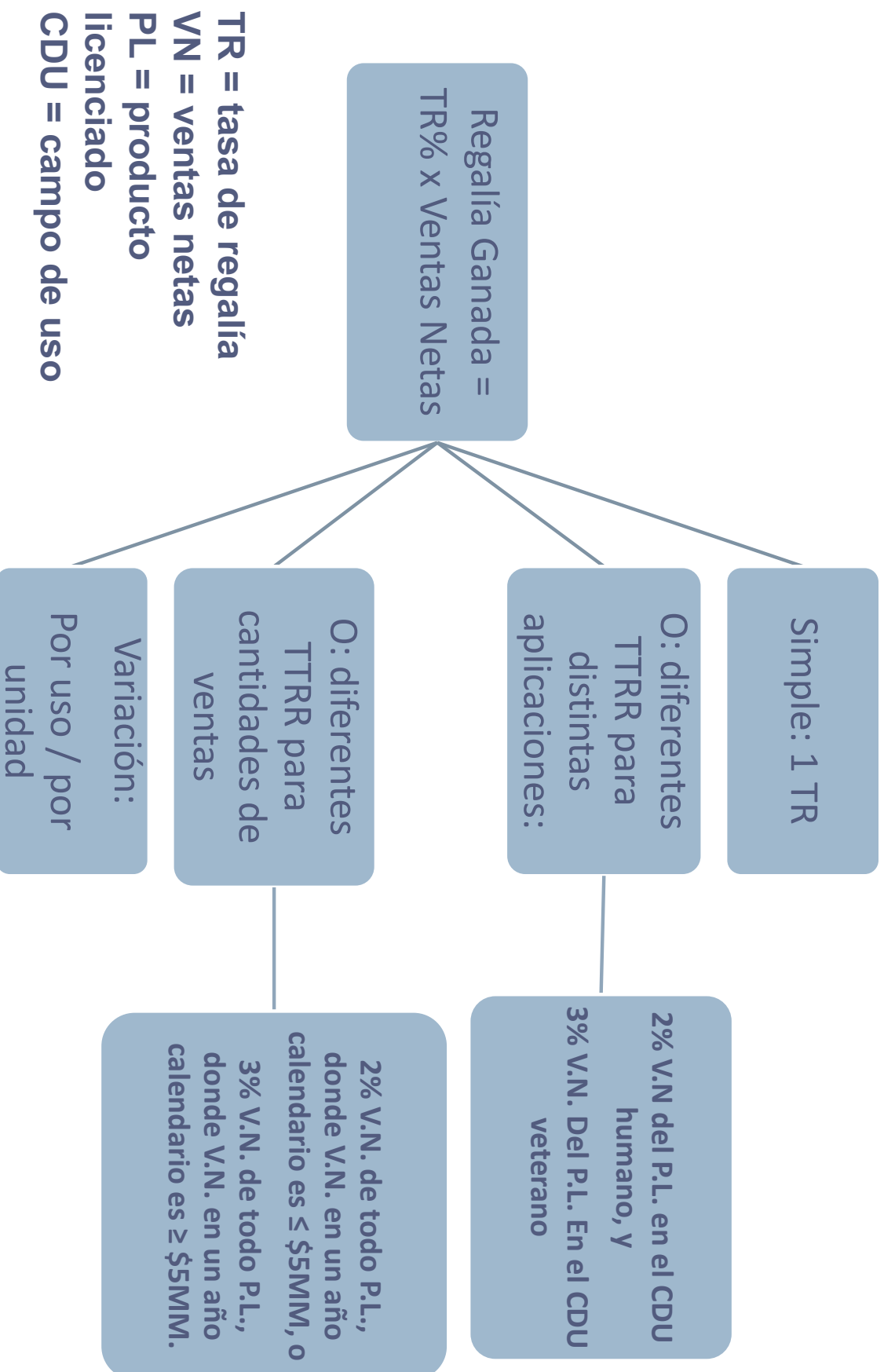
*“Para los propósitos de calcular las Ventas Netas, una Venta al Sublicenciario (o al distribuidor) para uso final del Sublicenciario (o distribuidor) se tratará como si fuera una Venta al precio de mercado original del Licenciatario.”*

- ▣ No favorable para el Licenciatario.





# Regalías Ganadas: Variaciones



# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, **Regalías**

## Regalías – otra variación

En lugar de usar un porcentaje de ganancias, puedes usar un pago de precio fijo por unidad vendida.

**Precio (\$x) por unidad vendida**

Ejemplo:

\$5USD de cada Producto Licenciado vendido por el Licenciatario.

# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, Regalías

Anteriores láminas sobre pagos de “Regalías Ganadas.” Las “**Regalías Anuales Mínimas**” (RAMs) son distintas de las regalías ganadas.

Una RAM es un pago mínimo garantizado que el Licenciatario pagará al Licenciante, sin importar las ventas del Licenciatario durante el periodo.

Ejemplo: Antes del 28 de febrero de cada año, el Licenciatario pagará al Licenciante una RAM de \$25.000, loable contra la regalía ganada. Al final del año (periodo de reportaje), si las regalías ganadas del Licenciatario ( $TR\% \times \text{Ventas Netas}$ ) son mayores de \$25.000, el Licenciatario deberá pagar el balance. Si las regalías ganadas son menos de \$25.000, el Licenciatario no tendrá que pagar más (pero tampoco se le reembolsará nada de los \$25K).

- ❑ RAMs garantizan que se realice un pago anual mínimo al Licenciante. (Ayuda con las distribuciones a los inventores)



# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, Regalías

## Producto de Combinación Ejemplo No.1:

Diseñas un nuevo limpiaparabrisas. Una compañía automotriz quiere licenciar los derechos a tus limpiaparabrisas y instalarlos en todos los autos nuevos que produce. Pides una tasa de regalías de 5%.

El precio del auto es US\$30.000.

La compañía también vende tus limpiaparabrisas, individualmente, como repuesto. El precio del limpiaparabrisas, solo, es de US\$25.

Qué cantidad de regalías ganadas  
recibes de  
cada Venta?



# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, Regalías

Es más fácil determinar el valor atribuible al componente licenciado (vs. el producto de combinación) si el componente licenciado ha sido vendido por separado.



# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, Regalías



## Producto de Combinación Ejemplo No.2:

Descubres un nuevo compuesto terapéutico (medicina) para tratar el asma. La mejor manera de administrar el medicamento es a través de un inhalador. Pides la tasa de regalías ganadas de 1% de las VN.

El producto (inhalador + medicamento) se vende por US\$50.

Se aplica la tasa de regalías de 1% a:

- > el precio de lista del producto? (\$50) o
- > el valor atribuible al ingrediente activo, no el valor atribuible al inhalador (dispositivo de administración)?

# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, Regalías

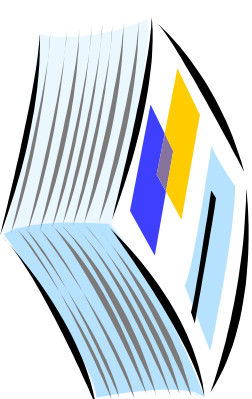
También ver artículos :

- Jones KJ, ME Whitham and PS Handler. 2007. Problems with Royalty Rates, Royalty Stacking, and Royalty Packing Issues.\*
- Nelsen L. 2007. Evaluating Inventions from Research Institutions.\*  
(Section 2.3, “What to Charge for the Invention.”)
- Potter RH. 2007. Technology Valuation: An Introduction.\*
- Razgaitis R. 2007. Pricing the Intellectual Property of Early-Stage Technologies: A Primer of Basic Valuation Tools and Considerations.\*

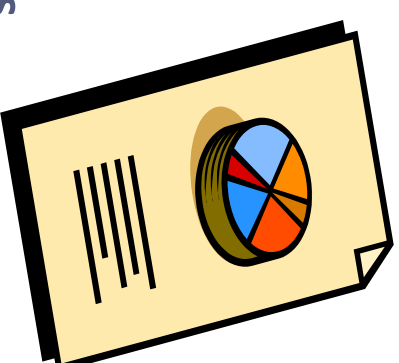


\* All in *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.) MIHR: Oxford, U.K., and PIIPRA: Davis, U.S.A.

# Consideración: Tasas, Equidad, Costos de Patente, Regalías



- **Recolección y Monitoreo:**
- **Pagable en qué moneda?**
  - Qué pasa si la Venta se realiza en otra moneda? Especificar el mecanismo para determinar la tasa de cambio.
- **Requisitos de reportaje de regalías**
  - ¿Qué quieres ver en los informes de regalías?
  - ¿Con qué frecuencia quieres los informes?
  - ¿Qué puede ser e**Disposición de Libros Contables y Récores**
  - xaminado? ¿Por quién? ¿Cuán frecuente? ¿Quién paga?





# Hitos de Diligencia



“Las licencias exclusivas deben ser estructuradas en una manera que **fomente al desarrollo y uso de la tecnología.**”

-- Los Nueve Puntos...

“*No planificar es planificar fracasar.*”

-- [Alan Lakein](#) (autor de *Time Management Tools*)

# Hitos de Diligencia

- ❑ ¿Por qué es la diligencia importante en un acuerdo de licenciamiento?
  - ▣ Confirma los objetivos de desarrollo y comercialización del Licenciatario
  - ▣ Determina cuando la licencia empezaría a generar ingresos a través de ventas
  - ▣ Puede ser una fuente de ingresos en sí misma (pagos de hito)
  - ▣ Base para terminación por el Licenciante



# Hitos de Diligencia



- ❑ Los Licenciatarios típicamente quieren que las obligaciones de diligencia sean vagamente escritas (laxas).
  - ❑ No pueden garantizar las líneas del tiempo para la aprobación regulatoria, lanzamiento del producto, o ventas del producto.
  - ❑ No quieren perder derechos si no cumplen con una fecha tope.
- ❑ Los Licenciantes (inclusive las Universidades) típicamente quieren obligaciones de diligencia específicas y claramente definidas:
  - ❑ Actividades claramente definidas; fechas límites rígidas
  - ❑ “el Licenciatario se compromete específicamente a cumplir con los siguientes hitos:

Completar X antes de [fecha]; Completar Y antes de [fecha]...”

# Anticipar Problema - Especificar Explícitamente Parámetros Informe

Ejemplo:

*“Cada informe de progreso presentará un resumen suficientemente detallado de las actividades del Licenciatario para que el Licenciante pueda evaluar y determinar el progreso del Licenciatario en el desarrollo de los Productos Licenciados e incluirá:*

- *Un resumen del trabajo completado y el progreso;*
- *El calendario actual de los eventos e hitos anticipados;*
- *Y las fechas anticipadas de introducción al mercado.”*

# Anticipar Problema - Especificar Explícitamente Parámetros Informe



Igual para los informes de regalías:

*“Cada informe de regalías incluirá al menos:*

- *El numero de Productos Licenciados fabricados y el numero vendido;*
- *Ingresos brutos;*
- *Ventas netas; y*
- *Regalías Ganadas totales debidas al Licenciante.”*

Puedes añadir esto a la lista...



# Hitos Diligencia

**Supongamos que hitos 1(a) y 1(b) cumplidos...**

**Hitos posteriores se retrasan...**

**Qué haces?**

- No responder. Están actuando en una manera comercialmente razonable
- Esperar hasta que no cumplan con un hito y luego demandarlos por incumplimiento de contrato.
- Enviar una notificación de incumplimiento del contrato.
- Enmendar el acuerdo.
- Otros?

# Hitos Diligencia

- **(Durante la redacción): Incorporar extensiones opcionales:**
  - “Si el Licenciatario no puede cumplir cualquiera de sus obligaciones de diligencia, el Licenciatario tendrá la opción de extender la fecha límite de cualquiera de tales obligaciones de diligencia por un periodo de seis (6) meses mediante el pago de Cinco Mil Dólares (\$5.000)...”
- **(Durante la redacción): Incorporar sanciones:**
  - “Si el Licenciatario opta por no extender la obligación o si no la cumple antes de la fecha límite extendida, el Licenciante tendrá el derecho y la opción de, o terminar este Acuerdo, o convertir la licencia exclusiva del Licenciatario en una licencia no-exclusiva...”
- **Enmienda:**
  - Quieres cobrar una tasa de enmienda?
  - Cuidado con líneas del tiempo optimistas.

# Hitos Diligencia

Cómo sabrás si el Licenciatario está cumpliendo?  
Presta atención a lo que hace el Licenciatario.

Monitorear fechas límites / Obligaciones del Licenciatario		
<b>Informes de progreso</b> Especificar específicamente los requisitos del informe: ¿Qué quieres ver en los informes? ¿Con qué frecuencia quieres verlos?	Ver Feindt HH. 2007. Administration of Technology Licenses. In <i>Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices</i> (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelson, et al.) MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA:	<b>Vigilar el mercado</b>



# Diligencia - Monitoreando regalías

## ¿Qué puedes hacer?



### En el contrato      Pos-ejecución

Libros contables y  
récorads; Definir  
ventas netas con  
cuidado

Contactos actuales  
Vigilar el mercado  
Informes de Regalías  
Auditoría



# Diligencia - Escenario sorpresa!

- AgTec cumple los hitos de diligencia enmendados;
- AgTec pays paga todo el dinero adeudado y calcula apropiadamente las Ventas Netas;
- AgTec envía informes satisfactorios a tiempo;
- AgTec cumple con los términos del Acuerdo; Y.....

**AgTec presenta una demanda (sentencia declarativa) para invalidar tu patente para la cual tiene una licencia**

**Que haces?**

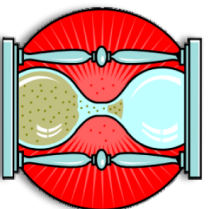
# Casos Ilustrativos



- *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, U.S. Supreme Court No. 05-608 (Jan. 9, 2007)
- En la fase de redacción
  - ▣ “...este Acuerdo terminará inmediatamente, si el Licenciatario presenta una demanda que incluye de cualquier manera la aserción que cualquier porción de los Derechos de Patente es inválida o no ejecutable, donde la presentación de tal demanda es hecha por parte del Licenciatario, por un tercero a nombre del Licenciatario, o por un tercero a insistencias del Licenciatario.”

# Resumen de Diligencia

**Pensar en el futuro: ¿Qué opciones querías si el Licenciatario no cumple con los hitos?**



Al redactar: Incluir extensiones opcionales  
Por e.j.: Licenciatario puede “comprar” 6 meses adicionales por \$\$



Al redactar: Incluir sanciones.  
Por e.j.: Licenciatario puede terminar o hacer la licencia no-exclusiva.



Enmendar?  
Enmienda que actualice los hitos y/o las fechas límites.



Noticia de Fallo de Cumplimiento?  
¿A qué se comprometió el Licenciatario realmente hacer?

# Término (Vida del Acuerdo)

## Perpetuo

Acuerdo continua hasta ser terminado por una de las partes.

(Nota de precaución: cuando se expiran las patentes, ¿existe otra consideración presente para hacer que el contrato permanezca válido?)

## Vida de la Patente

Término más largo

puede ser beneficiosal si ambas partes quieren tener un compromiso al largo plazo.

- Lo típico: vida de los derechos de la expiración de la última patente.\*

## Fijo

Corto plazo (2, 5, 7 años) puede ser beneficioso si el Licenciatario no cumple, o si el producto tiene éxito y el Licenciante quiere renegociar por mayor valor.

- (Opcional): Derechos de renovación basados en ventas o una tasa de renovación.

*\*Preferencia de término puede variarse dependiendo de qué se está licenciando (derechos de patente, propiedad tangible, derechos de autor, etc.)*

# Terminación - Por Licenciatario

**Los derechos (a terminar) del Licenciante y del Licenciatario no son iguales.**

**Típicamente, los Licenciarios pueden terminar “a voluntad”**

- ❑ Requerir notificación  
(cuánta notificación necesitarías si tuvieras que responder a la oficina de patentes?)
- ❑ Detallar qué pasará con el inventario restante
- ❑ Decir explícitamente que el Licenciatario todavía tiene la responsabilidad de pagar (inclusive después de la terminación) los costos incurridos durante el término de la licencia (inclusive si las facturas lleguen después de la terminación)
- ❑ Terminación parcial para ciertos territorios o cierta PI

# Terminación: Por Licenciante

**Típicamente, los Licenciantes no pueden terminar “a voluntad”**

**Recomendación - incluir lenguaje para permitirte terminar en las siguientes situaciones:**

## **1. Licenciatario incumple la licencia**

Cualquier incumplimiento? Incumplimiento “material”? Incluir un periodo para curar el incumplimiento?

## **2. Licenciatario entra en bancarrota**

Terminación “inmediata” – evitar que la licencia se convierta en parte de los bienes de la quiebra

## **3. Licenciatario, o tercero a nombre del Licenciatario, presenta una demanda para invalidar los derechos del Licenciante**

(Ver *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, U.S. Supreme Court No. 05-608 (Jan. 9, 2007))

## **4. ¿Otras situaciones?**

# Acuerdos de Licenciamiento



---

**Mónica Alandete-Sáez PhD.**

Director Análisis & Educación - PIPRA/UC Davis

Manager de Ciencia y Transferencia de Tecnología

UC Davis-Chile Centro de Innovación

[malandete@ucdavis.edu](mailto:malandete@ucdavis.edu)

Lima | 28 Agosto 2018



Funded by the European Union  
Financiado pela União Europeia