



PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DE CHILE

# MECANISMOS PARA TRANSFERIR: LICENCIAMIENTO DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO



PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DE CHILE

**Magali Maida**

**[magali.maida@gmail.com](mailto:magali.maida@gmail.com)**

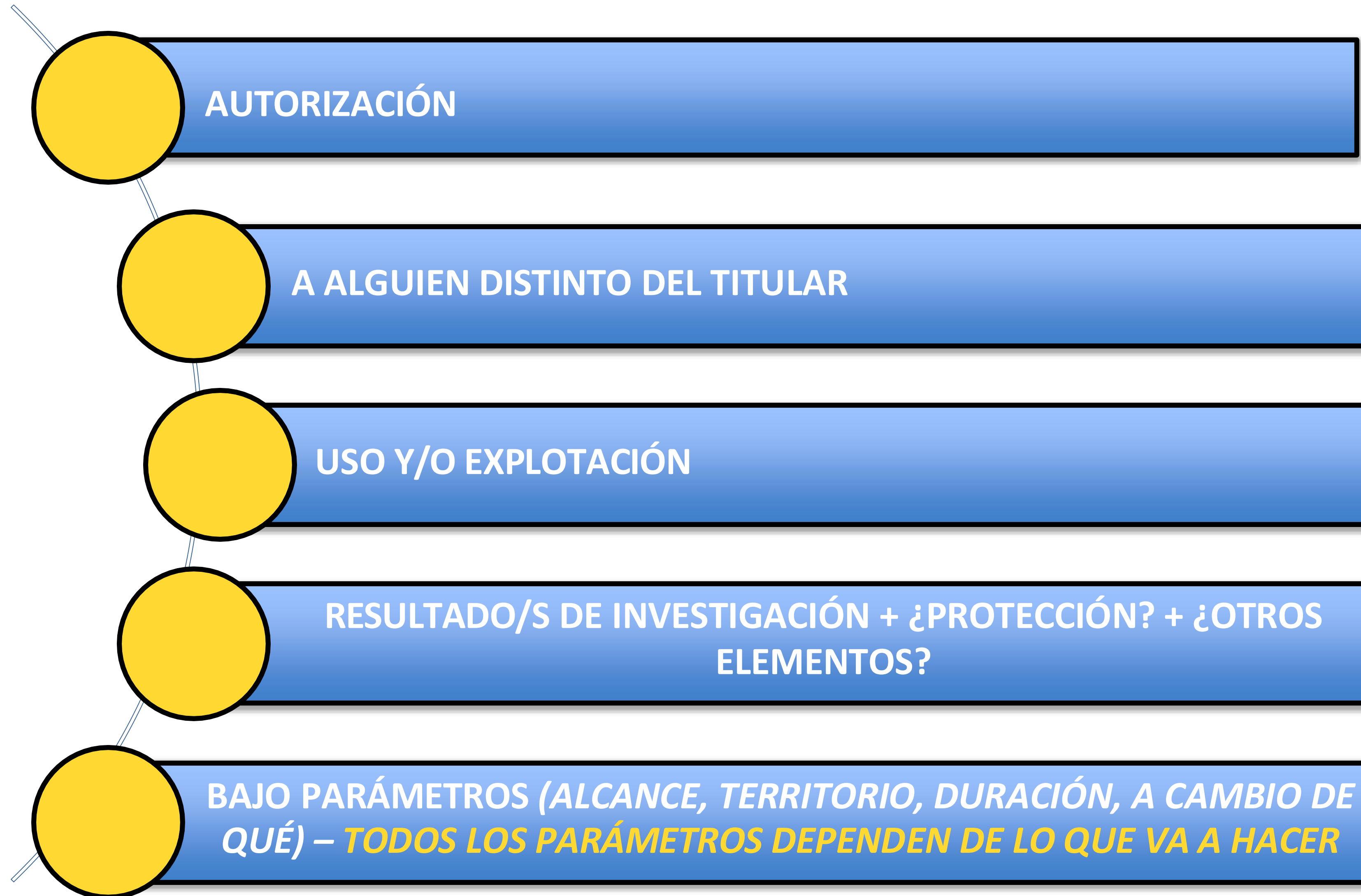
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO

# OBJETIVO DE LA CHARLA

CONTEXTUALIZAR LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y, MAS PARTICULARMENTE, EL LICENCIAMIENTO DE R.I., AL IGUAL QUE ABORDAR ASPECTOS CLAVES DE LA NEGOCIACIÓN DE LICENCIAS



# EN QUÉ CONSISTE EL LICENCIAMIENTO



# PRIMERO, LO PRIMERO

EL RESULTADO  
DEBE  
PERTENECER A  
QUIÉN LO  
LICENCIA/QUIERE  
LICENCIAR

SOLO PUEDE  
OTORGAR  
DERECHOS  
EXCLUSIVOS EL  
TITULAR Y DE  
ACUERDO AL  
ALCANCE DE SUS  
DERECHOS

LOS DERECHOS DE  
PI DEBEN  
PROTEGER EL  
NEGOCIO QUE SE  
REGULA

EL CONTRATO  
(LICENCIA) DEBE  
RESPONDER AL  
NEGOCIO

# QUÉ PREGUNTAS DEBO HACERME

## QUÉ SE LICENCIA

QUÉ ES LO QUE VOY A TRANSFERIR Y CÓMO ESTÁ PROTEGIDO

DEFINICIÓN “PAQUETE TECNOLÓGICO”  
(KNOW HOW + PI + OTROS?)

DERECHOS DE PI (MAS DE UNO?) + PROTOTIPO  
¿CUÁL ES EL ALCANCE?

¿EN QUÉ ESTADO DE DESARROLLO SE TRANSFIERE?  
QUÉ FALTA

## A QUIÉN SE LICENCIA

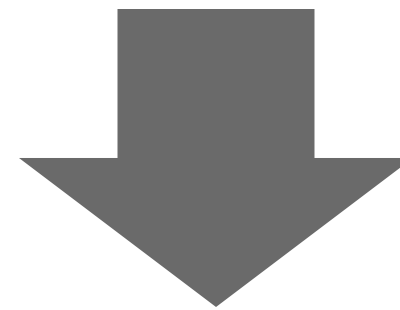
QUIÉN ES, CUÁL ES SU NEGOCIO, QUÉ QUIERE HACER CON LA TECNOLOGÍA

- *Analizar cadena de valor*
- *Analizar el paquete tecnológico, ¿hay material? Hay know how?*
  - *¿Requiere más desarrollo o escalamiento?  
(capex u opex?)*

# QUÉ PREGUNTAS DEBO HACERME (CONT.)

## POR QUÉ SE LICENCIA

- QUÉ PRETENDO LOGRAR CON LA LICENCIA
- QUÉ CONDICIONES DE BORDE/COMPROMISOS PREVIOS CON TERCEROS TENGO



## EN QUÉ CONDICIONES SE LICENCIA

- ESTO SE DESPRENDE DEL CONTEXTO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES, LA TECNOLOGÍA Y LO QUE SE PRETENDE EN EL CASO PARTICULAR
- DE ESTO DEPENDE LA CONTINUIDAD O TERMINACIÓN
- MEJORES CONDICIONES, BATNA, WALK AWAY CONDITIONS

# PARA CONSIDERAR EN CUALQUIER CONVENIO

EL TITULO NO MANDA, MANDA EL CONTENIDO



QUÉ RELACIÓN  
QUIERO REGULAR

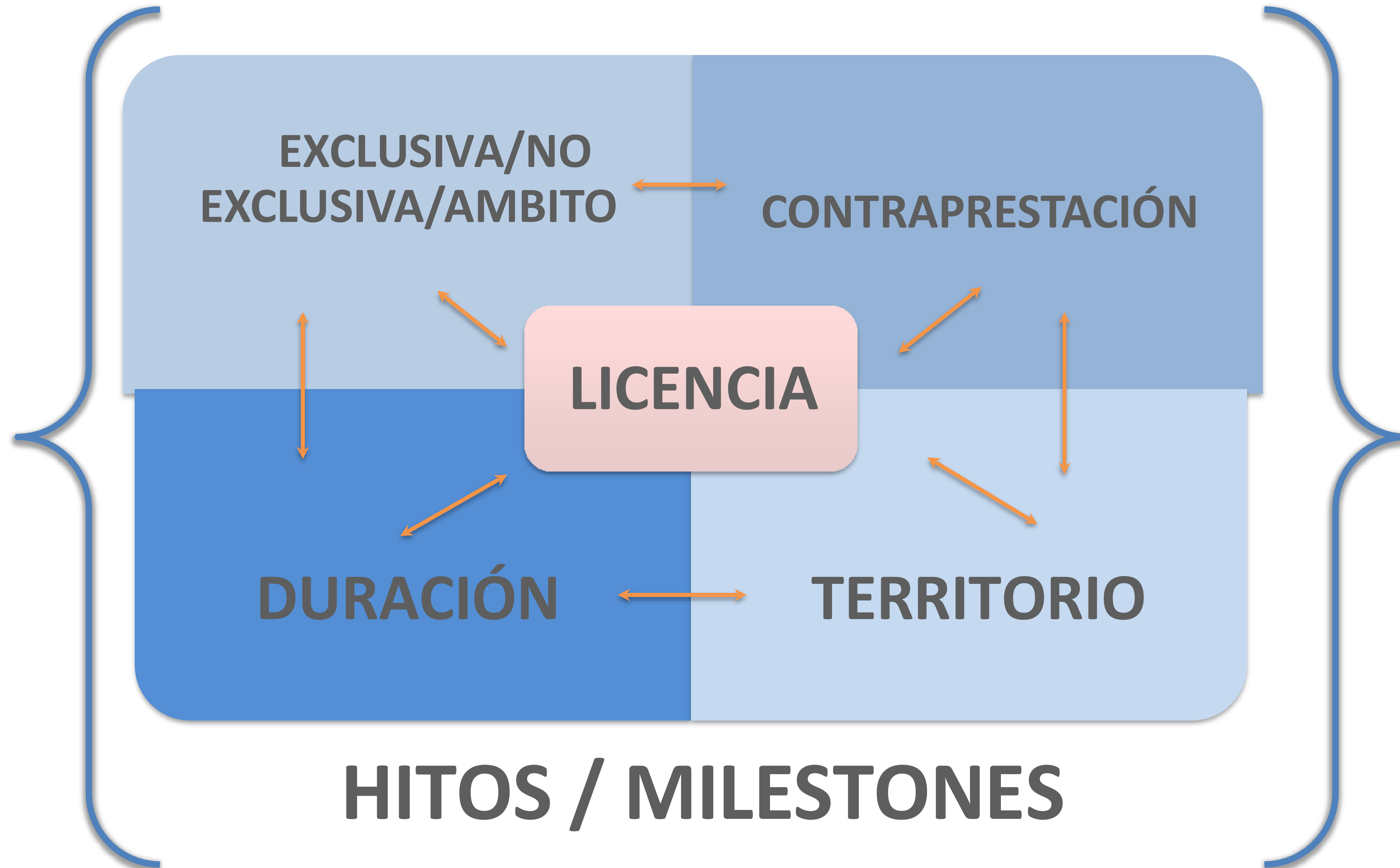
CON QUÉ  
PROPÓSITO  
QUIERO REGULAR  
ESA RELACIÓN

CÓMO LA QUIERO  
REGULAR

CÓMO PROTEJO  
MIS INTERESES

LES ESTOY PASANDO  
LA INFO ADECUADA  
A MIS ABOGADOS

# VARIABLES CRÍTICAS



# ALGUNOS CRUCES DE VARIABLES



EXCLUSIVA PERO LIMITADA EN EL TIEMPO (CAMBIO NO EXCLUSIVA)



EXCLUSIVA PERO LIMITADA A CIERTOS TERRITORIOS O APLICACIONES



EXCLUSIVA PERO SUJETA A CUMPLIMIENTO DE HITOS DE DESARROLLO O COMERCIALES



EXCLUSIVA PERO SUJETA A NIVELES DE INGRESOS



MUNDIAL PERO PERDIENDO DERECHOS SI NO CUMPLEN CON CIERTOS NIVELES DE VENTAS

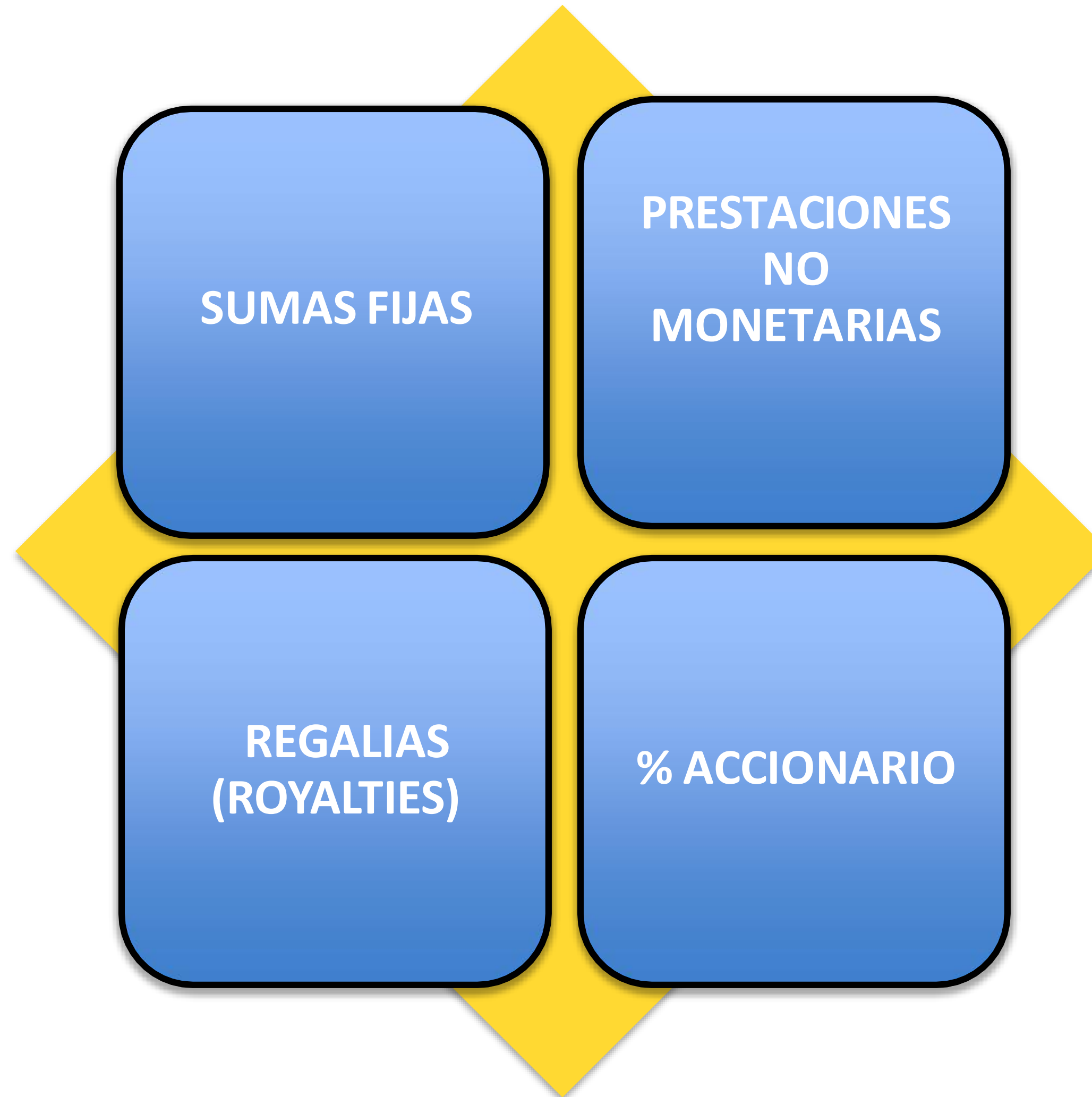


NO EXCLUSIVA PERO GRATUITA, O REGALIA MAS BAJA



OTROS

# CONTRAPRESTACIÓN



# REGALÍAS

**EL % (MENOS POR CIENTO DE ALGO VS. MUCHO POR CIENTO DE NADA)**

**DEFINIR LA BASE DE CÁLCULO**  
(Definir en la Licencia y definir qué es ingresos o qué es ventas)

**OJO EN LA BASE DE CÁLCULO CRUZADA AL NEGOCIO** (y si es un proceso interno, o un producto que no se vende a terceros?)

**SI LA BASE DE CALCULO ES EN BRUTO O NETO**  
(¿Neto de qué?)

# REGALÍAS

PERIODICIDAD DE LOS PAGOS Y  
CÓMO SE CUENTAN LOS  
PERIODOS

POSIBILIDAD DE REDUCCIONES,  
VENTAS EXCENTAS, ETC. DEBE SER  
ESTABLECIDO

REGALIAS  
MÍNIMAS/MÁXIMAS?

REPORTES DE INGRESOS Y  
PAGOS

¿QUIÉN PAGA EL IVA/  
GRAVAMENES?

¿QUÉ PASA SI NO PAGA?

# LECCIONES APRENDIDAS CON RESPECTO A LA CONTRAPRESTACIÓN MONETARIA



LA ESTRATEGIA DEPENDE DEL MODELO DE NEGOCIO (TIPO DE CONTRAPRESTACIÓN – CARGA AL CAPEX O AL OPEX)



LA ESTRATEGIA DEPENDE DE SI SE TRATA DE TECNOLOGÍA HABILITANTE, PRODUCTO O PROCESO



EL GRADO DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA A TRANSFERIR IMPACTA EN REGALIAS (NO SOLO PRECIO, SINO TAMBIÉN SI COBRAREMOS O NO)

# LECCIONES APRENDIDAS CON RESPECTO A LA CONTRAPRESTACIÓN PECUNIARIA



LA BASE DE CÁLCULO IMPORTA A VECES MÁS QUE LA REGALÍA Y DEPENDE DEL NEGOCIO



FACTIBILIDAD DE AUDITORIAS IMPACTA EN TIPO Y MONTO DE CONTRAPRESTACIÓN



LA CONTRAPRESTACIÓN ES EN TODOS LOS CASOS LO MAS IMPORTANTE?



EL PRECIO FINALMENTE LO PONE EL QUE PAGA

# CONTRAPRESTACIONES NO PECUNIARIAS



QUÉ OTRAS COSAS NOS PUEDE OFRECER EL LICENCIATARIO? VOLVEMOS A: QUÉ ES LO QUE SE QUIERE LOGRAR?



VISIBILIDAD EN AMBITO INDUSTRIAL/CREDIBILIDAD (CÓMO SE INTEGRA ESTO CON ESTRATEGIA \$\$\$\$)



CAPACIDADES DE MASIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS SOCIALES



FINANCIAMIENTO PARA MASIFICACIÓN (DIRECTO O INDIRECTO)

# GASTOS Y COSTOS DE PI

IMPORTANCIA DE QUE AMBOS ENTENDAMOS QUÉ GASTOS Y COSTOS SE VIENEN, CUÁNDO, QUÉ IMPLICAN CON RESPECTO A LA TECNOLOGÍA

LA ESTRATEGIA DE PI DEBE RESPONDER AL NEGOCIO POR LO TANTO EL LICENCIATARIO ES EL QUE SABE A QUE TERRITORIOS IR

QUÉ PASA SI NO RESPONDE/ NO QUIERE/PUEDE PAGAR

QUÉ PASA SI HAY COTITULARIDAD

# OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR

OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR LA  
TECNOLOGÍA



¿ALCANZA CON UNA REGALIA ALTA SI EL  
PRODUCTO NO LLEGA AL MERCADO?



SOLUCIÓN: HITOS DE DESARROLLO, PUESTA A  
PUNTO, ACCIONES COMERCIALES  
PREPARATORIAS, APROBACIONES  
REGULATORIAS X MERCADO, INGRESO A  
MERCADOS

AUDITORÍAS (CONTROL DE  
CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES)



DE HITOS

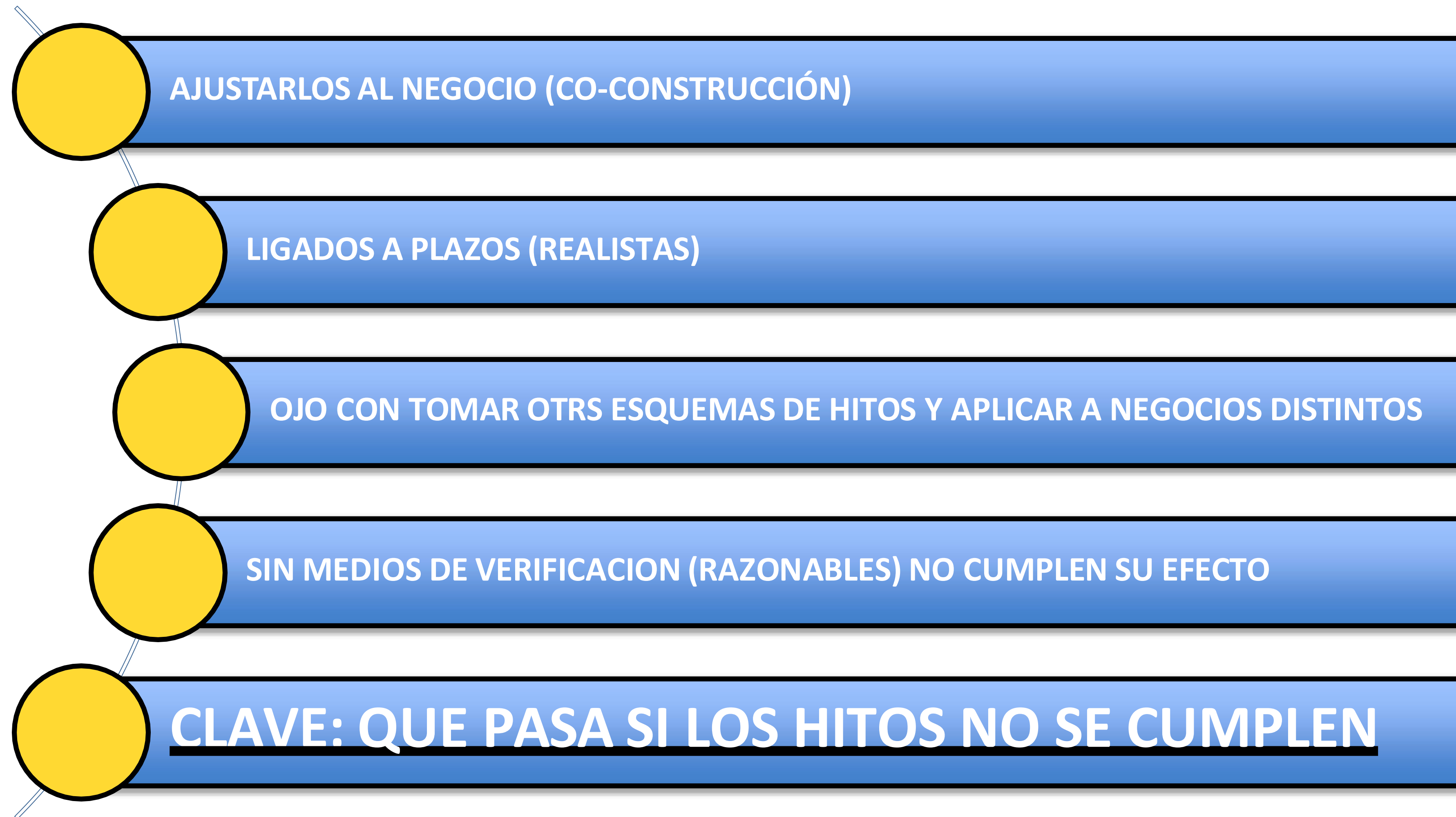


DE REGALÍAS



IMPORTANTE: REPORTES

# HITOS O MILESTONES



**¿QUIÉNES ESTAN  
AUTORIZADOS PARA  
HACER MEJORAS?**

**QUIÉNES  
FINANCIAN?**

**HAY CERTEZA O  
INCERTIDUMBRE DE NUEVA  
PI?**

**QUIÉNES PARTICIPAN?**

**SE GENERARÁ NUEVA  
PI? EN QUÉ ETAPA?**

**QUIÉN ES EL  
DUEÑO DE LA  
NUEVA PI?**

**CÓMO SE INTEGRA LA NUEVA PI  
CON PI ANTERIOR?**

# LECCIONES APRENDIDAS CON RESPECTO A MEJORAS, D. DERIVADOS Y NUEVOS DESARROLLOS

DEFINICIONES CLARAS Y ASOCIADAS A LA TECNOLOGÍA (IMPLICA ENTENDIMIENTO PROFUNDO DE TECNOLOGÍA)

DEJAR DEFINIDO QUIENES PUEDEN O NO PUEDE (LA CONTRAPARTE PUEDE HACER TODO, SOLO MEJORAS?, DESARROLLOS DERIVADOS?)

RESERVA DE DERECHOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DESARROLLOS A TERCEROS DISTINTOS DEL LICENCIATARIO (ALCANCE RESERVA DE DERECHOS)

ELIMINAR INCERTEZAS CON RESPECTO A LA PROPIEDAD, EXPLOTACIÓN Y CONTRAPRESTACIÓN SI YA SABEMOS QUE HABRÁ PI DERIVADA Y/O NUEVA PI

TODO ESTO VINCULADO AL NEGOCIO Y AL TAMAÑO Y CAPACIDADES (CASO ESPECÍFICO SPIN OFFs)

# LECCIONES APRENDIDAS CON RESPECTO A SUBLICENCIAS

ENTENDER SI EL NEGOCIO LO REQUIERE

SI LO REQUIERE, NO TIENE SENTIDO DECIR QUE NO

LOS ALCANCES DE LA FACULTAD DE SUBLICENCIAR SON CLAVE (LICENCIANTE TIENE QUE APROBAR SUBLICENCIATARIO? SE DEBEN RESPETAR CONDICIONES? ETC)

CÓMO AFECTA LA SUBLICENCIA EL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y EL PAGO DE REGALÍAS

QUÉ PASA CON LA REGALÍA? PAGA LO MISMO EL SUBLICENCIATARIO? PARA UN % DEL %? PAGA % MAYOR?- RELACIÓN CON EL NEGOCIO

# USO DE LOGOS, NOMBRES, MARCAS

¿LA  
CONTRAPAR  
TE LO  
QUIERE Y  
POR QUÉ?

SI LO  
QUIERE,  
¿CÓMO  
QUIERE  
USARLO?

¿NOS  
INTERESA O  
NO Y POR  
QUÉ?

¿QUÉ  
IMPLICANCIAS  
(LEGALES,  
ESTRATÉGICAS  
, POLÍTICAS  
TIENE/PUEDA  
TENER PARA  
NOSOTROS?

¿ES LO MISMO  
USO DE  
MARCA,  
FRASE, OTRAS  
ALTERNATIVAS  
EN TÉRMINOS  
DE  
IMPLICANCIAS  
Y  
RESPONSABI-  
-LIDAD?

SUPERVISIÓN,  
APROBACIÓN E  
INDICACIONES  
EN CASO DE  
AUTORIZARLO



PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DE CHILE

**Magali Maida**

**[magali.maida@gmail.com](mailto:magali.maida@gmail.com)**

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO