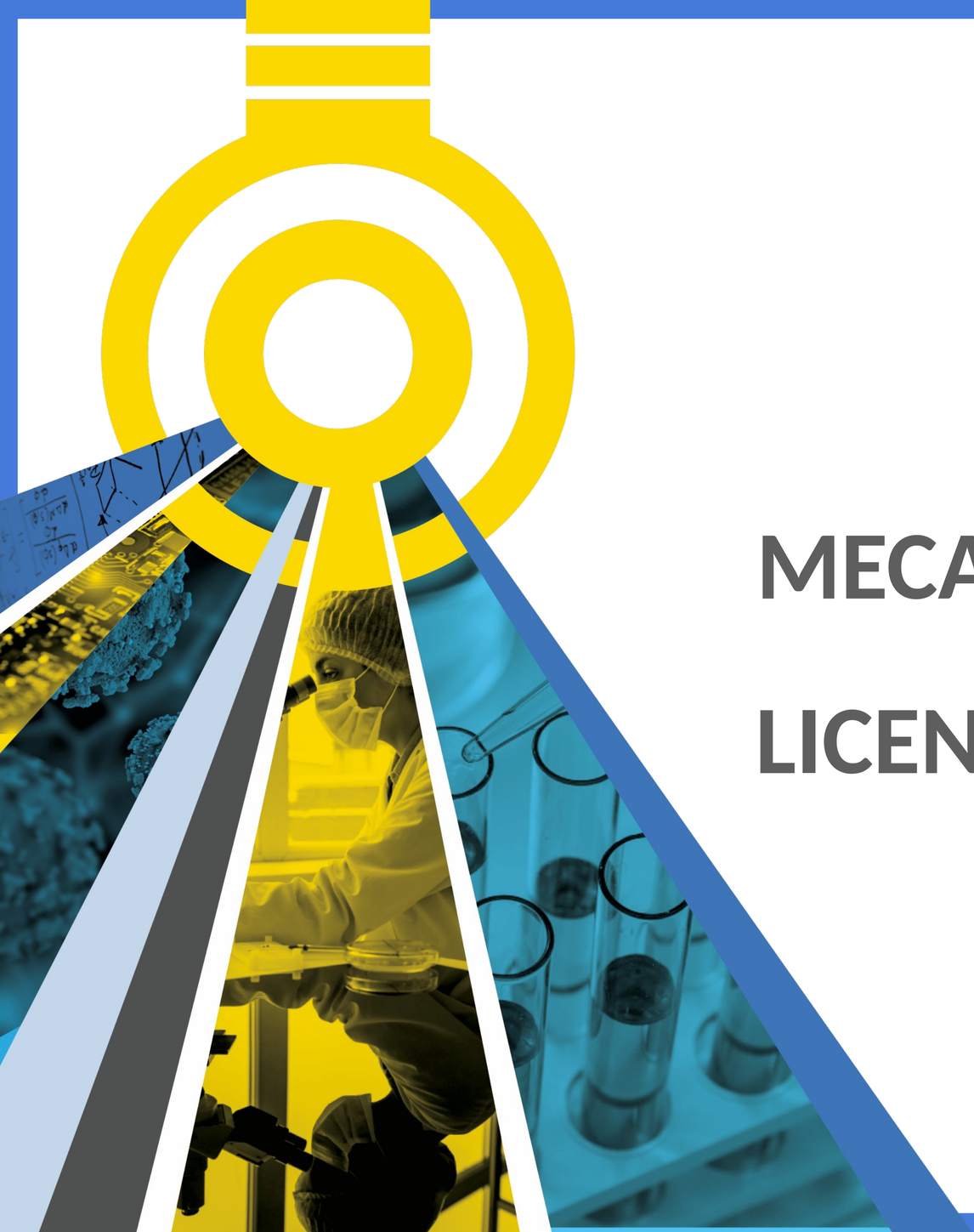


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

MECANISMOS PARA TRANSFERIR: LICENCIAMIENTO DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Magali Maida

Directora de Desarrollo y Transferencia de Conocimiento UDD

mmaida@udd.cl

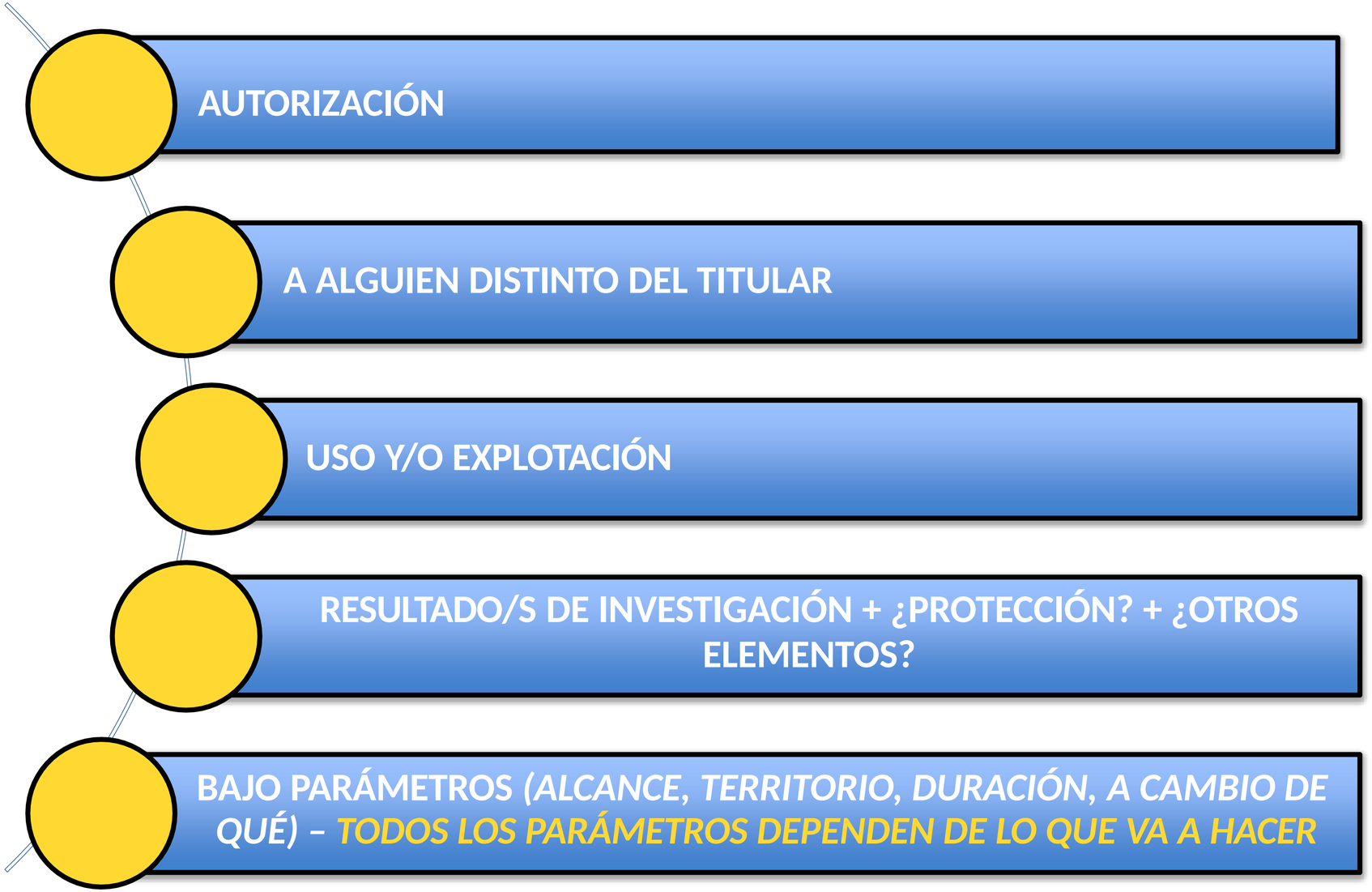
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO

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

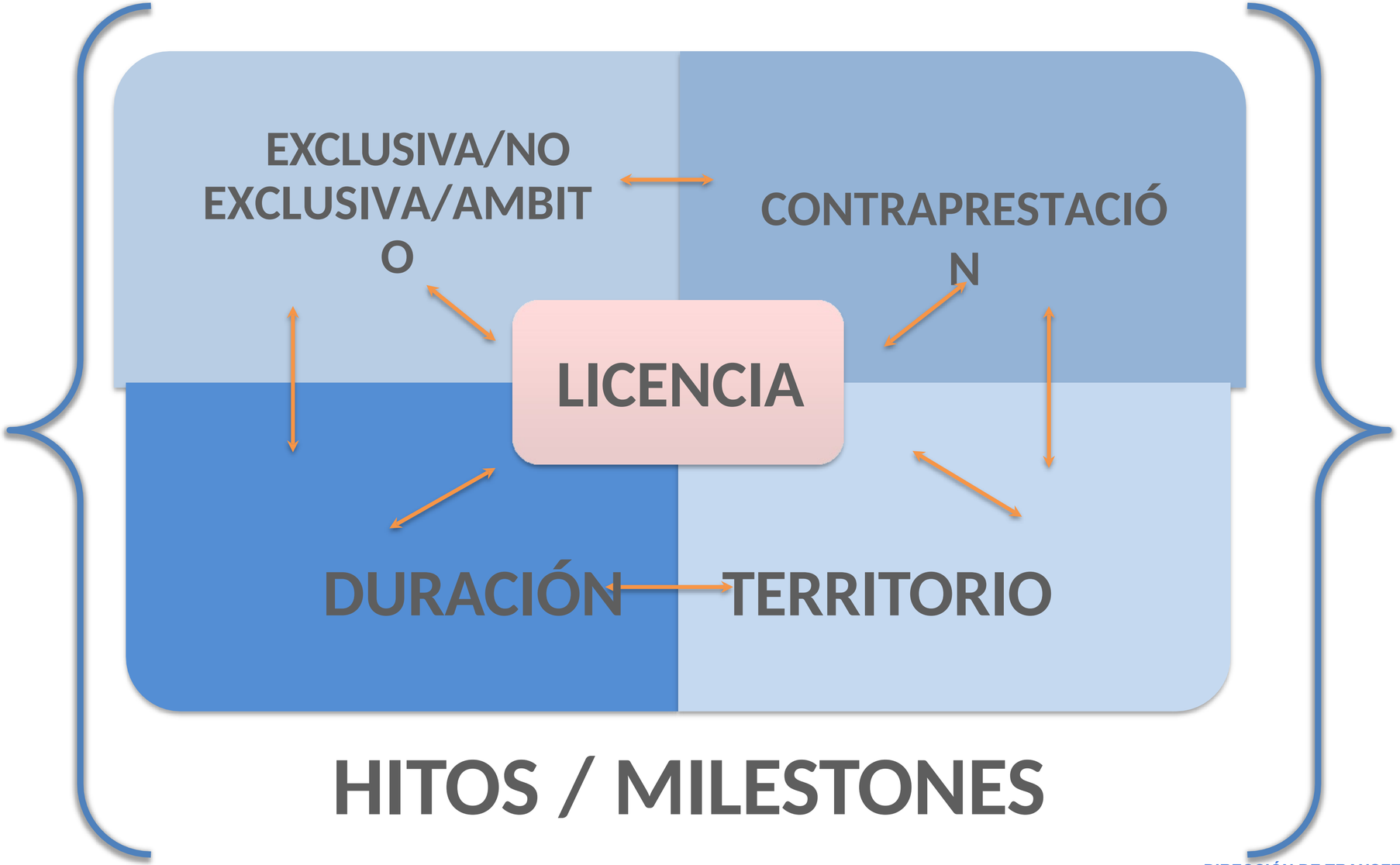
PARA CONSIDERAR EN CUALQUIER CONVENIO

EL TITULO NO MANDA, MANDA EL CONTENIDO



LES ESTOY PASANDO
LA INFO ADECUADA
A MIS ABOGADOS

VARIABLES CRÍTICAS

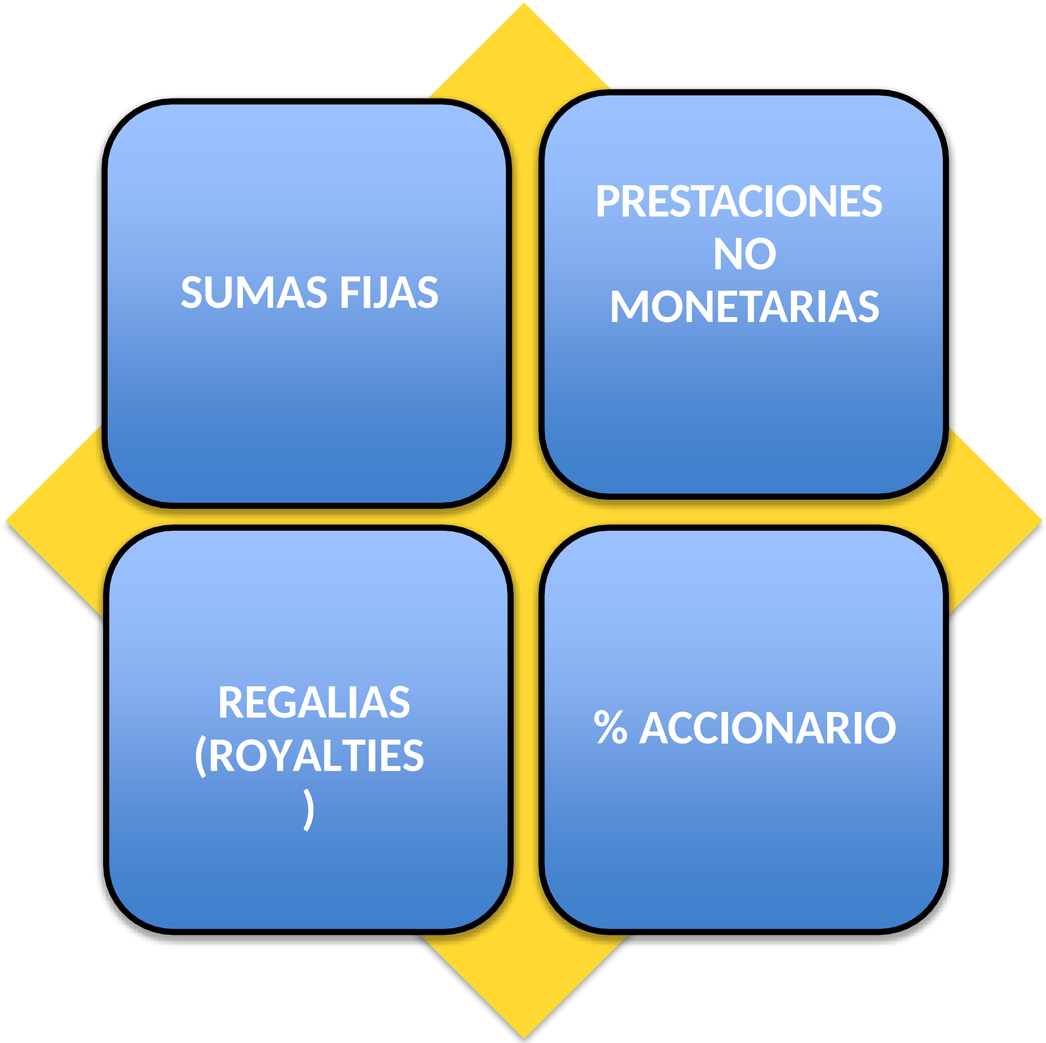


HITOS / MILESTONES

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

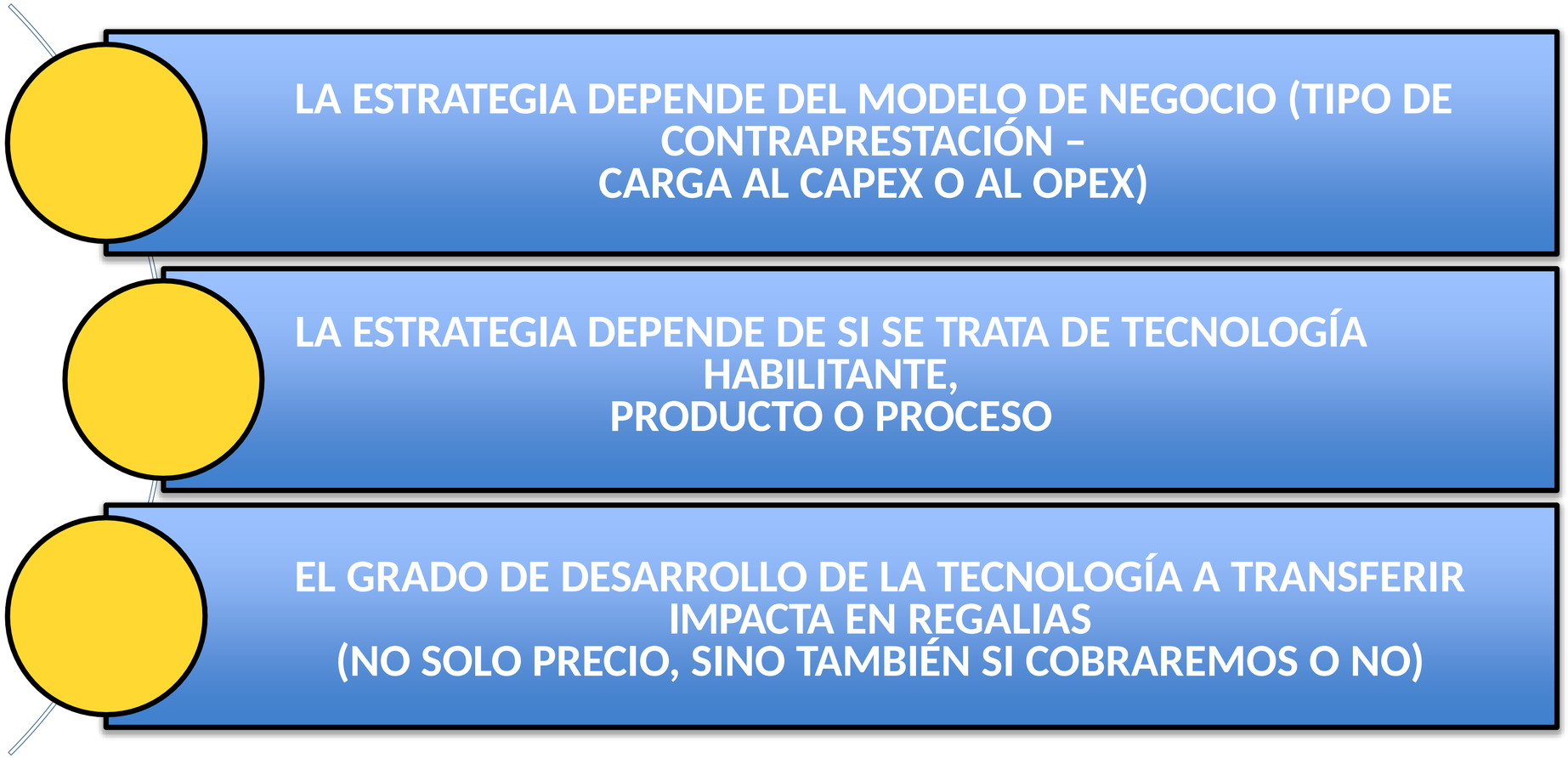
REGALIAS MÍNIMAS/MÁXIMAS?

REPORTES DE INGRESOS Y PAGOS

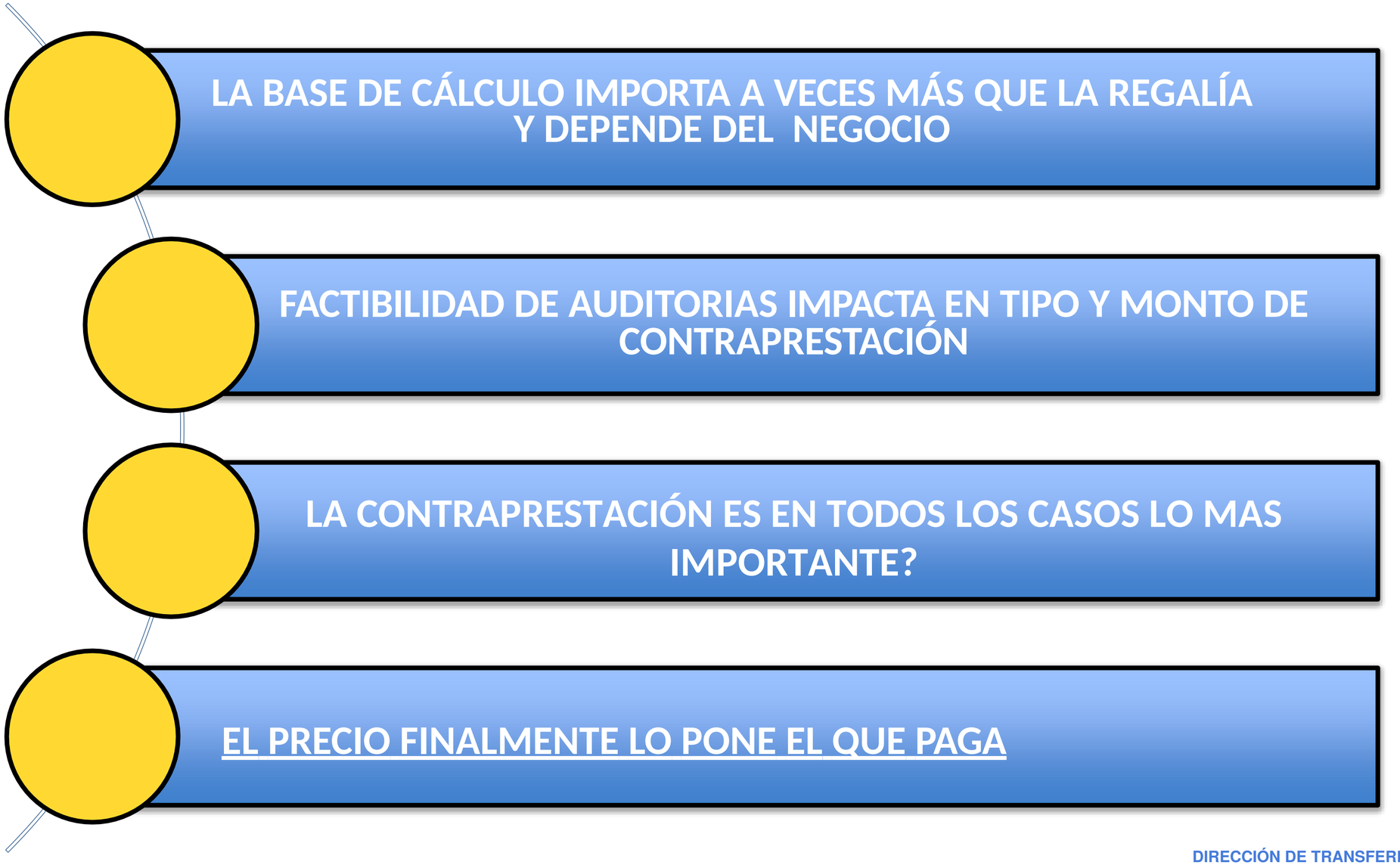
¿QUIÉN PAGA EL IVA/ GRAVAMENES?

¿QUÉ PASA SI NO PAGA?

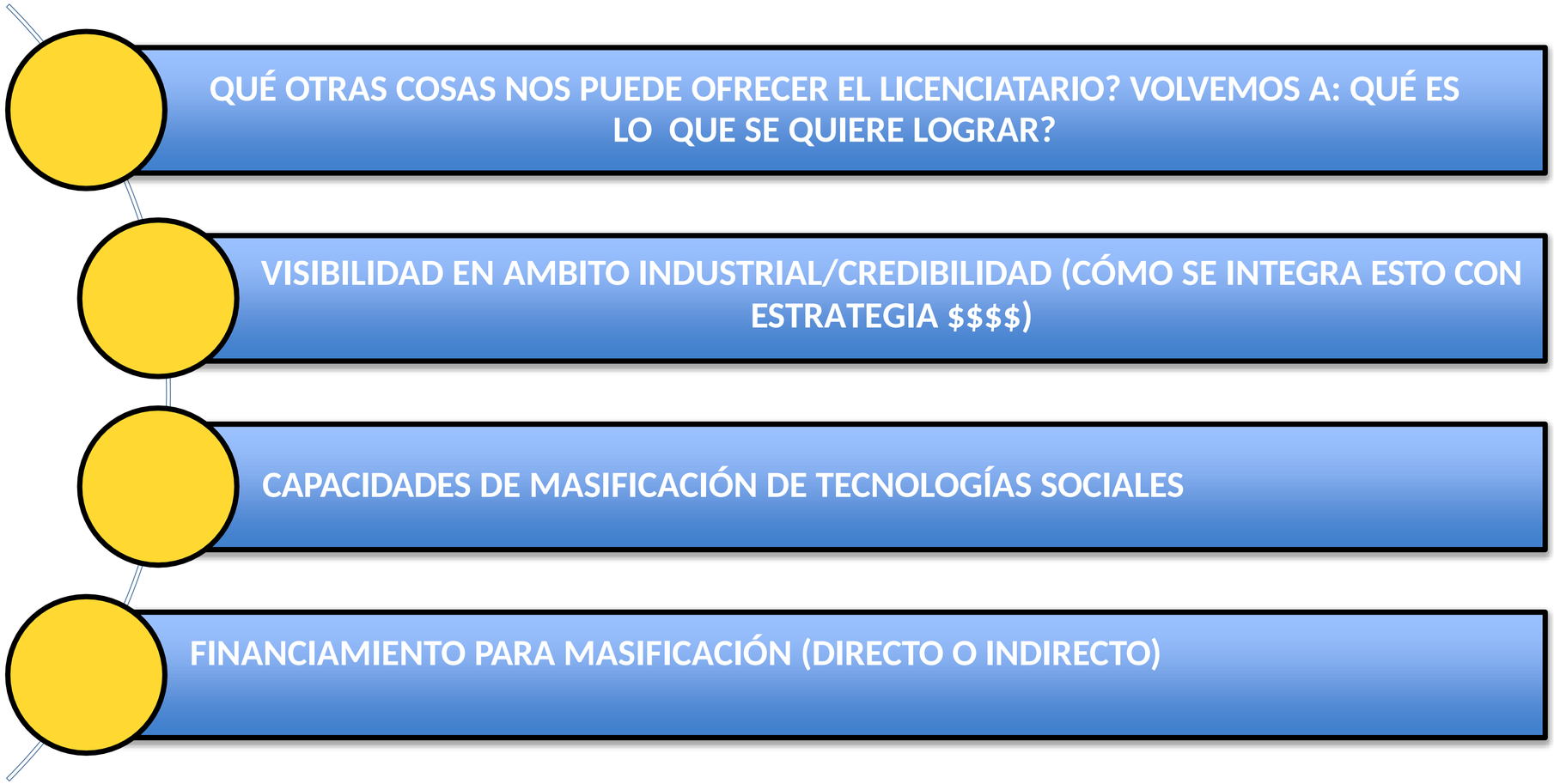
LECCIONES APRENDIDAS CON RESPECTO A LA CONTRAPRESTACIÓN MONETARIA



LECCIONES APRENDIDAS CON RESPECTO A LA CONTRAPRESTACIÓN PECUNIARIA



CONTRAPRESTACIONES NO PECUNIARIAS



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

- AJUSTARLOS AL NEGOCIO (CO-CONSTRUCCIÓN)
- LIGADOS A PLAZOS (REALISTAS)
- OJO CON TOMAR OTRS ESQUEMAS DE HITOS Y APLICAR A NEGOCIOS DISTINTOS
- SIN MEDIOS DE VERIFICACION (RAZONABLES) NO CUMPLEN SU EFECTO
- **CLAVE: QUE PASA SI LOS HITOS NO SE CUMPLEN**

¿QUIÉNES ESTAN AUTORIZADOS PARA HACER MEJORAS?

QUIÉNES PARTICIPAN?

QUIÉNES FINANCIAN?

HAY CERTEZA O INCERTIDUMBRE DE NUEVA PI?

SE GENERARÁ NUEVA PI? EN QUÉ ETAPA?

QUIÉN ES EL DUEÑO DE LA NUEVA PI?

CÓMO SE INTEGRA LA NUEVA PI CON PI ANTERIOR?

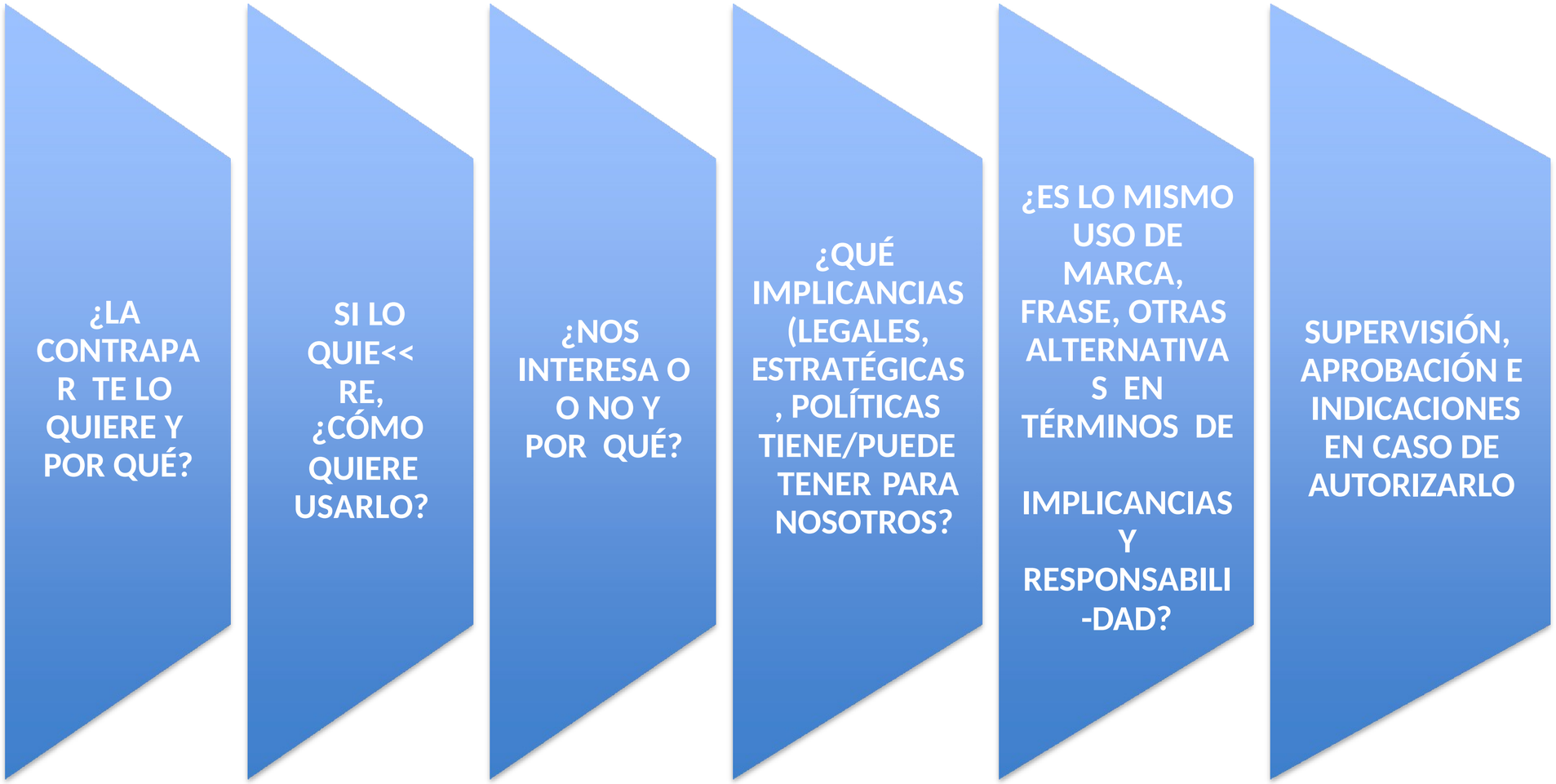
LECCIONES APRENDIDAS CON RESPECTO A MEJORAS, D. DERIVADOS Y NUEVOS DESARROLLOS

- 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





PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Magali Maida

magali.maida@gmail.com

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO