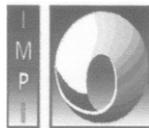


WIPO/INV/MTY/02/14

ORIGINAL:Español

FECHA:abrilde2002



INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

TALLER INTERNACIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INVENTIONES Y TECNOLOGÍA

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)
y
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Monterrey (México), 17 a 19 de abril de 2002

CONTRATOS DE LICENCIA DE TECNOLOGÍAS CREADAS POR
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

*Documento preparado por la Sra. Gloria Isl del Campo, Directora General del Grupo
Clarke, Modety Cía. en México; Delegada Internacional, Sociedad de Ejecutivos
en Licencias (LES/México), México, D.F.*

I. INTRODUCCIÓN

1. La integración económica mundial ha generado grandes cambios que han impactado, entre otros ámbitos, a la economía y a la tecnología.
2. Lo anterior es evidente, ya que hasta hace sólo algunas décadas parecía imposible la mundialización de los mercados y el comercio. Dichos cambios obviamente han repercutido en las legislaciones de los países y, por supuesto, en la forma de hacer negocios, ya que han influido en la actitud mentalidad de los involucrados en las transacciones nacionales e internacionales.
3. México no se ha mantenido al margen de los cambios económicos, por el contrario, a partir de la última década se aprecia la apertura de fronteras y la transformación y liberación del marco jurídico de las actividades económicas, lo que indica su adaptación a la nueva corriente comercial y económica mundial.
4. Esta nueva corriente implica que actualmente los negocios existentes y los de reciente creación persiguen nuevos objetivos siéndole ellos la búsqueda de nuevas tecnologías. No podemos olvidar que en el mundo moderno la tecnología tiene una presencia importante, pues es útil para obtener productos que pueden elevarlos a los niveles de vida de la sociedad. Por tanto, es evidente que la tecnología no sólo afecta a las relaciones comerciales, sino también a las políticas y sociales, ya que el progreso de la ciencia y un alto grado de desarrollo tecnológico son condiciones elementales para el crecimiento de la industria y la economía.
5. El contexto que se presenta a escala mundial estrechando los vínculos entre pueblos, así como el aumento de la actividad económica internacional, han motivado un crecimiento considerable en el desarrollo de áreas tecnológicas, tales como la biotecnología, las telecomunicaciones y la industria de los materiales.
6. A través de estos nuevos vínculos comerciales y económicos entre países, los derechos de propiedad intelectual son autorizados y la tecnología fluye de inventores a compañías, de compañías a compañías, de universidades a compañías, y de estado a estado.
7. El licenciamiento de derechos de propiedad industrial y en general el proceso de adquisición de tecnología, involucran una secuencia de actividades relacionadas entre sí, tales como la identificación de las necesidades específicas de tecnología, la investigación de los diferentes oferentes y adquirentes de la misma o de los derechos de propiedad industrial que se requieran, su evaluación, selección, negociación y finalmente, su explotación; lo que también explica por qué a nivel internacional la propiedad intelectual en la industria tiene un papel renovado y más importante en la época actual, ya que sirve para encauzar, estimular y defender ventajas competitivas que son desarrolladas sobre la base de nuevas ideas o creaciones, respecto a procesos o productos, en el marco de una competencia.
8. El licenciamiento de tecnologías creadas por programas universitarios de investigación reviste una particular importancia económica y social y su instrumentación presenta características específicas que responden a la naturaleza de las universidades y a su vinculación con el sector productivo. La estructura de este trabajo joint venture revisa estas particularidades, analizando primeramente la importancia de la investigación científica y tecnológica, el rol de las universidades en dicha investigación, la regulación jurídica del licenciamiento en México y finalmente los aspectos relevantes de los contratos de licencia en

los que las universidades participan como transmisores de conocimiento científico - tecnológico.

II. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA - TECNOLÓGICA¹

9. La explotación de nuevos conocimientos es fundamental para la evolución de las sociedades. En la actualidad, podemos constatar cómo el aprovechamiento de los productos de la investigación científica y/o tecnológica tiene gran impacto en la fuerza del sistema productivo de los países.

10. Desde una perspectiva económica, podemos observar que la actividad intelectual en los campos de la investigación científica y tecnológica se considera parte integrante del sistema productivo de las sociedades modernas, toda vez que la innovación en estos sectores abre posibilidades de fortalecimiento en el ámbito del conocimiento nacional e influye, por virtud de su aplicación y explotación, en las políticas de desarrollo.

11. Los vínculos comerciales internacionales que obedecen a la corriente económica mundial, propician y obligan a un dinámico intercambio de conocimientos y tecnología que incide en decisiones y políticas estatales e intereses estatales de carácter económico y jurídico, entre otros.

12. Por lo anterior, es de gran consideración el rol que desempeñan los investigadores, los centros de estudios de nivel superior y el propio aparato estatal en el sistema productivo nacional; está también evidente que sus actividades deben centrarse en la adquisición de nuevos conocimientos, el desarrollo de nuevas tecnologías, el fomento de estas actividades y el planteamiento e instauración de las vías que propicien el mejor aprovechamiento de sus resultados. Sin embargo, la satisfacción de estos propósitos depende fundamentalmente del capital que se invierte en ellos.

13. En México, la investigación científica en épocas pasadas ocupó un lugar poco favorable en la escala de prioridades; sin embargo, se ha adquirido conciencia de la magnitud del impacto que tiene en la investigación científica y tecnológica en el desarrollo nacional, de este modo, y por virtud de los compromisos internacionales, se ha impulsado en mayor medida la industrialización y las actividades que le son inherentes.

14. El ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la aceptación de normas internacionales en la Ley de la Propiedad Industrial y la firma del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, son muestras del rompimiento de barreras en nuestra relación con el resto del mundo y evidencian la conformidad del país con la instauración de un ambiente propicio para el intercambio de conocimientos y tecnología, asimismo, son fuentes de un compromiso interno con el fomento y desarrollo de la actividad innovadora nacional, toda vez que sólo a través de ello puede lograrse la permanencia y, mejor aún, la proliferación de la industria y empresas nacionales.

¹ ARECHIGA URTUZUASTEGUI, Hugo: "La investigación científica y tecnológica." ANUIES. Primera ed. México, 1995.

15. Sin embargo, el país debe hacer frente a retos importantes, entre los que destacan los siguientes:

a) Impulsar un sistema educativo enfocado al desarrollo vigoroso del sector industrial, que implica:

- ✓ La captación de inversiones en el sector, por supuesto, de eficiente aprovechamiento de los recursos;
- ✓ El planteamiento de ámbitos de investigación objetivos y mecanismos de operación adecuados;

b) intensificar y propiciar mejores relaciones operativas y de cooperación entre las instituciones de educación superior, las empresas y el gobierno. Un aspecto importante en esta categoría, puede ser el promover y facilitar mediante incentivos fiscales y de otros órdenes, la inversión privada en investigación y desarrollo;

c) fomentar el interés de los gobiernos estatales y municipales en la educación superior, ofreciendo los incentivos necesarios, como una parte fundamental del proceso de descentralización de la educación superior y de la investigación;

d) reconsiderar la política salarial en las instituciones de educación superior, ofreciendo escalas de puestos más flexibles, con criterios claros de contratación y ascensos, basados en la evaluación del desempeño académico;

e) incrementar la difusión y la divulgación de la ciencia y fortalecer los programas de iniciación en la investigación;

f) elevar la calidad de nuestra educación superior para aprovechar mejor las oportunidades existentes en el extranjero que inciden en la aceleración de nuestro desarrollo científico.

16. La satisfacción de estos retos es posible si se tiene una conciencia clara de la importancia del sector público y privado respecto a la importancia de un mayor impulso a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; así como por la obtención de condiciones propicias para su cumplimiento, tales como el fomento e inversión para las actividades y los estudios científicos.

III. VINCULACIÓN UNIVERSIDAD -ESTADO-PRODUCCIÓN²

17. Por lo expuesto, resulta claro que el desarrollo industrial nacional depende evidentemente de los recursos económicos y humanos que en subbeneficio se invierten, en vista de que la actividad científico -tecnológica se efectúa fundamentalmente en el sector universitario, es innegable la estrecha vinculación de la Universidad con el sistema productivo.

² CHAVERO GONZALEZ, Adrián: "Vinculación Universidad Estado Producción." ANUIES, Instituto de Investigación Económicas de la UNAM y Ed. Siglo XXI. 1ª. ed. México, 1997.

18. Lainnovación científico -tecnológica es por sí misma un proceso complejo al igual que su relación con otras entidades del sistema productivo, tales como el aparato gubernamental y el sector empresarial; sin embargo se vislumbra actualmente los siguientes elementos determinantes en beneficio de la vinculación universidad -estado producción:

- ✓ La agudización de la competencia internacional en el campo del conocimiento que se basa en la innovación constante;
- ✓ El dinámico intercambio internacional de productos y procesos que son resultado de innovaciones científicas y tecnológicas;
- ✓ La necesidad de las empresas nacionales de permanecer en el mercado y en su caso, de conquistar nuevas oportunidades comerciales, lo cual las obliga al contacto y búsqueda de relaciones estrechas con centros de investigación y universidades.

19. Observamos que el trabajo universitario en la innovación científica y tecnológica tiene incidencia en el sistema y desarrollo productivo del país, y al respecto es conveniente destacar que su importancia no se reduce a la obtención de nuevos productos o procesos, sino que abarca el intercambio, difusión y aprovechamiento de éstos, es decir, la transferencia de nueva tecnología y de los conocimientos conexos.

20. En opinión de algunos autores ³, la vinculación entre la universidad y la producción es una actividad imprescindible y algunos de los elementos esenciales de ésta son los siguientes:

- ✓ Para las universidades, la vinculación es un mecanismo de aprendizaje que no puede ser sustituido, del cual derivamos mejoramiento, formación de recursos humanos más eficaces y el desarrollo de la base científico -tecnológica y de investigación;
- ✓ se debe crear una cultura de vinculación en los sectores académico, productivo, público y social, a través de la comunicación y colaboración entre éstos, entendiendo que la transferencia de conocimiento es un proceso que se da en ambos sentidos, de la universidad a la empresa y viceversa;
- ✓ los beneficios de un proyecto de vinculación deben recaer en todas las partes involucradas. Asimismo, los proyectos de vinculación deben ser realizados bajo normas expresas de alta calidad: características del producto, fechas de entrega, presupuesto, etc., que deben estar expresadas en el convenio o contrato del proyecto;
- ✓ Si el objetivo final de un proyecto es generar un producto o servicio que vaya a aplicarse, usarse o venderse, la manera en que se pretenda lograr este fin debe ser tratada en la planificación del proyecto, reconociendo que la vinculación es una actividad que va mucho más allá de la mera generación de un resultado que un “proveedor” transfiere fácilmente a un “receptor.”

³ GOULDBEI, Giacomo: “Vinculación Universidad -Sector Productivo.” ANUIES y Universidad Autónoma de Baja California (México), 1997.

- ✓ El rector y los altos directivos universitarios deben ejercer una dirección acertada y visible en la ejecución del programa de vinculación; deben también asegurarse el programa cuenta con la infraestructura administrativa, recursos, apoyos y estímulos académicos y financieros adecuados;
- ✓ Una buena administración por ambas partes es esencial para el éxito de la vinculación, y exige un acercamiento empresarial y no burocrático, una planificación estratégica y táctica, un seguimiento estrecho de los proyectos y del programa institucional de vinculación en su conjunto, así como su evaluación y ajustes continuos;
- ✓ Las relaciones entre las instituciones de educación superior y el sector productivo, como son la cotización de proyectos, el control de calidad y el manejo de la propiedad intelectual e industrial, deben ser ordenadas de acuerdo con políticas, normas y procedimientos administrativos generales aplicables a toda la institución, pero la naturaleza e intensidad de los vínculos variarán de acuerdo con la unidad académica, disciplina y profesión involucradas.

21. Como puede apreciarse, uno de los factores fundamentales del vínculo entre las universidades y el sector productivo lo constituyen los mecanismos mediante los cuales el conocimiento científico y tecnológico puede fluir entre ambos sectores.

22. Ahora bien, en el proceso de transmisión del conocimiento tecnológico, los sistemas jurídicos desarrollan un papel muy importante, al establecer los mecanismos jurídicos que permiten la legítima apropiación de los resultados de la investigación tecnológica, la protección y defensa de los mismos, así como la circulación de éstos como bienes intelectuales, con existencia y valor propios.

23. En consecuencia, en el siguiente apartado se hace un análisis del sistema de propiedad intelectual como presupuesto de la producción y el licenciamiento de tecnología.

IV. PROPIEDAD INTELECTUAL (Los fundamentos jurídicos de la concesión de licencias)

Concepto de tecnología

24. Existen diversas definiciones de tecnología, tantas como autores la han tratado de definir, de tal manera que mencionaremos las que personalmente consideramos que refieren mejor, en consideración al actual sistema económico:

- a) La tecnología es el conjunto de conocimientos científicos cuya utilización adecuada produce beneficios a la humanidad y debe desarrollarse dentro de un ámbito que contribuya al bienestar y prosperidad del pueblo;
- b) desde una perspectiva científica, la tecnología es un conjunto de conocimientos e información propios de una actividad, que pueden ser utilizados en formas sistemáticas para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global.

25. Latecnología puede consistir en un *know-how* “saber cómo”, si se refiere por ejemplo, a un método o a un procedimiento. En la mayoría de los casos, las tecnologías llevan aparejados derechos de propiedad industrial, tales como los que derivan de una patente. La tecnología puede consistir igualmente en un conocimiento de carácter secreto o en un producto único.

Función de la tecnología

26. A partir de un punto de vista macroeconómico, la tecnología es de suma importancia, pues tal y como lo mencionó al iniciarse esta ponencia, incide favorablemente en el desarrollo y el progreso de los países. Desde un punto de vista a menor escala, su función permite:

- incrementar el valor agregado de los productos o servicios;
- mantener la competitividad de los productos o servicios;
- disminuir el costo de producción;
- mejorar las prestaciones de los servicios y el nivel de calidad de los productos.

Formas de protección del conocimiento tecnológico

27. En México, el conocimiento tecnológico se protege mediante instituciones jurídicas que están reguladas en diversos cuerpos normativos.

28. La Ley de Propiedad Industrial (LPI) establece como formas jurídicas de protección de la tecnología las siguientes:

- ✓ las patentes;
- ✓ los modelos de utilidad;
- ✓ los diseños industriales;
- ✓ los esquemas de trazado de circuitos integrados; y
- ✓ los secretos industriales.

29. El fundamento legal de la protección de estas instituciones lo encontramos en el Título Segundo, Capítulos I a IV de la LPI; las disposiciones reguladoras de la tramitación de las patentes o registros, según sea el conocimiento tecnológico, se encuentran en el Capítulo V del mismo ordenamiento y los lineamientos reguladores de la transmisión de derechos y licencias en el Capítulo VI.

30. Por otra parte, existe la protección de las variedades vegetales con arreglo a lo dispuesto en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como los Programas de Computación con arreglo a la Ley Federal de Derecho de Autor. En las legislaciones respectivas se establecen la posibilidad de licenciar estas tecnologías.

31. Este amplio marco jurídico demuestra que el sistema jurídico mexicano en materia de propiedad intelectual cumple ampliamente con las normas internacionales de protección de la propiedad intelectual y que está ahí para su cabal aprovechamiento por los diversos actores del desarrollo científico y tecnológico.

32. Particularmente para las universidades, el conocimiento y la utilización de las instituciones jurídicas de protección de la tecnología son elementos fundamentales en su relación con el sector productivo, en virtud de que dicha relación será posible únicamente si la universidad está en posición de ofrecer un bien que tenga un valor económico o que sea susceptible de generarse un valor económico, y la única forma en que el conocimiento tecnológico puede revestirse un valor es mediante su protección a través de las instituciones jurídicas creadas para tal fin.

33. Ahora bien, la protección jurídica del conocimiento tecnológico está condicionada al cumplimiento de requisitos que muchas veces son ignorados por los investigadores universitarios o que van en contra del interés inmediato de éstos.

34. En este sentido, la mayoría de los investigadores universitarios en México tienen como prioridad la divulgación de los avances de sus trabajos de investigación, en virtud de que esta actividad se refleja positivamente en su puntuación como investigadores. Sin embargo, al divulgar la información pierden la posibilidad de obtener la protección de su invento mediante la patente y, si dicha divulgación se hace a terceros sin dejar registro escrito de la misma, se corre inclusive el riesgo de que la patente sea obtenida por terceros.

35. Estos ejemplos ilustran la importancia de la protección jurídica de la propiedad intelectual y de su conocimiento y utilización por parte de las universidades.

Formas de transmisión de la tecnología

36. La tecnología puede obtenerse de dos formas, yasea mediante su desarrollo propio o a través de su adquisición.

37. El desarrollo propio de tecnología se explica por sí mismo, mientras que la adquisición puede lograrse a través de la licencia o de la transferencia.

38. La investigación propia puede generar beneficios, porque adicionalmente a la explotación directa y a las utilidades que ella genera, también puede licenciarse a terceros y generar otros recursos.

39. Sin embargo, la investigación puede ser muy costosa y arriesgada, y exige capital del que no siempre se dispone, por lo que en este punto el papel de la licencia de tecnologías creadas a través de programas universitarios de investigación juega un papel muy importante, pues cualquiera que sea el nivel de aplicación industrial del conocimiento generado en las universidades, éste seguramente ahorrará tiempo y gastos de investigación a las empresas.

40. La tecnología puede fluir o transmitirse a través de:

- Acuerdos de Licencia, concesión de uso de marcas, patentes, diseños, secretos industriales, *know-how*, etcétera;
- Inversiones directas, que pueden ser mediante la creación de empresas mixtas con un socio local mediante la creación de una filial productiva de la empresa matriz. Mediante la co-inversión, el propietario de un desarrollo tecnológico forma una sociedad, generalmente anónima, con el usuario de la tecnología de un país

extranjero. Igualmente, el inventor puede optar por constituir una subsidiaria cuyo capital esté constituido al 100% por capital extranjero, con las ventajas y desventajas que ello conlleva;

- Exportación de tecnología incorporada en productos. Existe toda una gama de productos, ya que en mayor o menor medida, los productos incorporan tecnología. Existen ciertos bienes con un importante contenido tecnológico, como son los equipos y maquinarias;
- Proyectos internacionales de investigación y desarrollo. Entre ellos se encuentran los proyectos de investigación conjuntos entre entidades de distintos países, entre las que se genera tecnología y flujos financieros bajo distintas fórmulas (subcontratación, comercialización conjunta de tecnología, etcétera).

41. Considerando las múltiples formas en que se puede transferir la tecnología, es claro que en el vínculo universidad -sector productivo, la tecnología puede fluir de la universidad hacia la empresa y viceversa, pues el conocimiento tecnológico generado en la primera se pone a prueba y se retroalimenta de las actividades realizadas por el sector productivo. La complejidad de esta relación debe reflejarse, en términos prácticos, en los contratos de licencia de tecnologías desarrolladas a través de programas universitarios de investigación.

Regulación jurídica del licenciamiento y de la transferencia de tecnología

42. Vistos los canales por los que fluye la tecnología, ahora comentaremos, de modo general, la evolución del marco legal aplicable al licenciamiento y a la transferencia de tecnología.

Antecedentes

43. Hasta el siglo pasado, el esquema de desarrollo tecnológico durante la llamada “Revolución Industrial” resultó ser de gran utilidad para los países que son, hoy por hoy, altamente desarrollados. Dicho esquema fue trasplantado a los países en desarrollo que padecían una falta de promoción inventiva y de tecnologías necesarias para el sano desarrollo de sus economías, lo cual los ubicaba en una posición de desventaja con respecto a los países desarrollados que ofrecían y comercializaban tecnología, creando con ello un abismo económico entre los poseedores de tecnología y aquellos que la requerían para el sano desarrollo de sus economías.

44. Remontándonos a la década de 1970, nila transferencia de tecnología ni el licenciamiento eran términos sujetos a alguna autorización gubernamental en México. Los acuerdos sobre transferencia de tecnología eran considerados de naturaleza privada y no objeto de regulación por la autoridad, situación que en la actualidad es similar. Durante aquellos años, muchas empresas estaban preocupadas por los problemas tecnológicos que enfrentaban y el caso de desarrollo del país en ese sector, y se dieron cuenta de que sólo por la vía de la adquisición de tecnología de origen extranjero la industria mexicana podía recuperarse.

45. Tradicionalmente, México ha sido considerado como un importador de tecnología. Afortunadamente, esta situación ha cambiado. En 1973, fue promulgada la primera ley que reguló la adquisición (transferencia) de tecnología (Ley de 1973) y con ella se creó el Registro

Nacional de Transferencia de Tecnología. Esta fue la primera vez que se reguló y restringió el licenciamiento a través del impedimento de obligaciones contractuales consideradas restrictivas y dañinas para la economía nacional. Si el registro de una licencia o el de un contrato de transferencia de tecnología era negado, el acuerdo era nulo por disposición legal.

46. En 1982 fue promulgada una nueva ley (la Ley de 1982), dando una nueva personalidad a la autoridad, no como un simple registro público sino otorgándole facultades discrecionales y permitiéndole no sólo limitar las cantidades de pago y objetar las cláusulas restrictivas, sino también adoptar una política más selectiva. En ese mismo año se adoptaron las disposiciones reglamentarias a la Ley de 1982 que quedaron plasmadas en el Reglamento de 1982.

47. De gran importancia fue la experiencia adquirida durante los primeros años en que las Leyes de 1973 y 1982 estuvieron en vigor, así como los cambios ocurridos en la economía nacional, cuando México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), y la publicación de las Disposiciones de 1990 que fueron consideradas como la devolución a las empresas de toda la responsabilidad respecto a sus decisiones de elegir y negociar sus acuerdos de transferencia de tecnología. De este modo, se limitó la intervención gubernamental otorgándose a las empresas la total responsabilidad del asunto en las que la tecnología era contratada. Este fue un período de cambios significativos hacia la total libertad en este sector.

Sistema jurídico actual

48. El 28 de junio de 1991, la Ley de 1982 y las Disposiciones de 1990 fueron abrogadas por el Artículo Segundo Transitorio de la Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Con esta ley se eliminó el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

49. Actualmente la situación que prevalece es muy similar a la de otros países, particularmente, la de los Estados Unidos de América y el Canadá. Existe una libertad contractual para las partes, quienes pueden libremente decidir las condiciones a las que desean quedar obligadas, es decir, la norma suprema en la celebración de un contrato de licencia la constituye la voluntad de cada una de las partes.

50. El requisito de inscripción de los contratos se refiere a los contratos en los que hay derechos de propiedad industrial involucrados, tales como una marca o un patente, pero no a la asistencia técnica *know-how*.

51. La desregulación en la preparación de un contrato de tecnología ha dado mayor importancia al papel de los abogados especialistas en la materia. Con la antigua práctica restrictiva, una de las principales funciones de los abogados en la preparación de contratos de licencia era cumplir con los lineamientos jurídicos y evitar la objeción a la inscripción de los contratos ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, es decir, asegurarse su aplicabilidad.

52. Actualmente, las legislaciones comunes aplicables a todos los contratos son las que regulan este tipo de acuerdos; sólo cuando un contrato incluye cláusulas como la licencia de uso de marcas, patentes o franquicias es entonces objeto de una solicitud de inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conforme a los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

53. Ahoralagrandiferenciaresideenlosefecto sdelainscripción,puestoqueenvezde asegurarlaaplicabilidaddeloscontratos,sufunciónprimordialesqueelacuerdosurta efectoscontraterceros.

LaLeyde laPropiedadIndustrial

54. LaLPIdisponequeeltitulardeunamarcaounap atentepuedeconceder,mediante convenio,licenciadeusoodeexplotaciónaunaomáspersonasdelamarcaopatentedequese trate.DichalicenciadebeserinscritaanteelIMPIparaquepuedaproducirefectosen perjuiciodeterceros.LaLPIcontempl aotrotipodelicencias,laslicenciasobligatoriasen casodelanoexplotacióndeunapatenteporsutitular.

55. EsteaspectoresultarelevanteparalasUniversidadesquesontitularesdepatentes,para lascualesseránnecesariobuscarlosmecanismosquepermitanlaexplotacióndelinvento patentadoenaradelaavigenciadelapatente.Enestesentido,losacuerdosdelicenciaconel sectorproductivocobranimportancia.

56. Unaspectoquecabetenerencuentaalconcederunalicenciaqueseráinscritaanteel IMPI,eselrelativoalasdisposicionesquecontienelaLPIsobrelasaccionesquepuede ejercerlapersonaalaqueeseleconcedeunalicenciadederechosdepropiedadindustrial,toda vezqueesteordenamientoreconocealosusuariosautorizadoscomofacultadosparaejercitar accioneslegalesdeproteccióndelosderechosdequesetrate,salvoqueenelcontratode licenciaseestipuleexpresamentequeeltitulardelosderechoslicenciadosreservadicha facultad.

57. Estafacultadresultapositivaenloscontratosdelicenciadeexplotacióndetecnologías creadasporuniversidades,yaqueesdesesperarqueellicenciariotengalosrecursos económicosparaladefensadelderechodepropiedadindustrialencuestión.

TratadosdeLibreComercio

58. Elanálisisdelostratadosdelibrecomercio(TLC)excedealaintenciónytemadeesta ponencia,aunqueesinnegablesutranscendenciayrepercusiónsobrelanegociacióndeun sinnúmerodeacuerdosprivados ypúblicos.

59. Durantelosúltimosdiezaños,nuestropaísehacvertidoenunanaciónestratégica paraelrestodelmundo,alserelúnicoquecuentacontratadoscomercialesconlos principalesbloqueseconómicos.Dichosinstrumentosinternacionalesson:TLCdeAmérica delNorte,TLCMéxico -Chile,TLCMéxico -CostaRica,TLCMéxico -Nicaragua,TLCdel GrupodelosTres(México,ColombiayVenezuela),TLCMéxico -UniónEuropea,TLC México-BoliviayTLCMéxico -Israel).

60. Cabeseñalar queostratadosdeaperturacomercialimplican,entreotrascosas,la desgravación,disminuciónoeliminaciónarancelaria.Estoasuveztieneunarelacióndirecta conellicenciamientoytransferenciadetecnología,sobretodoenelaspectodelas estipulacionescontractualesreferidasalas regalías.

V. LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGÍAS CREADAS POR PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Principios generales del licenciamiento

61. El licenciamiento es principalmente una actividad comercial que al quedar plasmada en un documento de tipo legales conocida como licencia.

62. Como se mencionó anteriormente, el licenciamiento permite la transferencia de un licenciante a un licenciario de elementos del conocimiento técnico que son necesarios para la concepción, diseño, construcción y operación de unidades que producen bienes y servicios. Legalmente en nuestro país, incluye el derecho al uso de dibujos, modelos, planos, fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos.

63. De esta forma, el acuerdo de licencia es un arrendamiento de propiedad intangible. Es un arreglo mediante el cual el titular del derecho de uso de bienes materiales, se confiere el uso de derechos de propiedad industrial e intelectual. Por tanto, las licencias constituyen relaciones contractuales de negocios, en donde el otorgante conocido como licenciante y un adquirente conocido como licenciario, contrata y se a él el uso de una invención, cierta tecnología, conocimiento técnico o *know-how*, una patente, una marca, derechos de autor, secretos industriales o comerciales que son propiedad del oferente quien recibe a cambio regalías (por transferencia de tecnología).

64. La licencia permite al titular de una determinada tecnología o derecho de propiedad industrial:

- ✓ comerciar a través de terceros los resultados de la investigación y desarrollo tecnológicos;
- ✓ recuperar rápidamente parte de la inversión de capital necesaria para la actividad de desarrollo.

65. Por su parte, al receptor de dicha tecnología le permite:

- ✓ acceder inmediatamente a los elementos que le permitan mantenerse en el mercado.

66. Podemos mencionar como principios generales del licenciamiento los siguientes:

- Ser un negocio justo y beneficioso para ambas partes;
- Definir claramente la naturaleza del mismo, no -exclusivo o exclusivo, y respetarlo;
- Definir claramente el objeto de la licencia;
- Definir claramente la remuneración;
- Señalar claramente las obligaciones del licenciante;
- Señalar claramente las obligaciones del licenciario;
- Prever el tratamiento en caso de infracciones;
- Señalar las garantías;
- Señalar los casos que serán considerados como "fuerza mayor";
- Determinar las causas de rescisión o terminación anticipada;
- Determinar el mecanismo de solución de controversias;

- Determinar la Ley aplicable y la jurisdicción.

67. El licenciamiento entraña ventajas y desventajas tanto para el licenciante como para el licenciario, sin embargo, en el caso del licenciamiento de tecnologías desarrolladas por universidades podemos decir que, debido a la naturaleza del vínculo universidad-estado-producción que fue analizado en líneas anteriores, las ventajas se maximizan y, aunque existan riesgos, éstos deben tratarse de verse en los contratos de licencia que para el efecto se celebrados. En consecuencia, dichos contratos de licencia presentan particularidades muy especiales que se analizan a continuación.

El proceso de transferencia de tecnología desarrollada en las universidades

68. El licenciamiento de conocimiento tecnológico desarrollado por las universidades debe ser concebido como un proceso y no solamente como el arrendamiento de un bien intelectual determinado, puesto que el conocimiento tecnológico que las universidades poseen en posibilidad de transferir puede tener diversos niveles de aplicación en la actividad productiva. Esto es, puede ser conocimiento de cierto grado de generalidad, que requiere la vinculación entre la universidad y la empresa para su desarrollo hasta convertirse en un producto que puede ser llevado al mercado, o bien puede ser conocimiento tecnológico con una aplicación industrial específica, el cual constituye un producto terminado que sólo requiere la intervención de la empresa para ser puesto en el mercado.

69. El proceso de transferencia de tecnología comienza en la universidad cuando el investigador o creador identifica una invención o innovación o bien cuando culmina un trabajo protegible mediante derecho de autor y considera que ella tiene potencial para el desarrollo comercial.

70. Es recomendable considerar como primer paso de este proceso que el investigador inventor notifique la invención o innovación a la oficina correspondiente de la universidad encargada de las actividades de licenciamiento de tecnología; en dicha notificación se dejará constancia al menos del: nombre del inventor o inventores; del razón social o el nombre de la empresa o institución que patrocinó la investigación; en el caso de invenciones, es necesario aclarar si ha sido publicada de alguna forma y la fecha de publicación, o si la publicación es inminente; ha de precisarse también el mercado potencial al que resulte aplicable la invención o innovación; y sugerir qué tipo de empresas podrían estar interesadas en obtener una licencia para la explotación de la invención.

71. Cuando se trate de una invención, la oficina de la universidad encargada del licenciamiento de tecnología debe considerar, al recibir la notificación, si la invención es susceptible de protección jurídica y, en su caso, debe determinar la forma adecuada de protección de acuerdo con la naturaleza del invento.

72. En virtud de que no es común que en las universidades de México exista una oficina encargada del licenciamiento de tecnología, en este proceso puede ser de gran utilidad el papel que desempeña el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en coordinación con los despachos dedicados al ejercicio del Derecho de la propiedad intelectual en México.

73. La protección jurídica de las invenciones generalmente obedece a la intención de las universidades de licenciar o transferir la nueva tecnología o invención, de ahí que un punto de singular importancia en el tema consista en la definición y determinación del licenciario.

74. Para ello no existen reglas de carácter general e invariable, y a pesar de que la experiencia indica que a menudo son pocas las empresas con voluntad de invertir en tecnologías o invenciones provenientes de universidades, todavía es amplio el tiempo en que se conoce así el producto o es no exitoso. El aparente obstáculo para encontrar a un potencial licenciario puede superarse mediante el adecuado empleo de provechosos instrumentos como la publicidad del *know-how* tecnológico disponible que ha sido desarrollado por la universidad.⁴

75. El proceso de licenciamiento de tecnologías desarrolladas en universidades reviste una especial complejidad. Según Alberto Bercovitz⁵, algunos de los factores que deben tenerse en cuenta en este particular y significativo tipo de licenciamientos son los siguientes:

- Es importante definir la etapa del desarrollo tecnológico a partir de la cual se inicia la colaboración entre la universidad y el sector productivo, en virtud de que ésta puede ocurrir desde la formulación de hipótesis iniciales en adelante.

76. En consecuencia, se deben acordar en principio las bases sobre las cuales se va a suministrar el conocimiento a potenciales explotadores de financiero externos. En este punto, los acuerdos de confidencialidad son un requisito indispensable previo al licenciamiento.

77. Específicamente, mediante el acuerdo de confidencialidad del licenciario potencial tomará conciencia de que está recibiendo información confidencial que no puede ser utilizada ni divulgada sin la autorización de la universidad y, además, se preservará la posible patentabilidad del invento.

78. El acuerdo de confidencialidad debe revestir como formalidad mínima el que se celebrare por escrito.

79. En el sistema jurídico mexicano, los acuerdos de confidencialidad tienen plena eficacia jurídica y, tratándose de secretos industriales, éstos cuentan con una amplia protección en la Ley de la Propiedad Industrial, pues con arreglo a ésta, el despojo, la divulgación y la utilización no autorizada de los secretos industriales constituyen delitos y originan la obligación del pago de daños y perjuicios.

80. Sin embargo, este acuerdo previo de confidencialidad en ninguna forma sustituye a los posteriores contratos de licencia de secretos industriales o a los contratos de *know-how*, en los cuales y a se deben establecer las reglas no sólo para permitir el acceso a la información (como ocurre en los acuerdos de confidencialidad), sino además las reglas para la explotación de la información:

- Si la etapa en la que va a ocurrir el licenciamiento es la del desarrollo de una idea que tiene una aplicación práctica que ya puede ser considerada como invención, debe analizarse la posibilidad de obtener la patente correspondiente. Ahora bien,

⁴ BLOOM, Mark G.: "University and other Licensing: an Insider's Perspective." Franklin Pierce Law Center. Advanced Licensing Institute. Concord, NH, 2001.

⁵ BERCOVITZ, Alberto: "Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios." Ed. UNESCO/CRECOLUMBOS. 1ª. ed. España, 1994.

la protección de una invención mediante patentes debe servir también como un proceso, en el cual se define el país o los países en los que se va a solicitar la patente y el financiamiento del patentamiento.

81. El gasto que puede involucrar la protección de un invento mediante patentes puede ser alto si se hace en varios países, pero la universidad debe considerar que la titularidad de la patente le permitirá participar en la explotación del invento como titular y licenciante de la patente.

82. En este sentido, la decisión acerca de patentar el invento o ceder a terceros el derecho de patentarlo es crucial para la universidad en esta etapa del proceso. Sin embargo, para solucionar esta situación y unirse a la búsqueda de acuerdos que permitan a la universidad obtener los fondos necesarios para patentar, a cambio de comprometer parcialmente los derechos sobre el invento y de alguna forma conservar el derecho de participar en la explotación del invento patentado.

- A pesar de las complicaciones que puede involucrar el proceso de patentar, la solicitud o solicitudes correspondientes deben presentarse lo más pronto posible, tomando en consideración que en general la patente es constitutiva de derechos, por lo que es otorgada al primero que la solicita.

83. En este proceso, resultan de vital importancia los tratados internacionales, como el PCT, y los principios fundamentales reconocidos internacionalmente, como son el derecho de prioridad establecido en el Convenio de París, o bien la vigencia de la novedad durante los doce meses siguientes a la fecha en que se hizo público el invento. Sin embargo, para el adecuado manejo de estos tratados y las ventajas que de ellos se derivan, es muy importante contar con la asesoría de un experto en protección de la propiedad industrial:

- Si a pesar de las ventajas de la protección mediante patentes se deciden no patentar, entonces la siguiente decisión debe ser la publicación del invento para que el mismo pierda novedad en perjuicio de terceros que pudieran estar interesados en el patentamiento del mismo;
- Cuando se tiene un desarrollo tecnológico con potencial de explotación, la universidad debe decidir, de acuerdo con una multiplicidad de factores, si debe transferirlos o si será a través de cesión, venta o licencia.

84. Tanto en la venta como en la licencia, lo primero será fijar el precio de la venta o el monto de las regalías por la licencia. Esto no es un problema único de la transferencia de conocimiento tecnológico de las universidades, pero sí se agudiza en estos casos en particular, ya que las instituciones educativas de investigación no tienen la experiencia ni los mínimos referentes para la determinación de estos elementos.

85. Independientemente del monto, por lo general es más conveniente establecer un sistema de regalías que permita a la universidad participar de los que se obtengan por la explotación del invento:

- Si se decide transferir la tecnología mediante licencia, las cláusulas contractuales de éstas serán las mismas que en cualquier otro tipo de licencia de tecnología, pues el contenido del contrato estará determinado por la voluntad de las partes.

86. Sin embargo, en caso de conflicto, si es posible que la naturaleza y los fines de interés público de las universidades se antomen en consideración en la interpretación del contrato por las autoridades judiciales.

- En general no se recomiendan las licencias exclusivas a los licenciantes. Sin embargo, en el caso de las universidades, es probable que la exclusividad sea la única forma de lograr la vinculación con el sector productivo, principalmente cuando se trata de una universidad, como la mayoría, que no tiene una política de licencias bien establecida.

87. Sin embargo, existen mecanismos para mitigar los efectos negativos que la exclusividad puede representar para la universidad, como el aumento en el monto de la regalía, el pago de una regalía mínima y los montos mínimos de producción como requisito para mantener la exclusividad:

- En virtud del vínculo entre la universidad y el sector productivo, en el cual la transferencia de tecnologías da en ambos sentidos, en los contratos de licencia de tecnologías desarrolladas por universidades es muy importante establecer acuerdos claros acerca de la titularidad y la explotación de las mejoras que se hagan a la tecnología licenciada;
- En el contrato de licencia se deben regular lo más ampliamente posible los puntos relacionados con la terminación del contrato: causas de terminación, consecuencias de la terminación, procedimientos de terminación, subsistencia de derechos y obligaciones posteriores a la terminación, penas convencionales, etcétera.

88. Si bien la terminación del contrato es un tema especialmente delicado en cualquier contrato de licencia, se complica más tratándose de una licencia de tecnología desarrollada por la universidad, puesto que como ya se ha expresado, en este caso particular la licencia debe servir como un proceso y la regulación de sus fases deben quedar recogidas en el contrato de licencia. Por lo tanto, la licencia debe establecer las consecuencias de la terminación del contrato en cada una de las diferentes fases del proceso de licenciamiento.

- Como una excepción a la voluntad de las partes, la cual no es privativa de los contratos de licencia de tecnologías desarrolladas por universidades, se debe considerar la legislación anti monopolios, a la luz de la cual se pueden revisar y anular los acuerdos contractuales que atentan contra la libre competencia. En algunas cláusulas de los contratos de licencia se deben tener especial cuidado de no infringir los principios de la competencia económica, puesto que las licencias de tecnología merecen una especial atención de las autoridades de la competencia en virtud de la importancia que el avance tecnológico tiene actualmente para el desarrollo económico.

89. Sin embargo, tratándose de licencias en las que intervienen las universidades, las autoridades de la competencia deben considerar la especial naturaleza del vínculo entre la universidad y el sector productivo y el interés público de esta relación, para determinar si un determinado acuerdo debe o no anularse o sancionarse.

90. Por otra parte, particularmente para los licenciarios, es conveniente que den respuesta a los siguientes cuestionamientos para determinar la viabilidad y la conveniencia de celebrar un contrato de licencias sobre tecnologías desarrolladas por universidades ⁶:

EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Si la Universidad ha presentado solicitudes de patente en todos los mercados que revisten importancia para la tecnología;

EN RELACIÓN CON LA NOVEDAD DE LA TECNOLOGÍA. Si los investigadores universitarios han publicado sus ideas antes de la presentación de las solicitudes de patente. En caso afirmativo, cuándo las han publicado;

EN RELACIÓN CON LA VIABILIDAD DE PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Si se ha sido llevado a cabo un análisis para determinar las posibilidades de concesión de las solicitudes de patente;

EN RELACIÓN CON LAS FORMAS DE PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Si la patente es la forma más adecuada de protección de la tecnología que se va a licenciar, o si está debidamente protegido como secreto industrial, derecho de autor, registro de variedad vegetal o alguna otra;

EN RELACIÓN CON LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS. Si todos los inventores e instituciones involucrados han cedido sus derechos sobre la tecnología;

EN RELACIÓN CON EL ALCANCE DE LA TECNOLOGÍA. Si el proyecto requiere acceso a materiales o información que no está cubierto por la licencia de tecnología;

EN RELACIÓN CON EL ALCANCE DE LA TECNOLOGÍA Y EL PAGO DE REGALÍAS. Si el licenciario explotará la tecnología en combinación con otras tecnologías y cómo afectará a la distribución de regalías;

EN RELACIÓN CON LA CONTRAPRESTACIÓN DE LA LICENCIA. Si, además de los acuerdos de consultoría o de las políticas de reparto de regalías, hay otros incentivos que un licenciario pueda ofrecer al inventor;

EN RELACIÓN CON LA VALIDEZ Y ALCANCE DEL CONTRATO. Si las políticas de propiedad intelectual de la universidad han sido examinadas por el abogado del licenciario;

EN RELACIÓN CON LA VALIDEZ DEL CONTRATO. Si quien está contratando por parte de la universidad tiene facultades para obligarla en un contrato de licencia.

VI. CONCLUSIONES

1. La tecnología tiene más que nunca gran importancia en la actualidad, ya que de ella depende el crecimiento de los negocios privados y, a nivel macroeconómico, el progreso y desarrollo de los países.

⁶ BLOOM, Mark G.: Op.cit. Concord, NH, 2001.

2. La investigación científica es parte integrante del sistema productivo, en virtud de la vinculación que actualmente existe entre el conocimiento científico y tecnológico. Por lo tanto, el fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología adquiere un papel fundamental en las políticas de desarrollo.
3. En este entorno, la función de las universidades adquiere una nueva dimensión pues constituye la fuente primaria de conocimiento científico y tecnológico que puede ser utilizado, explotado y comercializado en los sectores productivos.
4. Para que la Universidad cumpla con esta nueva función, es indispensable que se establezca una vinculación definida y organizada entre la universidad, el Estado y el sector productivo.
5. Uno de los elementos fundamentales en las relaciones entre la universidad y el sector productivo es la transferencia de tecnología que fluya entre ambos sectores y que en gran parte es posible a través de acuerdos de licencia de tecnología.
6. El conocimiento y uso de los sistemas jurídicos de propiedad intelectual por parte de las universidades, son un elemento fundamental para la protección del conocimiento científico y tecnológico generado por éstas y su ulterior transferencia al sector productivo.
7. Los contratos de licencia de tecnologías desarrolladas por proyectos universitarios de investigación tienen todos los elementos de los contratos de licencia de tecnología, pero con las características propias derivadas de la naturaleza y los fines de las universidades des, complementándose con la naturaleza y los fines del sector productivo. Por lo tanto, en la negociación y formalización de estos contratos de licencia, deben tenerse en cuenta las características especiales de la relación entre las universidades y las empresas.

[Fin del documento]