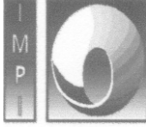


WIPO/INV/MTY/02/19

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 INVENCIÓNES 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

ESTRATEGIAS DE PATENTES Y TRATADO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

*Documento preparado por el Sr. José Represas de Almeida, Presidente,
Administradores Profesionales y Asociados, México, D.F.*

I. EL RÉGIMEN DE DERECHO Y DESARROLLO

- Al largode la historia, la prosperidad de las naciones ha sido consecuencia de la existencia e imposición de un Régimen de Derecho.
- La actividad comercial e industrial ha florecido en aquellas naciones que han garantizado la seguridad de la propiedad y la integridad de las personas físicas y morales mediante leyes claras y justas, en donde el individuo es la razón de ser del Estado.
- La esencia que impulsa la inventiva del ser humano es la mejora de sus condiciones materiales, intelectuales y espirituales, con la eventual transferencia generacional del conocimiento y los recursos materiales. Sin un Estado de Derecho se a esta continuidad y las sociedades de jandeprogresar.

II. EL RÉGIMEN DE DERECHO Y DESARROLLO

- El licenciamiento de patentes es una de las formas más sólidas y utilizadas en el mundo para la transferencia del conocimiento y la técnica.
- El sistema mundial de patentes (PCT) representa una herramienta jurídica de carácter global que permite a individuos e instituciones acceder a la protección del trabajo científico y creativo.
- La utilización del sistema de patentes asegura también la inserción, en el contexto mundial, de individuos e instituciones, evita el plagio del conocimiento y permite el crecimiento económico.

III. CREACIÓN DE TECNOLOGÍA

- Las empresas, las universidades así como el inventor individual son los principales creadores de tecnología.
- En Norteamérica el 20% de las patentes son de inventores individuales (al inicio del siglo XX tenía el 80%).
- En países como los Estados Unidos de América, las universidades canalizan el 49% de los fondos totales de investigación, la industria el 22% y los organismos del Estado el 11% (1992, A.E. Muir, *Technology Transfer System*).
- El principal recurso de la empresa moderna es el conocimiento “*knowhow*”, después de sus recursos humanos, la maquinaria y equipo, el “*management*” y su capacidad financiera. La expansión del “*knowhow*” (Investigación y Desarrollo) es la herramienta que garantiza la supervivencia a largo plazo de las empresas e instituciones.

- Sin la existencia de un sistema de patentes no sería rentable el gasto en Investigación y Desarrollo (progreso).

IV. PATENTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

- Patentar es la vía más rápida y segura para que las empresas y particulares transfieran el conocimiento y se beneficien de ello (en forma regional o mundial), obtengan ganancias y cuenten con recursos que permitan continuar las actividades de investigación y desarrollo de nuevos conocimientos.
- No patentar implicaría mantener en secreto el conocimiento y exponerse al plagio.
- Patentar facilita la interacción, en condiciones de igualdad jurídica, de los particulares y las pequeñas o medianas empresas con las grandes empresas.
- Para obtener una patente el inventor debe estudiar el estado de la técnica, lo que aumenta su conocimiento de las condiciones de novedad y aplicación práctica de su invento.

V. CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

- El ciclo de transferencia de la tecnología en la industria, así como el ciclo de creación y aparición de nuevos productos, se ha reducido en los últimos años al punto que los productos y las tecnologías se vuelven obsoletas en años o en pocas décadas.
- Por consiguiente, la explotación del potencial comercial debe ser conducido hoy con mayor eficiencia y rapidez que antaño.
- Las empresas que pretenden crear, producir y comercializar cualquier producto sin el concurso de alianzas con otras empresas deben cargar con todo el peso de las actividades de investigación, desarrollo, fabricación, comercialización, etcétera.
- Las alianzas estratégicas permiten suplir carencias en el dominio o competencia de diversas áreas de las empresas y se aplican a las pequeñas empresas como a las grandes empresas mundiales.
- El futuro y las exigencias de la mundialización implican cada vez más alianzas estratégicas. Hoy día es común encontrar alianzas de empresas pequeñas con empresas muy grandes. Las patentes permiten una igualdad jurídica sin importar el tamaño o la nacionalidad.
- El posible cliente del “*knowhow*” o la tecnología de una empresa puede estar en cualquier lugar del mundo. En lo que respecta a las patentes, el PCT permite obtener una protección jurídica de alcance mundial, de fácil acceso y con costo razonable.

- El uso del PCT permite proteger el conocimiento mientras se confirma la viabilidad comercial, lo que resulta en una reducción de los costos de transferencia.

VI. CONSIDERACIONES PARA EL LICENCIAMIENTO DE PATENTES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

- La propiedad intelectual de un producto cuya venta requiera pocos esfuerzos de inversión en ventas y publicidad, es más valiosa que la de aquellos productos con altas exigencias de publicidad y mercadeo.
- Las regalías por la venta o transferencia de la propiedad intelectual deben reflejar el entorno de la industria. Mientras más innovativa y única sea una patente, menor será el costo del soporte jurídico y mayor serán las ganancias netas.
- El método más corriente para valorizar una tecnología o patente es el de flujos financieros descontados (*Discounted Cash Flow*).
- La forma más común para licenciar una patente consiste en el pago adelantado (*up-front*) que representa una pequeña proporción del potencial del negocio, más una regalía (porcentaje de las ventas brutas).
- Con o sin una patente otorgada, la información sobre un "knowhow" o una tecnología no debe discutirse sin que se haya concertado previamente un acuerdo de confidencialidad.

VII. CONSIDERACIONES SOBRE LAS REGALÍAS

Para la fijación de una regalía (*royalty*) debe tomarse en consideración:

- la tasa de rendimiento de formas alternativas de inversión con riesgos comparativos;
- el valor de la propiedad intelectual actual sujeta a transferencia (licenciamiento);
- el costo de los activos complementarios, tangibles e intangibles, necesarios para comercializar la propiedad intelectual;
- el riesgo relativo de inversión de los activos, tangibles e intangibles, antes mencionados;
- los riesgos de inversión asociados a la propiedad intelectual en lo relativo a factores como: tecnologías competitivas y desarrollo; situación financiera de la rama económica; regulaciones gubernamentales y otros.

VIII. LECTURAS RECOMENDADAS

- THE TECHNOLOGY TRANSFER SYSTEM (*Inventions, Marketing, Licensing, Setting, Patenting, Practice, Management and Policy*) Albert E. Muir Latham Book Publishing.
- INTELLECTUAL PROPERTY (*Licensing and Joint Venture Profit Strategies*) Gordon V. Smith, Rusel L. Parr, John Wiley and Sons.

Ciclotransferencia de tecnología en la industria

BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

ALTO

CONCEPTO	CONCEPTO REFINADO	INVESTIGACIÓN BÁSICA	INVESTIGACIÓN APLICADA	DESARROLLO APLICADO	PROTOTIPO	PLANTA PILOTO	PRIMERA ACEPTACIÓN	COMERCIALIZACIÓN
----------	-------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-----------	---------------	--------------------	------------------

POTENCIAL DE INGRESOS

DESCONOCIDO	SE VISELUMBRA UN POSIBLE MERCADO	EL MERCADO O LA FIJACIÓN DE PRECIOS Y SON CLAROS	SE PUEDE LEGAR A UNA ESTIMACIÓN SEGURA
-------------	----------------------------------	--	--

COSTO Y TIEMPO A INVERTIR EN LA CREACIÓN TECNOLÓGICA

DIFÍCIL DE CALCULAR	SE PUEDE LEGAR A UNA CIFRA APROXIMADA	POSIBILIDAD DE LOGRAR UN CÁLCULO RAZONABLE	CÁLCULO EXACTO
---------------------	---------------------------------------	--	----------------

EXPLOTACIÓN A ESCALA INTERNACIONAL

PARECE DIFÍCIL Y QUIZÁ LLEVEMUCHO TIEMPO	LIMITADA	MÁS COMÚN	POSIBILIDADES ILIMITADAS
--	----------	-----------	--------------------------

RIESGO DE LA INVERSIÓN

MUY ELEVADO	ELEVADO	MODERADO	IGUAL AL RIESGO FINANCIERO Y COMERCIAL DEL ALÍNEA DE PRODUCTOS
-------------	---------	----------	--

MODALIDAD DEL PAGO DE LA TRANSFERENCIA

SERVICIOS, CONSULTORÍA INVESTIGACIÓN PATROCINADA MATERIALES	RETROCESIÓN DEL DONACIÓN SUBSIDIOS A LA INVESTIGACIÓN OPCION DE COMPRA DE ACCIONES	REGALÍAS EN EFECTIVO	PAGO ADELANTADO DELAS REGALÍAS EN EFECTIVO
---	--	----------------------	--

TIPO DE PROPIETARIO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA GOBIERNO CAPITAL INICIAL DE EMPRESAS	UNIVERSIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA CONJUNTA	SOCIEDAD ANÓNIMA	SOCIEDAD ANÓNIMA
--	---	------------------	------------------

CONDICIONES A LAS QUE ESTÁN SUJETAS LAS REGALÍAS

CLÁUSULA DE RENEGOCIACIÓN DE IMPREVISTOS SON MENOS PRECISAS	REDUCCIÓN DE LAS REGALÍAS INCENTIVOS A LAS REGALÍAS NO-EXCLUSIVIDAD	EXCLUSIVIDAD UTILIZACIONES ÚNICAS EN CAMPOS ESPECÍFICOS	CONDICIONES ESTABLES BASE CONOCIDA PARA EL CÁLCULO PAGO ADELANTADO
---	---	---	--

