

WIPO/INV/MTY/02/17

ORIGINAL: Inglés

FECHA: abril de 2002



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**

CONTRATOS DE LICENCIA DE TECNOLOGÍAS CREADAS POR PROGRAMAS  
UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

*Documento preparado por el Dr. Oliver Kemper, Gerente en Licencias, Bayern Patent,  
Centro de Patentes Fraunhofer para la Investigación Alemana (PST), Munich, Alemania*

- Desarrollo de un catéter de balón para uso en cardiología.
- 1984 sólo una idea científica en una clínica universitaria.
- Patente solicitada en Alemania, luego en Europa y USA.
- Licencia otorgada a una compañía joven de equipos médicos.
- Negociaciones resultan en un 5% de participación de ventas en países, en los cuales se garantiza substancialmente la patente en la forma presentada; no hay pago inicial, el riesgo se considera alto.
- Al comienzo de los noventa el mercado crece en forma exponencial; la patente es atacada en USA, Alemania, Europa, pero permanece.
- Ingreso total de este invento hasta el momento de más de 25 millones Euros.
- 1998 la licencia es vendida por su casa matriz a otra compañía norteamericana - precio mayor a 2 billones de dólares americanos - la opinión pública iguala esto con el valor de la patente.



### MP3- Música a través de internet

- **Audio&Multimedia(AMM)**
- Fraunhofer IIS-Aes líder en el campo de codificación de audio de alta calidad y baja tasa de bits.
- Entre los laboratorios internacionales de investigación, Fraunhofer IIS-Aes ha sido el principal desarrollador de los esquemas más avanzados de codificación de audio, como MPEG Layer-3 (mp3) y MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding).
- 20 patentes básicas en un lapso de aprox. 10 años
- Portafolio de patentes desarrolladas substancialmente a



### Licenciamiento-MP3

- <http://mp3licensing.com/> - <http://www.aac-audio.com/>
- **Listaparcial de tomadores de la licencia :**
- Adobe, Apple, Bose, HewlettPackard, Intel, Microsoft, NEC Corporation,
- Samsung, Sanyo, TDK Corporation, Texas Instruments, Yamaha Corporation
- Ingreso aproximado de la licencia : 12.5 millones de Euros por año, creciendo con fuerza

## Aspectos centrales

- Valor de la protección a través de patentes es muy distinto en las diferentes áreas de tecnología (productos farmacéuticos- “servicio”)
- Guías de financiamiento a través de terceros y acuerdos de cooperación son de extrema importancia :No se puede explotar una invención que no ha sido asegurada por parte de la universidad desde un comienzo .Es especialmente aquí donde ocurren errores con mayor frecuencia .
- Fundación de empresas nuevas con base en la propiedad intelectual ser á financiada únicamente mediante capital de riesgo si la propiedad intelectual se encuentra libre de derechos de terceras partes .

## problemas encontrados Con frecuencia

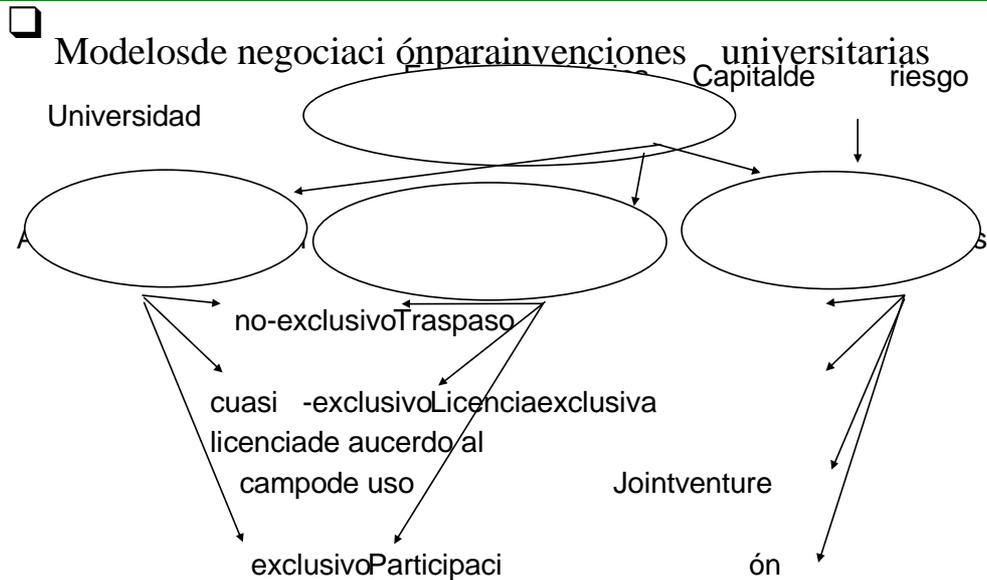
- Existiendo más allá de la cooperación con los competidores ( secreto)
- Novedad, acuerdos de la consulta
- En la investigación de la cooperación el uso de derecho -libre del socio de la industria es solamente justificable donde el coste completo de la universidad es pagado por el socio de la industria
- §§ 40-42 del nueva ley del invención contractual conduce heterog éneas a las invenciones
  - => **mezcla de la invención libre y contractual**
  - => **las partes en la invención no se definen**

## Aspectos positivos de las invenciones de la universidad

- confianza en el inventor
- Basados en años de experiencia, los inventores tienen generalmente conocimiento íntimo de los mercados
- Amplios conocimientos técnicos basados en la experiencia de los progresos de los inventores (avanzado, competición)
- Continuidad en la colaboración con un concesionario futuro que también realiza el desarrollo adicional de la invención

## Aspectos positivos de las invenciones de la universidad

- Algunas invenciones que se desarrollan a un bajo costo de desarrollo para el concesionario
- La universidad tiene acceso al público que financia investigación que se puede utilizar para el desarrollo adicional de la invención
- Las bases de datos simplifican



## Conclusiones

- La otorgación exitosa de licencias requiere de períodos largos de tiempo .
- El invento mismo tiene pocas probabilidades de sacar el máximo de su invención: cuando se hace dinero con la invención, se presentan agresiones legales.
- Los errores realizados al principio del trabajo ( acuerdos de cooperación, financiamiento por terceras partes, derecho de patentes, ley de invención contractual) pueden corregirse con gran esfuerzo .
- A los inventores se les debe dar la oportunidad de trabajar con profesionales experimentados- valdrá la pena el esfuerzo si la tecnología es desarrollada con éxito.
- Un 50% de algo es mejor que un 100% de nada

Gracias por su atención