



CSIC

ingenio
CSIC-UPV

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
DIRECCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA: INGENIO (CSIC-UPV)

PROGRAMA DINA-ITC

TEMA 51



La negociación en la transferencia
de resultados de investigación.
Los contratos de licencia

Autor:
Javier Maira Vidal



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



Índice

Breve Presentación del autor.....	1
Presentación del tema y objetivos de aprendizaje.....	2
Antecedentes	2
1. Cuestiones a negociar en un contrato de licencia.....	3
1.1. Alcance de la licencia	4
1.1.1. Criterios de exclusividad	4
1.1.2. Campo de aplicación	5
1.1.3. Ámbito territorial	5
1.2. Gestión y mantenimiento de la propiedad industrial	6
1.3. Duración de la licencia.....	6
1.4. Responsabilidad sobre el desarrollo y la explotación	7
1.5. Mejoras y perfeccionamientos de la tecnología licenciada.....	7
1.6. Contraprestación económica	8
1.6.1. Pago inicial o <i>down payment</i>	8
1.6.2. Regalías o royalties.....	8
1.6.3. Cantidad mínima anual	9
1.6.4. Pagos por hitos	9
2. Proceso de negociación	11
2.1. Constitución del equipo negociador.	11
2.2. Aspectos a tener en cuenta antes de la negociación	12
2.3. Cómo actuar durante la negociación.....	13
2.3.1. Inicio de la reunión de negociación.....	14
2.3.2. Desarrollo de la negociación.....	15
2.3.3. Cierre o finalización de la negociación.....	16
2.4. Qué hay que hacer después de la negociación	16
Aclaración de conceptos	16
Textos de ampliación	17
Bibliografía y webs de consulta	17

Breve presentación del autor

Javier Maira Vidal es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y experto en transferencia de tecnología y propiedad industrial. Inició su carrera profesional como investigador, trabajando durante 7 años en los laboratorios tanto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST). A continuación, trabajó 3 años en la empresa privada, como gestor de proyectos de colaboración público-privado, y 2 años en la Comisión Europea como Asistente Técnico de Proyectos del VI Programa Marco. Desde 2005 trabaja en la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento del CSIC, en donde actualmente desempeña el cargo de Jefe del Área de Estrategia Comercial e Internacionalización. Lleva 17 años negociando todo tipo de contratos y acuerdos de colaboración público-privado, y desde el año 2012 es el responsable de negociar los acuerdos de licencia más relevantes del CSIC. Participa como experto internacional en talleres organizados por la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI).

Presentación del tema y objetivos de aprendizaje

En el módulo se exponen los aspectos más relevantes a negociar cuando se pretende firmar un contrato de licencia para transferir los derechos de explotación de una tecnología de un centro de I+D (incluimos dentro de ese término tanto a organismos públicos de investigación -OPI-, como a universidades, hospitales, y cualquier organismo que realice investigación pero que no se dedique a actividades de comercialización y explotación) a una empresa, haciendo hincapié en las diferentes posibilidades de contraprestación económica, y en los aspectos relevantes del acuerdo para que la tecnología se desarrolle con éxito y lleve a la sociedad.

El módulo también aborda el proceso de negociación, incluyendo quién debe de negociar por parte del Centro de I+D, las diferentes etapas del proceso de negociación, así como los aspectos a tener en cuenta antes, durante y una vez concluida la misma.

El objetivo fundamental del módulo es adquirir el conocimiento y las capacidades para negociar con éxito un acuerdo de licencia de una tecnología de un Centro de I+D con una empresa, de forma que las dos partes se sientan satisfechas del acuerdo alcanzado, y que la explotación sea beneficiosa para ambas y para la sociedad.

Antecedentes

Hay dos formas de transferir los derechos de explotación de una tecnología o invención de un Centro de I+D a una empresa, independientemente de que dicha tecnología esté protegida mediante patente, secreto industrial, material biológico, etc.: la cesión y la licencia.

La cesión implica que el Centro de I+D deja de ser el titular de la tecnología o invención, de forma que la empresa se convertirá en el nuevo titular, mientras que la licencia supone que el Centro de I+D concede a la empresa el permiso para fabricar, comercializar y explotar la tecnología de acuerdo a términos establecidos en el contrato de licencia, manteniendo dicho centro de I+D la titularidad sobre la invención.

Las dos formas están recogidas tanto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 36, como en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), en su artículo 55.2.

La LES, en su artículo 55.4, aclara el procedimiento de transferencia de una tecnología o invención de un Centro de I+D, que aplica tanto a cesiones como a licencias. Antes de transferir la tecnología hay que realizar una difusión previa de la misma, para lo cual se podrá utilizar la página institucional del Centro de I+D, garantizando así que todas las empresas dispongan de las mismas opciones de adquirir los derechos de explotación de

la tecnología. Entre las empresas interesadas deberá seguirse un procedimiento basado en la competencia competitiva. La realidad es que al estar las tecnologías de los Centros de I+D en estados de desarrollo incipientes es inusual encontrarse con situaciones en las que haya varias empresas interesadas. Otra cuestión importante que indica la LES, en su artículo 55.5, es que la tecnología hay que transferirla con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado.

¿Qué es mejor para un Centro de I+D ceder o licenciar la tecnología?

La cesión de una tecnología supone perder el control sobre el desarrollo y explotación de la misma, ya que el nuevo titular de la invención podrá ralentizar su desarrollo si deja de ser un tema estratégico para la empresa. Ceder los derechos de explotación de una tecnología desarrollada con fondos públicos, y que puede solucionar un problema existente en la sociedad, y dejar en manos de intereses privados su puesta en el mercado no parece una buena estrategia para asegurarse que las tecnologías desarrolladas por un Centro de I+D lleguen a la sociedad.

Por otra parte, la cesión de una invención suele ir acompañada de una suma de dinero, que podrá ser mayor o menor, mientras que la licencia se asocia al pago de regalías por explotación durante un periodo -en Europa, de 20 años- hasta que expiren los derechos de la patente. Por tanto, desde el punto de vista económico, si la invención tiene éxito la licencia de la patente produce mayores beneficios en el Centro de I+D que ha generado la invención.

Por todo esto se recomienda a los Centros de I+D transferir su tecnologías e invenciones mediante un contrato de licencia, negociando los términos del mismo como se va a explicar a continuación.

1 Cuestiones a negociar en un contrato de licencia

En un acuerdo de licencia es fundamental negociar los siguientes aspectos del mismo:

- El alcance de la licencia
- La gestión y el mantenimiento de la patente
- La duración
- La responsabilidad sobre el desarrollo y la explotación
- Las mejoras y los perfeccionamientos de la tecnología
- La contraprestación económica

1.1. Alcance de la licencia

La primera cuestión a negociar en un acuerdo de licencia es el alcance de la misma, ya que los demás aspectos a negociar, incluyendo la contraprestación económica a recibir por la explotación de la invención, van a depender de dicho alcance. El alcance de la licencia dependerá de tres factores:

- La exclusividad
- La territorialidad
- El sector de aplicación

1.1.1. Criterios de exclusividad

La licencia puede ser:

- **En exclusiva**, de forma que el Centro de I+D licenciante no pueda conceder más licencias. De esta forma la empresa licenciataria dispondrá de todos los derechos de explotación y el monopolio del mercado. Es el tipo de licencia más habitual en los organismos públicos de investigación, ya que la mayoría de las tecnologías desarrolladas por estos necesitan un desarrollo posterior para ponerlas en el mercado, y la empresa licenciataria exigirá la exclusividad a cambio de asumir el riesgo y las inversiones relacionadas con dicho desarrollo.
- **No en exclusiva**, de forma que el Centro de I+D pueda conceder licencias de explotación a otras empresas. En este caso, varias empresas licenciatarias dispondrán de los derechos de explotación. Este tipo de licencias se utilizan fundamentalmente en tecnologías que no requieren un posterior desarrollo para llevarlas al mercado, como por ejemplo las variedades vegetales a través de cuya licencia los viveros licenciarios reciben plantas para multiplicar y comercializar, sin necesidad de asumir riesgos invirtiendo en desarrollo.

Durante la pandemia de la COVID-19 se debatió extensamente la necesidad de licenciar las tecnologías relacionadas con el coronavirus en términos de no exclusividad, para evitar el monopolio de una sola empresa, y de esta manera la limitación en la explotación de la tecnología e incluso el abuso de precios. Las licencias en términos de no exclusividad aseguran una mayor explotación, competencias de precios a la baja, y la posibilidad de que la tecnología llegue a más países y territorios.

De hecho, la experiencia vivida durante la pandemia COVID-19 puso de manifiesto que las licencias en términos de no exclusividad son perfectamente viables para tecnologías que no requieren grandes inversiones y asumir riesgos elevados relacionados con su desarrollo, como por ejemplo los test serológicos para detectar si una persona ha estado en contacto con el virus y ha generado anticuerpos.

Con tecnologías que requieren inversiones elevadas y arriesgadas, es mucho más complicado trabajar en términos de no exclusividad. Esto sucede, por ejemplo, con las vacunas, ya que la empresa que vaya a asumir el coste de desarrollo de la preclínica (probar el candidato a vacuna en animales), y posteriormente los ensayos clínicos (probar el candidato a vacuna en personas sanas, para comprobar su toxicidad, y enfermas, para comprobar su eficacia) va a exigir la exclusividad de la explotación a cambio de financiar un desarrollo tan costoso, asumiendo el elevado riesgo asociado a este tipo de estudios.

Teniendo en cuenta que durante la pandemia la prioridad era que las tecnologías llegasen a la sociedad lo antes posible, cuando se hizo necesario firmar un acuerdo de licencia en condiciones de exclusividad, debido a que la empresa tenía que acometer inversiones arriesgadas de relevancia, se incluyeron condiciones de exclusividad limitadas: en el caso de que la empresa no tenga capacidad de explotar la tecnología en un determinado territorio el Centro de I+D podrá conceder licencias en dicho territorio, de forma que la empresa licenciataria también se beneficie de los pagos de regalías por la explotación de terceros. Estas y otras fórmulas aprendidas y empleadas durante la pandemia del COVID-19 se pueden utilizar para cualesquiera tecnologías relacionadas con la salud para asegurar el acceso a las mismas de los ciudadanos en todos los países.

1.1.2. Campo de aplicación

En aquellos casos en los que la tecnología a licenciar disponga de más de una aplicación diferente, siendo dichas aplicaciones mercados independientes, se negociará con la empresa una licencia exclusiva para dicha aplicación, a menos de que la empresa disponga de planes de negocio y recursos para el desarrollo de todas las aplicaciones.

1.1.3. Ámbito territorial

Habrà que definir el alcance territorial de la licencia de acuerdo con los mercados que incluya la estrategia comercial de la empresa. Se puede conceder una licencia exclusiva para Europa y EE.UU. a una empresa, y otra licencia exclusiva en China y Japón a otra empresa diferente, por ejemplo. Cuantos más mercados abarque la explotación de la tecnología más impacto social tendrá y más recursos y contraprestación económica generará.

- Si la empresa tiene un proyecto para explotar la tecnología con carácter internacional el ámbito territorial será mundial. En caso de licencia de patente, dado que se transfieren los derechos de explotación de la patente y del know-how relacionado, la empresa **pagará regalías al CSIC por ventas en todo el mundo**, y no solamente en los países donde haya patente.
- Si la empresa tiene una capacidad de comercialización limitada y existen otros potenciales licenciarios, **la licencia deberá estar limitada al territorio que cubra la capacidad de la empresa**. De esta forma se obtendrá una comercialización más extensa, y mayor número de población se beneficiará de la tecnología del CSIC.

1.2. Gestión y mantenimiento de la propiedad industrial (patente, modelo de utilidad, obtención vegetal, etc.)

Si la licencia es en exclusiva la empresa licenciataria se debe de encargar de los gastos de gestión y mantenimiento de la propiedad industrial. En caso de que la tecnología esté protegida mediante patente la empresa elige los países a extender los derechos de patente, de acuerdo con su estrategia comercial, y cubre los gastos de dichos países. De otra manera el centro público de investigación estaría cubriendo los gastos de explotación de una patente cuyos derechos de explotación los tiene en exclusiva una empresa privada. Esta situación puede llevar a que el Centro de I+D asuma unas cantidades elevadas de gastos de patente y ningún ingreso por explotación de la tecnología.

Si la licencia es no exclusividad existen dos posibilidades:

- Que la empresa asuma los gastos de gestión y mantenimiento de los derechos de propiedad industrial hasta que haya otro licenciatario.
- Que el Centro de I+D asuma la gestión y el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, pero incluyendo un pago mínimo anual a la/s empresa/s licenciataria/s para hacer frente a estos gastos.

1.3. Duración de la licencia

Cuando se licencian los derechos de explotación de una tecnología protegida mediante patente lo habitual es que el periodo de licencia coincida con el periodo de vida de la patente, sobre todo si la licencia es en exclusiva y la empresa tiene que asumir inversiones en el desarrollo de la tecnología para ponerla en el mercado. En estos casos, la licencia finaliza cuando expiren los derechos de patente, que en Europa son 20 años desde la fecha de solicitud de la misma. También se puede negociar un periodo mínimo de pago de regalías (ejemplo 10-15 años) desde la fecha de la primera venta comercial. De las dos opciones siempre será de aplicación la más larga en el tiempo.

Si se licencia una tecnología protegida mediante secreto industrial la duración del acuerdo de licencia es a acordar entre las partes, pudiéndose dar dos situaciones:

- Si la tecnología protegida mediante secreto industrial se va a volver obsoleta en unos años, o es relativamente fácil de copiar, la duración de la licencia del secreto industrial suele ser inferior al de la licencia de patente. Para la licencia de este tipo de secretos industriales se suele elegir una duración de 10 años, pero las partes podrán pactar otra duración diferente.
- Por el contrato, si el secreto industrial es muy complicado de copiar, y no se va a volver obsoleto con el tiempo, el acuerdo de licencia pueda ser de forma indefinida, hasta que

dicho secreto industrial sea de dominio público sin que las partes hayan incumplido su compromiso de confidencialidad. Otra opción para este tipo de secretos industriales es firmar un contrato de licencia prorrogable cada 10 años.

1.4. Responsabilidad sobre el desarrollo y la explotación

Para evitar cualquier tipo de bloqueo sobre una tecnología desarrollada con fondos públicos, todo acuerdo de licencia debe de incluir:

- Un periodo de tiempo para comenzar el desarrollo de la tecnología; Seis (6) meses parecen más que razonables para que la empresa licenciataria comience a invertir en el desarrollo de la tecnología transferida.
- Un periodo de tiempo para comenzar la comercialización y explotación de la tecnología; Este periodo de tiempo puede ser muy variable dependiendo de la tecnología sobre la que estemos negociando, pudiendo ser de 2-3 años para tecnologías basadas en nuevos materiales, y 8-10 años para nuevos medicamentos y productos farmacéuticos. En estos casos, en los que se incluyen periodos de tiempo tan largos, habrá que establecer un plan de explotación con hitos a alcanzar: inicio del estudio preclínico con animales, comienzo de las fases clínicas I, II y III, etc.

Si no se cumple una de estas dos fechas a acordar entre las partes, el Centro de I+D podrá dar por finalizado el contrato de licencia, y buscar otro socio industrial que invierta en la tecnología.

1.5. Mejoras y perfeccionamientos de la tecnología licenciada

Tanto la empresa licenciataria como el Centro de I+D podrán realizar mejoras y perfeccionamientos de la tecnología licenciada, de forma que los derechos de explotación de dichas mejoras o perfeccionamientos se encuentran incluidos dentro del acuerdo de licencia. De esta manera, se producen dos efectos:

- La empresa se asegura tener acceso a los últimos avances realizados por el Centro de I+D sobre la tecnología.
- El centro de I+D evita situaciones en las que la empresa realice modificaciones a la tecnología licenciada para tratar de comercializar una tecnología diferente sin pagar regalías al licenciante.

En el caso de que la mejora fuese realizada por el Centro de I+D, y hubiera supuesto una inversión por su parte, lo razonable es negociar una contraprestación económica adicional al Centro de I+D.

1.6. Contraprestación económica

A cambio de transferir los derechos de explotación de la tecnología licenciada, el Centro de I+D recibirá de la empresa licenciataria una contraprestación económica, que podrá negociarse en base a las siguientes formas de pago.

1.6.1. Pago inicial o *down payment*

Es importante establecer un pago inicial por dos cuestiones fundamentales:

- La transferencia de derechos de un Centro de I+D a una empresa siempre tiene que venir acompañada de una contraprestación, y sin pago inicial en una licencia la empresa habrá adquirido dichos derechos sin pagar nada hasta que se alcancen ciertos hitos o haya ventas.
- El pago inicial muestra el compromiso e interés de la empresa por apostar por la tecnología licenciada.

En el caso de una empresa licenciataria pequeña, un pago inicial elevado puede ser contraproducente, ya que la empresa necesita invertir en el desarrollo de la tecnología para que el proyecto tenga éxito. En estos casos es mejor que las condiciones de licencia durante los primeros años sean más asequibles para asegurarnos la inversión en el proyecto, aumentando así las posibilidades de éxito del mismo.

En casos excepcionales se puede firmar una licencia sin pago inicial, cuando a cambio se firma un contrato de I+D entre la empresa y el Centro de I+D ligado a la propia licencia, para el desarrollo de la tecnología licenciada. Esto permite al Centro de I+D tener ingresos ligados a la licencia, y participar en el desarrollo de la tecnología. En ciertos casos en los que la empresa licenciataria sea co-titular de la tecnología también se puede suprimir este pago inicial.

1.6.2. Regalías o *royalties*

Las regalías, cobrar un porcentaje sobre ventas netas, constituyen la forma más habitual de establecer la contraprestación a pagar en un acuerdo de licencia, ya que es una fórmula en la que ninguna de las partes arriesga. De esta forma el Centro de I+D recibe de forma proporcional a los ingresos de la empresa:

- Si la empresa tiene muchas ventas el Centro de I+D recibe una cantidad elevada de dinero.
- Si la empresa tiene unas ventas bajas el Centro de I+D recibirá una cuantía económica reducida.
- Si la empresa NO tiene ventas el Centro de I+D no recibirá contraprestación.

Una cuestión importante es que no se deben de negociar y aplicar las regalías sobre beneficios ($\text{Beneficios} = \text{Ingresos} - \text{Gastos}$) ya que utilizando esta fórmula la empresa podrá incluir gastos asociados a la venta, promoción, o cualquier tipo de actividad relacionada

con la tecnología, que descontará de las regalías a recibir por el Centro de I+D. Los gastos siempre van a ser complicados de controlar y auditar por parte del centro de I+D. Por tanto, la forma correcta de aplicar las regalías es sobre ingresos, nunca beneficios.

1.6.3. Cantidad mínima anual

Se trata de incluir una cantidad mínima a pagar al año, de forma que, si el porcentaje sobre ventas netas es inferior a dicha cantidad, el Centro de I+D recibe la cantidad como pago. Si la cantidad a recibir por ventas netas es superior a este mínimo anual este no será de aplicación.

Esta fórmula nos puede ayudar a que la empresa priorice el desarrollo y comercialización de la tecnología, ya que está obligada a pagar una cantidad mínima al año, y únicamente le será rentable la licencia si hace el esfuerzo de comercializar la tecnología.

1.6.4. Pagos por hitos

Se podrán establecer pagos por cumplimientos de hitos que se consideren relevantes durante el desarrollo y comercialización de la tecnología. Los pagos por hitos más frecuentes son:

- **Pago por comienzo de la comercialización.** Se produce en el momento en que se pone el producto en el mercado. Este pago coincide con los primeros ingresos de la empresa.
- **Pago por concesión de una patente.** Se negocia con solicitudes de patentes, ya que las patentes son concedidas después de que hayan pasado años desde la presentación de su solicitud. Se pueden incluir pagos por concesión de la patente en las diferentes oficinas de patente (Europa, EE.UU, etc.), ya que cuando la patente es concedida la empresa se asegura el monopolio del mercado y, por tanto, una ventaja competitiva frente a las demás empresas del sector.
- **Pagos por superar las fases clínicas en productos farmacéuticos y medicamentos.** Los productos farmacéuticos tienen que pasar la fase preclínica (ensayos con animales), y posteriormente por las fases clínicas I, II y III (ensayos con personas sanas y enfermas), antes de conseguir la aprobación de la agencia reguladora del medicamento correspondiente. La patente de un producto farmacéutico que no ha pasado la preclínica y fases clínicas tiene muy pocas posibilidades de llegar al mercado. Sin embargo, a medida que el producto va pasando estas fases la patente va adquiriendo muy valor, por lo que la licencia de este tipo de patentes suele incluir pagos relevantes por alcanzar estos hitos de desarrollo.

Los pagos por hitos pueden ser de gran utilidad en las siguientes situaciones:

- En caso de que la empresa tenga inquietudes sobre las posibilidades de concesión de la solicitud de patente, se podrá disminuir el pago inicial a cambio de establecer pagos por concesiones de la patente en las diferentes oficinas de patentes.

- En caso de que la tecnología requiera un desarrollo largo o costoso para llegar al mercado y suponga un riesgo importante para la empresa se podrá disminuir el pago inicial a cambio de establecer un pago al comienzo de la comercialización.
- Si la tecnología requiere una determinada certificación o evaluación para su puesta en el mercado (preclínica, fases clínicas, marcado CE, etc.) el pago inicial se podrá disminuir a cambio de pagos por hitos alcanzados.

¿Qué pagos y condiciones particulares debo de incluir en el acuerdo de licencia que estoy negociando?

En los acuerdos de licencia se puede utilizar cualquier combinación las formas de pago propuestas anteriormente o solamente una de ellas. Es decir, podemos negociar una licencia con un pago inicial, un porcentaje sobre ventas netas con un pago mínimo anual, y varios pagos por hitos alcanzados, o bien podemos negociar simplemente un pago inicial y unas regalías anuales.

Los números concretos a proponer/negociar en los pagos dependerán de:

- **Grado de desarrollo de la tecnología.** Indica la inversión que va a tener que hacer la empresa para poner la tecnología en el mercado. Con un TRL 9, en el que la tecnología se ha probado con éxito en un entorno real, podremos exigir unas condiciones económicas más altas que con un TRL 4, en el que la tecnología se ha probado en condiciones de laboratorio. El riesgo que asume la empresa en este último caso es mucho mayor.
- **Alcance de la licencia.** Exclusividad, territorialidad, sector de aplicación, etc. No es lo mismo una licencia en exclusiva a nivel mundial, que una licencia no exclusiva limitada al territorio español.
- **Fuerza/debilidad de la tecnología frente a otras existentes en el mercado.** Si existen otras tecnologías alternativas a la nuestra tendremos que ser prudentes con las condiciones económicas.
- **Protección de la tecnología.** En el caso de que estemos negociando una licencia de patente, la propia redacción de la misma y sus posibilidades de concesión afectan a las condiciones económicas de la licencia.

Por otra parte, las condiciones económicas difieren mucho de un sector industrial a otro. Por ejemplo, unas regalías de entre 3% y 8% a pagar por un nuevo material o dispositivo parecen razonables, pero son excesivamente elevadas para un medicamento o producto farmacéutico, cuyo desarrollo será mucho más costoso, se tendrán que asumir menores posibilidades de éxito, pero el mercado final será enorme. Para medicamentos, se utilizan habitualmente porcentajes del 0,5% al 4%.

2 Proceso de negociación

2.1. Constitución del equipo negociador

La negociación de un acuerdo de licencia por parte de un Centro de I+D la debe de dirigir un experto en propiedad industrial con experiencia en transferencia de tecnología, es decir personal de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) u oficina de transferencia de tecnología (OTT), coordinado con el/la investigador/a principal y, si fuese necesario, la Unidad Jurídica correspondiente. El/la investigador/a principal que ha desarrollado la tecnología no debe de liderar la negociación, pero si puede cooperar durante la misma orientando al personal de la OTRI/OTT sobre los detalles técnicos de la tecnología desarrollada u otras parecidas que compiten con la misma, el sector industrial de aplicación, si fuese de su conocimiento, así como con cualquier otro detalle que pueda ser relevante en la negociación.

En el caso de que se organice una reunión para debatir detalles de la negociación, el Centro de I+D deberá asistir a la misma con los mismos recursos con los que asista la empresa. Hay que evitar situaciones en las que el técnico de la OTRI/OTT se reúna con varias personas de la empresa, creándose una situación de desigualdad en la negociación (ver figura 1). Si por parte de la empresa asiste a la reunión un equipo negociador, el Centro de I+D deberá disponer de otro equipo similar constituido por un técnico de la OTRI/OTT, el responsable de la unidad de la OTRI/OTT, el/la investigador/a principal, el/la abogado/a de la unidad jurídica, etc.



Figura 1. Situación a evitar en una reunión de una negociación

Por cortesía de Selín Vidal

2.2. Aspectos a tener en cuenta antes de la negociación

Antes de participar en una negociación hay que prepararla convenientemente e informarse en detalle sobre la empresa con la que vamos a negociar, así como sobre el equipo negociador que va a participar en el proceso y su capacidad de negociación.

En el caso de un acuerdo de licencia de patente es imprescindible obtener la siguiente información con carácter previo a la negociación:

Con respecto a la tecnología a licenciar:

- Situación del expediente de la patente, incluyendo la fecha de prioridad de la misma, ya que la empresa nos lo va a solicitar. Es importante revisar si la patente está en el año de prioridad, es una solicitud PCT o ha entrado en fases nacionales y, en ese caso, en que países o territorios. Las posibilidades de extensión internacional de los derechos de patente van a determinar el alcance de la licencia y son fundamentales en la negociación. También es fundamental conocer si la patente ha sido concedida en alguna oficina de patente, y si existen acciones oficiales en marcha. En definitiva, hay que conocer de qué derechos disponemos sobre la tecnología.
- Fortalezas-debilidades de la patente. Hay que conocer el IBI (Informe de Búsqueda Internacional) y revisar cualquier documento que pueda afectar a la novedad y actividad inventiva de la patente. De esta forma tendremos una imagen clara de las posibilidades de concesión de la patente y se la podremos trasladar a la empresa.
- Productos o servicios que protege la patente y que la empresa puede poner en el mercado. Hay que revisar si la patente es de producto, procedimiento o uso, y que tipo de producto se va a desarrollar. Esto es fundamental a la hora de establecer las regalías de la licencia, ya que para negociar estos pagos previamente hay que definir el producto sobre el que se van a aplicar.

Con respecto a la empresa:

- Tamaño de la empresa con la que nos vamos a reunir, número de trabajadores, facturación anual y ubicación de las sedes de la empresa.
- Experiencia de la empresa en desarrollar nuevas tecnologías.
- Sector industrial en el que se encuentra situada la empresa, productos de la empresa parecidos al que protege la patente a negociar, y precios de dichos productos en el mercado.
- ¿Nuestra institución ha firmado otros acuerdos de licencia con esa empresa? Condiciones ya pactadas en dichos acuerdos.
- Personas participantes del equipo negociador y su capacidad de decisión en la empresa.

Una vez analizada toda esta información hay que definir:

- El mejor de los escenarios, que será nuestra propuesta inicial de partida en la negociación.
- El peor de los escenarios, que marcará el mínimo al que estamos dispuestos a llegar en la negociación. Por debajo de este mínimo las condiciones no serán aceptables para nuestra institución.

Durante la negociación trataremos de movernos entre estos dos escenarios, por eso es importante establecer este marco de negociación antes de comenzar las conversaciones, y que todas las personas implicadas en la negociación por parte de nuestra institución conozcan estos límites.

2.3. Cómo actuar durante la negociación

En toda negociación hay que tratar de crear un clima de confianza y entendimiento entre las partes. El objetivo de la negociación es alcanzar unas condiciones de colaboración con las que las dos partes nos sintamos satisfechas. No se trata de imponernos en la negociación, sino que tras la misma todos terminemos satisfechos. De nada sirve conseguir unas condiciones muy buenas para nuestra institución si en unos meses la empresa va a abandonar el proyecto porque dichas condiciones le son desfavorables.

Para crear este clima de confianza, y que la empresa nos perciba como socios suyos y no como la parte opuesta, hay que tratar a la otra parte con naturalidad:

- En una negociación con una empresa occidental (Europa Occidental/Norte América) llamar por su nombre a la persona con la que estamos negociando crea una sensación de cercanía que suele ser positiva.
- Se deben evitar halagos innecesarios, posiciones de prepotencia, exageraciones sobre nuestras capacidades, etc.

Además, nunca hay que esconder información relevante durante la negociación (por ejemplo, un IBI negativo, limitaciones de la tecnología, etc.), si no que la transparencia es fundamental.

A continuación, se aborda las fases de la negociación, resumidas en la Tabla 1, en una hipotética reunión de negociación.

Tabla 1. Fases de una negociación

FASE DE NEGOCIACIÓN	ACCIONES	ACTITUD
INICIO	Posturas iniciales de las partes Explicar y argumentar nuestra propuesta. Entender sus preocupaciones e inquietudes	Cordialidad y cercanía Mostrar interés por la otra parte. Compresión y entendimiento
DESARROLLO	Acercamiento de las posturas Concesiones y contrapartidas Búsqueda de alternativas Creación de diversos escenarios para alcanzar acuerdos	Actitud dialogante Creatividad en la proposición de alternativas.
CIERRE	Redactar el acta con las condiciones acordadas Establecer el procedimiento y los tiempos para la firma de los acuerdos alcanzados	No mostrar entusiasmo pero si satisfacción por alcanzar el acuerdo.

Fuente: elaboración propia.

2.3.1. Inicio de la reunión de negociación

Una reunión presencial hay que iniciarla con una conversación informal de cortesía que, además de relajar el ambiente, puede ayudar a conocer mejor tanto a las personas con las que vamos a negociar como a la empresa con la que estamos negociando. En esta conversación inicial es aconsejable mostrar interés por la otra parte, tanto por la persona, formulando preguntas como “¿qué tal el viaje?, ¿has estado en nuestra sede alguna vez? ¿Conoces nuestra institución?, como por la empresa “muy interesante el proyecto que estáis realizando sobre... ¿estáis trabajando en el sector de...?”

A continuación, se aborda el tema con la presentación de las dos posturas iniciales:

- Es importante exponer nuestra propuesta explicando y argumentando convenientemente todos los aspectos de la misma.
- Igual de importante es escuchar su propuesta, así como escuchar con empatía sus explicaciones y argumentos. Hay que entender y comprender sus inquietudes y preocupaciones.

2.3.2. Desarrollo de la negociación

Una vez expuestas las dos posiciones iniciales existen dos posibilidades:

1. Si la propuesta de la otra parte coincide con el peor de nuestros escenarios la negociación va a discurrir dentro del marco que habíamos fijado y va a ser sencillo llegar a un acuerdo.
2. Si su propuesta está alejada de nuestro peor escenario, tendremos que hacer el esfuerzo de cambiar el esquema que nos habíamos planteado. Es importante entender su punto de vista, y buscar soluciones que nos parezcan razonables a las dos partes.

Se pueden acercar posturas de dos formas diferentes:

- Haciendo concesiones, pero siempre a cambio de contrapartidas. Ceder en los puntos que nos resulten a nosotros menos relevantes a cambio de que la otra parte acepte aspectos en la negociación que nos resulten de más importancia.
- Cuando ninguna de las dos partes quiera ceder habrá que buscar alternativas, inventar nuevas soluciones. Es muy útil crear diferentes escenarios y establecer condiciones en base a los mismos. De esta forma se pueden resolver inquietudes de ambas partes. Ejemplo: a la empresa le inquieta que durante la explotación de la tecnología se llegue a un escenario A, desventajoso para ella, y por eso propone unas condiciones más favorables para la empresa. El Centro de I+D entiende que el escenario normal de explotación es el B, y propone unas condiciones más razonables para ese tipo de escenarios. Para llegar a un acuerdo podemos proponer que si estamos en el escenario A las condiciones serán parecidas a las que propone la otra parte, pero si el escenario es B las condiciones serán parecidas a las que propone el Centro de I+D.

En una reunión presencial hay que evitar precipitarse en la toma de decisiones. Aquellas decisiones que sean complejas se deben de analizar pausadamente tras la reunión, y acordar en futuras reuniones o enviando modificaciones de la propuesta mediante correo electrónico.

En una negociación de un Acuerdo de Licencia:

- En la reunión inicial se puede debatir y establecer el esquema a utilizar para la contraprestación económica (pago inicial, regalías, pagos por hitos, etc.), pero no las condiciones concretas de la misma. Los porcentajes de regalías y cuantías de los pagos se enviarán en una propuesta posterior a estudiar por la otra parte.
- Si conocemos las condiciones económicas que se utilizan para el tipo de tecnología que estamos negociando resulta ventajoso presentar la propuesta inicial, ya que en la misma establecemos el marco de negociación.
- Si desconocemos las condiciones habituales en este tipo de acuerdos, enviar nosotros la propuesta inicial puede ser contraproducente, ya que puede que nos equivoquemos mucho al alza (la otra parte se puede retirar de la negociación) o a la baja (obtendremos unas condiciones muy desfavorables).

2.3.3. Cierre o finalización de la negociación

El objetivo de la negociación es alcanzar unas condiciones con las que las dos partes nos sintamos cómodos, y entendamos que hemos finalizado con éxito la misma.

Una vez que hayamos llegado a un acuerdo, es importante redactar un acta con todos los puntos convenidos. Se puede acordar el enviar el acta con posterioridad, pero en ese caso habrá que establecer quien se encarga de su redacción y envío, y aclarar que necesitará el visto bueno de todas las partes.

También es importante establecer que persona se encargará de enviar el documento con la propuesta acordada, y la forma y procedimiento de obtención de firmas por las dos partes.

Nunca se debe de mostrar entusiasmo ni crear la sensación de que hemos ganado la negociación.

En el caso de que no se haya llegado a un acuerdo es importante dejar las puertas abiertas a colaborar o a seguir buscando vías de entendimiento.

2.4. Qué hay que hacer después de la negociación

La mayoría de las negociaciones finalizan con la firma de un acuerdo o contrato. Hay que asegurarnos que dichos documentos contienen las condiciones acordadas y que se firman en el tiempo pactado.

El clima de entendimiento y confianza tiene que perdurar una vez finalizada la negociación, y durante todo el proyecto que desarrollemos con la otra parte. Mantener el contacto y el interés por la marcha de la colaboración será muy positivo para futuras negociaciones.

Aclaración de conceptos

Licenciatario: empresa que adquiere la licencia de explotación de una patente, u otro tipo de propiedad industrial

Licenciante: entidad titular de cierta propiedad industrial y que transfiere los derechos de explotación de la misma a una empresa a través de un acuerdo de licencia.

Regalías: pago realizado por el licenciatario al licenciante por los derechos de explotación de la propiedad industrial de este último.

Licencia: acuerdo por el que el licenciatario adquiere los derechos de explotación de un licenciante.

Textos de ampliación

1. Javier Maira, Javier Etxabe y Pedro A. Serena, *“Strategies on Technology Transfer and Patents Commercialization for Nanotechnology at the Spanish National Research Council”*, Recent Patents on Nanotechnology, 2017, 11
2. Javier Maira, Javier Etxabe y Pedro A. Serena, *“La transferencia de nanotecnología en el CSIC”*, Acta Científica y Tecnológica 25, (2015) 8-12.

Bibliografía y web de consulta

- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-9617-consolidado.pdf>
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), en su artículo 55.2.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117>

PROGRAMA DINA-ITC

DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN
PARA FOMENTAR EL INTERCAMBIO Y LA
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN
EL SISTEMA ESPAÑOL DE INNOVACIÓN



Entidades colaboradoras:



AXENCIA
GALEGA DE
INNOVACIÓN



crue
Universidades
Españolas

fcric

Fundació
Catalana per a
la Recerca i la
Innovació



Fedit
Centros Tecnológicos
de España



FUNDECYPTCTEX
un espacio para innovar



innobasque
Berrikuntzaen Euskal Agentzia
Agencia Vasca de la Innovación



Junta de Andalucía
Consejería de Universidad,
Investigación e Innovación

REDTRANSFER

UIMP
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS