

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

GUÍA DE APRENDIZAJE

Autor:
Javier Maira Vidal

Índice

1	Competencias a desarrollar.....	1
2	Relevancia del tema.....	1
3	Resultados de aprendizaje	1
4	Contenidos	2
5	Estructura de la clase a impartir.....	2
6	Agenda de la clase presencial.....	3
7	Desarrollo de la acción formativa	3
8	Material de apoyo	4

1 Competencia/as a desarrollar

La habilidad de negociar acuerdos de licencia para que las condiciones del mismo faciliten que los resultados de investigación de centros de I+D lleguen a la sociedad. Para ello es necesario adquirir el conocimiento sobre las diferentes opciones y condiciones de este tipo de acuerdos, así como mejorar las técnicas de negociación.

2 Relevancia del tema

La transferencia de los resultados de investigación de los centros de I+D al sector productivo contribuye a potenciar el tejido industrial de nuestro entorno, posibilita la creación de nuevas empresas, y de puestos de trabajo de calidad, y contribuye a solucionar problemas de la sociedad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Las personas participantes en el curso adquirirán el conocimiento y las pautas para negociar contrato de licencia, que son los acuerdos más complejos, pero también los más relevante y de mayor impacto que se puede gestionar en temas relacionados con el Intercambio y Transferencia de Conocimiento. Estos conocimientos son fundamentales para cualquier persona que se dedique profesionalmente a la colaboración público-privada.

3 Resultados de aprendizaje

- Identificar los aspectos clave a negociar en un acuerdo de licencia y diferenciarlos de aquellos que no son relevantes.
- Plantear el alcance de un acuerdo de licencia acorde al proyecto de explotación que se pretende llevar a cabo.
- Conocer las diferentes posibilidades para negociar las condiciones de un acuerdo de licencia.
- Identificar las condiciones que no se pueden aceptar en los acuerdos de licencia, y saber plantear su modificación en una negociación.
- Plantear diferentes escenarios en una negociación para finalizarla con éxito.
- Dirigir una negociación para conseguir un acuerdo razonable para ambas partes y que selle las bases de una fructífera colaboración.

4 Contenidos

Los contenidos de este tema se dividen en dos bloques:

En el primero trabajaremos las diferentes opciones y condiciones que se pueden negociar en un contrato de licencia, incluyendo:

- El alcance de la licencia, aplicando criterios de exclusividad, ámbito territorial y campo de aplicación.
- Gestión y mantenimiento de la propiedad industrial que se licencia
- Duración de la licencia
- Responsabilidad sobre el desarrollo y la explotación del licenciario
- Mejoras y perfeccionamientos de la tecnología licenciada
- Diferentes posibilidades de condiciones económicas.

Trabajaremos las diferentes posibilidades de pagos por contraprestación económica (pago inicial o down payment, regalías o royalties, cantidad mínima anual, diversos pagos por hitos) revisando ejemplos reales de licencias firmadas, y realizando ejercicios prácticos.

El segundo bloque se centrará en el proceso de negociación, en donde revisaremos:

- Como debe de constituirse el equipo negociador, y quienes deben de participar en el mismo por parte de un centro público de investigación.
- Los aspectos a tener en cuenta antes de la negociación,
- Como actuar durante las diferentes etapas de la misma, y que recursos podemos contar para salvar los obstáculos que nos encontremos durante la negociación.
- Como proceder al cierre de la misma.

De nuevo revisaremos ejemplos prácticos de negociaciones y como se solventaron las dificultades encontradas durante las mismas.

5 Estructura de la clase a impartir

- **Modalidad de la acción formativa:**
Seminario-taller (exposición teórica inicial para explicar los conceptos + taller para resolver ejercicios prácticos de negociación en grupo).
- **Tiempo dedicado al trabajo autónomo:**
El alumnado NO ha de realizar trabajo autónomo. Se trabajarán los contenidos del tema en grupo durante el taller
- **Tiempo estimado para dar feedback de las tareas realizadas:**
NO está previsto entrega de tareas con feedback posterior.

6 Agenda de la clase presencial

Sesión	Duración	Temática
Mañana	09:00-10:00	Exposición teórica: Revisión de las cuestiones a negociar en un acuerdo de licencia.
	10:00-11:00	Actividad práctica: Ejercicios prácticos en grupo sobre las condiciones de acuerdos de licencia.
	11:00-11:20	Descanso
	11:20-12:00	Exposición teórica: Proceso de negociación: preparación de la negociación y cómo actuar durante la misma.
	12:00-13:00	Actividad práctica: Realización de una negociación de un contrato de licencia entre dos equipos de negociación.

7 Desarrollo de la acción formativa

Desarrollo de la acción formativa		
Resultados / Objetivos de Aprendizaje	Tareas / Actividades	Medios de evaluación (Productos esperados)
<p><i>Identificar los aspectos clave a negociar en un acuerdo de licencia.</i></p> <p><i>Conocer las diferentes posibilidades para negociar las condiciones de un acuerdo de licencia.</i></p>	<p>Previo a la clase presencial: Lectura del texto del tema</p> <p>En la clase presencial: Plantear dudas sobre la exposición de los aspectos clave y las condiciones a negociar en un acuerdo de licencia</p>	<p>Participación activa con preguntas y debate sobre el tema expuesto.</p> <p>Reflexión individual reflejada en el portafolio.</p>
<p><i>Plantear el alcance de un acuerdo de licencia.</i></p> <p><i>Identificar las condiciones que no se pueden aceptar en los acuerdos de licencia, y saber plantear su modificación en una negociación.</i></p>	<p>En la clase presencial: Trabajar en grupo soluciones a los casos prácticos de negociaciones de contratos de licencia</p> <p>Cada grupo nombrará un portavoz para cada ejercicio. Dicho portavoz expondrá la solución del grupo al caso práctico. El portavoz rotará en cada ejercicio práctico para que todos los alumnos expongan de forma oral la solución a los problemas que plantean los ejercicios prácticos.</p>	<p>Análisis y reflexión individual y grupal a la resolución de los diferentes ejercicios prácticos Reflexión individual reflejada en el portafolio.</p>
<p><i>Plantear diferentes escenarios en una negociación para finalizarla con éxito.</i></p> <p><i>Dirigir una negociación para conseguir un acuerdo razonable para ambas partes.</i></p>	<p>Previo a la clase presencial: Lectura del texto del tema</p> <p>En la clase presencial: Participar activamente en el equipo de negociación de un ensayo general, proponiendo posibles escenarios de negociación, y dando soluciones a los obstáculos encontrados durante la negociación</p>	<p>Reflexión individual reflejada en el portafolio sobre cual debe de ser el objetivo de una negociación.</p>

8 Material de apoyo

La clase se realizará con el apoyo de una presentación Power Point. Se requerirá que los alumnos puedan agruparse en diferentes grupos durante la resolución de los ejercicios prácticos.

PROGRAMA DINA-ITC

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



Entidades colaboradoras:

