

Clarke, Modet & C°

---

## ESTUDIO DE ROYALTIES

MATERIAL SÓLIDO DE BAJA DENSIDAD  
DERIVADO DEL ARROZ





## ESTUDIO DE ROYALTIES

GREEN EARTH AEROGEL TECHNOLOGY S.L.  
NÚMERO DE PUBLICACIÓN INTERNACIONAL  
WO2010/128294

Unidad de Valoración

[www.clarkemodet.com](http://www.clarkemodet.com)

# Índice

1. Introducción.....	4
2. Sistemática de Búsqueda de Información.....	6
3. Análisis de los Acuerdos de Licencia Encontrados .....	7
3.1 Contenido de Licencias de Patentes Encontradas .....	7
3.2 Empresas Licenciantes y Licenciatarias.....	8
3.3 Activos Licenciados .....	9
4. Análisis del Clausulado de los Diferentes Acuerdos de Licencia .....	11
4.1 Exclusividad o no de las Licencias.....	11
4.2 Duración de las Licencias.....	12
4.3 Finalidades de las Licencias .....	13
4.4 Sublicencias.....	14
4.5 Territorialidad .....	15
4.6 Análisis de los Royalties desde un Punto de Vista Financiero .....	16
4.6.1 Bases de Royalty.....	16
4.6.2 Tasas de Royalty .....	18
5. Conclusiones .....	23
ANEXO I. Licencias Encontradas.....	25
ANEXO II. Otros Aspectos Esenciales en un Contrato de Licencia.....	29

El presente informe recoge el resultado de la búsqueda y análisis de los principales términos y condiciones económicas que se establecen en acuerdos de licencia que tienen por objeto tecnologías similares a la descrita en la patente internacional WO 2010/128294 “*Material sólido de baja densidad derivado del arroz*”. El principal objetivo del documento es orientar a *Green Earth Aerogel Technology* (en adelante *Green Earth*) a la hora de explotarla a través de terceros, tanto en la definición del objeto de la licencia (exclusividad, alcance, duración, sublicencia, territorios, usos) como en la fijación de las condiciones económicas (tasas de royalty, cantidades fijas de pago) de la relación contractual.

*Green Earth* desea conocer la potencial rentabilidad económica futura de la invención. Sin embargo, el precio de una tecnología que se licencia es el fruto de una negociación. Como los productos tecnológicos son únicos y las transacciones complejas, no suelen existir precios publicados y, por tanto, no suele existir un precio de mercado propiamente dicho. Sin embargo, entre las técnicas para valorar una tecnología, destacan aquellas basadas en conseguir referencias de operaciones similares, que permiten conocer cómo se mueve su mercado tecnológico de referencia y cuáles son las condiciones económicas más habituales en las transacciones de dicho mercado.

De esta manera, un estudio de las principales características de transacciones de licencia similares aporta al propietario la posibilidad de conocer de antemano las diferentes tendencias sectoriales y aspectos a cubrir en una posible negociación de licencia de su tecnología. En concreto, se pretende que el estudio proporcione los siguientes beneficios:

- Conocimiento del flujo y movimiento de licencias en el sector tecnológico de referencia;
- Conocimiento de las distintas condiciones de los acuerdos de licencia analizados;

- Orientación en el establecimiento de tasas de royalties en el proceso de licencia de la patente.

Para ello, se realiza una búsqueda de acuerdos de licencia en bases de datos privadas (ver *Capítulo 2, Sistemática de Búsqueda de Información*), seleccionándose aquellas transacciones que sean más relevantes:

- Acuerdos de licencias que tienen por objeto patentes/tecnologías con una finalidad similar a la patente WO 2010/128294 (invención para construir paredes y techos translúcidos, aislantes y con notable ahorro en los gastos de calefacción e iluminación para edificios y hogares);
- Acuerdos de licencias de patentes/tecnologías similares a la recogida en la patente WO 2010/128294 (material sólido de baja densidad derivado del arroz);
- Acuerdos de licencias de patentes/tecnologías de las principales empresas productoras de aerogel.

Tras la selección de las transacciones de licencia más relevantes, se procede a analizar las principales características de las mismas, con el objetivo de encontrar patrones que ayuden a fijar una adecuada tasa de royalties. Son varios los aspectos que se deben considerar para establecer una adecuada tasa de royalties, entre los que encontramos:

- La exclusividad
- La territorialidad
- Las garantías
- La duración
- Las posibles sublicencias
- La finalidad o utilidad de las mismas

Por último, se extraen conclusiones de los análisis realizados con el objeto de orientar al propietario de la tecnología en las negociaciones de procesos de licencia actuales o futuros. Sin embargo, es preciso tener siempre en cuenta que las condiciones coyunturales de los mercados y las expectativas de la evolución de la tecnología o de la economía de las empresas pueden incidir de modo importante en toda negociación.

La investigación se ha realizado con el uso de bases de datos privadas con el objeto de encontrar transacciones de tecnologías lo más similar posible al de la solicitud de patente WO 2010/128294. Una vez realizada la búsqueda se procedió a filtrar la información mediante sub-búsquedas dentro de sectores y palabras claves específicas.

La búsqueda se realizó utilizando los siguientes códigos SIC<sup>1</sup>:

- SIC Code 1742: *“Plastering, drywall, acoustical and insulation work”*
- SIC Code 3390: *“Miscellaneous primary metal products”*
- SIC Code 3690: *“Miscellaneous electrical machinery, equipment and supplies”*
- SIC Code 3821: *“Laboratory Apparatus and Furniture”*
- SIC Code 5033: *“Roofing, siding and insulation materials”*
- SIC Code 5211: *“Lumber and other building materials”*

Las palabras claves para realizar la búsqueda fueron:

- *Aerogel*
- *Insulation*
- *Insulator*
- *Nanomaterial*
- *Nanotechnology*

A los criterios de búsqueda se añadieron los siguientes potenciales licenciantes y/o licenciarios:

- *Aerogel Composite*
- *Aspen Aerogels*
- *Cabot Corporation (Nanogel)*
- *MarkeTech International*
- *Taasi Aerogel Technologies*
- *Technip Coflexip Group*

En base a estos discriminadores se han identificado 50 acuerdos de licencia, de los cuáles, tras su análisis, se han considerado relevantes 9 acuerdos. Los 41 acuerdos restantes pueden ser consultados en el *Anexo I (Licencias Encontradas)* del presente documento.

---

<sup>1</sup> SIC: Standard Industrial Classification

### **3.1 Contenido de Licencias Encontradas**

En las licencias analizadas se toman en consideración los siguientes apartados:

1. *Tipo de acuerdo*: clase de relación contractual establecida entre las partes;
2. *Fecha efectiva*: fecha de firma del acuerdo;
3. *Licenciante*: identidad del propietario de la patente;
4. *Licenciatario*: identidad del contratante de los derechos de la patente;
5. *Licencia del Intangible (Descripción)*: características del activo objeto de la licencia;
6. *Exclusividad*: concesión a un único titular;
7. *Tasa de royalty*: porcentaje correspondiente a las regalías o royalties a percibir por el licenciatario;
8. *Base de royalty*: base de cálculo de las regalías efectivas;
9. *Cantidades fijas de pago*: pagos iniciales, mínimos periódicos y primas recogidas en el contrato de licencia;
10. *Duración*: duración establecida del contrato;
11. *Territorio*: área geográfica cubierta por el contrato de licencia.

En el siguiente gráfico se resumen los principales aspectos de los acuerdos de licencias analizados en el documento:

		Exclusividad	Sublicencia	Territorio (todo el mundo)	Tasa de royalties sobre ventas netas	Tasa de royalties + cantidad fija de dinero
1	<i>New York University / Nanoscience Technologies Inc.</i>	X	X	X	X	
2	<i>Noise Cancellation Technologies Inc. / NCT Audio Products Inc.</i>	X	X	X	X	X
3	<i>VML Technologies Inc. / Capacitive Deionization Technology Systems Inc.</i>	X		X		X
4	<i>The University of California / Far West Group Inc.</i>				X	X
5	<i>NCT Audio Products and Noise Cancellation Technologies Inc. / New Transducers Ltd.</i>	X		X	X	
6	<i>Owens-Corning Fiberglass Technology Inc. / Owens Corning Fiberglass Corp.</i>	X	X	X	X	
7	<i>Owens-Corning Fiberglass Technology Inc. / Owens Corning Fiberglass Corp.</i>	X	X	X	X	
8	<i>Nanophase Technologies Corp. / Altana Chemie AG</i>	X	X	X	X	
9	<i>Alliant Techsystems Inc. / Hughes Aircraft Co.</i>	X	X	X	X	

### **3.2 Empresas Licenciantes y Licenciatarías**

Las Compañías que intervienen en los acuerdos de transferencia de tecnología analizados son:

#	Licenciario	Licenciante
1	<i>New York University</i>	<i>Nanoscience Technologies Inc.</i>
2	<i>Noise Cancellation Technologies Inc.</i>	<i>NCT Audio Products Inc.</i>
3	<i>VML Technologies Inc.</i>	<i>Capacitive Deionization Technology Systems Inc.</i>
4	<i>The University of California</i>	<i>Far West Group Inc.</i>
5	<i>NCT Audio Products and Noise Cancellation Technologies Inc.</i>	<i>New Transducers Ltd.</i>
6	<i>Owens-Corning Fiberglass Technology Inc.</i>	<i>Owens Corning Fiberglass Corp.</i>



7	<i>Owens-Corning Fiberglass Technology Inc.</i>	<i>Owens Corning Fiberglass Corp.</i>
8	<i>Nanophase Technologies Corp.</i>	<i>Altana Chemie AG</i>
9	<i>Alliant Techsystems Inc.</i>	<i>Hughes Aircraft Co.</i>

### **3.3 Activos Licenciados**

En virtud de lo mencionado anteriormente, el análisis de los acuerdos se ha realizado tomando en consideración que en algunos de ellos no solo se licencia la patente o tecnología, sino que en ciertas ocasiones son varios los activos que se licencian. De hecho, en los contratos de licencia de tecnología es habitual incluir como objeto del contrato todos aquellos activos necesarios para la fabricación y comercialización de la tecnología, lo que puede incluir tanto patentes asociadas como marcas, know how técnico y comercial, diseños industriales e incluso copyrights de elementos como planos o manuales, entre otros.

A continuación se muestran los activos licenciados en cada uno de los acuerdos:

Licenciante/Licenciario		Activos licenciados
1	<i>New York University / Nanoscience Technologies Inc.</i>	Patente de productos de nanotecnología (incluyendo nano-electrónica, bio-nanotecnología, nanofabricación y análisis químicos)
2	<i>Noise Cancellation Technologies Inc. / NCT Audio Products Inc.</i>	Patente de productos referentes a transductor de paneles a base de altavoces con tecnología activa, incluyendo aparatos aislantes para la reducción del ruido
3	<i>VML Technologies Inc. / Capacitive Deionization Technology Systems Inc.</i>	Acuerdo de desarrollo para un sistema de fabricación de materiales polimerizados para producir material de aerogel de carbono
4	<i>The University of California / Far West Group Inc.</i>	Patente referente a la desionización capacitiva de electrodos de aerogel de carbono.

5	<i>NCT Audio Products and Noise Cancellation Technologies Inc. / New Transducers Ltd.</i>	Patente de productos relacionados con la gestión de las ondas, no solo los dispositivos cuya única finalidad es el aislamiento o control de las vibraciones
6	<i>Owens-Corning Fiberglass Technology Inc. / Owens Corning Fiberglass Corp.</i>	Patente de revestimiento de metales y productos de revestimiento vinílico como productos de aislamiento
7	<i>Owens-Corning Fiberglass Technology Inc.</i>	Patente de revestimiento de metales y productos de aislamiento
8	<i>Nanophase Technologies Corp. / Altana Chemie AG</i>	Patente y tecnología referente a nanomateriales que puedan usarse en revestimiento y polímeros para la industria en general y revestimientos para aplicaciones de aislamiento eléctrico
9	<i>Alliant Techsystems Inc. / Hughes Aircraft Co.</i>	Patente, tecnología, know-how, y marcas de aislamiento eléctrico especialmente en el mar

#### **4.1 Exclusividad o no de la Licencia**

La exclusividad de la licencia se refiere a que se otorga la patente/tecnología a un solo licenciatarario para un territorio, duración y uso determinado. Una licencia en exclusiva es aquella que se concede a un único titular. Existen licencias de explotación en exclusiva en las que se transmiten todos los derechos del licenciante al licenciatarario. Por otra parte, existen licencias en exclusiva limitadas; por ejemplo, las licencias pueden ser en exclusiva para un área geográfica determinada.

Son muchos los licenciatararios que prefieren tener un monopolio sobre la licencia, aún cuando esto suponga pagar una cantidad económica extra para asegurarlo. No obstante, esto no quiere decir que un licenciante siempre debe tratar de negociar una licencia en exclusiva, en vez de una licencia no exclusiva.

Por el contrario, la mayor parte de los licenciantes prefieren una licencia no exclusiva debido a que el licenciante mantiene el derecho de conceder más licencias, lo que conlleva a una diversificación del riesgo.

Es importante que a la hora de licenciar la tecnología, el licenciante no solamente tenga en cuenta si la suma de royalties de varios licenciatarario, será superior o inferior a la cantidad de una licencia en exclusiva. Se deben tener en consideración, diversos factores como el riesgo que posiblemente sea mayor en una licencia en exclusiva, respecto de una no exclusiva.

El incumplimiento del contrato de licencia, una quiebra o bien otros problemas financieros, pueden causar una reducción o pérdida total de los ingresos para el licenciante. Por lo tanto, la probabilidad de que un licenciante que ha otorgado una licencia no exclusiva se pueda encontrar ante un problema similar se reduce considerablemente.

Lo anterior no quiere decir que las licencias en exclusiva no presenten ventajas. Evidentemente, administrar una única licencia es más sencillo. De hecho, en muchos casos, la mayor parte de las licencias con más beneficios, tienden a ser exclusivas, debido a que requieren inversiones sustanciales, así como la toma de un riesgo mayor por parte del licenciante.

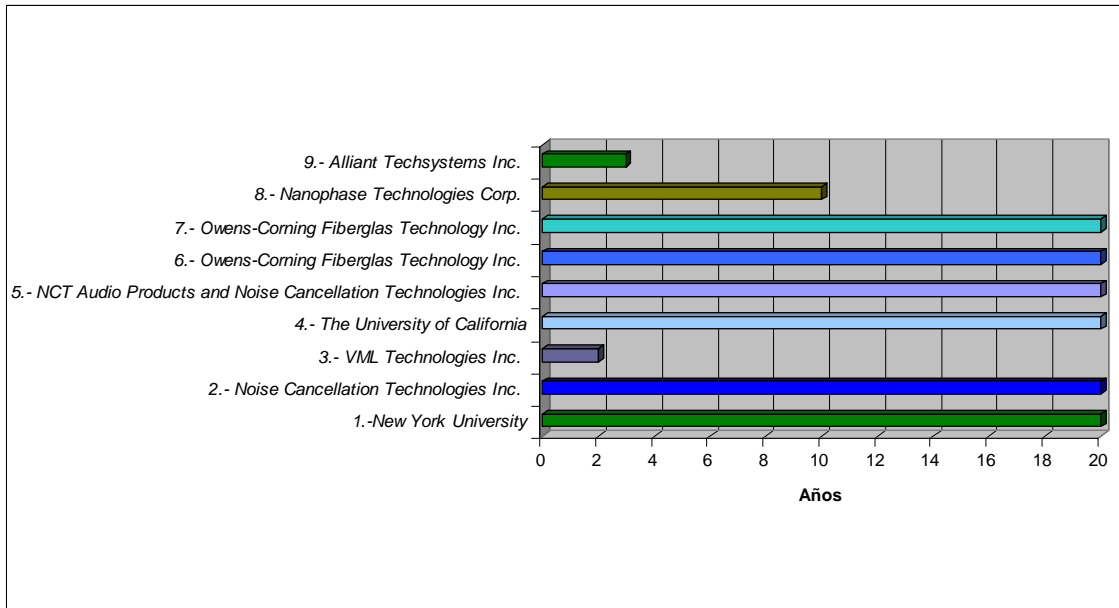
La mayor parte de los acuerdos analizados han sido concedidos para ser explotados en exclusiva. Esto nos demuestra, que en el sector de aerogeles y aislantes existe un claro dominio de la exclusividad de los acuerdos.

Solamente el acuerdo llevado a cabo entre *The University of California* y *Far West Group* no ha sido concedido para ser explotado en exclusiva.

#### **4.2 Duración de las Licencias**

Un acuerdo de licencia de patente, suele ser concedido por la duración de la vida de la misma, no obstante, también existen períodos de duración más cortos. En ciertos casos, la duración de las licencias se extiende más allá de la fecha de vencimiento de las patentes, con la finalidad de permitir al licenciatarario entablar cualquier litigio contra los infractores.

Las licencias también pueden terminar antes de la expiración del plazo, por ejemplo, cuando una de las partes ha incumplido las condiciones pactadas en el acuerdo como causas de extinción.



**Gráfico 1. Duración de las Licencias**

En base a los acuerdos analizados, la duración media de las licencias es de 17 años, es decir la duración de vida de las patentes.

Es importante destacar que el acuerdo llevado a cabo por *VML Technologies Inc.* y *Capacitive Deionization Technology Systems Inc.* es un acuerdo de desarrollo de la tecnología, por lo cual suele ser un período de duración más corto, en este caso es de 2 años.

Por otra parte el acuerdo entre *Alliant Techsystems Inc.* y *Hughes Aircraft Co.* también tiene un período de duración relativamente corto de 3 años, en este caso no solamente se licencia la patente, sino también el know-how, tecnología, marcas y software.

### **4.3 Finalidades de las Licencias**

En todo contrato de licencia es fundamental señalar claramente cuál es la finalidad o propósito del acuerdo; por ejemplo:

- Transferencia de tecnología de proceso y operación para la producción y comercialización de un producto determinado;

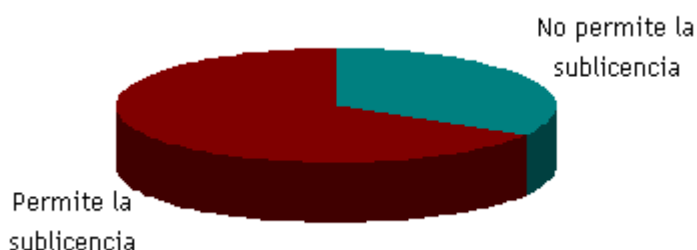
- Licencia de la patente X y asistencia técnica para el diseño, fabricación y producción de productos que incorporen en alguna medida dicha tecnología;
- Licencia de la patente X y asistencia técnica para llevar a cabo un proceso de investigación conjunta basado en la tecnología protegida.

En el caso de las 9 patentes, tecnologías y know-how analizados, se permite al licenciante usar, vender y distribuir los productos resultantes de las patentes; a excepción del llevado a cabo entre *VML Technologies Inc.* y *Capacitive Deionization Technology System Inc.*, ya que al ser un acuerdo de desarrollo solamente permite solamente la investigación y desarrollo de la tecnología.

#### **4.4 Sublicencias**

Cuando se otorga el derecho de sublicencia, el licenciante trasmite el derecho al licenciatario para, a su vez, licenciar el activo de propiedad industrial. Esto representa una fuente alternativa de ingresos para el licenciante ya que no solo incrementa sus ingresos mediante la aplicación o uso del activo licenciado si no que tiene la oportunidad de incrementar sus ingresos licenciando el activo en cuestión. Por lo general, el licenciante establece en una cláusula las condiciones de sublicencia, es decir, el numero de sublicencias que el licenciatario puede conceder, la zona geográfica y se reserva el derecho de aceptar a un sublicenciante o no. Además, es habitual que el derecho de sublicencia va asociado a una tasa de royalty mas elevada.

En los acuerdos de licencia, hemos comprobado que existe un predominio de acuerdos que permiten la sublicencia.



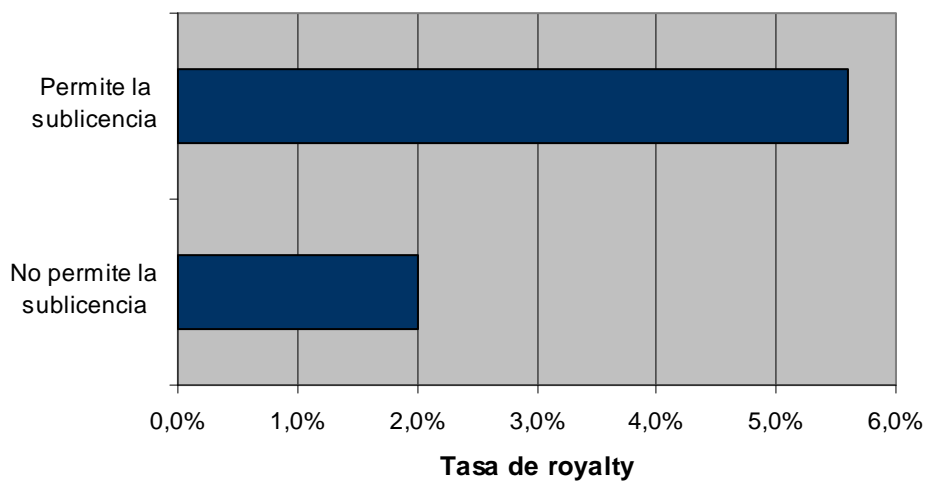
**Gráfico 2.**

#### **Sublicencia de los Acuerdos**

Los siguientes tres acuerdos no permiten la sublicencia:

- *VML Technologies Inc. / Capacitive Deionization Technology Systems Inc.*
- *The University of California / Far West Group Inc.*
- *NCT Audio Products and Noise Cancellation Technologies Inc. / New Transducers Ltd.*

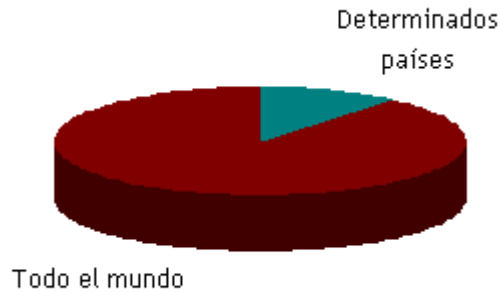
En base a los acuerdos analizados, se observa que en este sector, otorgar el derecho a sublicenciar puede conllevar a establecer una tasa de royalty más elevada.



**Gráfico 3. Sublicencia vs tasa de royalty**

#### **4.5 Territorialidad**

Para establecer una adecuada tasa de royalty, es importante tomar en consideración el ámbito territorial que limitará al mercado sobre el que se podrá explotar la patente o tecnología.



**Gráfico 4. Territorio de las licencias**

Las licencias pueden otorgar derechos a nivel mundial o bien en determinados países; en las licencias analizadas la mayor parte son concedidas para ser explotadas a nivel mundial, solamente el acuerdo llevado a cabo entre *The University of California* y *Far West Group* es concedida para ser explotada en EE UU.

#### **4.6 Análisis de los Royalties desde un Punto de Vista Financiero**

##### **4.6.1 Bases de Royalty**

A la hora de fijar una tasa de royalty o regalía son diversos los factores a tener en cuenta; entre ellos están la duración, el ámbito territorial, el nivel de innovación y/o el grado de obsolescencia tecnológica asociado a la tecnología.

Las regalías constan de dos componentes clave, a saber: la base y la tasa de regalías. Así, los tipos de royalty más comúnmente utilizados son los siguientes:

- Tasa
  - Proporcional
  - Ascendente
  - Descendente
- Royalties Fijos
  - Cantidad fija
  - Cantidad fija pagadera en cuotas
  - Pagos periódicos fijos



A su vez, los royalties o regalías pueden ser determinados en base a:

- Ventas brutas
- Ventas netas
- Unidades vendidas
- Peso
- EBIT
- EBITDA
- Coste de los bienes
- Salario base
- Flujo de caja
- Coste de manufactura
- Precio de compra

La base de la regalía podría ser el costo de fabricación o la ganancia derivada de la venta del producto objeto de licencia. Sin embargo, estas consideraciones no se suelen utilizar. Ello se debe, principalmente, a que el licenciante generalmente considera que esa información es delicada y sumamente confidencial por cuestiones de competencia y, en todo caso, las cifras variarán en función de los procedimientos contables, lo que podría provocar controversias innecesarias.

El método más habitual de pago de licencias es la tasa de royalty o regalía sobre ventas netas; se trata del canon que el licenciataro debe pagar al licenciante por la transferencia del activo en base a la facturación originada por la explotación de dicho activo, restando el importe correspondiente a las devoluciones, bonificaciones, rebajas y descuentos que se hayan aplicado en las ventas durante el periodo. Es decir, se trata de un ingreso que recibe el licenciante ligado al éxito de ventas del licenciataro. Generalmente este cálculo porcentual sobre ventas va acompañado de una cantidad fija de dinero.

En las licencias analizadas, la tasa de royalties es fijada en base a una tasa sobre las ventas netas en la mayor parte de los casos, sólo existiendo un caso particular en donde la tasa de royalties se aplica sobre el margen bruto, es decir, la facturación total

generada sin tener en cuenta deducción alguna en concepto de devoluciones, rebajas, bonificaciones, descuentos, etc. Cabe destacar que estos conceptos pueden ser elevados en el campo del empaquetado, por lo que la tasa aplicada es lógicamente menor.

Tomando como base el número de unidades vendidas del producto bajo licencia, se podría convenir en que el licenciario pagara un monto fijo. Lo único que se debe verificar es el número de unidades vendidas, para poder determinar la regalía que se ha de pagar. Si surgiera alguna controversia, simplemente se verificarían los registros de venta del licenciario. Sobre esta base, el licenciante podría pedir que la tasa se revisara periódicamente mediante el uso de un indicador apropiado, por ejemplo, un índice local de precios al consumidor o al productor.

#### 4.6.2 Tasas de Royalties

Generalmente la tasa de royalty es fijada por la “Regla del 25%” (“25% Rule of thumb”). Esta regla establece que el punto de partida para el cálculo de la tasa de royalty debe ser una cuarta parte de los beneficios netos antes de impuestos obtenidos por parte del licenciario gracias a la explotación de la tecnología licenciada. Por ejemplo, si aplicamos esta regla a un supuesto en el que el titular de la licencia prevé un beneficio de explotación del 20% sobre el precio de venta de un producto patentado, la tasa de royalty sería del 5%. Esta tasa de royalty se debe matizar dependiendo del sector y del mercado donde se licencia la patente ya que no incorpora las variables específicas a la tecnología y el mercado en el que se explota.

Para poder encontrar una tasa de royalty comparable y adecuada, se deberán tener en cuenta las siguientes características:

- La similitud de las patentes en términos de aplicación y de tecnología
- Si las partes involucradas son independientes
- Si los términos y condiciones son comparables
- La similitud de las características del mercado

Al analizar la licencia de un activo de propiedad industrial, es recomendable tener varias opciones, ya sea, por medio de tasas de royalties, un pago único, una serie de pagos, o una combinación de ambos.

Una de las principales desventajas de establecer un único pago al inicio de la licencia es que, en la mayoría de los casos, el montante de la suma se calcula en el momento de la cesión sobre la base del valor de la patente en el momento del acuerdo. Es decir, existe el riesgo de que el titular pierda la posibilidad del importante ingreso que hubiera obtenido mediante las regalías por una cantidad total más elevada que la calculada para la suma fija en ese momento.

Son varios los factores que se suelen tener en cuenta en la negociación para el establecimiento de la tasa de royalties, por ejemplo, si el uso de la licencia del activo de propiedad industrial estimulará las ventas de otros productos o servicios del licenciataria. De esta forma, puede ser justificada una alta tasa de royalty.

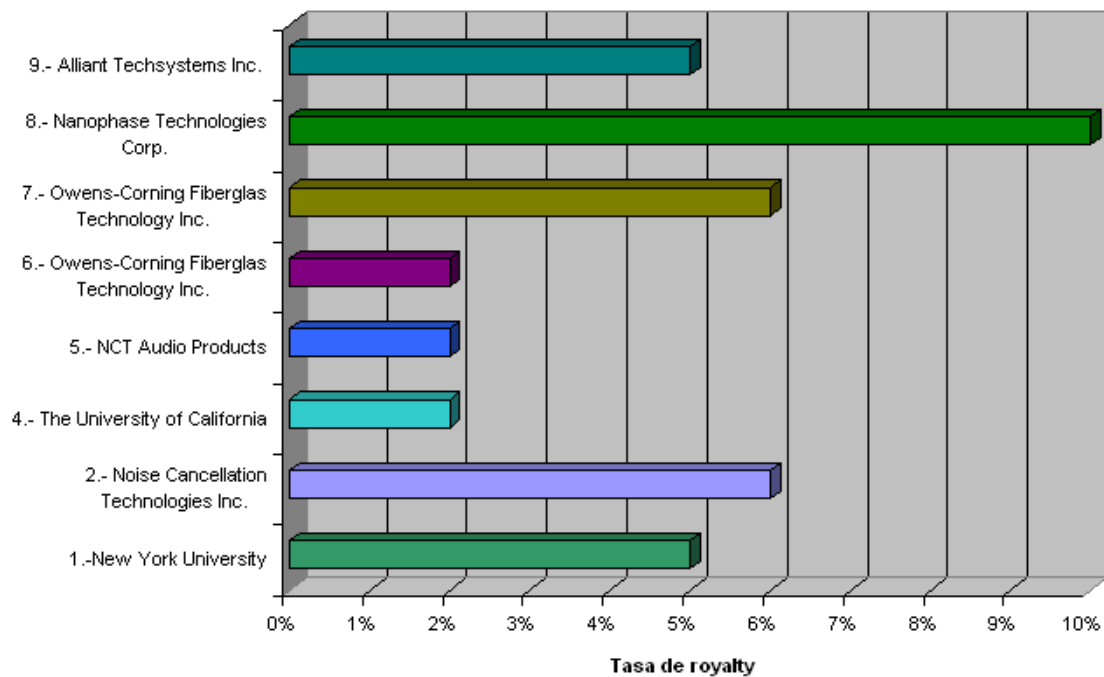
En los acuerdos analizados se establecen las siguientes tasas de royalty, así como también observamos que en algunos de ellos, además se establecen otras condiciones monetarias.

Licenciante/Licenciario		Condiciones monetarias
1	<i>New York University / Nanoscience Technologies Inc.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa de royalty del 5% sobre ventas netas</li> </ul>
2	<i>Noise Cancellation Technologies Inc. / NCT Audio Products Inc.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa de royalty del 6% sobre ventas netas</li> <li>Se establece un pago inicial de 3.000.000 USD en consideración parcial por los derechos otorgados</li> </ul>
3	<i>VML Technologies Inc. / Capacitive Deionization Technology Systems Inc.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa de 0.01 USD por unidad</li> <li>Se fija un pago mensual de 5.000 USD por servicios de consultoría</li> </ul>
4	<i>The University of California / Far West</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se fija una cantidad de 100.000 USD que se pagará de la siguiente forma:</li> </ul>

	<i>Group Inc.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 15.000 USD en la ejecución del acuerdo</li> <li>○ 30.000 USD a los 12 meses posteriores a la ejecución del acuerdo</li> <li>○ 30.000 USD a los 24 meses posteriores a la ejecución del acuerdo</li> <li>○ 25.000 USD a los 36 meses posteriores a la ejecución del acuerdo</li> <li>● Además se establecen las siguientes tasas de royalties: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tasa de royalty de 2% sobre ventas netas de productos relacionados con la licencia de la desionización capacitiva de electrodos de aerogel de carbono</li> <li>○ Tasa de royalty de 1% sobre las ventas netas de productos relacionados con el material de aerogel de carbono</li> </ul> </li> <li>● Se fija el cumplimiento por parte del licenciatarario de las siguientes cantidades mínimas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1º año: 10.000 USD</li> <li>2º año: 15.000 USD</li> <li>3º año y posteriores: 20.000 USD</li> </ul> </li> </ul>
5	<i>NCT Audio Products and Noise Cancellation Technologies Inc. / New Transducers Ltd.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tasa de royalty del 2% sobre ventas netas</li> </ul>
6	<i>Owens-Corning Fiberglass Technology Inc. / Owens Corning Fiberglass Corp.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tasa de royalty del 2% sobre ventas netas</li> </ul>
7	<i>Owens-Corning Fiberglass Technology Inc. / Owens Corning Fiberglass Corp.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tasa de royalty del 6% sobre ventas netas</li> </ul>

8	<i>Nanophase Technologies Corp. / Altana Chemie AG</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa de royalty del 10% sobre ventas netas</li> </ul>
9	<i>Alliant Techsystems Inc. / Hughes Aircraft Co.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa de royalty del 5% sobre ventas netas</li> </ul>

Considerando los acuerdos llevados a cabo en los que se establecen como base de royalties las ventas netas, obtenemos el siguiente gráfico.



**Gráfico 5. Tasas de Royalties sobre Ventas**

En el gráfico 5 no se ha considerado el acuerdo llevado a cabo entre *VML Technologies Inc.* y *Capacitive Deionization Technology Systems Inc.*, debido a que se ha establecido una cantidad fija por cada unidad vendida y no sobre las ventas netas, como es en el resto de las licencias.

En los acuerdos analizados en 3 de ellos se combina el pago de una tasa de royalty con una cantidad fija de dinero.



**Gráfico 6. Tasa de royalty y cantidad fija de dinero**

Se puede apreciar el establecimiento de tasas de royalty con un rango de entre 2% y 10% sobre ventas netas, siendo el promedio aproximado de 4,75% sobre ventas netas.

En el acuerdo entre *The University of California* y *Far West Group Inc.* se exige el pago de una cantidad mínima de dinero, garantizando unas ventas mínimas anuales.

Una vez analizados los acuerdos más relevantes de licencias de patentes, tecnología y know-how similares, o que presentan una finalidad similar al de la patente de *Green Earth Aerogel Technology*, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

- La mayor parte de las licencias son concedidas en **exclusiva**, lo cual demuestra el predominio de la exclusividad en el sector;
- La **duración** de las licencias analizadas es en su mayoría de **20 años** (vida de la patente). En las licencias de patentes, la práctica más habitual es otorgarla por su período de vida;
- Predominan los acuerdos que son concedidos para ser explotados en **todo el mundo**; solamente uno de los acuerdos (*The University of California* y *Far West Group Inc.*) es concedido para ser explotado en EE UU;
- Se observa que la finalidad más habitual de las licencias, es principalmente, su aplicación para el **uso, venta y distribución**;
- Los rangos de royalties establecidos son los siguientes:
  1. En los que la base de royalties son las ventas netas (“ventas brutas” menos el importe de las devoluciones, bonificaciones, rebajas y descuentos), se establece una tasa que va desde el **2%** hasta el **10%**, con una media de **4,75%**
  2. Solamente hay un acuerdo (*VML Technologies Inc.* y *Capacitive Deionization Technology Systems Inc.*) en el que la tasa de royalty que se establece es una cantidad fija sobre unidad

- En la mayor parte de los sectores el método más común de pago de licencias es una tasa de royalties sobre **ventas netas**, en la que se toma como base el número de unidades vendidas del producto bajo licencia;
- La mayoría de los acuerdos analizados exige al licenciatarario el pago de una determinada tasa de royalties, y solamente en un caso (*The University of California* y *Far West Group Inc.*) se exigen unas cantidades de royalties mínimos anuales o mensuales;
- En base a los acuerdos analizados la tendencia es **permitir la sublicencia**. En general, los acuerdos parecen plantear como objetivo fundamental permitir el uso de la tecnología a todas las empresas interesadas, permitiendo en algunos casos la sublicencia. Se observa que en las licencias en las que no se permite la sublicencia, **la tasa de royalty es más baja** en comparación con los que si permiten la sublicencia.



<b>ANEXO I</b>	<b>LICENCIAS ENCONTRADAS</b>
----------------	------------------------------

En el siguiente listado se resumen las licencias encontradas utilizando los códigos SIC y palabras claves mencionadas en el apartado nº 2 “Sistemática de búsqueda de información”. Dichas licencias no han sido analizadas en el presente informe, ya que, se considera que no guardan relación con la patente “Material de baja densidad derivado del arroz”

1	Sale and assignment of business which designs, manufactures, sells and distributes ice and beverage dispensers, valves, ice machines, and ancillary devices, including patents, technology, know-how, trademarks, copyrights, buildings, accounts, contracts, equipment, permits, and inventory, and an existing "Ice Transportation Assignment Agreement" for a system which makes and transfers ice.
2	Asset purchase of the "Copernicus" software and the "New Paradigm Architecture" and related business and intellectual property, including equipment, trademarks, trade names, copyrights, patents, documentation, customer lists, know-how, contracts, inventory, licenses, and accounts.
3	Exclusive patent and know-how license to design, have designed, make, have made, offer, sell, assemble, have assembled, test, use, and sublicense household kitchen appliances that use the safety circuit technology, such as toasters, toaster ovens, and coffee makers, sold through mass merchants, department stores, home centers, discounters, liquidators, sporting goods, electronic merchants, clubs, catalogs, and other specialty retailers, but not through industrial or commercial applications.
4	Exclusive patent, know-how and technology license to manufacture, have manufactured, produce, have produced, assemble, have used, use, sell, lease and sublicense the TCS-1, a cryogenic tire disintegration process and apparatus system, including the freezing tower and front end tire preparation center.
5	Patent sublicense to make, have made, use, lease, offer, sell and import products related to business which designs and sells voice, data and video transport systems to telecommunications service providers, other than power devices, optical fibers, and optical fiber cables.
6	Exclusive patent, know-how, and trademark license to distribute, sell, and market pharmaceutical products in intravenous formulation containing defibrotide as the active ingredient, for the treatment of hematopoietic stem cell transplant patients with hepatic veno-occlusive disease. Final del formulario
7	Nonexclusive patent and technology license to manufacture an Operator Console to market and sell a joint x-ray inspection system for baggage, mail, parcels, and break bulk cargo, to be distributed by licensee under licensor's trademarks.
8	Nonexclusive patents, technology and trademark sublicense to make, use, sell and commercialize one and two-piece "clam shell" sandwich containers made from hydraulically reacting materials, for use in the fast-food and restaurant industry, including grocery stores, convenience stores, and food warehouses, for food for immediate consumption.

9	Nonexclusive patent and technology sublicense to convert hydraulically reacting materials into cups, trays, plates, bowls, 2-piece and hinged containers, single service milk or juice cartons, french fry scoops, hinge cover packages, cones, tube and tuck style packages, hinged clamshell containers, and dessert and hash brown containers, and to use, sell, and commercialize those products as food packages for immediate consumption in the fast-food or restaurant industries, including grocery stores, convenience stores, and food warehouses.
10	Purchase of all interest in intellectual property related to pharmaceutical products, with exclusive patent, know-how and trademark license to develop, make, have made, distribute, use, sell, offer, have sold, market, co-promote and import "Lifecycle" products which are unspecified Pipeline products, derivative Darvocet products and derivative Lynxob products.
11	Exclusive patent license to manufacture, use and sell electronic weaponry using self-puncturing compressed gas capsules and designed to immobilize, wherein the greatest dimension is less than 14 inches and which is non-lethal and for use against humans, including practice cassettes which simulate the action of propelling electrical contactors to a target but which are non-functional in combat situations.
12	Exclusive patent license to manufacture and sell SGA cassettes, which are Taser-type cassettes designed to snap onto stun guns giving a stun gun owner the Taser stand-off range and effectiveness in stopping power over dangerous criminals.
13	Nonexclusive patent license to manufacture, use, and sell electronic weaponry devices which use a power generation device and electric wave form, both with and without launching mechanisms, and which are designed to immobilize, be non-lethal, for use against humans, and with a greatest dimension of less than 14 inches.
14	Nonexclusive patent and know-how license to construct, assemble, and manufacture in Korea and to sell, maintain, service, repair, and distribute parts and products related to the "Balance of Plant" technology for high temperature fuel cells used for generation of electric power, including a Molten Carbonate Fuel Cell known as the "Direct FuelCell."
15	Exclusive patent, copyrights, trademark, and know-how license to promote, assemble, make, have made, research, use, support, sell, have sold, distribute, market, promote, import, export and commercialize aerosolized liquid medication delivery devices and systems and a subscription-based remote monitoring service that reminds patients to take medication or treatments at each prescribed time of day, either as a base service or a premium service for which another person performs the monitoring for a subscribing physician.
16	Exclusive patent, technology and know-how license to construct, assemble, have assembled, manufacture, have manufactured, use, sell, import, maintain, service and repair the "Direct FuelCell" stack modules for use in high temperature molten carbonate fuel cell power plants, which consist of repeating components of discrete fuel cell packages, non repeating components such as hardware, manifolds, and instrumentation, and module components necessary to assemble the fuel stack such as the catalytic oxidizer, mixer / educator, and stack enclosure vessel, with nonexclusive license to sell, export, maintain, service and repair products in the nonexclusive territory.
17	Exclusive patent, technology and know-how license to identify and develop gasification projects that use tires and plastics as feedstock to convert into off-take products, including synthesis gases and liquid transportation fuels, and to purchase equipment from licensor, with right of first refusal for offers from 3rd party developers.
18	Sale and transfer of all capital stock of company which designs and manufactures products used in the drilling of oil and gas wells, the workover of existing wells, and production and transportation of oil and gas in onshore, offshore and subsurface applications, with royalty due for sales of patented Jumper Deployment Equipment, which are individual pods used to store, transport, and deploy jumper sections of thermoplastic hose and cable bundles, with the pods attaching to a deployment vehicle that is lowered into the water from a vessel, and related plug and socket or "stab plate" arrangements composed of buoyant foam material.

19	Sale of all interest in a business which develops, markets and sells the "Dexpak," "Lodrane," "Bupap," "Anaplex," "Pneumotussin," "Panalgesic" and "Nasatab" pharmaceutical compounds, including inventory, equipment, trademarks, trade names, patents, NDAs, know-how, copyrights, web sites, accounts receivable, contracts, and goodwill.
20	Patent and technology license to make, have made, use, import, offer, sell, dispose of, and sublicense consumer electrically operated food cooking appliances, specifically toasters and toaster ovens, incorporating a safety circuit which offers shock detection, insulation failure detection, flame detection and an automatic shut-off feature, exclusively for one year in North America, and nonexclusively thereafter and in the rest of the world.
21	Patent, technology, know-how and software license to manufacture, use, sell and distribute 2-wheeler, 3-wheeler and 4-wheeler integrated electric motor vehicles and control modules, subcomponents, and motor components, with varying exclusivity in different territories.
22	Sale of all interest in the "P6000" and "P6000EXP" fault-tolerant load-balanced clustered server product lines, including tangible assets, inventory, parts, subassemblies and components, the "Cluster Director" and "Cluster Monitor" software programs, patents, copyrights, trade secrets and goodwill.
23	Patent license to make, have made, use, sell, offer, and distribute titanium dioxide pigment and related products, as well as high grade titanium dioxide, which can be used to make titanium metal, derived from oil sands, tar sands, and other heavy oil resources located in Alberta, Canada.
24	Patent license to make, have made, use, sell, offer, and distribute titanium dioxide pigment and related products, as well as high grade titanium dioxide, which can be used to make titanium metal, derived from oil sands, tar sands, and other heavy oil resources located in Canada and Minnesota, USA. Final del formulario
25	Exclusive patent license to make, have made, use, sell, offer, and distribute titanium dioxide pigment and related products, as well as high grade titanium dioxide, which can be used to make titanium metal, derived from oil sands, tar sands, and other heavy oil resources located worldwide.
26	Joint development agreement with a nonexclusive license under the patents and copyrights to make, use, and sell semiconductor wafers or chips, in bare die or packaged form, utilizing all or any part or other aspect of CMOS 7SF or CMOS 8SF.
27	Nonexclusive patent sublicense to make, have made, use, lease, offer, sell and import products related to business which designs and sells voice, data and video transport systems to telecommunications service providers, other than power devices, optical fibers, and optical fiber cables.
28	Contribution and investment agreement for licensors to contribute capital and membership interests to licensee, to sell products manufactured by the semiconductor wafer fabrication operations using the silicon germanium (SiGe) specialty process technology assigned by Con-exant.
29	Nonexclusive technology license to manufacture "Custom Integrated Circuits" which are small, medium, large, very large, or ultra-large scale integrated circuits used in data processing system hardware and software computer products and component parts including semiconductor chips and packaging.
30	Patent license to use the "Novasome" encapsulation drug delivery nanotechnology to use, sell, offer, distribute, have sold, import and exploit dermatological drugs containing salicylic acid, with strengths between 2% and 10% solution, for therapeutic treatment of acne, seborrheic dermatitis, psoriasis, or tinea versicolor, and one drug containing benzoyl peroxide for therapeutic treatment of acne only.

31	<p>Nonexclusive license under know-how, patent and technology to make, have made, use, offer and sell solid UV curable compositions such as KS-5 and KS-5N (N-1) urethane based coatings that adhere to metals and plastics and incorporate nanoparticles providing abrasion resistance; and KS-5E, an epoxy based coating with gloss, hardness, adhesion and chemical resistance for application of paint and resin over metal components in the manufacture of automotive vehicles, including trucks.</p> <p>Final del formulario</p>
32	<p>Exclusive patent license to make, have made, use, import, offer, sell, lease, and transfer products related to the synthesis of uniform nanoparticle shapes with high selectivity, including quantum dots for electronic and medical applications.</p>
33	<p>Patent license to make, have made, use, import, offer, sell, lease, and transfer products related to the synthesis of uniform nanoparticle shapes with high selectivity, including photovoltaic cells for electronic and medical applications.</p>
34	<p>Patent license to make, have made, use, import, offer, sell and sublicense products related with "Biocompatible 'smart' nanogels as carriers for hydrophobic drugs" and to provide services for use of polymeric formulation incorporating curcumin and curcuminoids for treating cancer and other medical indications.</p>
35	<p>Option to exclusive patent, technology, software, know-how, copyrights and trademark license to manufacture, commercialize and sell products based on the "High density magnetic memory device development" project.</p>
36	<p>Research collaboration to develop nanotechnology-enabled, ultraviolet-curable coatings for tobacco products, with exclusive patent, technology, and know-how license to produce, test and commercialize fire standard compliant cigarettes.</p>
37	<p>Patent and technology license to make, have made, use, sell, import and sublicense medical diagnostic kits and buffer products utilizing licensor's "AFZ" and "Adaptor Buffer" formulas, for human and veterinary identification of Atypical Mycobacteria, Tuberculosis, Mycobacterium Avium Intracellulare, Mycobacteria, Paratuberculosis, Nocardia and Pseudomonas for disease identification and antibiotic assaying to determine which antibiotics are efficacious against microorganisms, but excluding kits for other uses such as bioremediation, apoptosis, nanotechnology, biomems, microfluidic devices, production of hydrogen, growth of paraffin-eating and non-paraffin-eating microorganisms, and industrial uses.</p>
38	<p>Sale of all right, title and interest in patents and technology for the detection and identification of human and veterinary Atypical Mycobacteria, Tuberculosis, Mycobacterium Avium Intracellulare, Mycobacteria, Paratuberculosis, Nocardia and Pseudomonas for disease identification and antibiotic assaying to determine which antibiotics are efficacious against microorganisms, but excluding kits for other uses such as bioremediation, apoptosis, nanotechnology, biomems, microfluidic devices, production of hydrogen, and growth of paraffin-eating and non-paraffin eating microorganisms to collect any microbial by-products, including antibiotics.</p>
39	<p>Agreement to conduct research on "Power NanoWindows," which involve integration of films of silicon nanoparticle material on glass substrates to act as photovoltaic solar cell that converts solar radiation to electrical energy, with option to license related intellectual property.</p>
40	<p>Patent and technology license to use, research, develop, make, have made, import, sell, offer, lease, or transfer hardware or software components of semiconductor plating tools for advanced packaging and integration solutions in semiconductor processing and manufacturing.</p> <p>Final del formulario</p>
41	<p>Purchase of all right, title and interest in equipment for use by manufacturers of liquid crystal displays or solar panels, with nonexclusive patent, know-how, software, copyright, trade name, and trademark license to make, have made, use, import, market, sell and distribute transparent conductive films and ink based on custom opto-electronics grade carbon nanotubes, for application as transparent electrodes in liquid crystal displays or thin film solar cells.</p>

**ANEXO II OTROS ASPECTOS ESENCIALES DE UN CONTRATO DE LICENCIA**

Un contrato de Licencia de Patente es un negocio jurídico en virtud del cual el licenciante autoriza a un tercero (licenciataria) a ejercitar todos o algunos de los derechos que se derivan de la patente. Estos derechos suponen tanto el uso y la explotación comercial en exclusiva de la tecnología recogida en la patente en un territorio determinado como el impedir que terceros puedan hacer uso o explotar comercialmente la tecnología protegida sin el consentimiento previo del titular de la patente.

Un contrato de licencia ofrece importantes ventajas para el licenciante, entre las que cabe destacar las siguientes:

- Posibilidad de delegar la fabricación;
- Mantenimiento de la titularidad de la propiedad intelectual de la tecnología;
- Ampliación de las operaciones a nuevos mercados;
- Buena relación con competidores;
- Cierta control sobre las innovaciones.

Por otro lado, esta relación contractual también aporta considerables ventajas para el licenciataria, permitiendo:

- Mayor facilidad para entrar en el mercado;
- Acceso a los avances técnicos necesarios, bien para proporcionar productos nuevos, bien para mejorar algún aspecto de su negocio o actividad;
- Posibilidad de generar nuevos procesos, productos, servicios y oportunidades de mercado.

A lo largo del estudio, se han detallado aspectos como la duración, la exclusividad, la capacidad de sublicencia, el territorio cubierto y las condiciones económicas (tasa de royalties y pagos fijos). Sin embargo, existen también otros aspectos esenciales en un contrato de licencia a tener en cuenta sobre los que a continuación se presenta un conjunto de consideraciones y recomendaciones a tener en cuenta.

## **Objeto de la Licencia y Obligaciones de las Partes**

En todo acuerdo de licencia, el objeto de la protección es el aspecto más importante en el acuerdo de transferencia, ya que en base a la patente o tecnología se definirán los términos del acuerdo. Es por ello esencial que la tecnología quede perfectamente definida en el contrato, haciendo referencia no sólo a la patente sino también a todos aquellos otros conocimientos y elementos necesarios para su producción y/o comercialización.

Las partes deben aclarar por ello si la tecnología está acabada o en estado de desarrollo. En este último caso, es importante especificar quién se encargará del futuro desarrollo. Muchas de estas cuestiones podrían tratarse eficazmente en una sección de definiciones en la que se definan claramente los conceptos importantes.

Por otro lado, el carácter de los derechos cedidos mediante licencia depende en general de la materia protegida. Así, la segunda sección principal de un contrato de licencia se refiere al alcance de los derechos cedidos mediante el acuerdo. En lo que respecta a una patente, se trata generalmente del derecho de fabricar, utilizar y vender un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado. Sin embargo, pueden existir circunstancias en las cuales quizás resulte inapropiado, por ejemplo, otorgar el derecho de venta, aunque ello implique una gran limitación de la licencia dado que no podría percibir un beneficio comercial derivado de esa licencia.

## **Confidencialidad**

Debido a que la materia protegida objeto de un acuerdo de licencia suele incluir información confidencial, además de la patente, debería presentarse esa información confidencial, incluidos los conocimientos técnicos y los secretos comerciales cedidos en virtud de la licencia, tanta atención como la dedicada a la licencia de patente. A ese respecto, el en el acuerdo una o más cláusulas que sustituyan el acuerdo de

confidencialidad concertado antes de las negociaciones. Entre otras cuestiones, dichas cláusulas tendrían que:

- Definir el concepto de información confidencial. Preferentemente, dicha definición debería abarcar no sólo la información revelada al receptor, sino también toda información que éste pudiera recibir u obtener como consecuencia del acuerdo;
- Asegurar que el licenciataria adopta, o adoptará, medidas para limitar el uso de la información a los fines especificados en el acuerdo y evitar su divulgación. Esto también puede incluir la posibilidad de que el licenciante o su representante autorizado verifiquen o supervisen dichas medidas;
- Determinar las responsabilidades en caso de que, involuntariamente o por negligencia, se divulgue información a terceros que no estuvieran sujetos a las disposiciones del acuerdo de licencia ni tuvieran información de ningún tipo respecto del carácter confidencial de dicha información;
- Explicar en detalle las excepciones a la obligación, por ejemplo, si la información es de conocimiento público, es decir, si el receptor ya la conoce o llega a su conocimiento legítimamente o si ha sido desarrollada de manera independiente por el receptor; y
- Aclarar el plazo de vigencia de estas disposiciones después de la terminación del acuerdo, y especificar cuándo se debe devolver o destruir la información.

### **Perfeccionamientos**

En lo relativo a los perfeccionamientos, también denominados versiones, mejoras y nuevos modelos, es importante definir qué es un perfeccionamiento, que por lo tanto estará cubierto por la licencia, y qué es una tecnología nueva o una propiedad intelectual nueva. En el último caso, según lo estipule la ley nacional<sup>2</sup>, puede ser necesario un nuevo acuerdo de licencia.

---

<sup>2</sup> Obliging a licensee to grant back improvements to a licensor on an exclusive basis may be considered anti-competitive. See for European Community, fn 23.

Los perfeccionamientos de la tecnología bajo licencia no suelen plantear una cuestión primordial cuando el licenciante está en una fase de producción comercial satisfactoria. Sin embargo, mientras el licenciante y/o el licenciatario se dedican a la investigación y el desarrollo, o la tecnología bajo licencia está en una etapa inicial de desarrollo, probablemente se efectúen perfeccionamientos al procedimiento o al producto durante el período de vigencia del acuerdo de licencia.

Esto es especialmente importante si los perfeccionamientos se pueden patentar o proteger de algún otro modo. En ese caso, el licenciante querrá, e incluso exigirá, el derecho de utilizar cualquier perfeccionamiento desarrollado por el licenciatario<sup>3</sup>. Este derecho puede extenderse a fin de que el licenciatario pueda otorgar sublicencias a otros licenciatarios en otros territorios y utilizar el perfeccionamiento para otras aplicaciones del producto.

La adquisición de esos derechos puede implicar la necesidad de una modificación de los acuerdos financieros. Además, se deberá tener en cuenta la posibilidad de que el licenciante pueda acceder a cualquier perfeccionamiento que posteriormente efectúe el licenciatario. Esto podría ocurrir automáticamente, o el acuerdo podría prever la posibilidad de celebrar nuevas negociaciones después de conocerse los detalles de los perfeccionamientos.

Un posible arreglo que refleja alguna de las situaciones anteriores consiste en que cada parte mantenga a la otra informada acerca de los perfeccionamientos introducidos en la tecnología bajo licencia y disponga del derecho de utilizarlos libre de regalías, y que el licenciante disponga del derecho de sublicenciar los perfeccionamientos del licenciatario a sus otros licenciantes fuera del territorio. Otra posibilidad sería que los perfeccionamientos estén sujetos a una regalía adicional fijada con antelación, aunque generalmente esto es difícil de prever.

---

<sup>3</sup> In the U.S.A, if the licensee participated in the improvement enough to qualify as a named inventor he will have the right of use regardless of a license. See 35 U.S.C. Section 262.



### **Asistencia técnica**

Según sea el tipo de tecnología transferida, se suele acordar el suministro de asistencia técnica al licenciataria en forma de documentación, información y conocimientos técnicos.

### **Plazo**

El tipo de derechos concedidos bajo licencia puede influir sobre el plazo o la duración del acuerdo de licencia. Por lo tanto, una licencia de patente podría terminar al expirar la última de las patentes objeto de licencia. Un acuerdo relativo a conocimientos técnicos puede durar cinco años, prorrogables automáticamente por un período similar, a menos que una de las partes presente por escrito un aviso previo de rescisión. El plazo de una licencia de tecnología, incluidos los derechos concernientes a patentes, derecho de autor, marcas y diseños industriales, dependerá del mercado y de las estimaciones de ingresos efectuadas por las partes. Además, el licenciante podría querer limitar el plazo a fin de evaluar la eficiencia comercial del licenciataria. El licenciataria podría desear extender el plazo si estuviera realizando grandes inversiones en infraestructura necesaria para explotar la propiedad intelectual (por ejemplo, una fábrica o un canal de distribución).

La única regla relativa al plazo de una licencia es que depende absolutamente de las necesidades comerciales de las partes, y que a través de la negociación se pueden obtener diversos resultados adaptados a esas necesidades.

### **Sumas Globales**

Las sumas globales se pagan con ocasión de determinados acontecimientos. Puede tratarse de una suma global única pagadera a la firma del acuerdo. Si no hubiera otros pagos, se consideraría que la licencia ha sido totalmente pagada. Por otra parte, podría haber una serie de sumas globales pagaderas con ocasión de acontecimientos

específicos y programados en el tiempo, por ejemplo, el primer o segundo aniversario de la firma del acuerdo.

Los pagos también podrían depender de acontecimientos relacionados con el desempeño o rendimiento, por ejemplo, la divulgación de información confidencial o el comienzo de la producción comercial.

Los pagos convenidos en plazos determinados son seguros por cuanto se conocen y se han acordado las sumas a pagar, y están exentos de riesgos porque se harán efectivos a la finalización del período estipulado. No requieren ninguna medida adicional del licenciatario ni del licenciante.

Por otra parte, los pagos relacionados con el desempeño o el rendimiento dependen de determinados acontecimientos, por ejemplo, la primera venta comercial. Dado que los pagos no se efectúan si el acontecimiento en cuestión no ocurre, es importante definir claramente acontecimientos tales como la primera venta comercial.

Esta distribución o prórroga de los pagos implica que el riesgo financiero del licenciante se reduce proporcionalmente a la disminución del riesgo comercial o técnico de la tecnología. Esto supone un importante beneficio para el licenciante, especialmente cuando la tecnología se encuentra en un estado incipiente, y no totalmente desarrollada y lista para su comercialización.

## **Inflación**

El tema de la inflación se prevé apropiadamente cuando la tasa de regalías se expresa como un porcentaje de las ventas. Sin embargo, cuando las regalías se fijan en una suma y una moneda determinadas, suele ser preciso revisar esa suma con regularidad, ya sea anual o bianualmente, y modificarla, si así lo permite la legislación nacional, con arreglo a un índice de precios al consumidor, un índice de valor unitario de las manufacturas u otro índice local acordado. También se pueden actualizar las sumas

globales pagaderas con ocasión de determinado acontecimiento, especialmente cuando ese acontecimiento es distante e incierto.

### **Administración Financiera**

Las disposiciones de administración financiera del acuerdo de licencia obligan al licenciatarlo a llevar cuentas y registros, informar de los resultados y pagar las regalías correspondientes. Los informes sobre las regalías, que pueden solicitarse una, dos o cuatro veces al año, podrían requerir la certificación del jefe de finanzas o del auditor del licenciatarlo. De todas maneras, el licenciante suele reservarse el derecho de inspeccionar las cuentas y los registros del licenciatarlo o de encargar a un tercero dicha inspección.

Los gastos se imputarán al licenciatarlo, a menos que, por ejemplo, surja una discrepancia de un porcentaje mayor que el fijado como aceptable, por lo que el acuerdo deberá prever las consecuencias derivadas de tal discrepancia.

Cuando las partes tienen su domicilio social en distintos países, la administración financiera también abarca cuestiones relativas a la moneda y la tributación.

La moneda de pago no siempre es la misma en que se generan las regalías. En esos casos será preciso especificar cuándo se hará la conversión y qué tasa de cambio se aplicará. El licenciante procurará no asumir ningún riesgo cambiario. En ciertas ocasiones, podría ser conveniente acordar una tasa de cambio y establecer de qué manera se asumirán o distribuirán las fluctuaciones superiores a determinado porcentaje.

Obviamente, un acuerdo de licencia conlleva consecuencias impositivas. Se debería recabar el asesoramiento de un profesional competente para evaluar las diversas opciones de que dispone cada una de las partes, a fin de decidir la mejor manera de abordar esa cuestión. Por ejemplo, las consecuencias impositivas serán distintas si los ingresos se consideran ganancias de capital o ingresos ordinarios. Cuando una

tecnología es objeto de una licencia internacional, el licenciante generalmente exige que el licenciatarlo asuma y pague todos los impuestos locales. Éstos incluyen, en particular, los impuestos a las ventas y los derechos de aduana. Normalmente, no incluyen los impuestos retenidos. Esto se debe a que las retenciones son impuestos imputables al licenciatarlo y, en la mayoría de los casos, se descontarán del impuesto nacional sobre la renta en virtud de un acuerdo para evitar la doble tributación, concertado entre los países del licenciatarlo y el licenciante.

### **Infracción**

Cuando la tecnología está protegida total o parcialmente mediante patente o algún otro tipo de protección de la propiedad intelectual, es importante prever lo que ocurriría en el caso de una infracción. Existen dos situaciones en las que podría producirse una infracción. La primera es cuando un tercero utiliza la tecnología protegida sin la correspondiente licencia. En ese caso, el licenciatarlo se enfrenta a una competencia que probablemente lo ponga en desventaja económica ya que el competidor infractor no paga regalías. El licenciatarlo, especialmente si su licencia es no exclusiva, esperará que el licenciante adopte medidas para resolver el problema planteado por la infracción. Por ejemplo, el licenciante podría negociar con el tercero para que se convierta en un licenciatarlo. Si esto no arrojara un resultado adecuado o satisfactorio, el licenciante podría verse obligado a presentar una demanda judicial. El acuerdo de licencia puede prever que, hasta que se haya interpuesto la demanda, el licenciatarlo tenga derecho a pagar las regalías en una cuenta bancaria separada (cuenta de garantía bloqueada), y que las regalías se paguen al licenciante una vez que se haya finalizado el procedimiento. Sin embargo, si esto no sucede dentro de cierto plazo, por ejemplo, tres años, las regalías devengadas podrían devolverse al licenciatarlo y, a partir de entonces, la licencia podría ser libre de regalías.

La segunda situación de infracción se produce cuando un tercero alega que el licenciatarlo utiliza una tecnología respecto de la cual ese tercero ha obtenido

protección. En tal caso, podría ocurrir que el licenciatarario no pudiera continuar utilizando total o parcialmente la tecnología bajo licencia.

También en estas circunstancias, el licenciatarario recurrirá al licenciante en busca de apoyo y asistencia. Sin embargo, el licenciante podría argumentar que el control sobre la aplicación de la tecnología incumbe al licenciatarario y que, en todo caso, antes de firmar el acuerdo y dar comienzo a la producción, el licenciatarario debería haber efectuado las búsquedas pertinentes, que seguramente hubieran revelado la existencia previa de esos derechos.

Aún así, el acuerdo de licencia podría prever que las partes determinaran si el licenciante puede proporcionar tecnología no infractora. En caso contrario, se deberá determinar si la patente del tercero es válida y, de serlo, el licenciante podría exigir que el licenciatarario obtuviera una licencia del tercero y realizara las consiguientes modificaciones a los acuerdos financieros concertados entre el licenciante y el licenciatarario.

### **Responsabilidad de los productos**

La responsabilidad por los productos puede conllevar importantes consecuencias financieras. En relación con un producto defectuoso que sea objeto de licencia, existe el riesgo de lesiones o daños a personas o bienes. Es preciso identificar la causa de un eventual defecto y determinar la responsabilidad correspondiente. Por lo tanto, el licenciatarario generalmente será responsable de cualquier defecto de fabricación o control de calidad inadecuado.

Podría ocurrir que el licenciante proporcionara componentes al licenciatarario; en tal caso, el licenciante generalmente se responsabilizará por los defectos de dichos componentes.

Además, la parte responsable deberá proporcionar a la otra una indemnización en caso de cualquier reclamación de terceros por pérdida o daño. El valor de esa indemnización dependerá directamente de los recursos financieros de la parte que la

proporciona. Por consiguiente, los acuerdos de licencia suelen exigir que se concierte y se mantenga un seguro de responsabilidad civil por productos defectuosos, que permita indemnizar al licenciante y al licenciario por un valor acordado.

### **Obligaciones del Licenciante y Licenciario**

En un acuerdo de patente y conocimientos técnicos, por tomar un ejemplo, el licenciante deberá adoptar todas las medidas necesarias para transferir la tecnología y ayudar al licenciario a iniciar la producción comercial. Por su parte, el licenciario deberá fabricar y comercializar adecuadamente el producto que ha sido objeto de licencia en el territorio acordado. En la práctica, este tema podría dar lugar a numerosas controversias. Por lo tanto, es importante que las partes identifiquen con claridad todas las medidas necesarias para alcanzar esos objetivos y las acuerden y registren en el acuerdo de licencia.

### **Declaraciones y garantías**

Las declaraciones y las garantías son afirmaciones o seguridades concernientes a un tema o una posición pertinente al acuerdo de licencia. Es importante señalar que una declaración no suele ser uno de los términos del acuerdo, mientras que una garantía es una condición contractual cuyo incumplimiento podría dar derecho a la parte damnificada a terminar el acuerdo y presentar una demanda por daños y perjuicios.

Si bien no existen restricciones respecto de lo que podría ser materia de una declaración o garantía, los ejemplos más comunes incluyen los casos siguientes:

- El licenciante es propietario de la tecnología y tiene el derecho de otorgar la licencia y la autoridad para hacerlo;
- El material bajo licencia (por ejemplo, texto, software y/o documentación)
- Es original y no ha sido copiado;
- Según el leal saber y entender del licenciante, las patentes bajo licencia son válidas y ningún tercero las está infringiendo.

Los dos primeros ejemplos son incuestionables. Sin embargo, en cuanto al tercer ejemplo, dada la dificultad de tener una certeza absoluta de que una patente es válida, sería atinado que el licenciante, después de haberse preocupado debidamente por verificar que las patentes sean válidas, explicitara en su garantía que, según su leal saber y entender, las patentes bajo licencia son válidas.

Otro ejemplo podría plantearse cuando el licenciante declara o garantiza que la tecnología permitirá producir una cantidad mínima del producto bajo licencia, con una calidad especificada y dentro de un período determinado.

Que esto resulte razonable o no dependerá, por ejemplo, de que el licenciante ya se esté dedicando a la producción comercial y/o esté suministrando el equipo de producción y la asistencia técnica necesarios.

## **Renuncia**

Una cláusula de renuncia en un acuerdo de licencia significa que una parte no pierde sus derechos por no ejercerlos. Por lo tanto, un licenciante que tenga derecho a notificar la terminación del acuerdo por incumplimiento del pago de regalías podrá, aun cuando deje pasar por alto o ignore la infracción, notificar la terminación a raíz de otra violación de la misma obligación.

De hecho, la cláusula de renuncia evita la aplicación del concepto jurídico de preclusión, es decir, la tolerancia o descuido inicial no impide al licenciante ejercer sus derechos con posterioridad.

*“Ninguna renuncia de cualquiera de las dos partes en el presente acuerdo se considerará una renuncia a reclamar cualquier otro incumplimiento subsiguiente o similar.”.*

## Fuerza Mayor

Una cláusula de fuerza mayor en un acuerdo de licencia aborda circunstancias que escapen al control de una parte y le impiden cumplir sus obligaciones. Conflictos armados, huelgas e incendios son algunas de las situaciones previstas en esa cláusula, cuyo beneficio consiste en prorrogar el plazo de cumplimiento de una obligación hasta que los hechos que determinan la fuerza mayor cesen o se eliminen.

## Prácticas Anticompetitivas<sup>4</sup>

Al concertar un acuerdo de licencia es importante tener en cuenta que la inclusión de ciertas prácticas comerciales podrían dar lugar a que el acuerdo se considerara ilegal, si dichas prácticas fueran anticompetitivas de conformidad con las leyes nacionales del país o los países en cuestión. Las prácticas que podrían considerarse ilegales según las circunstancias particulares del acuerdo incluyen las siguientes: obligar al licenciatarlo de aceptar ciertos productos y servicios además de la tecnología patentada (ventas condicionadas, vinculación); prohibir al licenciatarlo que trate con determinadas empresas; intentar fijar los precios de los productos que incorporan la tecnología bajo licencia; imponer restricciones territoriales, licencias recíprocas y explotación común de patentes<sup>5</sup>.

## Reglamentos Oficiales

Al analizar la posible concertación de un acuerdo de licencia con un socio extranjero es importante averiguar si existen reglamentos oficiales que puedan afectar al acuerdo. Por ejemplo, la mayoría de los países requerirá, por lo menos, el registro del acuerdo

---

<sup>4</sup> See the recent European Community Technology Transfer Block Exemption Regulations (TTBER), "Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements" and Kathleen R. Terry, "Antitrust and Technology Licensing", <http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html>.

<sup>5</sup> See further on patent pools Richard Ekenger, "The Rationale for Patent Pools and their Effect on Competition", [http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/\\$File/xsmall.pdf](http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf).



de licencia ante las autoridades pertinentes de ese país, pero, es posible que también se exija un trámite de aprobación para iniciar la actividad en cuestión en ese país. En el propio país del licenciante pueden existir reglamentos que restrinjan o condicionen el tratamiento de ciertas tecnologías por razones de seguridad o de otra índole<sup>6</sup>.

### **Controversias**

Al negociar el acuerdo de licencia las partes deben tener presente que pueden surgir controversias y, al respecto, deben prever los medios para resolverlas.

La flexibilidad del acuerdo para introducir enmiendas debería proporcionar el primer recurso para una resolución. Si ello no bastara, se deberá contar con otros mecanismos. En la elaboración de las cláusulas relativas a la resolución de controversias, las partes pueden prever varias opciones.

Tradicionalmente, las partes acuerdan resolver las controversias a través de un procedimiento contencioso en el tribunal jurisdiccional competente. Sin embargo, cada vez es más común que las partes opten por procedimientos alternativos de resolución de controversias (ADR), entre ellos el arbitraje y la mediación, o la mediación seguida por el arbitraje. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha elaborado cláusulas modelo que facilitan la presentación de controversias a arbitraje o mediación, o a una combinación de ambas (<http://arbitr.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html>).

### **Implementación Del acuerdo**

Como se ha destacado, una licencia implica una relación continua, durante un período de tiempo especificado, entre dos partes que trabajan para alcanzar un resultado mutuamente beneficioso. A fin de asegurar que la relación redunde en provecho de las partes es importante que ambas cumplan sus respectivas obligaciones dimanantes del

---

<sup>6</sup> For example, see the Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 under the Export Control Act 2002 of the United Kingdom.

acuerdo. Por ejemplo, el licenciante podría estar obligado a proporcionar asistencia técnica al licenciario, ya sea en ocasiones aisladas o continuamente.

Además, el licenciante deberá ocuparse de mantener sus derechos de propiedad intelectual para que no caduquen o queden en suspenso y, asimismo, si se han transferido los derechos de marca, se asegurará de preservar la calidad de la marca. La calidad de la marca supone el uso adecuado de la misma en consonancia con las directrices de uso establecidas por el licenciante, que garantizan que el producto se ajusta a las especificaciones técnicas propias de la tecnología bajo licencia. Además, conforme a las condiciones acordadas, el licenciante deberá atender a una gran variedad de cuestiones relativas a la ejecución del acuerdo. Esas cuestiones incluyen el mantenimiento de una contabilidad detallada de las regalías recibidas, la auditoría de las cuentas del licenciario, el posterior desarrollo de la tecnología, el cumplimiento del procedimiento acordado para los perfeccionamientos, la defensa del licenciario contra demandas judiciales por parte de terceros, y la presentación de demandas judiciales contra terceros en representación del licenciario.

Asimismo, en relación con la obligación principal relativa a los pagos de las regalías, el licenciario deberá aplicar estrictos procedimientos contables, establecer un mecanismo de presentación de informes periódicos y permitir la auditoría de sus cuentas. También estará obligado a observar los procedimientos acordados con respecto a los perfeccionamientos, tomar las medidas convenidas en el caso de infracciones. Además, si los productos se fabrican bajo patentes con licencia, el acuerdo probablemente estipulará que ello se mencione debidamente en los productos, o que el licenciante pueda controlar y aprobar la manera en que el licenciario indica que los productos se fabrican con la patente del licenciante<sup>7</sup>.

*“De conformidad con las leyes vigentes relativas a la mención de patentes, el licenciario indicará en todos los productos fabricados, usados o vendidos bajo*

---

<sup>7</sup> Se debe tener en cuenta que, si el producto final resulta de mala calidad, el hecho de haber mencionado en el producto la utilización de determinada patente bajo licencia puede ser perjudicial para el titular de esa patente. Sin embargo, si el producto es un éxito y con posterioridad se infringe su patente, dicha mención implicaría que el infractor estaba advertido y, por consiguiente, los daños causados al licenciante podrían, en algunas jurisdicciones, considerarse daños punitivos

*licencia en virtud del presente acuerdo, o en sus envases, la utilización de las patentes pertinentes.”.*

### **Expiración del plazo y terminación**

Los acuerdos de licencia pueden concluir de dos maneras. La primera es cuando el plazo o período del acuerdo expira al producirse un acontecimiento previsto. Por ejemplo, se fija como plazo un período de diez años, o hasta el vencimiento o terminación de la última de las patentes bajo licencia<sup>8</sup>. Cuando ocurre alguno de estos acontecimientos el acuerdo concluye automáticamente.

La segunda es cuando una de las partes denuncia el acuerdo antes de que expire el plazo. Los acontecimientos que pueden otorgar a una de las partes el derecho a denunciar el acuerdo generalmente se especifican en detalle y suelen referirse a la imposibilidad de realizar determinadas actividades y al incumplimiento de alguna disposición del acuerdo. Los ejemplos incluyen situaciones de incumplimiento de pagos a la fecha de sus vencimientos, quiebra o insolvencia. Si bien el acuerdo puede terminarse automáticamente en cualquiera de estos casos, es conveniente cursar una notificación previa y darlo por terminado sólo si la otra parte no rectifica el incumplimiento dentro de un plazo especificado.

Es importante tener en cuenta los derechos y las obligaciones de las partes después de la expiración del plazo o la terminación del acuerdo. Por ejemplo, cuando se hayan transferido conocimientos técnicos o información confidencial por escrito y el licenciante denuncie el acuerdo, se deberá determinar si es necesario pedir al licenciario que deje de utilizar y devuelva la información sobre los conocimientos técnicos y la información confidencial.

En caso afirmativo, se deberá especificar el modo de hacerlo. Un acuerdo puede estipular que, tras su vencimiento, el licenciario puede continuar utilizando los

---

<sup>8</sup> See further “How to Get Royalties After a Patent Has Expired” by Charles A. Weiss and Kenneth R. Corsello at [www.kenyon.com/files/tbl\\_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf](http://www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf)

conocimientos técnicos o la información confidencial, o sea que a partir de ese momento el licenciataria dispondría de una licencia totalmente pagada. Se ha de considerar la posibilidad de que las sublicencias u otros derechos otorgados a terceros pudieran continuar vigentes tras la terminación del acuerdo. Además, es importante especificar las cláusulas que mantendrán su vigencia aún después de la terminación del acuerdo. Tales cláusulas podrían incluir el mantenimiento de la confidencialidad, la continuación de los derechos para utilizar los perfeccionamientos de la otra parte, el acceso a los registros, la solución de controversias y las obligaciones concernientes a la responsabilidad por los productos y a las indemnizaciones. Es posible prever que las cláusulas cuya vigencia se vaya a prorrogar después de la terminación del acuerdo mantengan esa vigencia sólo por un tiempo determinado.

Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

---

FUNDADA EN 1879



CLARKE, MODET & C<sup>o</sup>  
UNIDAD DE VALORACIÓN  
c/ Goya, 11. 28001 Madrid  
Tel.: 918065600 – Fax: 918065608  
[www.clarkemodet.com](http://www.clarkemodet.com)