

## **VI CONGRESO REGIONAL LES COMUNIDAD ANDINA**

### **Técnicas avanzadas de licenciamiento de tecnología**

#### **GARANTÍAS DEL LICENCIANTE: ALCANCE**

....

#### **VENTAJAS DEL LICENCIATARIO AL ACCEDER A UNA LICENCIA**

- Introducir procesos más eficientes y mejoras tecnológicas
- Evitar los gastos propios en I+D
- Obtener acceso a un determinado producto o servicio que es de interés: poder aprovechar la oportunidad de mercado
- Adquirir experiencia y conocimientos
- Mayor facilidad para entrar en determinado mercado

#### **VENTAJAS DEL LICENCIANTE AL CONCEDER LICENCIAS**

- Se mantiene la propiedad intelectual sobre la tecnología
- Obtener ingresos a través de royalties.
- Obtener ingresos a través de la prestación de servicios y la venta de ciertos equipos y/o productos asociados a la licencia
- Probar la eficiencia de la tecnología licenciada a diferente escala
- Crear nuevas oportunidades de desarrollar la tecnología licenciada
- Participar en negocios de terceros a través del aporte de la tecnología
- Ampliación de las operaciones a nuevos mercados
- Establecer relaciones y alianzas comerciales con competidores
- Mantener a cierto control – y participación- sobre las innovaciones

#### **RIESGOS QUE ENFRENTA EL LICENCIANTE AL LICENCIAR SU TECNOLOGÍA A UN TERCERO**

- Deficiencias en la protección legal de la tecnología en el país del licenciado
- La empresa licenciada puede convertirse en un competidor potencial si sabe aprovechar los conocimientos adquiridos
- La producción del licenciatarario puede llegar a competir en el mercado con la del licenciante.

#### **GARANTÍAS LEGALES (DECLARACIONES) – goce pacifico**

- El licenciante es propietario de la tecnología.
- El licenciante está legitimado para la concesión de la licencia.
- El material bajo licencia es original y no ha sido copiado. No infracción de derechos de terceros

- Según el leal saber y entender del licenciante, la tecnología y/o las patentes licenciadas son válidas
- Según el leal saber y entender del licenciante, ningún tercero está infringiendo la tecnología y/o las patentes licenciadas.
- Validez de la patente a lo largo de la existencia del contrato de licencia.
- Posibilidad de explotación de la patente. Viabilidad
- Suministro de tecnología complementaria- no obligatoria
- Obligación de accionar contra terceros infractores

### **GARANTÍAS TÉCNICAS – resultado esperado**

- El licenciante debe detallar las bases sobre las que son aplicables (calidad de materias primas, condiciones servicios auxiliares, etc.)
- Los métodos de análisis deben estar claramente detallados
- Las bases para el procedimiento de ejecución de las pruebas de garantía deben estar definidas

### **PRUEBAS DE GARANTÍA**

- Tienen por objeto verificar el correcto funcionamiento de la tecnología licenciada
- Se realizan en presencia de las partes involucradas
- El inicio de las Pruebas está condicionado a que el propietario pueda garantizar el suministro estable de materias primas y servicios
- El inicio de las Pruebas debe hacerse poco después de la primera puesta en marcha (60-90 días como máximo).
- Los datos de planta relacionados con Garantías sólo serán válidos una vez estabilizada la operación
- Hay que prever por anticipado cómo proceder en caso de
- interrupción
- Si la planta tiene varios modos de operación, puede establecerse una Prueba separada para cada de ellos
- Se pueden prever fórmulas correctoras por si las condiciones de realización difieren de las contractualmente previstas
- En caso de fracaso en la ejecución de las Pruebas de Garantía, éstas se pueden repetir un número de veces previamente acordado.

### **PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS TÉCNICAS**

- Dependen del tipo de contrato con el cliente final, y pueden afectar al licenciante, al contratista o a ambos
- En determinados casos se exige que el que resulte responsable realice a su costa las modificaciones que sean necesarias (“make good” o “buen fin”)
- En otros casos el responsable se libera mediante el pago de una indemnización

- La indemnización se establece guardando una cierta proporción con el daño causado al cliente final
- El límite de responsabilidad para el licenciante acostumbra estar dentro del rango 25-50% del coste de la licencia
- El límite de responsabilidad para el contratista por garantías de funcionamiento “llave en mano” suele estar en el rango 5-10% en contratos

## **RESPONSABILIDAD DEL LICENCIANTE**

- Saneamiento por evicción
- Saneamiento por vicios ocultos;
- Contratos concluidos con anterioridad
- Responsabilidad solidaria frente a daños a terceros
- Prescripción de las acciones

## **EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD USUALES EN CONTRATOS DE LICENCIA:**

- 1) La tecnología no estará libre de reclamos por información de patentes o derecho de autor de terceros.
- 2) El licenciante solamente garantiza que la tecnología producirá los mismos resultados que se han obtenido en su propia planta.
- 3) El licenciante o proveedor de la información técnica no asume ninguna responsabilidad ni otorga ninguna garantía respecto del uso, venta o aplicación de los conocimientos técnicos que se entreguen.
- 4) El proveedor de la información técnica no está obligado a suministrarla si tal acción es contraria a las leyes o regulaciones aplicables.
- 5) El proveedor de los conocimientos técnicos no otorga ninguna garantía respecto a la tecnología ni a la aplicabilidad para ningún propósito de la misma, ni a los resultados que se puedan obtener por su uso.

## **REGLA GENERAL: CONVIENE EXHAUSTIVIDAD.**

En general, quien ofrece información técnica desearía restringir las garantías que ofrece respecto de los resultados que se puedan obtener con la tecnología que se suministre. Por su parte el licenciario está interesado en obtener las más amplias garantías de que la tecnología es apropiada para el propósito para el cual la quiere utilizar.

### **Ejemplo:**

## **Exclusión de garantía**

La obra se encuentra en proceso de elaboración, siendo objeto de continuas mejoras por parte de numerosos colaboradores. No es una obra acabada y por tanto puede contener defectos o fallos inherentes al desarrollo de este tipo de programas.

Por este motivo, la obra, en virtud de la licencia, se suministra «tal cual», sin garantías de ningún tipo, en particular, en una enumeración no exhaustiva, en cuanto a su comercialización, adecuación a un propósito determinado, ausencia de defectos o errores, exactitud y ausencia de infracción de los derechos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor según se afirma en el artículo 6 de la presente licencia.

Esta exclusión de garantía forma parte esencial de la licencia y es condición para la cesión de cualquier derecho con respecto a la obra. (© Licencia Pública de la Unión Europea)

### **Ejemplo: Garantía.**

A menos que las partes lo convinieran de otra forma por escrito, el licenciante ofrece la obra “tal cual”, sin brindar garantías de clase alguna respecto de la obra, ya sea expresa, implícita, legal o cualquiera otra, incluyendo, sin limitación, garantías de titularidad, comerciabilidad, adaptabilidad a propósito determinado, ausencia de infracción, de defectos latentes o de otro tipo, precisión o errores, sean o no descubribles. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de garantías implícitas, en cuyo caso esta exclusión puede no aplicarse a usted. (© Creative Commons Legal Code)

### **Ejemplo: Exclusión de responsabilidad**

Excepto en casos de dolo o de daños ocasionados directamente a personas físicas, el licenciante no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier clase, directos o indirectos, materiales o morales, que pudieran derivarse de la licencia o del uso de la obra, en particular, en una enumeración no exhaustiva, de los daños y perjuicios por pérdida de buena reputación, paro técnico, avería o mal funcionamiento de equipos informáticos, pérdida de datos o cualquier perjuicio comercial, incluso si el licenciante conocía la posibilidad de dichos daños. No obstante, el licenciante será responsable, de acuerdo con las normas legales que regulen la responsabilidad por los daños causados por productos, en la medida en que dichas normas sean aplicables a la obra.  
(© Licencia Pública de la Unión Europea)

### **Ejemplo: Limitación de responsabilidad**

A menos que lo exija expresamente la ley aplicable, el licenciante no será responsable ante usted por daño alguno, sea por responsabilidad extracontractual o contractual, objetivas o subjetivas, se trate de daños morales

o patrimoniales, directos o indirectos, previstos o imprevistos producidos por el uso de esta licencia o de la obra, aun cuando el licenciante haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños. algunas leyes no permiten la exclusión de cierta responsabilidad, en cuyo caso esta exclusión puede no aplicarse a usted (© Creative Commons Legal Code)

## **CLASES DE RESPONSABILIDAD**

**Responsabilidad directa o contractual** - se fundamenta en las garantías generales del Código Civil relativas a las obligaciones entre las partes vinculadas a un contrato mercantil y por el cual se debe responder de los incumplimientos. Se debe diferenciar las garantías implícitas (derivadas directamente de la relación contractual) de las implícitas (derivadas de la legislación aplicable y las normas de orden publico).

**Responsabilidad indirecta o derivada** - que alcanza a otros participantes en la cadena de creación intelectual, fabricación- desarrollo, y comercialización del producto o tecnología. Puede originarse de tres causas defecto de concepción, defecto de fabricación, falta de advertencia adecuada.

## **LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ECUADOR**

Capítulo X

### **PROTECCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD**

Art. 60.- Licencias.- Las patentes, autorizaciones, licencias u otros documentos o permisos otorgados por el Estado a ciertos proveedores para la investigación, desarrollo o comercialización de bienes o prestación de servicios que puedan resultar peligrosos o nocivos para la salud del consumidor, en ningún caso eximirán de la responsabilidad por los daños y perjuicios efectivamente ocasionados a dichos consumidores, daños que de conformidad a lo dispuesto por esta u otras leyes, serán de cargo de los proveedores y de todos quienes hayan participado en la cadena de producción, distribución y comercialización de los mencionados bienes.

### **DECISION 291**

Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías

**Artículo 14.-** Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:

a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios,

materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;

b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;

c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;

d) Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;

e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;

f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;

g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y

h) Otras cláusulas de efecto equivalente.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohíba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.