

# Las cartas de intenciones “Term Sheets”

Silvia Salazar

PROINNOVA/UCR

Academia de Transferencia y Comercialización de  
Tecnología

OEA - CIBNOR - UC DAVIS (PIPRA) - CONACYT

Baja California Sur, México, 1 al 11 de marzo del 2016

# ¿De qué estamos hablando?

- ¿Qué es?
  - Pliego de condiciones
  - Carta de intenciones
- Se refiere a un documento de puntos clave que establece los términos y las condiciones materiales para lograr un acuerdo. Es una guía de negociación que le sirve al abogado para la elaboración de un contrato a firmar.

# ¿De qué estamos hablando?

- En transferencia de tecnología se utilizan como un paso previo o un instrumento para la elaboración de contratos de licencia o de investigación y desarrollo tecnológico.
- También son útiles para “alianzas estratégicas” o contratos atípicos en la relación de la institución con el sector productivo.

# Aspectos legales

- Dependerá de la legislación de cada país sobre contratos.
- Generalmente solo son un documento de puntos de clave sin ningún valor legal.
- Otras veces ellas mismas podría considerarse contratos coercitivos (caso de los Memorandum of Understanding o de las Letter of Commitment)
  - Tener cuidado con el sistema de EEUU.
- Importancia del lenguaje que se utilice y quién firma el documento (si es que requiere firma).

# Utilidad/propósito

- Definición de las necesidades y objetivos de las partes.
- Es un marco de referencia de la relación entre las partes sin el lenguaje legal incorporado.
- Da una oportunidad para irse poniendo de acuerdo en algunos aspectos claves de la relación.
- Oportunidad de sacar a colación puntos álgidos.
- Me obliga a prepararme.

# Preparándome para la negociación

- Estar preparado es la clave.
- ¡CONOCE TU TECNOLOGÍA!
  - Estado del arte.
  - Productos /tecnologías/desarrollos existentes que pudieran competir con el mío.
  - Aspectos regulatorios.
  - Vida útil del producto ¿se me va a pasar mi ventana de oportunidad, cuándo?
  - Tamaño del mercado.

# Intercambio de información previa entre las partes

- Envío de resumen general de los términos generales de la licencia.
- Solicitar información comercial o de negocios a la empresa.
- ¿Necesito un acuerdo de confidencialidad?

# Aspectos formales

- ¿Qué incluir?
- Tamaño o nivel de detalle
- Formato
  - ¿puntos clave tipo “*bullets*” o párrafos?
- Se debe incluir el objeto del contrato, qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se va a licenciar
- Claridad de si estos puntos son coercitivos o no. (“solo para discusión”)
- Validez de la carta de intenciones (30 días).
- En nuestro contexto ¿voy a caer en el contrato?
- La utilidad dependerá de mi circunstancia específica

# Contrato de licencia

Contrato entre partes mediante el cual un titular de un derecho de propiedad intelectual (licenciante) le otorga al beneficiario (licenciataria) un PERMISO para hacer, usar o licenciar su invención o conocimiento.

# ¿Porqué se licencia?

- Hacer negocios
- Diseminar la tecnología
- Garantizar el uso y beneficio a la sociedad
- Defensa y control sobre la tecnología
- Beneficios económicos
  - Muy secundario en entes públicos
  - Uso de los ingresos

# Tipos de licencias

- Exclusiva – No exclusiva
- Limitaciones específicas
  - Campo de la tecnología
  - Usuario
  - Territorialidad

# El contrato de licencia

- Específico y claro
- Definiciones
- Descripción detallada de la tecnología o producto y derechos legales asociados
- Restricciones
- Duración, plazo
- Otras obligaciones de las partes

# El contrato de licencia cont....

- Reportes
- Pago
  - regalías
  - pago inicial
  - regalías mínimas
- Sublicenciamiento
- Mejoras
- Costos de protección

# El contrato de licencia cont....

- La importancia de los considerandos
- Establecimiento de metas (milestones)
- Continuación de la investigación
- Cláusulas penales
- Cláusulas de buen actuar (due diligence)
- Defensa de los títulos
- Cláusulas humanitarias

# Negociación

- La negociación es un arte que cultivamos todos los días y en todas situaciones.
- Múltiples metodologías y tácticas.
- Los acuerdos de ganancia mutua son los más eficaces
- Buscamos socios a largo plazo.

# Negociación

- Recomendaciones:
  - Separar las personas de los problemas.
  - Enfocar necesidades e intereses no posiciones.
  - Inventar opciones para ganancia mutua.
  - Desarrollar e insistir en el uso de criterios objetivos.
  - Planear y prepararse adecuadamente.
  - Debe hacerlo alguien con conocimiento y poder de decisión.

# Negociación cont....

- Perfil de un negociador tecnológico
  - Dominio de los conceptos, estrategias y tácticas de negociación.
  - Habilidad para el proceso de planeación, colección y análisis de las informaciones pertinentes.
  - Conocimiento de las disciplinas científicas que están involucradas.
  - Dominio de conceptos y técnicas de creatividad.
  - Conocimiento de los aspectos jurídico-legales.
  - Buenas relaciones interpersonales.
  - Dominio de conceptos y técnicas de liderazgo.

# Resumiendo

- Existen diversos tipos de contratos útiles para la gestión de la propiedad intelectual.
- Al redactar contratos en gestión de la PI hay que ser creativo y no encasillarse.
- Las cartas de intenciones o pliegos de condiciones son un instrumento para el establecimiento de contratos en especial las licencias.
- Su utilidad dependerá del uso y el contexto.