



## **HERRAMIENTA PARA GESTORES DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Lo que debe tener en cuenta al momento de definir una estrategia de Protección y de Negociación de PI y al elaborar un Acuerdo de Transferencia de Tecnología

## © COLCIENCIAS, TECNNOVA UEE

### Número 1

Bogotá D.C./Medellín, diciembre de 2012

#### Colciencias

Carlos Fonseca Zarate

*Director General*

Jorge Alonso Cano Restrepo

*Director de Desarrollo Tecnológico e Innovación*

María Consuelo Velásquez Vela

*Asesora PI*

#### Elaboración

Corporación TECNNOVA UEE

Juan Guillermo González Restrepo

*Director Ejecutivo*

#### Autores

Catalina Atehortúa García

Maira Catalina Betancur Monsalve

Hugo Daniel González Hernández

Juan Diego Mejía Serna

Paula Andrea Rivera Montoya

Mónica María Zuluaga Moreno

#### Diseño y diagramación

Simón Agudelo Pérez



## PRESENTACIÓN

En una economía global, donde el conocimiento se convierte en un factor adicional de competitividad para las regiones a partir del desarrollo de nuevas creaciones, los actores de la economía nacional y mundial han visto la necesidad de implementar sistemas de gestión que contribuyan al aprovechamiento de los activos intelectuales generados.

Es así como con una apropiada gestión de proyectos encaminada a la realización de actividades propias de un sistema de I+D+i, las instituciones/organizaciones podrán enfrentarse a mercados internacionales, ser más competitivas y adecuarse al contexto mundial de la globalización.

Por lo anterior la Propiedad Intelectual (PI) se constituye en una herramienta imprescindible de apoyo dentro de un sistema de gestión en I+D+i integral, otorgando fundamentos necesarios para la toma de decisiones sobre la protección y posterior explotación de los activos intangibles generados a partir de la actividad investigadora de una organización.

Con el objeto de proporcionar a los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTel) conocimientos, capacidades y habilidades que posibiliten la ges-

ción de activos de PI, se aunaron esfuerzos entre, Colciencias, Ruta N y Tecnova para llevar a cabo el primer Plan Piloto de Fortalecimiento de Capacidades de nivel intermedio en PI durante el segundo semestre del 2012.

En el desarrollo del Plan se pusieron a disposición de los participantes herramientas prácticas sobre tres aspectos de interés de PI, a saber: definición de estrategias de protección, de negociación y elaboración de acuerdos de transferencia, las cuales fueron aplicadas por los asistentes mediante casos reales de sus instituciones/organizaciones.

En tal sentido y con el objeto de aportar este material didáctico al SNCTi, se presentan estas herramientas como instrumento de apoyo para que gestores de PI cuenten con unos lineamientos generales que les permita definir estrategias básicas de PI a partir de tecnologías existentes.

Cordialmente,

---

## CONTENIDO

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. INSTRUCTIVO PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)</b> | <b>5</b>  |
| 1.1 Definición de Estrategia de Protección mediante Derechos de Autor                               | 6         |
| 1.2. Definición de Estrategia de Protección mediante Propiedad Industrial                           | 8         |
| <b>2. INSTRUCTIVO PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DE PI.11</b>                      | <b>11</b> |
| 2.1. Identificación de las partes   | 12        |
| 2.2. Identificación de intereses  | 13        |
| 2.3. Criterios especiales de negociación de tecnología  | 16        |
| 2.4. Criterios especiales de negociación de tecnología  | 17        |
| <b>3. INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACUERDO DE TRANSFERENCIA.</b>                              | <b>19</b> |
| 3.2. Estrategia de negociación  | 22        |
| 3.3. Precio y pagos   | 22        |
| 3.4. Servicios asociados  | 23        |
| 3.5. Otras cláusulas  | 24        |



# **1. INSTRUCTIVO PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)**

La estrategia de protección hace referencia a la identificación de los mecanismos jurídicos adecuados para salvaguardar la obra, el signo distintivo, la invención, el diseño o cualquier otro activo de PI en el mercado.

Esta salvaguarda se realiza en dos vías:

- a) Selección del mecanismo de PI para la protección del activo.
- b) Selección del mecanismo jurídico para dar respuesta a posibles infracciones de PI.

En aquellos casos en los cuales se plantee la existencia de una obra o creación susceptible de protección a través de PI, se deben tomar en consideración aspectos tales como:

- Conceptualización de la obra o invención.
- Identificación del desarrollo.
- Determinación de la titularidad.
- Realización de pruebas de concepto (prototipos).
- Validación del producto.
- Evaluación de divulgación.
- Estudio de inteligencia competitiva.

A continuación se listan algunas preguntas que buscan ayudarle a identificar los aspectos más relevantes que le permitirán delimitar la mejor estrategia para la protección de su obra o creación.

Las preguntas tienen una respuesta afirmativa o negativa (SI/NO). Sin embargo, con el objeto de obtener un insumo

útil para definir una estrategia de protección apropiada, se sugiere dar respuesta de modo abierto en las preguntas que así lo sugieren.

### 1.1. Definición de Estrategia de Protección mediante Derechos de Autor.

1. ¿La obra es original?  SI  NO

---

2. ¿Qué categoría del derecho de autor podría asignarle a su obra?

- Obra musical
  - Científica
  - Literaria
  - Software
  - Otra. ¿Cuál? \_\_\_\_\_
- 

3. ¿Su obra se encuentra complementada por otros activos protegibles bajo el mismo régimen?

- Metodologías
  - Manuales
  - Bases de datos
  - Otra. Cuál? \_\_\_\_\_
-

4. ¿Tiene alguna idea de cuántos recursos se han dispuesto para desarrollar su obra?

SI  NO

---

5. ¿Ha identificado el campo de aplicación de su obra?

SI  NO

---

6. ¿Ha identificado los posibles usos de su obra?

SI  NO

---

7. ¿Ha identificado posibles ventajas sobre el uso de su obra?

SI  NO

---

8. ¿Ha identificado desventajas que tendría el uso de su obra?

SI  NO

---

9. ¿Ha identificado restricciones legales (orden público, moralidad, buenas costumbres, etc) para la posible protección y explotación de su obra?

SI  NO

---

10. ¿Cuál es el estado actual de la obra?

- Planos
  - Diseño preliminar
  - Obra terminada
  - Otro. ¿Cuál?
- 

11. ¿Usted pretende explotar su obra?

SI  NO

---

12. ¿Cómo pretende explotar su obra?

- Uso o comercialización propios
  - Transferencia (cesión, licenciamiento).
  - Uso o comercialización propios y transferencia
  - Otros. ¿Cuál? \_\_\_\_\_
- 

**En caso de haber señalado como fin la transferencia, continúe con las preguntas 13 a 15.**

13. ¿Se ha realizado evaluación de mercado de su obra?

SI  NO

---

14. ¿Ha identificado en qué tipo de mercado se puede explotar su obra?. En caso afirmativo justifique su respuesta.

( ) SI ( ) NO

---

15. ¿Ha identificado cuáles son las empresas potenciales con quienes puede negociar su obra? En caso afirmativo justifique su respuesta.

( ) SI ( ) NO

---

16. ¿Ha identificado cuáles fueron los recursos económicos utilizados para el desarrollo de la obra? En caso afirmativo justifique su respuesta.

( ) SI ( ) NO

---

17. ¿Tiene claro de dónde provienen los recursos económicos utilizados para el desarrollo de su obra? En caso afirmativo justifique su respuesta.

( ) SI ( ) NO

---

18. ¿Ha identificado obstáculos en el desarrollo de su obra? En caso afirmativo justifique su respuesta.

( ) SI ( ) NO

---

## 1.2. Definición de Estrategia de Protección mediante Propiedad Industrial

19. ¿El Intangible Susceptible de Protección por PI (en adelante ISPPPI) es novedoso o distintivo?

( ) SI ( ) NO

---

20. ¿Qué categoría del derecho industrial podría asignarle a su creación?

- ( ) Invención
  - ( ) Modelo de utilidad
  - ( ) Diseño industrial
  - ( ) Signos distintivos
  - ( ) Variedad Vegetal
  - ( ) Secreto industrial
  - ( ) Otro. ¿Cuál? \_\_\_\_\_
- 

20. ¿Ha usado herramientas web; tales como, buscadores abiertos, bases de datos de artículos científicos o de patentes para determinar la novedad/distintividad de su ISPPPI? En caso afirmativo justifique su respuesta.

( ) SI ( ) NO

---

21. ¿Qué considera que es novedoso en su ISPP?

- Un nuevo proceso
  - Un nuevo producto
  - Un nuevo servicio
  - Un nuevo uso de algo ya conocido
  - Otro. ¿Cuál? \_\_\_\_\_
- 

22. ¿Conoce cuántos recursos se han dispuesto para desarrollar su ISPP?

- SI       NO
- 

23. ¿Ha identificado el campo tecnológico de su ISPP? En caso afirmativo justifique su respuesta.

- SI       NO
- 

24. ¿Ha identificado los posibles usos del ISPP? En caso afirmativo justifique su respuesta.

- SI       NO
- 

25. ¿Su ISPP contiene ventajas con relación a los ya existentes? En caso afirmativo justifique su respuesta.

- SI       NO
- 

26. ¿Ha identificado las desventajas que tiene su ISPP con relación a los ya existentes? En caso afirmativo justifique su respuesta.

- SI       NO
- 

27. ¿Ha realizado estudio de viabilidad técnica del ISPP (Si aplica) (prototipo, pruebas de laboratorio, registros sanitarios, pruebas clínicas)? En caso afirmativo justifique su respuesta.

- SI       NO
- 

28. ¿Ha identificado restricciones legales (orden público, moralidad, buenas costumbres, etc) para la posible protección de su ISPP? En caso afirmativo justifique su respuesta.

- SI       NO
- 

29. ¿Cuál es el estado actual del ISPP?

- Idea
  - Planos
  - Diseño preliminar
  - Creación terminada
  - Otro. ¿Cuál? \_\_\_\_\_
-

30. ¿Cómo pretende explotar su ISPPI?

- Uso o comercialización propios.
- Transferencia (cesión o licenciamiento).
- Uso o comercialización propios y transferencia.
- Otros. ¿Cuál? \_\_\_\_\_

31. ¿Se ha realizado evaluación de mercado de su ISPPI (ciclos de la tecnología, ciclos emocionales)? En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI  NO

32. ¿Ha identificado en qué tipo de mercado se puede explotar su ISPPI? En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI  NO

33. ¿Ha identificado cuáles son las empresas potenciales con quienes se puede negociar su ISPPI? En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI  NO

31. ¿Ha determinado la posibilidad de que existan una o más tecnologías alrededor del ISPPI inicial? En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI  NO

32. ¿Tiene identificados claramente los principales competidores de su ISPPI? ¿Conoce a qué actividades se dedican fundamentalmente: I&D, producción, comercialización, etc.? En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI  NO

33. ¿Identificó con claridad cuáles fueron los recursos económicos utilizados para el desarrollo del ISPPI? En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI  NO

34. ¿Identificó de dónde provienen los recursos económicos utilizados para el desarrollo del ISPPI? En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI  NO

35. ¿Ha identificado obstáculos en el desarrollo de su ISPPI? En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI  NO

¿Conoce las regulaciones legales, además de las relativas a la PI, para el desarrollo, la comercialización de su ISPPI en los territorios de interés? En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI  NO



## **2. INSTRUCTIVO PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DE PI.**

En aquellos casos en los cuales se cuente con una tecnología ya protegida o en proceso de protección y se requiera definir los términos de una posible negociación, es conveniente tomar en consideración aspectos tales como:

- Existencia de un activo intangible protegido o en proceso de protección.
- Listado de activos previos.
- Identificación de intereses en la negociación.
- Definición de un modelo de negocio previo.

A continuación se presenta una estructura de preguntas que incluyen los aspectos más relevantes que le permitirán delimitar la mejor estrategia para la negociación de su tecnología.

### 1.1 Identificación de las partes

1. ¿Ha identificado las partes que intervendrán en la negociación? (Datos esenciales de las partes como representante legal, domicilio, razón social y objeto de la empresa etc.)

SI       NO

---

2. ¿Ha determinado cuáles son los aspectos claves que debe tener su equipo negociador? Podría describirlos? (Calidades, aptitudes y actitudes que se esperan del equipo negociador)

SI       NO

---

3. ¿Podría indicar quiénes conformarán el equipo negociador de ambas partes? (Negociador principal, equipo de apoyo, cuáles serán los órganos consultivos, quién será el asesor jurídico). En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI       NO

---

4. ¿Ha determinado los roles de cada uno de los miembros de su equipo negociador?

SI       NO

---

5. ¿Ha evaluado a cada uno de los miembros que conforman el equipo negociador de la otra parte? (Con el fin de determinar puntos en común y divergentes para proponer estrategias de negociación). En caso afirmativo justifique su respuesta. quién, en cada una de las partes, tendrá el poder de negociación?

SI       NO

---

6. ¿Ha identificado quien tendrá el poder de negociación en su institución? En caso afirmativo justifique su respuesta.

SI       NO

---

## 2.2. Identificación de intereses

7. ¿Ha determinado cuáles son los intereses de la institución en la negociación? (Necesidades o problemas a resolver). En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

8. ¿Ha determinado cuáles de estos intereses serán a corto y a mediano plazo? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

9. ¿Ha determinado si tiene intereses instrumentales en la negociación? (Intereses estratégicos de la organización para la realización de la negociación). En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

10. ¿Ha determinado cuáles son sus preocupaciones y las preocupaciones de la otra parte frente a la negociación? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

11. ¿Si compara las preocupaciones propias y las de la otra parte, puede identificar cuáles pueden generar conflicto, cuáles son comunes y cuáles complementarias? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

12. ¿Ha identificado si existirán intereses personales de las partes en la negociación? (Con el fin de establecer si eventualmente estos pueden generar conflicto al momento de la negociación). En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

13. ¿Ha considerado si la negociación favorece mutuamente a ambas partes?

SI  NO

---

14. ¿Ha evaluado los pro y contras de la negociación con relación a sus intereses propios? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

15. ¿Ha determinado cuáles son sus habilidades y recursos propios frente a la negociación? (Aspectos que puedan ponerlo en ventaja frente a la negociación). En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI     NO

---

16. ¿Ha determinado cuáles son las habilidades y recursos de la otra parte? (Aspectos que puedan ponerlo en desventaja frente a la negociación). En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI     NO

---

17. ¿Ha analizado si las habilidades y recursos mutuos pueden ser complementarios?

SI     NO

---

18. ¿Ha identificado cuál es la mejor alternativa de negociación? (¿Qué pasa si la negociación se rompe?) (Comparar la alternativa con las propuestas de la otra parte). En caso afirmativo, ¿podría describirla?

SI     NO

---

19. ¿Ha identificado qué cree que haría la otra parte para desmejorar su alternativa de negociación? En caso afirmativo, ¿podría justificarlo?

SI     NO

---

20. ¿Ha considerado el hecho de no negociar? (Cuando en el transcurso de la negociación se vislumbra que la misma va a ser poco beneficiosa para sus intereses).

SI     NO

---

21. ¿Ha analizado las posibilidades para hacer atractiva la negociación a la otra parte? (Cómo hacer atractiva la negociación).

SI     NO

---

22. ¿Ha determinado cuáles son las preguntas principales que debe realizar en la negociación? En caso afirmativo, ¿podría describirlas?

SI     NO

---

23. ¿Ha identificado los estándares más representativos para la negociación? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI     NO

---

24. ¿Tiene claros cuáles son los argumentos propios y de la otra parte para cerrar la negociación? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI       NO

---

25. ¿Ha listado los asuntos y problemas relacionales y substantivos de la negociación y las posibles formas de solución? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI       NO

---

26. ¿Cuáles son los productos tangibles de la negociación?

- Tecnología
  - Paquete tecnológico
  - Consultoría
  - Soporte
  - Otro. ¿Cuál? \_\_\_\_\_
- 

27. ¿Quiénes son los que firmarán el acuerdo que materialice la negociación?

- Representante legal
  - Delegado
  - Otro. ¿Quién? \_\_\_\_\_
- 

28. ¿Quiénes serán los que implementarán el acuerdo y qué condiciones se requieren para ello?

- Equipo técnico
  - Equipo de mercadeo
  - Alta gerencia
  - Otro. ¿Quién? \_\_\_\_\_
- 

29. ¿Ha identificado cuáles pueden ser los posibles obstáculos de la implementación del acuerdo de negociación?

- Cultura de las partes
  - Desconocimiento de los temas de PI
  - Intereses particulares
  - Falta de infraestructura
  - Falta de líder para la implementación
  - Ausencia de valoración de las tecnologías
  - Otro. ¿Cuál? \_\_\_\_\_
- 

30. ¿Está dispuesto a asumir riesgos como pérdida de dinero, pérdida de clientes, renuncia al uso de la tecnología, con la negociación?

SI       NO

---

### 2.3 Criterios especiales de negociación de tecnología

31. ¿Tiene claro cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología que pretende negociar? En caso afirmativo, ¿podría describirlas?

SI  NO

32. ¿Ha definido quiénes tendrán derecho a usar la tecnología? En caso afirmativo, ¿podría explicarlo?

SI  NO

33. ¿Tiene definida cuál es la tecnología que se va a negociar? En caso afirmativo, ¿podría describirla?

SI  NO

34. ¿Tiene definido el territorio (Nivel nacional, internacional, regional) de negociación de la tecnología? En caso afirmativo, ¿podría indicarlo?

SI  NO

35. ¿Tiene definido si se van a negociar derechos exclusivos, tales como fabricación, comercialización, distribución, importación, exportación, etc.)

SI  NO

36. ¿Tiene definido cuáles son los derechos sobre el desarrollo que va a negociar? (Derechos de reproducción, fabricación, comunicación, distribución, etc.). En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

37. ¿Tiene definido por cuánto tiempo va a negociar los derechos? En caso afirmativo, ¿podría indicarlo?

SI  NO

38. ¿Existen políticas al interior de la institución sobre negociación de la PI? En caso afirmativo, podría describirlas?

SI  NO

39. ¿Tiene claros aspectos para la negociación de la tecnología, tales como obligaciones de las partes, derechos que se negociarán, limitaciones en cuanto a tiempo, limitaciones en cuanto a territorio, posibilidad de sublicenciamiento? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI     NO

---

40. ¿La negociación de la tecnología comprende acuerdos de confidencialidad, actividades de transferencia de tecnología, contratos de I+D, contratos de cotitularidad, contratos de cesión, contratos de know-how, acuerdos de transferencia de material biológico, convenio para uso de laboratorios, equipos, instrumentos, materiales y/o instalaciones, contrato de licenciamiento? En caso afirmativo, ¿podría detallarlos?

SI     NO

---

41. ¿Se contempló dentro de la negociación de la tecnología algún tipo de acuerdo?

SI     NO

---

42. Señale el tipo de acuerdos que se contemplaron:

- Acuerdos de confidencialidad
  - Actividades de transferencia de tecnología
  - Contratos de I+D
  - Contratos de cotitularidad
  - Contratos de Cesión
  - Contratos de Know-How
  - Acuerdos de Transferencia de Material Biológico
  - Convenio para uso de laboratorios, equipos, instrumentos, materiales y/o instalaciones, contrato de licenciamiento.
  - Otro. ¿Cuál?
- 

43. ¿Tiene valorada la tecnología que pretende negociar?

SI     NO

---

**Recuerde que la valoración de activos debe hacerse a través de un el ejercicio de valoración de activos intangibles.**

#### **2.4 Criterios especiales de negociación de tecnología**

44. ¿Tiene claro cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología que pretende negociar?

SI     NO

---

45. ¿Identificó quiénes tendrán derecho a usar la tecnología?

SI  NO

---

46. ¿Identificó quiénes tendrán derecho a usar la tecnología?

SI  NO

---

47. ¿Tiene definido el territorio de negociación de la tecnología? (Nivel nacional, internacional, regional, etc.)

SI  NO

---

48. ¿Tiene definido si se van a negociar derechos exclusivos? (Tales como fabricación, comercialización, distribución, importación, exportación, etc.)

SI  NO

---

49. ¿Tiene definido cuáles son los derechos sobre el desarrollo que va a negociar?

SI  NO

---

50. ¿Tiene definido por cuánto tiempo va a negociar los derechos?

SI  NO

---

51. ¿Existen políticas al interior de la institución/empresa sobre negociación de PI?

SI  NO

---

52. ¿Están determinadas claramente las modalidades utilizadas por su institución para la negociación de la tecnología tales como pago único, pago por regalías, pago inicial + regalías, participación en empresas? En caso afirmativo, ¿podría describirlas?

SI  NO

---

53. ¿Podría describir el tipo jurídico de negociación que pretende emplear para su tecnología? En caso afirmativo, ¿podría describirlo?

SI  NO

---



### **3. INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ACUERDO DE TRANSFERENCIA.**

En aquellos casos en los cuales se cuente con una tecnología ya protegida o en proceso de protección, que tiene definidos los términos de una posible negociación y que requiere la formalización de ésta a través de un acuerdo de transferencia, deben tomarse en consideración aspectos como:

Existencia de un activo intangible protegido o en proceso de protección.

- Diseño de una estrategia de negociación previa.
- Definición de las obligaciones de las partes.
- Definición del tipo y objeto del acuerdo.
- Definición de otro contratante.

Para delimitar los aspectos básicos en la elaboración de acuerdo de transferencia de su tecnología se ha establecido la siguiente estructura de preguntas.

### 3.1. Delimitación de la tecnología

1. ¿Ha determinado de forma clara el título de la tecnología? (El título de la tecnología debe comprender toda(s) la(s) tecnología(s) objeto de negociación).

SI       NO

---

2. ¿Tiene descrita claramente la tecnología objeto del acuerdo? (Para describir la tecnología debe definir características básicas de la tecnología objeto de acuerdo).

SI       NO

---

3. ¿Ha identificado los elementos conforman la tecnología objeto del acuerdo? En caso afirmativo, ¿podría describirlos? (Es importante en este punto definir los componentes básicos de la(s) tecnología(s) sobre las cuales versa el acuerdo).

SI       NO

---

4. ¿Ha definido quiénes pueden utilizar y/o explotar actualmente la tecnología?

SI       NO

---

5. ¿Tiene claro el estado de desarrollo de la tecnología que se pretende negociar? En caso afirmativo, ¿podría describirlo?

SI       NO

---

6. ¿Ha establecido de forma clara quiénes son los inventores de la tecnología y los titulares de la misma?

SI       NO

---

7. ¿Ha identificado con claridad la forma de protección de PI con la cual se encuentra protegida la tecnología? En caso afirmativo, ¿podría describirla?

SI       NO

---

8. ¿Su objetivo es conservar la titularidad de la PI sobre la tecnología?

SI  NO

---

9. ¿En caso de contestar afirmativamente la pregunta anterior por favor indique cuál considera que es el mejor tipo de acuerdo que debe suscribir?

- Acuerdo de licenciamiento
  - Acuerdo de transferencia de know how
  - Acuerdo de transferencia de materiales
  - Acuerdo de consultoría
  - Acuerdo para la venta
  - Otro. ¿Cuál? \_\_\_\_\_
- 

10. En el evento de contestar de manera negativa la pregunta 8 por favor indique ¿cuál considera que es el mejor tipo de acuerdo que debe suscribir?

- Acuerdo de cesión de derechos
  - Otro. Cuál? \_\_\_\_\_
- 

11. ¿Tiene determinado el estado actual de la PI sobre la tecnología? En caso afirmativo, ¿podría describirlo?

SI  NO

---

12. ¿Tiene determinado cuáles son los intangibles que no se encuentran protegidos y que pueden ser objeto de explotación? (Secretos empresariales, know how, etc.) En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

13. ¿Tiene determinado qué derechos de PI va a conceder a la otra parte sobre la tecnología? (Derecho de reproducción y/o de distribución y/o comunicación pública y/o fabricación y/o importación, etc.) En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

14. ¿Tiene establecidos cuáles son los derechos sobre la tecnología que se van a reservar? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

15. Indique cuál es el propósito del acuerdo sobre la tecnología que se va a realizar

- Otorgar licencia
  - Ceder derechos
  - Otro. ¿Cuál? \_\_\_\_\_
-

16. ¿Ha evaluado si resulta más conveniente buscar un socio, crear una propia empresa o licenciar la tecnología? (Depende de los derechos de PI que desee conceder o reservar)

SI  NO

---

17. ¿Ha determinado el campo de aplicación de la tecnología? (Mecánica, eléctrica, biotecnología, química, etc.) En caso afirmativo, ¿podría describirlo?

SI  NO

---

### 3.2. Estrategia de negociación

18. ¿Tiene claro cuál es la mejor estrategia para la negociación de su tecnología (licenciar para fabricar, comercializar, distribuir, importar; vender, ceder, etc.)? En caso afirmativo, ¿podría describirla?

SI  NO

---

19. ¿La estrategia de negociación está alineada con la estrategia comercial de la organización?

SI  NO

---

20. ¿Tiene definido qué tipo o tipos de acuerdo va realizar para la negociación de su transferencia de materiales: acuerdo de consultoría, acuerdo de realización de servicios de laboratorio, acuerdo de servicios de investigación patrocinada, memorando de entendimiento, acuerdo de licenciamiento, acuerdo para la venta, acuerdo de cesión, entre otros. En caso afirmativo, ¿podría describirlo (s)?

SI  NO

---

### 3.3. Precio y pagos

21. ¿Tiene determinado cuál es el valor de la tecnología?

SI  NO

---

22. ¿Ha establecido cuál será la contraprestación en el acuerdo (pago único, pago regalías, pago mixto)? En caso afirmativo, ¿podría describirla?

SI  NO

---

23. Si se trata de un acuerdo de licencia, ¿ha establecido cuáles serán las regalías que se reconocerán por el acuerdo de licencia?

SI  NO

---

24. ¿Tiene establecido en el acuerdo un mínimo de regalías en caso de que la tecnología no se explote por causas imputables a la otra parte? En caso afirmativo, ¿podría describir la fórmula?

SI  NO

---

25. ¿Ha determinado como se llevarán a cabo los controles y auditorías para controlar el pago de las regalías? (fechas exactas estipuladas en el acuerdo, visitas periódicas, etc.). En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

26. En caso de que esté pendiente un proceso de registro o solicitud en trámite, ¿tiene claro qué parte correrá con estos gastos? (Licenciante o licenciario; comprador o vendedor; cedente o cesionario, etc.)

SI  NO

---

27. ¿Tiene determinado quien sufragará los gastos adicionales que se realicen para el acuerdo de transferencia de la tecnología? (Licenciante o licenciario; comprador o vendedor; cedente o cesionario; etc.)

SI  NO

---

28. ¿Definió en que moneda se realizará el acuerdo?

SI  NO

---

29. ¿Tiene determinados los tributos que deberán pagar por el acuerdo de transferencia? (impuestos por transferencias bancarias, IVA, etc.)

SI  NO

---

### 3.4. Servicios asociados

30. ¿Existen otros servicios asociados al acuerdo de transferencia de tecnología? (Consultoría, realización de servicios de laboratorio, asistencia técnica, etc.)

SI  NO

---

31. ¿Ha determinado el valor de los servicios asociados al acuerdo de transferencia de tecnología?

SI  NO

---

32. Además del derecho objeto de la transferencia, ¿existen otros derechos de propiedad intelectual asociados a la tecnología que se va a negociar? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

### 3.5. Otras cláusulas

33. ¿Tiene establecidas las consideraciones que utilizará dentro del acuerdo de transferencia? (Definir los antecedentes del acuerdo). En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

34. ¿Tiene establecidas las definiciones que utilizará dentro del acuerdo de transferencia? En caso afirmativo, ¿podría describirlos? (Enunciar y explicar las definiciones más importantes y relevantes para el acuerdo)

SI  NO

---

35. Tiene determinado cómo será la forma de pago del valor de la tecnología? (Mensual, anual, etc.) En caso afirmativo, ¿podría describirla?

SI  NO

---

36. ¿Ha determinado el plazo para el cual se va a conceder el acuerdo de transferencia de tecnología?

SI  NO

---

37. ¿Ha determinado el territorio para el cual se va a conceder el acuerdo de transferencia de tecnología?

SI  NO

---

38. ¿Tiene determinados cuáles son los riesgos por la realización del acuerdo de transferencia de tecnología? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?

SI  NO

---

39. ¿Tiene establecido qué pasará cuando el período de protección de la tecnología expire? (Quien tendrá derecho a usar la tecnología).

SI  NO

---

40. En caso de tratarse de un acuerdo de licencia, ¿se definió si la licencia es exclusiva?

SI  NO

---

41. En caso de tratarse de un acuerdo de licencia ¿Se determinó el tiempo y el territorio de la licencia?

SI  NO

---

42. ¿Ha determinado si en el acuerdo de transferencia se otorgará el derecho de sublicenciar?

SI  NO

---

43. ¿Ha determinado a quien pertenecerán los perfeccionamientos que se realicen en la tecnología durante la duración del acuerdo?

SI  NO

---

44. ¿Ha considerado establecer en un contrato de licencia una cláusula de licenciataria más favorecida? (Otorgamiento de beneficios al licenciataria). En caso afirmativo, ¿podría describirla?

SI  NO

---

45. ¿Tiene establecido qué ocurrirá en caso de infracción de la propiedad intelectual? (Deber de aviso, quien responderá frente a terceros)

SI  NO

---

46. ¿Ha determinado quién será el responsable y cuál es su responsabilidad en caso de productos defectuosos? (Aplica cuando se otorga dentro de la negociación, el derecho a fabricar ya sea directamente o a través de un tercero).

SI  NO

---

47. ¿Ha determinado cuáles son las obligaciones y derechos de las partes que intervienen en el acuerdo? En caso afirmativo, ¿podría describirlas?

SI  NO

---

48. ¿Ha identificado cuál es la información confidencial que se manejará durante el acuerdo de transferencia?

SI  NO

---

49. ¿Ha determinado cuáles podrían ser las prácticas anticompetitivas en el acuerdo de transferencia? En caso afirmativo, ¿podría describirlas? (Ventas bajo condición, restricción de adelantar negociaciones con determinadas empresas, licencias cruzadas, monopolios, etc.)

SI  NO

---

50. ¿Ha determinado cuál es el régimen para solucionar controversias? (Mecanismos de solución de conflictos)

SI     NO

---

51. ¿Ha establecido cuáles serán las formas de terminación del acuerdo de transferencia? (Incumplimiento, expiración del plazo, etc.). En caso afirmativo, ¿podría describirlas?

SI     NO

---

52. ¿Ha determinado cuál será la legislación aplicable para el acuerdo de transferencia? (normalmente depende del domicilio de las partes). En caso afirmativo, ¿podría describirla?

SI     NO

---

53. Tiene establecida una cláusula de exit fee? (Impuestos a pagar por venta de bienes o servicios). En caso afirmativo, ¿podría describirla?

SI     NO

---



