

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Trigésima sesión
Ginebra, 24 a 27 de junio de 2019

EXPERIENCIA DE LA OMPI EN ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE CAPACIDAD RELACIONADAS CON LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS DE LICENCIA

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En relación con el punto del orden del día “Las patentes y la salud”, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), en su vigesimonovena sesión, celebrada en Ginebra del 3 al 6 de diciembre de 2018, acordó que en su 30.^a sesión, la Secretaría, y las instituciones pertinentes que hayan sido invitadas intercambiarán experiencias en actividades de creación de capacidad relacionadas con la negociación de acuerdos de licencia. En el presente documento se indican las experiencias de la Oficina Internacional de la OMPI en las actividades de creación de capacidad en ese ámbito.

NEGOCIACIÓN DE LICENCIAS DE TECNOLOGÍA

2. Tomando como punto de partida el Manual de la OMPI sobre concesión de licencias tecnológicas¹ se llevan a cabo programas de creación de capacidad para la concesión de licencias en el marco de la iniciativa "Negociación de licencias de tecnología". El Manual aborda, de forma clara y sencilla, dos aspectos de la negociación de licencias, a saber, las condiciones clave y las técnicas de negociación. En 2010 se publicó una nueva edición con la parte relativa a la concesión de licencias favorables a la competencia, en la que se incorporan aspectos relacionados con el Derecho de la competencia y la negociación de licencias.

3. La duración del programa de negociación de licencias de tecnología es de cuatro a cinco días, en los que el 50% del contenido se centra en explicaciones teóricas, y el otro 50% se

¹ Publicación No. 903 de la OMPI. Véase https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/903/wipo_pub_903.pdf.

dedica a la simulación de negociaciones, en su mayoría sobre tecnologías desarrolladas localmente. Se imparten cursos básicos y avanzados. Dado que la formación en negociación de licencias es útil para comprender las estrategias de comercialización de la PI, a menudo el programa se ofrece como parte de otros programas, como el de gestión de los derechos de PI, transferencia de tecnología y comercialización de la PI.

4. La mayoría de los participantes son instituciones académicas nacionales y regionales, aunque con frecuencia asisten a la formación participantes de empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas (pymes), sobre todo cuando el programa se centra en los ámbitos de la biotecnología, la farmacología y la salud.

5. Con los cursos básicos del programa de negociación de licencias de tecnología, los estudiantes adquieren mayores conocimientos acerca de los beneficios y los riesgos que entrañan los contratos de licencias de PI. En los cursos avanzados, los participantes adquieren mayores conocimientos en las negociaciones de licencias de sus instituciones y en la redacción de contratos.

6. En los últimos cinco años se han llevado a cabo ocho cursos de formación sobre negociación de licencias de tecnología: cinco cursos regionales, uno subregional y dos nacionales en el Brasil, los Estados Unidos de América, Filipinas, Georgia, Indonesia, México y Viet Nam. Tres de ellos estaban relacionados con los sectores biotecnológico y farmacéutico, a saber: un curso regional de formación para instituciones de I+D del sector de la salud en México, un curso regional de formación para miembros de WIPO Re:Search (instituciones en el ámbito de las enfermedades desatendidas) en los Estados Unidos de América y un curso regional de formación en el sector de la agroindustria en el Brasil.

ACADEMIA DE LA OMPI

7. Aunque la cartera de cursos de la Academia no incluye un curso específico dedicado exclusivamente a la negociación de licencias de patentes, contiene una serie de cursos a distancia y cursos presenciales sobre propiedad industrial, en los que se trata este tema en mayor o menor nivel y grado.

8. Varios de los cursos del programa de perfeccionamiento profesional, organizados periódicamente en colaboración con organizaciones asociadas, se centran en la PI, la transferencia de tecnología y la negociación de licencias. En otros cursos se abordan cuestiones relativas a la negociación de licencias en relación con la gestión, comercialización y estrategias de PI.

9. Durante varios años se ha organizado en Estrasburgo (Francia) un curso anual de formación avanzada OMPI-INPI-CEIPI sobre propiedad intelectual, transferencia de tecnología y negociación de licencias, con el objetivo de mejorar las aptitudes y los conocimientos de los gestores de tecnología y los científicos de las instituciones de I+D y de las universidades de los países en desarrollo en lo que se refiere a la transferencia de tecnología y la negociación de licencias.

10. El curso de formación OMPI-CNIPA sobre gestión y comercialización de activos de propiedad intelectual (PI) es un curso de formación de una semana de duración que se organiza en China cada año desde 2016. Su objetivo es mejorar las capacidades de los funcionarios que se ocupan de la gestión de la PI de instituciones de I+D y entidades públicas pertinentes, a fin de que comprendan las distintas etapas que contribuyen a la comercialización eficaz de los activos de PI.

11. Desde 2016 se celebra cada año en Sudáfrica un taller OMPI-NIPMO sobre políticas de innovación en materia de PI con el fin de que los funcionarios de las instituciones públicas que se ocupan de las políticas de innovación y las estrategias de propiedad intelectual mejoren sus conocimientos y competencias. En el taller se abordan cuestiones relativas a la negociación de licencias en el contexto de la gestión de la PI y la colaboración entre las universidades y la industria.
12. Si bien no hay ningún curso que se centre únicamente en la negociación de licencias de patentes, los cursos de enseñanza a distancia sobre gestión de la propiedad intelectual (DL 450) y el curso internacional sobre gestión de activos de PI abordan la negociación de licencias, haciendo especial hincapié en los tipos de contratos de concesión de licencias, las disposiciones y las estrategias de negociación en ese ámbito.
13. El curso DL-450 se centra en la gestión de la propiedad intelectual y trata de la gestión de la propiedad intelectual en general y, en particular, de las patentes y las licencias de tecnología. En él se recogen los conocimientos que se precisan para toda negociación de una licencia de tecnología, y se señalan las formas de transferencia de tecnología y las condiciones esenciales de un contrato de licencia. Desde 2019 se cuenta con una versión del curso adaptada a la región de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), que se ajusta a las necesidades específicas de la región.
14. Con el curso internacional de nivel avanzado de formación certificada en gestión de activos de PI, que complementa los cursos a distancia IP Panorama y DL-450, se ha respondido a la falta de formación de alta calidad que se acusaba para atender la creciente demanda mundial de las empresas para que se ofrezca formación sobre la gestión eficaz de los activos de PI. Su objetivo es consolidar los conocimientos, las capacidades y la competencia de las personas que trabajan en instituciones educativas y de formación e instituciones de investigación, empresarios, directivos y asesores de microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes), etcétera. El taller incluye: i) un juego de mini-negociación sobre negociación de licencias, y ii) un caso práctico sobre gestión estratégica de la PI.
15. En todos los programas de verano de la Academia de la OMPI hay cursos sobre transferencia de tecnología y negociación de licencias, así como ejercicios prácticos de simulación de negociaciones en ese ámbito. El curso avanzado de verano OMPI-Sudáfrica sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnología, el curso de verano OMPI-Estados Unidos sobre propiedad intelectual y el curso de verano OMPI-Universidad de Ginebra sobre propiedad intelectual se centran especialmente en este tema. Además, en los últimos años, la Academia de la OMPI ha promovido cursos sobre este tema impartidos por otras instituciones docentes, como la *Licensing Academy* de la Universidad de California en Davis y el programa de verano de transacciones de propiedad intelectual impartido por la Facultad de Derecho de Bucerius. Además, todos los programas de máster que lleva a cabo la OMPI en colaboración con otras instituciones incluyen la negociación de licencias de patentes como tema habitual en sus respectivos planes de estudios.

[Fin del documento]