

Cómo Negociar Derechos de Propiedad Intelectual

Estrategias legales y de mercado

Eduardo Varela Pezzano¹

La negociación de derechos de propiedad intelectual no es algo que pueda explicarse a partir de lo que está en la ley. Tampoco existen reglas o “mejores prácticas” sobre cómo negociar la compra de una marca o una patente.

Así que todo lo que les voy a contar es aprendido en la práctica, y lo que considero es la mejor forma de cerrar una negociación de derechos de propiedad intelectual.

La negociación de derechos intelectuales puede realizarse desde la perspectiva del comprador o vendedor, o del licenciante o licenciado, o del contratante o contratista, etc. Todo depende del tipo de contrato que las partes vayan a negociar. Para este capítulo trataré de ser lo más equidistante posible entre las estrategias que favorezcan a una u otra parte.

El capítulo está dividido en dos partes: (a) la primera es una descripción de pasos que siempre recomiendo a mis clientes antes de iniciar cualquier negociación para la compra de derechos de propiedad intelectual; (b) la segunda es tal vez la más importante para las partes de un contrato: los términos que se discuten en la mesa de negociación. Aclaro que este capítulo no pretende explicar cómo redactar un contrato, sino qué es lo que hay que tener en cuenta en esta clase de negociaciones.

Antes de iniciar quiero advertir algo muy importante: muchas personas que negocian contratos se enredan o llegan a dificultades en la negociación que no pueden superar en la por culpa de cláusulas que consideran injustas o abusivas para sus intereses. Los abogados a veces tampoco ayudan cuando se sumergen en una sola cláusula del

¹ Socio de la firma Cavalier Abogados. eduardovarela@cavelier.com.

contrato. Eso no lleva a nada. Las partes pierden tiempo y dinero y el negocio no se cierra.

Nadie tiene que firmar un contrato si no quiere. Lo que siempre le digo a mis clientes es que aun si una de las cláusulas del contrato no se ajusta a sus interés, debe existir *algo* en el contrato que los favorezca o que sea útil para su negocio. Nadie te pone una pistola en la cabeza para firmar un contrato. Si lo firmas, es porque estás de acuerdo con al menos uno de sus términos.

Entonces, ¿cómo resuelven las partes de un contrato las diferencias en una negociación? La frase de los negociadores americanos es *leverage*², y se refiere a la flexibilidad de aceptar algunos, pero no todos, los términos del contrato que no sean favorables. Esa estrategia es clave para cualquier negocio, y no solamente en los contratos sobre derechos de propiedad intelectual. Si una de las partes necesita cerrar la negociación más que la otra, seguramente cederá más ante las exigencias de la otra. Y viceversa.

Veamos, entonces, cómo negociar derechos de propiedad intelectual: antes de la negociación y al momento de discutir los términos de un contrato.

1. Antes de la Negociación

1.1. El equipo correcto para negociar

Lo más importante y crucial en una negociación que involucre derechos de propiedad intelectual es tener un equipo de expertos en la materia. El derecho de marcas, patentes, secretos empresariales y *know how*, derechos de autor y conexos, etc., es complejo y enredado, y para eso existen abogados especialistas en esos temas.

De nada servirá negociar con otro si no sabes de lo que estás hablando. Un experto en propiedad intelectual te dirá si lo que estás comprando tiene vigencia, es un derecho adquirido o una expectativa, o si existe cualquier tipo de contingencia que

² Ver Tollen, David W. *The Tech Contracts Handbook: Software Licenses and Technology Services Agreements for Lawyers and Businesspeople*, American Bar Association, Chicago: 2010, pp. xiv-xvi.

pueda resultar en la pérdida del derecho sobre el activo intangible que estas negociando.

Tener en el equipo de negociación a una persona que sabe de lo que está hablando y que comprende el alcance de los derechos de propiedad intelectual también te ofrecerá un mayor entendimiento de los términos que se están negociando y de las obligaciones que resultarán del acuerdo comercial.

Por ejemplo, en alguna oportunidad un cliente quería comprar una marca que tenía varios registros en Colombia. La marca estaba registrada para servicios médicos (Clase 44), ambulancias (Clase 12), servicios de transporte (Clase 38) y medicamentos (Clase 5). Se trataba de productos y servicios diferentes³, lo que suponía que el vendedor tenía cuatro registros para la marca. Antes que yo llegara a representar a mi cliente en la negociación, la minuta del contrato nada decía de los registros ni del número de marcas que el vendedor estaba ofreciendo. Las partes solamente sabían que una quería vender y la otra comprar. Ninguna tenía idea de los registros y del proceso de transferencia que debía adelantarse después de firmado el contrato⁴.

Si al leer tampoco tienes idea de lo que estoy hablando, ratifico lo que estoy diciendo. Necesitas un experto en derechos de propiedad intelectual. Pero además del experto, no olvides tener asesores financieros y técnicos cuando sea necesario.

1.2. Libertad para operar y debida diligencia

Ya tienes el experto que te va a asesorar en la negociación. Lo primero que él (o que yo) haría es adelantar un proceso de auditoría a los derechos involucrados en la transacción. Los abogados llamamos a este proceso un *due diligence*.

La palabra *due diligence* traduce a “diligencia debida”. No es otra cosa que la investigación de un negocio o de una persona antes de firmar un contrato o acto con un cierto nivel de atención y diligencia.

³ Los productos y servicios identificados por las marcas en el comercio se clasifican de acuerdo con el sistema internacional del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes (hoy en la 10ª edición). El sistema tiene 45 clases. Clases de la 1 a la 34 son productos; y clases de la 35 a la 45 incluyen servicios.

⁴ Por ejemplo, si las partes no registraban el contrato ante la SIC, la transferencia no surtía efectos frente a terceros (art. 161, Dec. 486).

Para el caso específico de la propiedad intelectual, cuando se trata de la compra o licencia de un derecho, cualquier abogado diligente revisaría diferentes elementos dentro de la negociación, dependiendo de si se trata de (i) una marca u otro signo distintivo⁵, (ii) una patente, (iii) un secreto empresarial o industrial, o (iv) un derecho de autor o conexo.

(i) Si se trata de una **marca o cualquier otro signo distintivo**, el abogado verificará, entre otras cosas:

- Si el vendedor o licenciante es el titular de la marca o tiene facultades legales para vender o licenciar el uso del signo.
- Si la marca está registrada y vigente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
- Si la marca tiene cualquier proceso de cancelación del registro en curso ante la SIC.
- Si la marca tiene alguna limitación, como una prenda o garantía mobiliaria⁶ inscrita ante la SIC o el Registro Nacional de Garantías Mobiliarias.
- Si la marca tiene algún proceso de nulidad en curso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que a futuro ponga en peligro la vigencia de su registro.

⁵ Además de las marcas, la Decisión 486 de la Comunidad Andina reconoce como signos distintivos de la propiedad industrial a los lemas, enseññas, rótulos y nombres comerciales, nombres de dominio, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

⁶ En Colombia es posible garantizar obligaciones presentes o futuras y propias o ajenas, constituyendo garantías sobre derechos patrimoniales derivados de la propiedad industrial (art. 6º, Ley 1676/2013). La solicitud de inscripción de esta garantía debe presentarse ante la SIC e incluir, además de la identificación del registro sobre la cual recae la garantía y de las partes, las obligaciones garantizadas (art. 11, Ley 1676/2013). Ante una solicitud de inscripción de garantía sobre una marca, la SIC, por medio electrónico, debe informar al Registro de Garantías Mobiliarias (RGM) que administra Confecamaras para su anotación. Si el interesado, titular de la marca o acreedor garantizado, realiza primero la inscripción de la garantía en el RGM, será entonces Confecamaras quien envíe copia inmediatamente por medios electrónicos de la citada inscripción para que conste en el registro de la propiedad industrial que administra la SIC. Las garantías sobre las marcas típicamente son -y así se registran ante la SIC- de tres tipos: contractual, judicial o por gravamen tributario.

- Si la marca tiene otros registros derivados o lo que comúnmente se llama una “familia de marcas”⁷. Por ejemplo NESTLE, NESCAFE, NESTEA, etc. Si se trata de una compraventa la Superintendencia de Industria y Comercio no acepta que las partes transfieran la propiedad de solamente una o varias de las marcas⁸. ¡Tienen que comprarse y transferirse todas! La tesis de la autoridad es que signos idénticos o similares no pueden coexistir en cabeza de distintos titulares, ni siquiera si son compañías de un mismo grupo empresarial, y ni aun si una parte es la casa matriz de la otra. Lo mismo aplica para marcas gráficas. Por ejemplo, las marcas BANCO DE BOGOTÁ y FIDUCIARIA BOGOTÁ, si llegasen a compartir un mismo logo (hipotéticamente), no podrían coexistir una a nombre de Banco de Bogotá S.A. y la otra a nombre de Fiduciaria Bogotá S.A. La regla es simple: marcas idénticas o similares deben coexistir siempre en cabeza de un mismo titular para evitar el riesgo de confusión en entre los consumidores⁹. No pasa lo mismo, en cambio, en las licencias o simples autorizaciones de uso, donde sí es legal licenciar una sola de las marcas dentro de una familia de marcas a distintos titulares.
- Si la marca tiene suficiente distintividad para que, además de ser usada en el comercio, su titular pueda adelantar actividades de *enforcement* o litigiosas dirigidas a prohibir que terceros incurran en actos de infracción o usurpación de la marca, o si por el contrario es un signo débil¹⁰.

(ii) Si en cambio se trata de **una patente de producto o procedimiento, o de una tecnología protegida por un secreto empresarial o industrial**, el abogado revisará, además del título de la patente y de los contratos en los está soportada la

⁷ Una familia de marcas es un conjunto de marcas registradas a nombre de un mismo titular que el consumidor asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial -Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 42-IP-2012. Marca: MAXILITRO COLANTA-.

⁸ Concepto SIC No. 01042236 del 13 de junio de 2001.

⁹ Consejo de Estado en sentencia del 5 de febrero de 2009. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Rafael E. Ostau de la Font Pianeta. Radicado No. 2002-00023.

¹⁰ “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (...)” –TJCA. Proceso 99-IP-2004, Marca: DIGITAL SMOKING-.

información confidencial, si en realidad existe libertad de operación, sin restricciones para la tecnología en la industria y en el mercado local y sin riesgos de incurrir en una infracción de derechos de terceros.

Los abogados se refieren a esta diligencia como “*freedom to operate*” o investigaciones FTO¹¹. Las investigaciones FTO generalmente se usan para determinar si una determinada acción, como las pruebas o la comercialización de un producto o procedimiento, se puede hacer sin infringir los derechos de propiedad intelectual de los demás.

Dado que los derechos de propiedad intelectual están limitados por el principio de territorialidad y son específicos en las distintas jurisdicciones, una investigación FTO debe relacionarse con los países o regiones en las que desea operar la parte compradora o licenciada.

Por ejemplo, si se desea comercializar un nuevo principio activo de la industria farmacéutica, es posible que haya libertad para operar si no hay patentes, marcas u otros derechos de propiedad intelectual en Colombia. Pero puede que no exista la misma libertad si lo que busca el comprador o licenciado es exportar el medicamento a otro país, donde otra patente u otros derechos de propiedad intelectual podrían estar vigentes y a nombre de otro titular.

En fin, el abogado realizará búsquedas de anterioridades de la tecnología en las oficinas de patente del mundo a fin de esclarecer:

- Si la patente está o estuvo vigente en Colombia o en cualquier otro país del mundo.
- Si es una tecnología que todavía no tiene patente, si ésta es patentable o no.

¹¹ Para ejemplos de cómo funcionan las investigaciones FTO, ver Mehta, Shreefal. *Commercializing successful Biomedical Technologies*, Cambridge University Press, New York: 2008, pp. 80-83.

- Si la invención o la tecnología está en el estado de la técnica¹².
- Si existe algún proceso de nulidad en curso en contra de la patente. En particular, alguna de las reivindicaciones podría ser nula porque el producto o proceso reivindicado ya estaba en el estado de la técnica, tal vez una publicación o una presentación pública sobre la materia reivindicada en la patente lo revelen, y el examen de patentabilidad no lo encontró.
- Si el alcance de las reivindicaciones de la patente es lo que verdaderamente busca el comprador o licenciado de la tecnología. En Colombia las reivindicaciones definen la materia protegida en la patente¹³. Lo que no está en las reivindicaciones no está protegido por la patente (aunque sé de colegas que piensan distinto pero tal vez no han leído la ley).
- Si existe alguna licencia obligatoria¹⁴ otorgada por el Estado colombiano para la producción industrial del producto objeto de la patente.
- Si las anualidades¹⁵ de la patente están en orden, etc.

Ahora, si el abogado descubre una solicitud de patente o patente ya concedida que pareciera referirse a la tecnología involucrada en la negociación y para la que se está investigando la libertad de operación, no se puede concluir de inmediato que no hay FTO, porque por una variedad de razones, lo reivindicado en la patente podría todavía estar disponible para usar libremente. Lo mejor es consultar con un abogado.

(iii) Los **secretos empresariales o industriales** en particular son los que protegen cualquier información no divulgada que pueda usarse en alguna actividad

¹² Ver art. 16, Dec. 486.

¹³ Ver art. 30, Dec. 486.

¹⁴ “El titular de un privilegio de patente tiene la obligación de explotar la patente, la cual puede ser desarrollada por medio de una licencia otorgada a un tercero, ahora bien, si dicha explotación no se lleva a cabo el estado puede otorgar licencias obligatorias cuando lo considere pertinente” -ver art. 61, Dec. 486 y Concepto SIC No. 01043915 del 14 de junio de 2001-.

¹⁵ Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deben pagarse las anualidades. Ver art. 80, Dec. 486.

productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que esa información sea¹⁶:

- Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- Sea objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La empresa que tenga un secreto empresarial legítimamente protegido según los anteriores criterios puede transferirlo en venta o licenciar su uso a un tercero. La persona a la que se le licencie un secreto tiene la obligación de no divulgarlo por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso del secreto.

En los contratos en los que se transmiten conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, los abogados tienen que establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

El abogado consultor debería también constatar que las medidas adoptadas para mantener el secreto han sido suficientes para cumplir con el requisito de las medidas razonables para mantener la información dentro del rango de un secreto empresarial o industrial, protegible por las leyes de propiedad industrial.

(iv) Los **derechos de autor y conexos** tienen, al menos de mi parte, un tratamiento especial en toda etapa previa a una negociación.

¹⁶ Ver arts. 260 y siguientes de la Dec. 486.

La ley dice que la protección legal a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el derecho de autor y los derechos conexos no está subordinada a ningún tipo de formalidad¹⁷. Esto significa que, por ejemplo, la omisión del registro de una composición musical, un fonograma o una filmación ante la oficina de derechos de autor (hoy la Dirección Nacional de Derecho de Autor –DNDA-, entidad adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia), no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos legalmente.

Lo anterior también aplica para el software (programas de computador y aplicaciones para dispositivos móviles) y las bases de datos, ya que por su carácter de compilaciones, en Colombia se les aplica el régimen del derecho de autor¹⁸ y se protegen en los mismos términos que las obras literarias¹⁹. La protección autoral se extiende tanto a programas operativos como aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

La consecuencia de que la ley no exija formalidades para el reconocimiento del derecho de autor o conexo significa que el registro, a la final, es declarativo y no constitutivo de derechos²⁰.

Esto es un problema para cualquier negocio que involucre la compra de derechos de autor y conexos. Primero porque son derechos independientes de la propiedad del objeto material en el cual se incorpora la obra, y de por sí eso ya confunde a las partes en la negociación, quienes en ocasiones no comprenden el alcance de la compraventa o licencia que están adquiriendo u ofreciendo a la otra parte. Y en segundo lugar cualquier puede decir que es titular de un derecho de autor o conexo sin serlo.

Por eso en todo proceso de compra o licenciamiento de derechos de autor y conexos el abogado debe verificar, cuando menos, que quien afirma ser el titular del derecho en efecto lo sea. La única forma de hacerlo es con un certificado de registro, entre otras razones porque, si bien éste no es obligatorio para el reconocimiento del

¹⁷ Ver art. 52, Dec. 351.

¹⁸ Ver art. 58, Dec. 351.

¹⁹ Ver art. 23, Dec. 351.

²⁰ Ver art. 53, Dec. 351.

derecho, sí presume ciertos los hechos y actos que en él constan salvo prueba en contrario. La inscripción en el registro de derechos de autor y conexos “deja a salvo los derechos de terceros”²¹.

Además del certificado de registro, es fundamental verificar la cadena de transferencias o cesiones del derecho en la DNDA. El abogado debe ir hasta el principio de la cadena y establecer, si es necesario, el autor, intérprete o productor original de la obra, interpretación o fonograma, pasando por todos los cesionarios en la vida del derecho.

Lo anterior además ayudará a establecer el tiempo de vida del derecho antes que la obra o interpretación entre al dominio público, la forma en como está repartida la titularidad de los derechos, las limitaciones o garantías constituidas sobre las regalías de contratos, si los derechos fueron escindidos y están en cabeza de distintos titulares, etc.

En alguna oportunidad tuve el caso de un compositor que quería vender a uno de mis clientes los derechos reproducción sobre una canción. Ya el contrato estaba listo y el cliente presto a firmar cuando paré la negociación. Mi investigación en la DNDA me llevó a encontrar que el vendedor ya había cedido en el pasado sus derechos de reproducción y comunicación pública a un tercero, que diligentemente se había tomado el trabajo de registrar el contrato en el Registro Nacional de Derecho de Autor²². Al investigar el caso más a fondo, descubrí que el compositor, años atrás, borracho en una cantina, firmó un acuerdo sin darse cuenta de la

A diferencia de las marcas y patentes, los derechos de autor tienen un componente moral. Por eso cuando hablamos de derechos de autor y conexos la ley distingue entre derechos patrimoniales y morales. Los primeros se pueden negociar. Los

²¹ Ibid.

²² En el Registro Nacional de Derecho de Autor se pueden inscribir las obras literarias, científicas y artísticas; los actos en virtud de los cuales se enajene el Derecho de Autor, así como cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o los derechos conexos; los fonogramas; y los poderes de carácter general otorgados a personas naturales o jurídicas para gestionar ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor o cualquiera de sus dependencias, asuntos relacionados con la Ley 23 de 1982. Ver arts. 3 al 9, Ley 44/1993.

segundos son inalienables, intransferibles e irrenunciables²³, y por lo tanto siempre se quedan por fuera de cualquier negociación comercial.

1.3. Valoración del activo intangible

Antes de entrar a negociar la compra o licencia de un derecho a terceros, el comprador tiene que saber cuánto vale su activo intangible. El precio de la marca, la patente o el derecho de autor será importante al momento de negociar. Si no tengo precio no tengo nada que negociar.

El valor del derecho además permitirá contestar las siguientes preguntas claves en toda negociación de un contrato de derechos de propiedad intelectual:

- ¿Cuánto es el valor real de la marca, patente o derecho intelectual que está sobre la mesa?
- ¿Cuánto está dispuesta a pagar la contraparte por la compra o licencia del derecho;
- ¿Cuál es la forma de pago más conveniente?

Un comprador suele basar su decisión en si lo que está adquiriendo mejorará su capacidad para obtener ingresos, y no en el valor teórico del activo intangible. En este caso, se debe hacer una evaluación entre el valor inherente del activo intangible y el costo de producción para determinar si, al final de la compra del activo, existe todavía un margen de ganancia una vez que el producto se comercialice en el mercado.

Para valorar el activo intangible en una compañía existen diferentes métodos²⁴. Los más usuales y recomendables para fijar un precio cierto, en su más resumida expresión, son:

²³ Ver art. 30, Ley 23/1982.

²⁴ Para algunos de los métodos más utilizados ver: Anson, Weston, et. al. *Intellectual Property Valuation: A Primer for Identifying and Determining Value*, American Bar Association, Chicago: 2005, pp. 112-119.

- Valoración por costos: el valor de la tecnología o del activo intangible se calcula sobre la base de los costos asociados al desarrollo, aseguramiento y comercialización del producto final en el mercado. El costo representa el mínimo recuperable para el vendedor, más intereses;
- Valoración por ingresos: el cálculo se toma sobre la base de medidas indicativas de la cantidad de ingresos probables (restando egresos), que se causen a partir de las ventas asociadas al activo intangible (la marca o la patente, o incluso un derecho patrimonial de autor).
- Valoración de mercado: el valor se calcula a partir de otras transacciones u ofertas comerciales en el mercado sobre activos similares. Para ilustrar este método les cuento un ejemplo. Recientemente tuve un caso de un fotógrafo que cotizó \$300.000.000 por el licenciamiento de su derecho de reproducción a una de sus fotografías en internet. Para bajarle el precio, pedí a dos fotógrafos de misma fama y reconocimiento en el mundo del espectáculo que me cotizaran una licencia idéntica. Estos dos fotógrafos me cotizaron un valor inferior a la mitad del presupuestado por el primer fotógrafo, lo cual puso en evidencia el sobre costo por el cual éste quería negociar la licencia de su derecho al cliente.

1.4. Fijación de montos para regalías

En el caso de licencias, por ser éstas temporales en el tiempo -y no involucrar la venta del activo sino usualmente una autorización para su uso-, las partes prácticamente fijan distintas alternativas de pago llamadas regalías o *royalties*.

Las regalías son pagos periódicos realizados por el licenciatario al licenciante por el derecho a usar continuamente un activo, usualmente de propiedad intelectual. Las regalías se acuerdan típicamente en forma de porcentaje de los ingresos brutos o netos derivados del uso del activo, o por un precio fijo por unidad de producto vendido, pero también hay otros modos y métricas de compensación.

Una alternativa de pago a las regalías es un pago fijo predefinido por la licencia (*paid up license*²⁵). No obstante, el licenciante también puede pagar una suma fija a modo de derecho de entrada o *entrance fee*, en esquemas contractuales similares a los de una franquicia. En otros casos este pago fijo también se aceptaría en instalamentos. La flexibilidad de los contratos de licencia y franquicia, por su atipicidad en la ley, da pie para que las partes apliquen el criterio de la autonomía de la voluntad en su máxima expresión.

En el ejemplo de la franquicia, para calcular la base de la regalía, las partes usualmente determinan un valor en función de las ventas netas, sin perjuicio de aplicar otros criterios como ventas brutas, utilidades o el costo después del *overhead* del negocio. La tasa (distinta a la base), por la licencia de uso de la marca franquiciada, podría estar entre un 5% y un 10% mensual mínimo, pudiendo variar “hacia arriba o hacia abajo”²⁶ en función del volumen de ventas o utilidades.

En derechos de autor las regalías son otra cuestión. Casi que para escribir un libro aparte. Un ejemplo de esto está en las regalías de la música. A diferencia de otras formas de propiedad intelectual, los derechos de autor en la música tienen una fuerte vinculación con las personas y titulares de los derechos de autor y conexos. Compositores, artistas y productores, entre otros, pueden llegar a tener derechos y regalías independientes y separadas por la venta y distribución de una producción fonográfica, y por su transmisión digital. Los ejemplos de aplicación de esquemas de regalías son, como pueden ver, muy variadas, y dependerán siempre del caso por caso.

2. En la mesa de negociación.

Pasemos, ahora sí, a la mesa de negociación. Aunque quisiera ser lo más amplio posible para tratar en esta sección de todo lo que se debe negociar en un contrato de derechos de propiedad intelectual, las posibilidades son infinitas. Me concentraré, más bien, en explicar sucintamente (i) los tipos de cláusulas y la estructura de los contratos, (ii) el alcance de los acuerdos de confidencialidad que protegen la información negociada o

²⁵ Ver Mittal, Raman. *Licensing Intellectual Property: Law & Management*, Satyam Law International, Dehli: 2011, p. 102.

²⁶ La frase “hacia arriba o hacia abajo” es utilizada por mi colega José Luis Reyes Villamizar en sus clases de contratos de transferencia de tecnología en la Universidad del Rosario.

revelada durante las negociaciones y (iii) las obligaciones que asignan responsabilidades para las partes en relación con los derechos licenciados o afectados con la ejecución o cumplimiento del contrato.

2.1. La estructura de los contratos

Las cláusulas que incorporamos los abogados que negociamos licencias y otros contratos de propiedad intelectual los clasificamos en tres categorías²⁷:

- Cláusulas relacionadas con el objeto contractual: son las cláusulas que expresan los términos centrales del negocio. En ellas es donde una de las partes vende o licencia un derecho, y la otra se obliga a un pago como contraprestación. La forma de redactar estas cláusulas depende del tipo de negocio: si se trata de una franquicia, una distribución, una agencia mercantil, una licencia o una compraventa de derechos. Los buenos contratos son aquellos que se redactan a la medida de lo que quieren las partes, y hay que tener siempre presente esa idea en toda negociación, porque cada negocio puede traer particularidades únicas.
- Cláusulas generales: son aquellas que definen el resto de las obligaciones en el contrato. Todo lo que no haga parte del objeto contractual o de las cláusulas de soporte legal, va en las cláusulas generales. Ejemplos: indemnidad de las partes, terminación del contrato, no competencia, garantías y obligaciones especiales de las partes.
- Cláusulas de soporte legal: estas se refieren a términos sobre los cuales no debería existir discusión entre las partes. Por ejemplo la cesión del contrato, la cláusula compromisoria, la ley aplicable, la garantía de utilizar activos lícitos para la ejecución del contrato, el acuerdo final, etc.

Lo correcto es que la estructura del contrato empiece con las cláusulas del objeto contractual, siga con las generales y finalice con las de soporte. Lamentablemente,

²⁷ Ver una discusión similar en Tollen, ob. cit., pp. 3-151.

2.2. NDAs o acuerdos de confidencialidad

Una buena práctica al momento de negociar con alguien, no solo en materia de derechos de propiedad intelectual, pero especialmente útil cuando se trata de negocios que involucran un know how, un secreto empresarial o una obra inédita protegida por el derecho de autor (como el guión para una serie de televisión), es pedir a la contraparte que firme un Non-Disclosure Agreement (NDA), también llamado acuerdo de confidencialidad.

Antes de revelar cualquier dato sensible financiero, como el valor del activo involucrado en la potencial transacción, es importante el acuerdo de confidencialidad. La mayoría de abogados que conozco incorporan tan solo una cláusula de protección de la información en el contrato sobre el cual están negociando. Mi recomendación es siempre firmar un NDA independiente antes de revelar cualquier dato y, ahí sí, poner las cartas sobre la mesa. Esto, además de evidenciar seriedad en la negociación, obliga a las partes a guardar estricta reserva sobre asuntos delicados como vigencia de los derechos, datos personales y contables, debilidades del derecho negociado, etc. Muchas personas, sin embargo, a veces se rehúsan a firmar acuerdos de confidencialidad por fuera del contrato. Es el típico caso de quien insiste en firmar tan solo la cláusula específica dentro del contrato.

Los acuerdos de confidencialidad también crean una relación de confianza entre las partes para proteger, si es el caso, secretos empresariales o comerciales, siendo esa una de las medidas exigidas en la ley como requisito para configurar la protección de los secretos. Como tal, un acuerdo de confidencialidad protege información empresarial no pública.

Los acuerdos de confidencialidad también pueden ser mutuos, significando que ambas partes están restringidas en el uso de la información proporcionada por cada una, o pueden restringir el uso de información secreta por una sola parte.

2.3. Asignación de riesgos

Otra cuestión para tener en cuenta es la asignación de responsabilidades y riesgos a una de las partes, o a ambas, en el contrato. Todo acuerdo o negocio entre las partes debe incluir obligaciones relacionadas el cumplimiento del contrato, garantías

de no infracción y facultades para litigar en defensa de los derechos involucrados en la transacción.

Con respecto al cumplimiento del contrato siempre recomiendo negociar las obligaciones de las partes antes de redactar el contrato. De lo contrario los abogados se la pasarán enviando revisiones sobre revisiones de la primera minuta sobre la que nadie estaba de acuerdo. Si a eso le sumas el abogado que cree que está trabajando en una obra de arte y que cambia la redacción porque sí y porque no, incluso cuando no hay disputa sobre la misma, la revisión del contrato final se vuelve algo verdaderamente dispendioso.

Una de las principales materias por concertar es la ley aplicable al contrato. Es muy común la celebración de contratos en el exterior que comprenden derechos de propiedad intelectual vigentes en Colombia, particularmente cuando se trata de compañías multinacionales con patentes o marcas concedidas en el territorio nacional. Si ese es el caso, el Código de Comercio define, de entrada, que la ejecución de contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se rige por la ley colombiana²⁸.

Otro asunto por definir es la jurisdicción y los tribunales que decidirán los conflictos entre las partes. Aunque usualmente las partes pactan una cláusula compromisoria para someter cualquier disputa a un arbitraje, la resolución transfronteriza de disputas puede resultar extremadamente costosa para una de las partes. Pactar alternativas como la mediación o la conciliación son formas eficientes y rentables para resolver pleitos o litigios relacionados con el cumplimiento del contrato.

La sección referida a litigar en defensa de derechos de propiedad intelectual se refiere a elegir la parte que saldrá en defensa del derecho licenciado o transferido a la otra parte. Más precisamente, estas disposiciones están destinadas a asignar a una de las partes la responsabilidad de demandar a terceros infractores del derecho. Tales disposiciones son extremadamente importantes, ya que afectarán la asignación de recursos financieros para honorarios y gastos de abogado, un área fundamental, como lo dije al principio de este capítulo, para cualquier negocio.

²⁸ Art. 89 del C. de Co.

3. Estrategias finales para negociar derechos de propiedad intelectual

Antes de cerrar este capítulo voy a concluir con una serie de tips para cualquier negocio que involucre marcas, patentes, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual, no importa si es una licencia o una franquicia o una compraventa de activos intangibles. Ya me deben estar siguiendo a esta altura del partido.

Lo primero para tener en cuenta es que todas las negociaciones deben buscar un punto de equilibrio en el que las partes lleguen a una situación en la que ambas ganen *algo* del contrato. Si una de las partes busca salir favorecido en detrimento de los intereses de la otra, nunca se llegará a un acuerdo satisfactorio. Simplemente no habrá acuerdo. Esto es lo que Roger Fisher y William Ury, profesores de la Universidad de Harvard, llaman una situación “win-win” (gana-gana)²⁹, donde todas las partes salen favorecidas en el acuerdo comercial. La mentalidad “win-lose” en la balanza contractual, donde una parte gana para que la otra pierda, casi nunca lleva a cerrar el negocio.

Otra regla crucial para cualquier negociación: “nunca des, a menos que vayas a recibir”³⁰. La estrategia es no aceptar propuestas de la contraparte si tú no propones otra a cambio. Por ejemplo, si te proponen una cláusula penal irrisoria y la aceptas, y luego más tarde sugieres incluir una indemnidad a favor de tu cliente, seguramente te lo van a negar. Ya no estas negociando. Estas proponiendo algo nuevo sobre la mesa. Se trata, en esencia, de intercambiar oportunidades. “¿Quieres que te acepte la cláusula penal? ¡Solo si a cambio me des esa garantía de indemnidad para mi cliente!”.

También se puede explorar planteando varias opciones a la contraparte, de las cuales todas saldrás favorecido. Esto es muy útil cuando se negocian, por ejemplo, diferentes esquemas de pago a cambio de la contraprestación principal en una licencia o en cualquier otra transacción. Varias opciones tienen la facilidad de que podrían llevar a un acuerdo mutuamente aceptable, si la contraparte cede y acepta una de esas opciones

²⁹ Fisher, Roger, et. al. *Getting to yes: negotiating an agreement without giving in*, Penguin Books, London: 1991, pp. 15-81.

³⁰ Ver, entre otras discusiones, la de Idris, Kamil, et. al., *Exchanging value: negotiating technology license agreements*, World Intellectual Property Organization, Ginebra: 2005, pp. 82-85.

(preferiblemente una opción que, antes de proponer junto a otras, ya determinaste que te favorecería).

Finalmente, no olvides que no hay nada escrito en esto de las negociaciones de derechos de propiedad intelectual. Las variables son tantas en cada caso que es muy difícil anticiparse a situaciones inesperadas en la negociación. Y si no hay nada escrito, tampoco lo hay inventado. Como dice el libro de Eclesiastes: “no hay nada nuevo bajo el sol” (1:9). La experiencia de los negociadores expertos en la materia, como lo dije al principio de este capítulo, será clave para el éxito de cualquier negocio en el que esté en juego un derecho de propiedad intelectual.