

ALIANZAS ENTRE EMPRESAS. JOINT VENTURES Y LICENCIAS

Esteban Fernández Sánchez
Catedrático de Organización de Empresas
esfern@uniovi.es
Universidad de Oviedo



ALIANZAS ESTRATÉGICAS: DEFINICIÓN

La alianza es un acuerdo entre dos o más empresas independientes, que comparten parte de sus recursos para llevar a cabo una o varias actividades que contribuyan a incrementar sus ventajas competitivas.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: CARACTERÍSTICAS

- Objetivos estratégicos.
 - Crear valor para los clientes.
 - Impedir comportamiento oportunistas.
- Múltiples formas legales.
- Empresas independientes.
- Duración limitada (cláusula de disolución).
- Empresa necesita recursos del socio.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: CARACTERÍSTICAS

- Cubre parte de las actividades (tensión).
- Relaciones igualitarias (negociación, consenso).
- Frontera difusa (migración del conocimiento).
- Definición *ex ante* obligaciones (reduce autonomía).
- Unidad básica 'grupo' (confianza vs oportunismo).

RAZONES PARA CREAR UNA ALIANZA

- ☐ Compartir activos fijos (economías de escala, riesgos).
- ☐ Complementariedad de recursos (sinergias).
- ☐ Flexibilidad.
- ☐ Aprender del socio.
- ☐ Ventana abierta a la tecnología.
- ☐ Convergencia industrial.
- ☐ Entrar en un mercado extranjero.
- ☐ Grupo de presión (estándar del sector, lobby).
- ☐ Paso previo a una adquisición.
- ☐ Ordenar la competencia.
- ☐ Imposición institucional.

INCONVENIENTES DE LA ALIANZA

- Coste de la relación (complejidad, autonomía).
- Comportamiento oportunista.
- Riesgo tecnológico.
 - Conocimiento codificado y tácito.
 - Idioma.
 - Información.

Paradoja de la frontera y guardián.
- Riesgo cultural.
- Riesgo político.
- Riesgo competitivo.
- Riesgo organizativo.

DIFERENCIAS ENTRE SOCIOS DE LA ALIANZA

	<i>Socio extranjero</i>	<i>Socio chino</i>
Planificación	mantener la flexibilidad del negocio	mantener congruencia entre la empresa y el plan económico estatal
Contratos	sin ambigüedad, detallados y que puedan hacerse cumplir	ambiguos, breves y adaptables
Negociaciones Personal	secuenciales, punto por punto maximizar la productividad; menos personas por nivel dado de producción	holístico y heurístico emplear el máximo número de personal local
Tecnología	correspondencia de la sofisticación técnica con la organización y su entorno	obtener acceso a la tecnología más avanzada tan pronto como sea posible
Beneficios	maximizar a largo plazo; repatriación con el tiempo	reinvertir para modernización futura; mantener reservas de divisas extranjeras
Inputs	minimizar la falta de previsión y la pobre calidad de los suministros	promover el suministro local
Proceso Outputs	priorizar la alta calidad acceder y desarrollar el mercado doméstico	priorizar la alta calidad exportar para generar divisas
Control	reducir los controles políticos y económicos en la toma de decisiones	aceptar tecnología y capital, pero impedir que una autoridad extranjera viole la soberanía e ideología nacional

PLANIFICACIÓN DE LA ALIANZA

- Objetivos de la alianza.
- Evaluación del socio (activos, experiencia, cultura).
- Flexibilidad del acuerdo.
- Elección directivos.
- Formalización del contrato.
- Mecanismos de gestión.
 - Confianza (reciprocidad).
 - Perdurabilidad de la relación.
- Patrocinador.
- Liderazgo institucional (investigador).

INESTABILIDAD DE LA ALIANZA

- ✓ Dominio de un socio (inequidad).
- ✓ Movilidad de los directivos.
- ✓ Diferencias entre partes.
- ✓ Bases erróneas del acuerdo.
- ✓ Falta dedicación.
- ✓ Escasa dotación de recursos.
- ✓ Abandono de un socio.

EMPRESA CONJUNTA (*JOINT VENTURE*)

Una *joint venture* es una nueva sociedad (filial) creada por dos o más sociedades (matrices) que, aunque con personalidad jurídica independiente, desarrolla una actividad empresarial supeditada a las estrategias competitivas de las empresas propietarias.

- Propiedad y controlada por empresas socios.
- Personalidad jurídica propia.
- Puede llevar a cabo todo tipo de actividades.
- Cada socio aporta recursos y asume riesgos.
- Viabilidad a largo plazo.

EMPRESA CONJUNTA (*JOINT VENTURE*)

	LOCAL	GLOBAL
Recursos gerenciales escasos		+
Lograr economías de escala		+
Producto global		+
Poder negociador gobierno local	+	
Cultura nacional diferenciada	+	
Incertidumbre mercado mundial		+

La Sociedad de Automóviles de Turismo (SEAT) se constituyó formalmente en 1950 en Barcelona. El impulsor fue el Instituto Nacional de Industria (INI) que poseía el 51% del capital social, siete bancos españoles liderados por el Banco Urquijo poseía el 42% y el restante 7% lo aportó FIAT, el socio tecnológico. El objetivo era abastecerse con suministros procedentes de la industria auxiliar local en un 90%. El acuerdo con FIAT incluía, entre otras, las siguientes cláusulas: una regalía del 2,7% para la fabricación del modelo 1400 y del 3% para los siguientes modelos, la prohibición de exportar y la reserva de un cupo del 25% de la futura producción para su venta por FIAT Hispania. SEAT tampoco podía tener un departamento de diseño, lo que abortó la posibilidad de tener un 'campeón nacional'.

EMPRESA CONJUNTA (*JOINT VENTURE*)

EMPRESA MULTINACIONAL: Objetivos

- ✓ Entrar en un nuevo mercado.
- ✓ Acceder a contratos públicos.
- ✓ Adquirir experiencia en países socioculturalmente alejados.
- ✓ Conseguir economías de escala en la fabricación de componentes.
- ✓ Buscar sinergias con el socio local.
- ✓ Reducir riesgos.
- ✓ Superar las trabas legales que impone el país destino.
- ✓ Aprender del socio local.

Las *joint ventures* con socios locales minimizan el riesgo de nacionalización y otras formas de interferencia local.

EMPRESA CONJUNTA (*JOINT VENTURE*)

SOCIO LOCAL: Objetivos

- Entrar en una operación de fabricación con una empresa multinacional que aporta tecnología que es difícil desarrollar o comprar.
- Beneficiarse del conocimiento del negocio que tiene la multinacional y utilizar su marca comercial.
- Acceder a técnicas de gestión avanzadas (por ejemplo, la gestión de calidad total) .
- Lograr un mayor crecimiento y diversificación.

EMPRESA CONJUNTA (*JOINT VENTURE*)

GOBIERNO LOCAL: Objetivos

- ❖ Incremento del empleo local.
- ❖ Sustitución de importaciones.
- ❖ Transferencia de tecnología a las empresas nacionales.
- ❖ Minimización del control extranjero sobre la industria local.
- ❖ Desarrollo de capacidad empresarial local.
- ❖ Contribuciones a la industrialización.
- ❖ Incremento de la renta nacional.
- ❖ Acceso a mercados extranjeros.
- ❖ Mejora de la balanza de pagos.
- ❖ Desarrollo de zonas atrasadas del país.

EMPRESA CONJUNTA (*JOINT VENTURE*)

EMPRESA MULTINACIONAL: Contribuciones

- Capacidad productiva.
- Patentes y *know how*.
- Marketing.
- Experiencia internacional.

EMPRESA CONJUNTA (JOINT VENTURE)

SOCIO LOCAL: Contribuciones

- ☐ Conocimiento de la situación política, económica y cultural.
- ☐ Gerentes nativos.
- ☐ Acceso al mercado nacional.
- ☐ Personal y experiencia en marketing.
- ☐ Capital local.
- ☐ Contacto y relaciones con el gobierno del país anfitrión.
- ☐ Instalaciones y terrenos del socio local.
- ☐ Capacidad para contratar mano de obra y negociar con los sindicatos.
- ☐ Acceso a materias primas locales.

EMPRESA CONJUNTA (*JOINT VENTURE*)

GOBIERNO LOCAL: Contribuciones

- ✓ Ayudas financieras.
- ✓ Facilidades de localización (expropiaciones).
- ✓ Contratos públicos.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad industrial son títulos expedidos por las oficinas de patentes que protegen las **invenciones industriales** (patentes y modelos de utilidad), las **creaciones de formas** (diseños industriales), los **signos distintivos** (marcas y nombres comerciales) y las **topografías de productos semiconductores**.

En España, la protección se consigue previa solicitud voluntaria a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) siempre que se cumplan los requisitos que la ley impone, y tras el debido procedimiento de solicitud y concesión. Una vez concedida la protección, la solicitud se pone a disposición del público para general conocimiento. Solicitar la propiedad industrial tiene un coste (**tasa de solicitud**) y, conservarla en vigor durante el período al que se tiene derecho, requiere el pago anual de una **tasa de mantenimiento**. El propietario de un título tendrá el derecho de cederlo o de transferirlo por sucesión y de concertar contratos de licencia, entre otras opciones.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial tiene una **limitación territorial**: la protección se obtiene para el país/países donde se ha realizado la solicitud. Sólo en el caso de la marca y diseño comunitario se consiguen unos derechos cuya vida legal es común para un conjunto de países: los miembros de la Unión Europea. En los países donde no esté protegida, la propiedad industrial se considera de dominio público y cualquiera puede explotarla libremente.

A su vez, los títulos tienen una **limitación temporal** que, salvo en el caso de los signos distintivos, suele ser improrrogable.

Uno de los pilares del sistema de patentes es **poner a disposición del público la información** que contiene el documento de solicitud.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La **Oficina Española de Patentes y Marcas** (OEPM) es el organismo encargado de otorgar en España los diferentes títulos de propiedad industrial, así como de divulgar los mismos a través de diferentes publicaciones y bases de datos. La OEPM tiene, por tanto, una doble función:

- ❑ Conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el examen de las solicitudes correspondientes.
- ❑ Ofrecer servicios de información tecnológica basados en los documentos que soportan los títulos de propiedad industrial que obran en poder de la OEPM y en otras oficinas extranjeras.

La OEPM es una fuente de información tecnológica importante, de la que apenas hacen uso los empresarios y directivos por el desconocimiento que tienen de la misma (www.oepm.es).

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Inventiones industriales

Una **patente** es un título de propiedad que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. No es un derecho de fabricación sino 'el derecho de excluir a otros' de la utilización del invento sin el consentimiento del titular. La duración de la patente es de veinte años a contar desde la fecha de la presentación de la solicitud.

El **modelo de utilidad** protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución, que derive en alguna utilidad o ventaja práctica apreciable para su uso o fabricación. La duración es de diez años.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Creaciones de formas

Para la protección jurídica de las creaciones de forma, la OEPM concede diseños industriales.

Un **diseño industrial** otorga a su titular un derecho exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.

La duración de la protección conferida por los diseños industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, renovables por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Diseño industrial:
forma estética



Invención:
bicicleta



Modelo de utilidad:
Timón que proporciona mejor manejo



DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Signos distintivos

La **marca** es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Pueden ser marcas las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, letras, cifras, formas tridimensionales y cualquier combinación de los signos mencionados.

El **nombre comercial** es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Los nombres comerciales son independientes de los nombres de las sociedades (que se inscriben en los registros mercantiles).

La duración de la protección conferida por los signos distintivos es de diez años a partir de la fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovables por períodos de 10 años indefinidamente.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Topografías de productos semiconductores

Estos títulos se refieren a los circuitos integrados electrónicos. Su fin es proteger el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que, en definitiva, constituye su 'topografía'. Para lograr el derecho de protección es necesario cumplir dos requisitos, a saber: a) la topografía del producto semiconductor debe ser el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y b) la topografía no debe ser un producto corriente en la industria de semiconductores. La duración de la protección es de diez años, a partir del final del año en que se explota por primera vez en el mundo o se registra la topografía.

PATENTE: REQUISITOS

Novedad: la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el denominado 'estado de la técnica', que incluye todo lo que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Actividad inventiva: la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Implica una solución nueva (no obvia) a un problema técnico.

Aplicación industrial: la invención puede fabricarse o utilizarse en cualquier industria, entendida ésta en el sentido más amplio, incluida la agrícola.

Orden público y buenas costumbres. La ley no concede el derecho de patente a las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbre.

Suficiencia de descripción. La invención debe ser redactada en la solicitud de forma clara y completa para que cualquier experto en la materia pueda reproducirla con la información en ella contenida.

PATENTE

VENTAJAS DE PATENTAR

- ☐ Derecho legal exigible y sólido. Impide imitaciones.
- ☐ Evita que otra patente bloquee la actividad propia.
- ☐ Aunque no se usen, impide que otros patenten invenciones similares.
- ☐ Incrementa la capacidad de obtener financiación (atrae inversores).
- ☐ Construye una reputación. Proporciona una imagen positiva de la empresa.
- ☐ Protege productos y procesos (beneficios de monopolio). Permite obtener ingresos mediante licencias o cesión.
- ☐ Permite celebrar acuerdos de intercambios de licencias (licencias cruzadas). Pools de patente.

INCONVENIENTES DE PATENTAR

- Revela información a la competencia.
- Puede resultar caro (costes de tramitación y mantenimiento, acciones contra usurpadores).
- Únicamente es oponible tras su concesión (4 o 5 años).

LICENCIA

La licencia es un acuerdo contractual en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad (licenciante, quien otorga la licencia), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciatario, beneficiario de la licencia) a usar o explotar ese derecho en los términos y las condiciones acordados, con una finalidad determinada, en un territorio definido y durante un período de tiempo convenido, mediando una contraprestación económica (denominada regalía o royalty) o alguna otra forma de compensación.

La licencia requiere uno o varios de los siguientes activos: patente, secreto industrial, asistencia técnica, *know-how* o marca.

- Limitada (o ilimitada), territorio y duración (media 5 años).
- No exclusiva (licenciatario favorecido), única y exclusiva (sublicencias).
- Perfeccionamientos.
- *Know-how* (asistencia técnica).
- Pagos: fijos, periódicos (*royalties*) y mixtos.

Cesión vs Licencia

LICENCIA

LICENCIANTE: Ventajas

- Mayores beneficios para licenciante.
- Tecnología no se ajusta a la estrategia (zapatero a tus zapatos).
- Capacidad y recursos escasos.
- Costes y riesgos (técnico y comercial).
- Lo exigen los clientes (desastres naturales, oportunismo).
- Sistema propiedad industrial débil (síndrome *Lestoi*).
- Impone el gobierno.
- Controlar la tecnología (estándar del sector: VHS vs Betamax).
- Expandir el mercado (compartir I+D; encontrar nuevas aplicaciones).
- Suministrar componentes.
- Licencias cruzadas.
- Aglomeración (*patent tickets*) y fondos (*patent pools*) de patentes.
- Bloquear la entrada al sector.
- Transversalidad de la tecnología.
- Marca.
- Entrar mercados difíciles (nuevo país).

LICENCIA

LICENCIANTE: Inconvenientes

- ✓ Licenciatario futuro rival (RCA > Matsushita y Sony).
- ✓ Dañar imagen marca.
- ✓ Licenciatario renueva bajo condiciones favorables.
- ✓ Participación indirecta en beneficios.
- ✓ Malentendidos y disputas.
- ✓ Limitaciones salida divisas.

LICENCIA

LICENCIATARIO: Ventajas

- Acceso inmediato a una tecnología probada.
- Menor riesgo (tecnología segura probada en el mercado).
- Menos costes que desarrollo interno (2% a 10%).
- Mayor flexibilidad a corto plazo.
- Única alternativa (no tiene tecnología).
- Superar restricciones legales (medioambientales, seguridad, ...).
- Licenciante aporta mejoras tecnológicas y asistencia técnica.
- Prestigio marca licenciante.
- No reinventar la rueda.

LICENCIA

LICENCIATARIO: Inconvenientes

- ✓ Cualquier competidor puede acceder a la tecnología.
- ✓ No se encuentra en el mercado lo que se necesita.
- ✓ Crear mercado (no renueva contrato).
- ✓ Tecnología madura.
- ✓ No acumula experiencia en el desarrollo de tecnología.
- ✓ Debilidad proceso negociador (asimetría información).
- ✓ Dependencia tecnológica del licenciante.
- ✓ Restricciones contractuales de todo tipo.
- ✓ Necesita capacidad de absorción.

LICENCIA

CONTRATO DE LICENCIA: Cláusulas permitidas

- Exclusividad.
- Confidencialidad. Licenciante no debe divulgar el conocimiento.
- Comunicar los perfeccionamientos (reversiones de tecnología).
- No exportar ni llevar a cabo una política activa en ventas: publicidad y sucursal.
- Obligación del licenciatarario de no conceder sublicencias.
- No explotar la patente concedida después del final del contrato.
- Especificaciones mínimas de calidad (aprovisionamiento para garantizarlo).
- Informar de infracciones y prestar ayuda.
- Obligación de un royalty mínimo o de producir una cantidad mínima.
- Dar condiciones igualmente favorables a todos los licenciatararios.
- Obligación del licenciatarario de mencionar en el producto bajo licencia el nombre del licenciante o el número de la patente concedida.
- Obligación del licenciatarario de fabricar y comercializar lo mejor posible el producto bajo licencia.

LICENCIA

CONTRATO DE LICENCIA: Cláusulas prohibidas

- Una de las partes esté sujeta a limitaciones de fijación de precios, de componentes de los precios o de descuentos en los productos bajo licencia.
- Impedir las importaciones paralelas (agotamiento del derecho).
- Suministro exclusivo.
- Una de las partes esté sujeta a limitaciones respecto de la cantidad de los productos bajo licencia fabricados o vendidos.
- Obligar al licenciatarario a ceder al licenciante todos o parte de los derechos sobre las mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida.
- Prohibición de impugnar la validez de la patente o del *know-how*.
- Obligar al licenciatarario a aceptar especificaciones de calidad, provisión de bienes o servicios u otras licencias no necesarias para explotar técnicamente de forma correcta la tecnología concedida.

LICENCIA

CLÁUSULAS RESTRICTIVAS QUE TRATAN DE EVITAR LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

- ❖ Adquisiciones obligatorias de materias primas y componentes al licenciante o a los proveedores designados por el licenciante.
- ❖ Restricciones relacionadas con el volumen, los precios de venta o de reventa o la organización de la producción.
- ❖ Restricciones a cualquier tipo de utilización lícita de productos competitivos o en el uso de tecnología competitiva de manera concurrente.
- ❖ Exigir que las mejoras introducidas en la tecnología por el licenciatarario se transmitan gratuitamente al licenciante, sin ninguna obligación recíproca.
- ❖ Exigir al licenciatarario exportar sus productos a través del licenciante o los agentes designados por él.
- ❖ Permitir al licenciante regular o controlar la gestión de la empresa licenciataria.
- ❖ Excluir las leyes y tribunales nacionales a efectos de formulación de demandas judiciales.

LICENCIA vs FRANQUICIA

Licencias	Franquicias
Normalmente se emplea el término regalías o royalties.	El término más adecuado es el de canon de gestión.
Normalmente los elementos son productos, incluso un solo producto.	Incluye todo el negocio, los conocimientos técnicos especializados, los derechos de propiedad, los fondos de comercio, las marcas comerciales, los contactos comerciales.
Las licencias pueden ser adquiridas por empresas firmemente asentadas.	Suele ser una situación de nueva empresa en lo que respecta al adquirente de la franquicia.
En los contratos de licencias son habituales períodos de 16 a 20 años, especialmente en los casos en que se refiere a conocimientos técnicos especializados, derechos de autor y marcas comerciales.	El contrato de franquicia dura normalmente cinco años, y en algunas ocasiones llega a los diez. Las franquicias se renuevan habitualmente.
Los licenciatarios suelen ser autoselectivos. Casi siempre son empresas asentadas, y pueden demostrar que se encuentran en una buena posición para gestionar la licencia de que se trate. Un licenciatario normalmente puede transferir su licencia a otra empresa filial, y en ocasiones a una independiente, dando pocos informes al licenciante original, o no dándolos en absoluto.	El franquiciado es elegido muy selectivamente por el franquiciador, y su sustitución después de un período de tiempo la controla el franquiciador.
Normalmente, tienen que ver con productos específicos que ya existen, y las ventajas que obtiene el licenciatario acerca de las investigaciones en curso del licenciante son muy escasas.	Se supone que el franquiciador traspasará al franquiciado los resultados de su programa de investigación en curso como parte del acuerdo.
La concesión de licencias no va a ningún fondo de comercio, ya que este lo conserva absolutamente el licenciante.	A pesar de que el franquiciador retiene la mayor parte de su fondo de comercio, el franquiciado se lleva una parte determinada del mismo.
Los licenciatarios gozan de un amplio margen de negociación en cuanto a las regalías.	Hay una estructura estándar de cánones y cualquier alteración en un sistema de franquicia dado provocaría confusión y conflictos.