

El control del Estado ante la inclusión de cláusulas restrictivas en los contratos de licencia.

**Congreso de Propiedad Industrial.
La Habana, Cuba, Abril 7 de 2011**

**Lic. Antón A. Milián Kondakov
Dpto: DESCOM, OCPI
e-mail: anton@ocpi.cu**

Prácticas Comerciales Restrictivas:



“Los actos o el comportamiento de las empresas que, mediante el abuso o la adquisición y el abuso de una posición dominante en el mercado, limiten el acceso a los mercados o de algún otro modo restrinjan indebidamente la competencia, con efectos o posibles efectos desfavorables sobre el comercio internacional, especialmente de los países en desarrollo, y sobre el desarrollo económico de estos países, o que, en virtud de acuerdos entre empresas, formales o no formales, escritos o no escritos, tengan las mismas repercusiones”

Vid. UNCTAD, *El conjunto de principios y normas equitativos convenido multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas*, p.10.

Política de la
competencia

Posición favorable

Derechos de
Propiedad
Industrial

**Intervención del Estado para prevenir
que se vulneren los intereses
nacionales**

**Contexto y los objetivos
generales de políticas**

Disposiciones contenidas en los ADPIC con respecto a las Prácticas Restrictivas:

Art. 8.2

dispone que los Estados miembros aplicarán las “... medidas apropiadas ... para **prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual** por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio...”

Que los Estados están **legitimados para especificar en la legislación nacional estas prácticas para impedir las o controlarlas**

Art. 40

se reconoce que determinadas prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias de Derechos de Propiedad Intelectual **podrían restringir la competencia** y tener efectos perjudiciales para el comercio.

Análisis de las Prácticas Comerciales Restrictivas en el Proceso de Transferencia de Tecnología.

Otorgar mayor peso al interés público que al interés privado



Principio de protección del mercado nacional ante la diferencia de estadios de desarrollo de las empresas y organizaciones nacionales y las extranjeras.

Década del 70 y 80 del siglo XX, se crearon Oficinas de Control del Proceso de Transferencia de Tecnología en varios países latinoamericanos.

Restricciones de las esferas de utilización, el volumen o el territorio

Argentina

Ley No. 21.617 sobre Transferencia de Tecnología (1977)

Artículo 10. *Se podrá denegar la inscripción de los actos jurídicos (...) cuando los mismos tengan alguna o varias de las siguientes características:*

(...)

k) *Permitan al proveedor controlar o regular la producción o comercialización del receptor más allá de lo que sea necesario para la protección de sus derechos bajo el acto en cuestión.*

Restricciones después de la expiración de los derechos de propiedad industrial o de la pérdida del carácter secreto de los conocimientos técnicos

Brasil

Ley No. 5772 Código de la Propiedad Industrial (1971)

Artículo 30. *La inscripción no surtirá efecto alguno en lo que respecta a las regalías, cuando se refiera a:*

c) *Una patente extinguida, en proceso de nulidad o cancelación.*

Artículo 90 c). *Disposición análoga relativa a las marcas.*

Acto Normativo No. 015 (1975)

Artículo 4.5.2 *Disposición relativa a las cláusulas restrictivas que impidan la libre utilización de tecnología cuando haya transcurrido un período considerado razonable desde la transmisión de las informaciones.*

Disposiciones relativas a la retrocesión

México

Ley de Transferencia de Tecnología (1972)

Artículo 7. *La Secretaría de Industria y Comercio no registrará los actos, convenios o contratos (...)*

iv) *Cuando se establezca la obligación de ceder, a título oneroso o gratuito, al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente.*

Impugnación de la validez

Brasil

Acto Normativo No. 015 (1975)

Artículo 2.5.2. *El contrato (de licencia para explotar una patente) no podrá:*

(...)

b) *Contener cláusulas que, implícita o explícitamente, restrinjan o prohíban la explotación efectiva de la patente (...), en particular las que:*

(...)

v) *Estén destinadas a impedir que el concesionario impugne, por vía administrativa o judicial, los derechos de propiedad industrial reivindicados u obtenidos en el país por el cedente.*

Restricciones de la exportación

México

Ley de Transferencia de Tecnología (1972)

Artículo 7. *La Secretaría de Industria y Comercio no registrará los actos, convenios o contratos (...):*

(...)

vii) *Cuando se prohíba o limite la exportación de los bienes o servicios producidos por el adquirente, de manera contraria a los intereses del país.*

Fijación de los precios

Argentina

Ley No. 21.617 sobre Transferencia de Tecnología (1977)

Artículo 10. *Se podrá denegar la inscripción de los actos jurídicos (...) cuando los mismos tengan alguna o varias de las siguientes características:*

(...)

i) *Establezcan precios de ventas a mayoristas, a minoristas, al público o al proveedor de la tecnología o marcas, o la aplicación a terceros de condiciones desiguales para la venta de mercadería o servicios equivalentes.*

Vinculación

Argentina

Ley No. 21.617 sobre Transferencia de Tecnología (1977)

Artículo 10. *Se podrá denegar la inscripción de los actos jurídicos (...) cuando los mismos tengan alguna o varias de las siguientes características:*

(...)

h) *Establezcan la obligación de adquirir materias primas, productos intermedios o bienes de capital de un origen o fuente de aprovisionamiento determinado.*

Desregulación neoliberal

(...) convertir la ideología y la política neoliberal en normativa transnacional, esto es, encasillar la economía en un rumbo consagrado y plasmado en un tratado internacional(...)

(...) arrebatarse a los países latinoamericanos su derecho a regular su mercado, a regular su apertura, a regular su protección, imponerles una apertura que es la negación de lo que en la Historia hicieron para acceder al desarrollo todos los países que hoy son desarrollados (...)

Tomado de: *“Razones para oponerse al ALCA”*. Osvaldo Martínez.
Revista Teórica y Política CUBA SOCIALISTA.

Prácticas Comerciales Restrictivas *per se*:

- **Fijación directa o indirectamente de los precios:** reducción de la competencia intramarca.
- **La obligación para el licenciatario de mantener la vigencia del derecho objeto de la licencia.**
- **La obligación que establezca una duración de la licencia por un período de tiempo superior al de la vigencia del derecho objeto de la licencia.**
- **Toda obligación directa o indirecta impuesta a un licenciatario de no oponerse a la validez de los derechos que ostenta el licenciante.**
- **Toda obligación que establezca restricciones directas en cuanto al volumen de producción por parte del licenciatario:** constituye una barrera al desempeño concurrencial; y también provoca el mantenimiento de los precios.
- **Toda obligación que establezca restricciones, ya sea de manera directa o indirectamente, a la exportación por parte del licenciatario:** se crearían dependencias de redes de distribución; y bloquearía la exportación.
- **La restricción de la capacidad del licenciatario de explotar su propia marca o la de terceros competidores (cláusula de no competencia):** restringe la capacidad del licenciatario de administrar su actividad comercial.

Prácticas Comerciales que pueden ser consideradas Restrictivas:

- **Acuerdos de vinculación o ventas sujetas a condiciones suplementarias:** con la excepción de las cláusulas relativas al control de la calidad (que en el sistema anglosajón EE.UU. se denominan *licensing in gross* o *naked licensing* y puede dar lugar a la caducidad por no uso).
- **La asignación de mercados o clientes:** provocaría un impedimento para que terceros pudieran adquirir productos de un determinado proveedor; con excepción de una licencia exclusiva.
- **El establecimiento de precios máximos o recomendados:** estos pueden funcionar como un punto de referencia.
- **Las restricciones indirectas al volumen de producción:** a través del establecimiento de montos de regalías más elevados a partir de una determinada cuota de producción; o exigiendo que el licenciatario produzca observando determinadas normas en lo que respecta al envasado o en la presentación de los productos.
- **Las prácticas de Retrocesión:** el licenciatario consiente en conceder al licenciante el derecho a usar los perfeccionamientos y mejoras que él realice de la tecnología licenciada; cuando son exclusivas puede reducir los incentivos del licenciatario para tomar parte en actividades de investigación y desarrollo.
- **Concesión recíproca de licencias:** cuando no se trate de tecnologías complementarias puede constituir un mecanismo que facilita la fijación de precios o el reparto del mercado.

Proceso de Inversión Extranjera en Cuba.

Oportunidad de Inversión.



Presentación de la solicitud de Inversión al MINCEX.



Decisión por parte del C.E. C.M.

- Directivas de Negociación.
- Estudio de Prefactibilidad.

- Carta del jefe del Organismo al que se subordina la entidad cubana con la solicitud de evaluación.
- Fundamentación económica (estudio de factibilidad).
- Propuesta de Documentos constitutivos (propuesta de Convenio de Asociación, Estatutos Sociales, Contrato de Producción Cooperada, Contratos de Licencia o de Cesión de Ds. P.I.).

Ley No. 77 de 1995 “Ley de la Inversión Extranjera”

Proceso de aprobación de las propuestas de Inversión Extranjera en Cuba.

Presentación de los documentos que amparan la solicitud de inversión al MINCEX por parte del Ministerio correspondiente.

Evaluación de la solicitud por parte del MINCEX:

- Grupo Técnico de la Comisión de Control de Operaciones (OCPI).
- Comisión de Control de Operaciones.
- Decisión del MINVEC (definitiva o propuesta al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros).

Evaluación y decisión definitiva mediante Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

Derechos de Propiedad Industrial en el proceso de Inversión Extranjera

Ley No. 77 de 1995
"Ley de la Inversión Extranjera"

Resolución No. 14 de 2001, Res 25 /06, Res No. 21/01 y Res No. 13/07 todas del MINVEC

Como parte de la fundamentación de la adopción de la Ley en su 1er POR CUANTO se establece que dentro de los objetivos que se persiguen con la adopción de la misma se encuentra el acceso a tecnología novedosa, necesaria para el desarrollo del país.

Las dos primeras establecen el procedimiento para desarrollar el proceso de negociación, presentación de solicitudes y evaluación de las oportunidades de inversión extranjeras, la tercera contiene la Metodología para la elaboración del Estudio de Factibilidad Económica que debe presentarse en una solicitud de Inversión Extranjera y la última regula la presentación, y aprobación de los Contratos de Producción Cooperada y Administración Prod., de Servi. y Hotelera.

Las solicitudes de inversión son sometidas en calidad de consulta a la OCPI para que esta dictamine sobre los aspectos de su competencia.

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



DICTAMINA

**Proyectos de Adquisición
de Tecnologías Amparadas
por Derechos de Propiedad
Industrial**

**Proyectos de Adquisición de
Tecnologías no Amparadas
por Derechos de Propiedad
Industrial**



**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y
COMERCIO**

Elementos en los cuales la OCPI basa su análisis:

- Presencia de Prácticas Comerciales Restrictivas.
- Valuación adecuada de los activos involucrados (tanto si son utilizados como aportación o no).
- Proporcionalidad de la remuneración erogada.
- Análisis de la inclusión en los documentos vinculantes (Convenio de Asociación, Estatutos Sociales, Contrato de Producción Cooperada de Bienes o para la Prestación de Servicios y Contratos de Administración Productiva, de Servicios u Hoteleros, Contratos de Licencia o de Cesión) de condiciones que garanticen una adecuada gestión de los Derechos de Propiedad Industrial

Análisis de las Prácticas Comerciales Restrictivas:



El análisis debe centrarse además de en eliminar los obstáculos al comercio, en evitar la desnacionalización de las empresas locales y en fomentar el interés público.

Análisis de la inclusión en los documentos vinculantes de condiciones que garanticen una adecuada gestión de los Derechos de Propiedad Industrial:



- Necesidad o no de adquirir conocimientos (Patentes o Know-How) o signos distintivos de uno de los socios o de un tercero.
- Determinación de la necesidad, por no contar la parte cubana con estos conocimientos.
- El conocimiento previo de la solución a través p. ej. de un Acuerdo de Confidencialidad Preliminar.
- Correspondencia del conocimiento a ser transferido a los resultados esperados con su uso por la parte cubana.
- Adecuación de la tecnología a ser adquirida con la capacidad instalada.

Análisis de la inclusión en los documentos vinculantes de condiciones que garanticen una adecuada gestión de los Derechos de Propiedad Industrial:



- Resolución Conjunta No.1/98 del CITMA – MINCEX “Lineamientos e indicaciones generales a cumplimentar por las entidades constituidas con Capital cubano en materia de Marcas Comerciales”
- Estrategia marcaria destinada a garantizar el fomento de signos distintivos cubanos en el mercado (marcas conjuntas). De modo que se preserven los intereses nacionales.
 - Régimen de titularidad de los Derechos de Propiedad Industrial creados en el marco de la inversión (diferentes modalidades).
- Titularidad establecida sobre la base de la participación efectiva en la obtención del derecho.
- Firma de Acuerdos de Cotitularidad cuando se hubiera escogido esta forma.

Análisis de la inclusión en los documentos vinculantes de condiciones que garanticen una adecuada gestión de los Derechos de Propiedad Industrial:



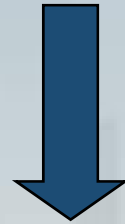
- Otorgamiento de los Derechos de Propiedad Industrial en la disolución y liquidación de las empresas mixtas (posibilidades).

Concertación de contratos de licencia de Derechos de Propiedad Industrial fuera del proceso de inversión extranjera:

Licencia de Derechos de Propiedad Industrial

Que sean sometidos en carácter de consulta a la OCPI por parte de las autoridades administrativas correspondientes de cada uno de los OACEs (ej. Direcciones de Negocios) las propuestas de contratos y estudios de factibilidad que se hubieran podido haber realizado a los efectos de que se proceda a hacer un análisis de los mismos – contenido en un Dictamen – sobre el cual se pueda fundar la decisión de continuar o no con la concertación de cada uno de estos actos.

Principales conductas desacertadas u omitidas en contratos de licencia analizados. Experiencia de Cuba



No inclusión del conjunto de disposiciones inherentes a los contratos de licencia para la transferencia de tecnología.

Fundamentales Disposiciones Restrictivas Incorporadas en los Contratos

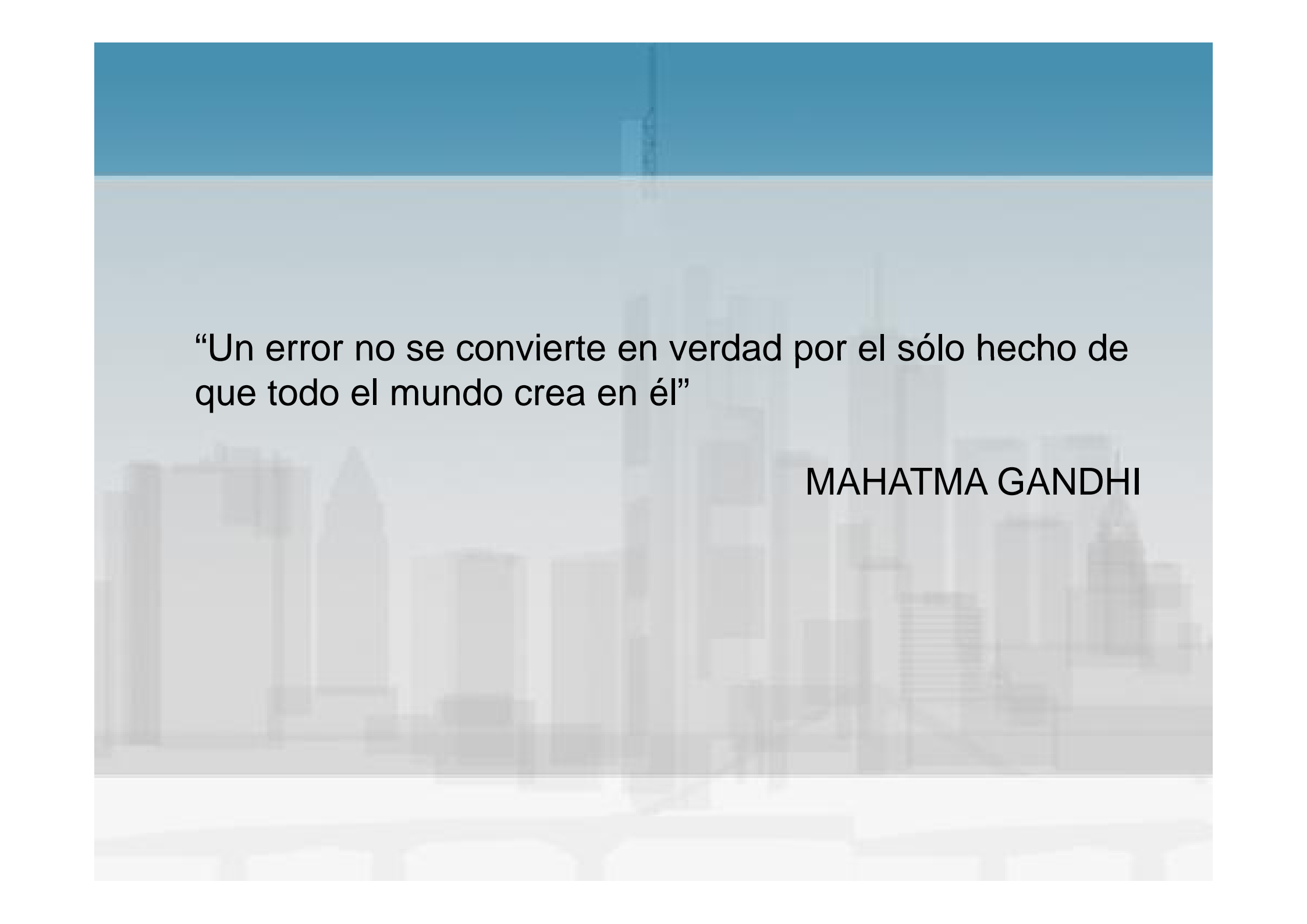
- Exclusividad de venta de la producción hacia mercados extranjeros a través del licenciante o un tercero sin motivos justificados.
- Limitación del volumen de producción.
- Pago de cuotas mínimas (regalías) de no venderse los volúmenes de producción previstos.
- Pagos de regalías cuyo monto incluye derechos de propiedad industrial no registrados en Cuba.
- Injustificado condicionamiento de la transferencia de tecnología a las materias primas del licenciante o a su aprobación cuando proviene de otras fuentes.
- Condicionamientos basados en la existencia de patentes o de marcas del licenciante no registradas en Cuba.
- No previsión del derecho de las partes, al disolverse la empresa mixta, sobre las patentes, tecnologías no amparadas por derechos de patentes y/o marcas involucradas, que aportan una u otra de las partes.

Fundamentales Disposiciones Restrictivas Incorporadas en los Contratos

- Aceptación, sin previa evaluación de la tecnología transferida, de que el contrato de licencia se basa en un know-how o de las disposiciones necesarias en el contrato de licencia para corregir los términos y condiciones pactados cuando pueda comprobarse la falta de carácter secreto del mismo.
- Vinculaciones inaceptables sobre compromisos de confidencialidad injustificados.
- Pagos anticipados por perfeccionamientos o mejoras futuros realizados por el licenciante.
- Transferencia gratuita e incondicional sobre perfeccionamientos y mejoras realizados por el licenciario.
- Obligación de registrar los perfeccionamientos y mejoras del licenciario a favor del licenciante.

Es necesario que los países en desarrollo consideren la coordinación como una prioridad normativa en sí misma. Estos países deberían establecer o reforzar las estructuras institucionales adecuadas, que tendrá como resultado una mayor coordinación entre los departamentos y agencias gubernamentales pertinentes, con miras a elaborar políticas de propiedad intelectual más orientadas al desarrollo.

Tomado de: “*Coordinación de los países en desarrollo en el establecimiento de normas internacionales de propiedad intelectual.*” Ahmed Abdel Latif. *SOUTHCENTRE*, junio de 2005.



“Un error no se convierte en verdad por el sólo hecho de que todo el mundo crea en él”

MAHATMA GANDHI

A faded, grayscale image of a city skyline, likely New York City, featuring prominent skyscrapers like the Empire State Building and the Chrysler Building. The image is overlaid with a solid blue horizontal bar at the top. The text "MUCHAS GRACIAS..." is centered in the middle of the image.

MUCHAS GRACIAS...