



Videoconferencia «Actualización sobre las normas jurídicas que implementan la política del Sistema de Propiedad industrial»

Marzo 2019

**«D-Ley No. 336 De las disposiciones
contractuales de propiedad
industrial en los negocios jurídicos»**

M.Sc. Arlem L. Perdomo Díaz (arlem@ocpi.cu)

Dpto. de Desarrollo y Comercio

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Tecnología es conocimiento



LIBRE

**DISPOSICIÓN DEL
CONOCIMIENTO COMO
UN BIEN PÚBLICO**

Existe un gran
universo de
Conocimiento que
está en el Estado de
la Técnica para ser
utilizado

CONTROLADO

**Mediante Derechos de
Propiedad Intelectual**

Los derechos de PI valorizan
los productos resultantes del
trabajo de investigación
científica ya que permite su
protección legal.

A nivel mundial se presentan
entre 2,8 y 2,9 millones de
patentes por año

CUBA recibe entre 150 a 190
solicitudes de patentes por año

Principales contratos para la TrT

Instrumentos formales: ACUERDOS CONTRACTUALES

➤ Contratos de Licencia

- ❖ Tienen lugar únicamente cuando una de las partes posee activos intangibles de propiedad intelectual
 - ❖ No cabe hablar de acuerdos de licencia si no existen activos de P.I

Qué es?

Es un contrato entre un titular de DPI (licenciante) y otra persona, natural o jurídica, que recibe la autorización de utilizar dichos derechos (licenciataria) a cambio de una contraprestación

Principales contratos para la TrT

➤ Contratos de Licencia:

- (i) Contratos de licencia tecnológica (Licencia de Patentes, Licencia de Know How o *Información No Divulgada*);
- (ii) Contratos de licencia de marcas; y
- (iii) Contratos de licencia sobre Software.

- ✓ incluyen limitaciones de tipo temporal (por un tiempo determinado), y espacial (en un territorio determinado).
- ✓ pueden otorgarse de manera exclusiva (a un solo socio) o no exclusiva (a más de un socio).

Principales contratos para la TrT

➤ Acuerdos de Confidencialidad Previa o No Divulgación

Es un acuerdo que regula las condiciones de la relación jurídica entre una persona, natural o jurídica, que divulga información de tipo confidencial y otra que recibe esa información.



Principales contratos para la TrT

➤ **Acuerdos de asistencia técnica. Formación de personal. Servicios profesionales.**

- ✓ Implica la provisión de servicios y conocimientos que generalmente son de dominio público, pero altamente especializados;
- ✓ se vinculan las partes contratantes a través de un investigador o grupo de investigación, científico, tecnólogo, experto, para asistir técnicamente en algún área de su especialidad;
- ✓ se incluyen actividades tales como la provisión de asistencia para la asimilación y solución de problemas de carácter técnico, la prestación de servicios de consultoría, la formación de personal, entre otras.

Principales contratos para la TrT

➤ Convenio de Colaboración de I + D

Acuerdo contractual que se establece entre 2 o más instituciones para desarrollar de manera conjunta o independientemente por las partes, las etapas que conforman el proyecto de investigación.

En su gran mayoría se involucran derechos de propiedad industrial o información no divulgada preexistentes, estableciéndose en este documento jurídico los términos y condiciones que regulan la colaboración, así como la explotación comercial de los resultados obtenidos.

Decreto Ley No. 336
**De las disposiciones contractuales
de Propiedad Industrial en los
negocios jurídicos**

FUNDAMENTOS

- El desarrollo industrial conlleva la adquisición de tecnología en el proceso de inversión nacional y extranjera, mediante la concertación de contratos que incluyan disposiciones sobre propiedad industrial que aseguren el pleno acceso a la tecnología y el desarrollo industrial y comercial.
- Inexistencia de una legislación nacional específica que tipifique los contratos de licencia y de cesión basados en propiedad industrial.
- Necesidad de adoptar medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de PI por sus titulares en la concesión de licencias, según el Acuerdo sobre los ADPIC permite establecer. (Se derogan así los artículos 184 y 185 del DLey No. 68).

OBJETO:

“El presente DL tiene por objeto:

- establecer las normas relativas a las disposiciones contractuales de propiedad industrial que se deben incluir:
 - en los negocios jurídicos para la adquisición de tecnología
 - en los acuerdos de colaboración económica y científico-técnica
- identificar disposiciones contractuales restrictivas que impiden, limitan o distorsionan abusiva o injustificadamente el desempeño industrial y comercial.”

Cap. I Objeto, Alcance y Definiciones

ALCANCE:

«Las disposiciones del presente Decreto-Ley se aplican a los negocios jurídicos donde se adquiere tecnología de una parte extranjera:

- por personas naturales y jurídicas nacionales
- por personas naturales y jurídicas extranjeras, con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la República de Cuba».

«Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, el presente DL se aplica a los negocios jurídicos para la transferencia de tecnología entre personas nacionales.

Cap. I Objeto, Alcance y Definiciones

DEFINICIONES:

Información No Divulgada

Información que (...) no es generalmente conocida ni fácilmente accesible al público y es objeto de medidas razonables para mantenerla en esas condiciones, lo que hace que tenga un valor comercial. Comprende el conjunto de conocimientos, saberes, (...), que han sido creados, desarrollados o se poseen legítimamente por la persona natural o jurídica que los controla y que se conservan en régimen de confidencialidad.

Información No Divulgada Complementaria

Información no divulgada accesoria a la descrita en una patente, modelo de utilidad, (...) que resulta necesaria para el desarrollo y explotación productiva y comercial del producto o procedimiento objeto de protección.

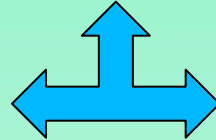
Cap. I Objeto, Alcance y Definiciones

TECNOLOGÍA:

INCORPORADA

El valor intelectual de la tecnología está incorporada a los bienes corpóreos

**EQUIPOS, MAQUINARIAS,
DISPOSITIVOS, MEDICAMENTOS,
AGROQUÍMICOS, PIEZAS,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
ENTRE OTROS**



NO INCORPORADA

**CONOCIMIENTOS,
SABERES,
INFORMACIONES**

**Habilidades,
pericias,
destrezas,
experiencias**

Artículo 2

2.1. Los negocios jurídicos comprendidos en el presente Decreto-Ley son aquellos que conllevan la concertación de:

- a) Contratos de licencia y de cesión para la adquisición de tecnología no incorporada, basados en solicitudes o derechos de propiedad industrial o en información no divulgada, o en ambos;
- b) contratos para la adquisición de tecnología incorporada;
- c) acuerdos para la colaboración económica y científico-técnica.

2.2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las disposiciones del presente Decreto-Ley se aplican en lo que resulte pertinente a los negocios jurídicos que involucren solicitudes o derechos de propiedad industrial, o información no divulgada.

Cap. II Contratos de Licencia y de Cesión para la adquisición de Tecnología No incorporada

SECCIÓN PRIMERA

ARTICULO 4. Son contratos de **licencia** de información no divulgada aquellos en los que su poseedor legítimo, licenciante, la revela y autoriza a un tercero, licenciatario, a utilizarla, en los términos y condiciones acordados.

ARTICULO 5. Son contratos de **licencia** sobre una solicitud o derecho de propiedad industrial aquellos en los que el solicitante o el titular del derecho, licenciante, autoriza a un tercero, licenciatario, a utilizar el objeto de la solicitud o del derecho, en los términos y condiciones acordados.

ARTICULO 6. Son contratos de **cesión** de una solicitud o de un derecho de propiedad industrial aquellos en los que el solicitante o el titular de un derecho, cedente, transmite la titularidad a un tercero, cesionario, en los términos y condiciones acordados.

ARTICULO 7. Son contratos de **cesión** de información no divulgada aquellos en los que el poseedor legítimo de información no divulgada, cedente, la revela y transmite a un tercero, cesionario, para su disposición, en los términos y condiciones acordados.

Cap. II Contratos de Licencia y de Cesión para la adquisición de Tecnología No incorporada

- **SEC. SEGUNDA:** Tipifica a los Contratos de Licencia basados en información no divulgada
- **SEC. TERCERA:** Tipifica a los Contratos de Licencia basados en solicitudes o derechos de patente o de modelo de utilidad
- **SEC. CUARTA:** Tipifica a los Contratos de Licencia basados en derechos de marca
- **SEC. QUINTA:** Tipifica a los Contratos de Cesión basados en solicitudes o derechos de propiedad industrial
- **SEC. SEXTA:** Tipifica a los Contratos de Cesión basados en información no divulgada
- **SEC. SÉPTIMA:** Tipifica a los Contratos de Licencia o Cesión de otras solicitudes o derechos de propiedad industrial

*«En todo lo que resulte aplicable, las disposiciones del presente Decreto Ley rigen para los contratos de licencia o cesión basados en solicitudes o derechos de propiedad industrial relativos a **dibujos y modelos industriales, variedades vegetales y esquemas de trazado de circuitos integrados**»*

Cap. II Contratos de Licencia y de Cesión para la adquisición de Tecnología No incorporada

Entre las disposiciones sobre PI que se deben incluir en los Contratos de Licencia, están las que:

- ✓ Expresan los derechos de uso que se conceden; el territorio; el carácter exclusivo o no; la facultad de otorgar sublicencias; el mantenimiento de los derechos, las acciones de defensa, los perfeccionamientos y mejoras, la remuneración, las garantías de no infracción de derechos de terceros, la vigencia;
- ✓ Las obligaciones de confidencialidad; las excepciones a estas obligaciones;
- ✓ Establezcan el método de utilización de la marca en relación con el producto o servicio;
- ✓ Dispongan la obligación del licenciatarario de cumplir con las especificaciones de calidad del producto o servicio, detallados por el licenciante para el uso de la marca y la facultad de este último del control de la calidad.

Cap. III Contratos para la adquisición de Tecnología Incorporada

Establece las disposiciones sobre Propiedad Industrial que se deben incluir en los Contratos para la adquisición de tecnología incorporada (**Contratos de Compraventa internacional, Distribución Exclusiva, Suministro, entre otros**)

Entre otras, las que:

- a) Garanticen que el proveedor de la tecnología se responsabiliza y asume el costo derivado de posibles litigios, ante reclamaciones por infracción de derechos de propiedad industrial de terceros vigentes en el territorio de la Republica de Cuba, y exonera al receptor de todos los perjuicios; y*
- b) expresen la facultad del proveedor para el uso y explotación comercial de marcas y otros signos distintivos asociados.*

Cap. IV De los Acuerdos de Colaboración Económica y Científico-Técnica

➤ Establece las disposiciones de Propiedad Industrial que se deben incluir en:

- (i) los Acuerdos de Colaboración Económica y Científico-Técnica;
- (ii) los Acuerdos de Colaboración Económica y Científico-Técnica **que involucran material biológico**; y
- (iii) los Acuerdos **MARCO** de Colaboración Económica y Científico-Técnica.

Cap. IV De los Acuerdos de Colaboración Económica y Científico-Técnica

Disposiciones contractuales a tener en cuenta para su concertación:

- ✓ definir los conocimientos, resultados o derechos de propiedad intelectual preexistentes que aporta cada Parte a la colaboración;
- ✓ las obligaciones de confidencialidad sobre la información técnica que posea carácter confidencial;
- ✓ la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse de la investigación;
- ✓ momento oportuno para la publicación y divulgación de los resultados así como la titularidad de los derechos de autor sobre tales publicaciones; y
- ✓ la futura comercialización de los resultados obtenidos.

Cap. IV De los Acuerdos de Colaboración Económica y Científico-Técnica

➤ Acuerdo de transferencia de material (ATM)

- Para el caso específico de Convenios que involucran transferencia de material biológico

Es un acuerdo mediante el cual una parte le envía a la otra determinado material, generalmente biológico, que está en su poder o que forma parte de la biodiversidad del país de origen.



Cumplir todas normas legales para el acceso y transferencia al exterior de mat. biológico de la biodiversidad cubana

- ✓ Regular condiciones de uso, transportación y conservación de las muestras;
- ✓ Uso exclusivo para los fines que describe el proyecto;
- ✓ Destrucción o reenvío de las muestras una vez concluida la investigación.

Cap. V De Las Disposiciones Restrictivas en los Contratos de Licencia

Artículo 21

Constituyen disposiciones restrictivas en los contratos de licencia aquellas cuyo efecto sea impedir, limitar o distorsionar, abusiva o injustificadamente, el desempeño industrial y comercial, y que directa o indirectamente pueden producir efectos desfavorables para la economía nacional.

Artículo 22

No son admisibles en los contratos de licencia basados en derechos de propiedad industrial, entre otras, las disposiciones que:

- ✓ Prohíban impugnar la validez de los derechos de PI;
- ✓ prohíban al licenciatario la presentación de solicitudes de derechos de PI resultantes de su desempeño empresarial independiente;
- ✓ prohíban, una vez expirado o invalidado el derecho, los actos de explotación referidos a un producto o a un procedimiento comprendido en el derecho de PI;
- ✓ obliguen al pago de la contraprestación una vez vencido el término de vigencia de los derechos .

Cap. V De Las Disposiciones Restrictivas en los Contratos de Licencia

Artículo 23

No son admisibles en los contratos de licencia basados en información no divulgada, entre otras, las disposiciones que:

- ✓ **Restrinjan, limiten o impidan al licenciatario la explotación por sí mismo de la información no divulgada en que se basa un contrato de licencia una vez expirado este;**
- ✓ **establezcan obligaciones más allá del propósito de impedir, evitar o limitar el riesgo de que una información no divulgada pierda ese carácter;**
- ✓ **conlleven una prórroga automática del contrato sobre información no divulgada, que no se justifica para un nuevo periodo.**

Artículo 24

(...) son admisibles en los contratos de licencias determinadas condiciones limitantes o restrictivas, siempre que tales limitaciones o restricciones se fundamenten en el alcance de los derechos de PI que ostenta el licenciante en la República de Cuba (...)

Cap. VI De las Anotaciones

- **Para la anotación de las licencias según la legislación vigente, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial tiene en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto-Ley**



IMPORTANTE !!!!

**Esto de los Contratos de
Licencia de Propiedad
Industrial.... NO ES COSA DE
ABOGADOS SOLO.....**

Debe conformarse un equipo
multidisciplinario para la
negociación de las propuestas
de acuerdos jurídicos !!!

¿Cómo negociar licencias tecnológicas?

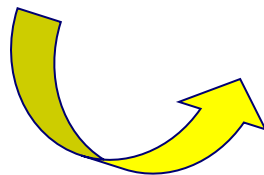


*Usted no alcanzará el
acuerdo que merece,
sino el acuerdo que
sea capaz de negociar.*

Muchas gracias!!!

Sitio Web de la OCPI:

www.ocpi.cu



Visítenos!!!!

Dirección:

Picota #15

e/ Luz y Acosta
Habana Vieja