

OMPI/OCPI Evento Internacional Retos y  
Desafíos de la Propiedad Industrial  
La Habana, Cuba, 24 al 26 abril, 2013

# **Negociaciones en Materia de Transferencia de Tecnología desde la Perspectiva de un País en Desarrollo**



**Secretaría  
OMPI**

- 1. Transferencia de tecnología (TT) en el Convenio de París y los ADPIC**
- 2. PI internacional y TT: tensiones**
- 3. Algunos casos prácticos**

# **1. Transferencia de tecnología (TT) en el Convenio de París y los ADPIC**

**Los objetos de propiedad industrial (PI)  
más importantes para la transferencia de  
tecnología (TT): patentes y secretos  
industriais.**

**Pero:**

**Licencias de PI no son sinónimas de TT  
(puede ocurrir TT sin licencia de PI - por  
ejemplo, venta de máquinas industriales)**

**Sólo hay TT cuando existe absorpción de  
conocimientos, y no una simple franquicia**

**La protección sustantiva de las patentes es objeto de dos tratados multilaterales (el Convenio de París y el Acuerdo de los ADPIC), los que son de naturaleza distinta**

- El Convenio cuida del tema del free riding (trato nacional) y articula los sistemas nacionales pero sin armonizarlos**
- El Acuerdo cuida de la falta de protección de la PI como una barrera no arancelaria al comercio**

**El know-how (secretos industriales) es objeto de los ADPIC, no del Convenio de París. Jamás, en las siete conferencias diplomáticas de revisión del Convenio, se ha discutido la protección de los secretos industriales. Dos veces se ha intentado incluir la protección de información (noticias de prensa) en represión de la competencia desleal (Art. 10bis), pero la iniciativa ha sido rechazada.**

**Es verdad que el Artículo 39.1 de los ADPIC (secretos industriales) menciona el Art. 10bis del Convenio de París, pero los negociadores del GATT no eran competentes para encontrar en el Convenio disposiciones que sus Partes Contratantes habían rechazado.**

# Acuerdo de los ADPIC

## Preâmbulo:

***"Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;"***

## **Artículo 7, ADPIC**

**“La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.”**



**El Artículo 7 podría estar en el Preámbulo, pero los PeD han logrado que se quedara en el texto del Acuerdo para darle más operacionalidad**

**Sin embargo, es la opinión de algunos Miembros de la OMC que este artículo refleja los resultados de las negociaciones. Tratase de una reflexión del pasado, no una imagen del futuro. Es como si el artículo diciera: “los Miembros han negociado con este entendimiento, pero si la implementación conduce a un otro resultado, eso no es un problema de la PI tal como adoptada en los ADPIC.”**

**Para otros Miembros, el artículo refleja un compromiso: ellos han aceptado las nuevas obligaciones en materia de PI porque creían que ellas conducirían aquellos objetivos. Pero si no conducen, entonces hay un problema con los ADPIC, lo que estaría fundamentado en una base falsa.**

## **2. PI internacional y TT: tensiones**

**Las tensiones en el nivel multilateral entre la PI y la TT no son nuevas.**

**Un informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 1964 – “El Papel de las Patentes en la Transferencia de Tecnología para los Países en Desarrollo” – trató extensivamente del tema**

**El informe no identificó un problema particular con relación a las patentes concedidas a los inventores nacionales. Los problemas, cuando existen, dicen respecto a las patentes concedidas a inventores extranjeros. Cuanto a estas el informe acentuó 4 puntos:**

**1. Cuando el titular extranjero no explota la patente en el país que la ha concedido, el puede imponer precios artificialmente elevados sobre las importaciones. En este sentido, las patentes extranjeras constituyen una barrera al comercio (monopolio=ventas reducidas y precios elevados). Los PD y los PeD pueden tomar medidas contra los abusos.**

**2. Cuando la tecnología patentada puede ser introducida localmente sin la ayuda del titular extranjero, licencias obligatorias ayudan a resolver el problema.**

**3. Pero cuando la tecnología patentada no puede ser reproducida localmente, los PeD están en las manos de los titulares extranjeros. En este caso, los PeD deberían negociar con los PD.**

**4. El informe destacó la importancia del monitoramiento de los Contratos de Transferencia de Tecnología (CTT).**

**Estes 4 puntos del informe cruzanse con 4 temas controversos de las patentes:**

- (1) la explotacion local de las patentes**
- (2) la transferencia de know-how en caso de licencias obligatorias**
- (3) el monitoramiento preventivo de CTT**
- (4) la definición de cláusulas abusivas en CTT**

**Consideremos los dos últimos:**

### **3) Monitoramiento preventivo de los CTT**

#### **Acuerdo de los ADPIC**

##### **Artículo 8.2**

Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, 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 o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

##### **Artigo 40.1.**

Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.

## **Artículo 40.2.**

Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece *supra*, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

## **Artículo 28.2**

Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.



## 4) Cláusulas abusivas en CTT

### **ADPIC, Art. 40.2**

condiciones exclusivas de retrocesión  
condiciones que impidan la impugnación de la validez  
licencias conjuntas obligatorias

### **Código de Conducta sobre Transferencia de Tecnología (Proyecto, 1985), CNUCED**

1. Cláusulas de retrocesión
2. Impugnación de la validez
3. Exclusividad en las operaciones por el licenciado

4. Restricciones relativas la investigación
5. Restricciones sobre el uso de personal
6. Predeterminación de precios
7. Restricciones cuanto a las adaptaciones
8. Exclusividad de ventas o de acuerdos de representación
9. Ventas conjuntas
10. Restricciones a las exportaciones
11. Combinación de patentes o licencias cruzadas y otros acuerdos
12. Restricciones a la publicidad

- 13. Pagos y otras obligaciones tras el término de los derechos de propiedad industrial
- 14. Restricciones tras el término de la licencia

**A aplicar la regla per se o la regla de la razón?**

**Objetivos de las autoridades en el monitoramiento:**  
(i) preservar la autonomía del licenciado; (ii) garantizar el equilibrio de derechos y obligaciones; (iii) someter los contratos a los objetivos generales de políticas públicas

**Objetivos del monitoramiento preventivo:** (i) evitar le *fait accompli*; (ii) ayudar los negociadores nacionales

**Ejemplos:**

## Cláusulas de retrocesión

- el licenciado es obligado a transferir al titular los perfeccionamientos introducidos por él en la tecnología transferida

(a)

(i) la obligación es exclusiva – el titular no puede licenciar los perfeccionamientos a terceros (aunque licenciados también)

(ii) la obligación no es exclusiva

(b)

- (i) en las mismas condiciones en las que ha adquirido la licencia
- (ii) gratuitamente

(c)

- (i) la retrocesión es exclusiva porque el titular quiere verificar la consistencia tecnológica de los perfeccionamientos y asegurar la calidad; el titular retransmite los perfeccionamientos a otros licenciados y comparte las ganancias
- (ii) la exclusividad no tiene justificativa

## Restricciones cuanto a las adaptaciones

- esta cláusula impide el desarrollo del licenciado y del país, porque impide las adaptaciones a las condiciones locales de explotación
- las restricciones pueden ser explicadas por motivo de la tecnología particular y pueden estar asociadas a la marca – necesidad de uniformidad del producto

# Restricciones a las exportaciones

- Son contrárias al desarrollo del licenciado y de su país
- Depiende. ¿El titular tiene ya vários licenciados exclusivos? ¿El titular explota ya el derecho en otros países? ¿La intención del país del licenciado es solamente sustituir importaciones?

El tema de la calidad mínima obligatória de marcas multinacionales. El caso Colgate (UK); el caso Nikon (Brasil).



## **Pagos y otras obligaciones tras el término de los derechos de propiedad industrial y restricciones tras el término de la licencia**

Una cosa es cobrar pagos bajo una licencia por el uso tras la expiración de la patente y otra es cobrar pagos por el uso de una patente en vigencia tras el término de la licencia.

Otra cosa es cobrar pagos por el uso de un secreto tras la expiración de la licencia de know-how. ¿El secreto tiene duración? ¿Su protección termina con el término del contrato?

Gracias.

nuno.carvalho@wipo.int