

CONSEJO DE ESTADO

GOC-2018-507-EX40

RAÚL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:

POR CUANTO: La República de Cuba es miembro de la Organización Mundial del Comercio y en correspondencia con ello, debe aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que permite adoptar medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de Propiedad Intelectual por sus titulares, impedir o controlar las prácticas restrictivas que afecten el desempeño industrial y comercial o impidan la transferencia y divulgación de la tecnología.

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 68 “De invenciones, descubrimientos científicos, modelos industriales, marcas y denominaciones de origen”, de 14 de mayo de 1983, en el Título XI de las invenciones, los modelos industriales y las marcas involucradas en la transferencia de tecnología, artículos 184 y 185, respectivamente, establece para los organismos de la Administración Central del Estado y las empresas, las obligaciones de garantizar que no se impongan cláusulas restrictivas en las negociaciones para la adquisición de tecnologías.

POR CUANTO: La actualización del modelo económico cubano aconseja establecer el marco legal sobre las disposiciones contractuales en materia de propiedad industrial y adecuar las normas para impedir o controlar las prácticas restrictivas en los negocios jurídicos. El desarrollo industrial sostenible requiere de capacidades tecnológicas propias y 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.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en el ejercicio de la atribución que le está conferida en el inciso c) del artículo 90 de la Constitución de la República, acuerda dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 336

DE LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS

CAPÍTULO I

OBJETO Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 1.1. El presente Decreto-Ley 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 y en los acuerdos de colaboración impiden, limitan o distorsionan abusiva o injustificadamente el desempeño industrial y comercial.

2. 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 y extranjeras con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la República de Cuba.

3. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, el presente Decreto-Ley se aplica a los negocios jurídicos para la adquisición de tecnología entre personas nacionales.

ARTÍCULO 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. 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.

ARTÍCULO 3. A los efectos del presente Decreto-Ley se entiende por:

- a) Información no divulgada: Información que, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, 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. Esta comprende el conjunto de conocimientos, saberes, instrucciones, planos, esquemas, especificaciones, entre otros, 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;
- b) información no divulgada complementaria: información no divulgada accesoria a la descrita en una patente, modelo de utilidad, obtención vegetal o a un esquema de trazado de circuito integrado, que resulta necesaria para el desarrollo y explotación productiva y comercial del producto o procedimiento objeto de protección;
- c) tecnología no incorporada: Conjunto de conocimientos técnicos, saberes, instrucciones e informaciones que no se han incorporado a un bien tangible y que permiten la ejecución de un procedimiento o la obtención de un producto;
- d) tecnología incorporada: Conjunto de conocimientos técnicos, saberes, instrucciones e informaciones que se han incorporado a un bien tangible, en otros: Los equipos, maquinarias, instrumentos, dispositivos y productos industriales diversos.

CAPÍTULO II
**Contratos de licencia y de cesión para la adquisición de
tecnología no incorporada**

Sección Primera

Generalidades

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

ARTÍCULO 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, licenciatarario, a utilizar el objeto de la solicitud o del derecho, en los términos y condiciones acordados.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 8.1. A efectos probatorios, los contratos de licencia y cesión regulados en el presente Decreto-Ley se conciertan por escrito.

2. El original del contrato debe redactarse en idioma español, sin perjuicio de que las partes puedan acordar un idioma diferente y se garantice, en estos casos, la fidelidad de la traducción de la versión al español.

Sección Segunda

Contratos de licencia basados en información no divulgada

ARTÍCULO 9. Los contratos de licencia que tienen por objeto la adquisición de tecnología no incorporada, protegida como información no divulgada, para su explotación industrial y comercial deben incluir, entre otras, disposiciones que:

- a) Garanticen que la información no divulgada, protegida por el licenciante, no es conocida ni fácilmente accesible; cubre un cuerpo cierto de conocimientos, saberes, informaciones; es transferible mediante su completa descripción en documentos y soportes informativos de cualquier índole; satisface los propósitos del licenciatarario en cuanto a suficiencia para la reproducción de la tecnología, sustancialidad y valor competitivo;
- b) expresen la autorización concedida al licenciatarario para la explotación industrial y comercial de la información no divulgada, en la República de Cuba y en otros territorios;
- c) establezcan el carácter exclusivo o no de la licencia, respecto a los actos de explotación autorizados, en la República de Cuba y en otros territorios;

- d) establezcan si se autoriza o no al licenciatarlo a otorgar sublicencias a terceros y el alcance de las facultades del licenciatarlo para regular sus relaciones con terceros en virtud de las sublicencias;
- e) aseguren el plazo de entrega de la informaci3n no divulgada;
- f) establezcan la obligaci3n del licenciatarlo de preservar en condiciones de confidencialidad la informaci3n no divulgada objeto de la licencia y de no hacer uso de esta para fines distintos a lo pactado;
- g) prevean excepciones a las obligaciones de confidencialidad sobre la informaci3n no divulgada, en particular cuando:

I. La informaci3n no divulgada es de dominio p3blico, o haya devenido en p3blica en modo distinto al incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de licencia;

II. se requiera que la informaci3n sea revelada por mandato de autoridad competente;

III. la informaci3n haya sido obtenida por el licenciatarlo de forma leg3tima de un tercero con derecho a transferirla libremente; y

IV. cuando parte de la informaci3n o su totalidad se encuentra revelada en un documento de patente u otra fuente de informaci3n;

h) garanticen que la licencia ser3 objeto de renegociaci3n de los t3rminos y condiciones, de resultar que la informaci3n no divulgada pasa a dominio p3blico por causas imputables al licenciante;

i) garanticen que la informaci3n no divulgada objeto de la licencia no infringe derechos de patente o de modelos de utilidad registrados y vigentes en la Rep3blica de Cuba y en los territorios de explotaci3n autorizados;

j) establezcan la obligaci3n del licenciante de asumir a su cargo la defensa administrativa o judicial y los costos e indemnizaciones a que den lugar presuntas reclamaciones de terceros, por infracci3n de derechos de patente o de modelos de utilidad registrados y vigentes en la Rep3blica de Cuba y en los territorios de explotaci3n autorizados;

k) establezcan la obligaci3n del licenciatarlo de notificar al licenciante de la ocurrencia de presuntas infracciones;

l) precisen la vigencia de la licencia, en correspondencia con el valor tecnol3gico y comercial de la informaci3n no divulgada licenciada;

m) prevean el derecho del licenciatarlo a continuar el uso por s3 mismo de la informaci3n no divulgada una vez expirada la licencia;

n) prevean el derecho de acceso del licenciatarlo a los perfeccionamientos y mejoras que introduzca el licenciante a la tecnolog3a, siempre que no conlleven compromisos anticipados por parte del licenciatarlo, en especial los referidos a pagos;

o) establezcan el derecho del licenciatarlo a introducir perfeccionamientos, mejoras u otras modificaciones a la tecnolog3a;

p) reconozcan los derechos de disposici3n y uso del licenciatarlo sobre los perfeccionamientos y mejoras, disociables, patentables o no, que este introduzca en la tecnolog3a o sobre otras modificaciones, que incluyen:

I. El derecho de titularidad de patente o de modelo de utilidad sobre estas; y
II. el derecho de usar libremente tales mejoras en la medida en que sean disociables y de concederlas libremente a terceros, si ello no implica divulgar la información que le ha sido transferida en condiciones de confidencialidad.

q) establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el derecho del licenciante a que le sean comunicados los perfeccionamientos o mejoras no disociables, introducidos por el licenciatario a la tecnología licenciada, así como el pacto para conceder una licencia que estipule los términos y condiciones que autorice la explotación de estos por el licenciante;

r) prevean el derecho a pactar cotitularidad sobre los perfeccionamientos y mejoras de la tecnología licenciada, resultantes del esfuerzo conjunto de investigación-desarrollo, y en tal caso establecer un nuevo acuerdo para la explotación productiva y comercial de los resultados;

s) establezcan, en su caso, el pago de una contraprestación por los derechos conferidos al licenciatario para la explotación de la tecnología;

t) estipulen la obligación del licenciante de otorgar al licenciatario las condiciones de licencia más favorables que pudiera otorgar a un tercero después de la concertación de la licencia;

u) aseguren el derecho del licenciatario a recibir una indemnización o compensación otorgada por el licenciante, por afectaciones del proceso de implementación de la tecnología no imputables al licenciatario;

v) garanticen el derecho del licenciatario a no sufrir afectaciones derivadas de una cesión a un tercero de la información no divulgada;

w) aseguren la capacitación del personal del licenciatario, o la asistencia técnica o ambas, si se requiere por este para la implementación de la tecnología, y regulan los pagos por concepto de honorarios por la capacitación, la asistencia técnica o ambas;

x) garanticen que el licenciatario no puede transferir ni ceder los derechos y obligaciones que se establezcan en la licencia, salvo consentimiento expreso y por escrito del licenciante;

y) aseguren la obligación del licenciatario a respetar las especificaciones de calidad entregadas por el licenciante, siempre que sean necesarias para la explotación técnica satisfactoria de la tecnología; y

z) prevean como causal de terminación anticipada del contrato o de ineficacia de alguna de sus disposiciones, en especial las referidas al pago de la contraprestación y la confidencialidad de la información, de comprobarse que la información no divulgada es de dominio público o haya devenido en pública.

Sección Tercera

Contratos de licencia basados en solicitudes o derechos de patente o de modelo de utilidad

ARTÍCULO 10.1. Los contratos de licencia basados en solicitudes o derechos de patente o de modelo de utilidad deben incluir, entre otras, disposiciones que:

a) Identifiquen la patente de invención o el registro del modelo de utilidad solicitados o concedidos en la República de Cuba y en otros territorios que son objeto de la licencia, que incluye el número de solicitud o registro en cada país comprendido en el contrato, la fecha de vencimiento de los derechos, la vigencia actual y copia de la descripción de la patente o modelo de utilidad con las correspondientes reivindicaciones;

- b) expresen la autorización concedida al licenciataro para el desarrollo industrial de la invención y la comercialización del producto resultante en la República de Cuba y en otros territorios;
- c) especifiquen, respecto a cada uno de los actos de explotación autorizados, el carácter de exclusividad o no de la licencia en la República de Cuba y en otros territorios;
- d) especifiquen la esfera de uso autorizada para el desarrollo industrial de la invención;
- e) establezcan si se autoriza o no al licenciataro a otorgar sublicencias a terceros en la República de Cuba, o en los territorios de explotación autorizados, o en ambos, que incluyen la facultad del licenciataro de establecer, libremente o no, las disposiciones que regirán sus relaciones con terceros en virtud de las sublicencias;
- f) precisen la vigencia del contrato de licencia que:

I. No puede ser superior al período de vigencia de los derechos de patente o de modelo de utilidad; y

II. puede ser inferior al término de vigencia de tales derechos, siempre que no impida o limite el desarrollo o la comercialización de la tecnología;

g) establezcan el monto de la contraprestación basado en el valor de la invención a partir de considerar, entre otros, el grado de madurez tecnológica, el costo y riesgo de las inversiones del licenciataro para el desarrollo tecnológico, así como el alcance de la licencia según las condiciones pactadas;

h) establezcan las acciones de defensa y gastos ante presuntas infracciones de terceros en los territorios de explotación autorizados, según las condiciones de concesión de la licencia, de manera que aseguren:

I. La obligación del licenciataro de notificar al licenciante cuando conozca de la ocurrencia de presuntas infracciones; y

II. que el licenciataro no sea perjudicado por presuntas acciones de terceros sobre nulidad o cancelación y corresponde al licenciante asumir diligentemente las acciones de defensa y gastos que procedan;

i) garanticen que el licenciante abone las tasas para el mantenimiento de la vigencia de la patente o del modelo de utilidad en que se basa la licencia, tanto en la República de Cuba como en los territorios de explotación autorizados. En caso que se pacte para uno o varios de los territorios de explotación autorizados que el licenciataro sufrague tales tasas, las partes estiman del monto de la contraprestación abonable por el licenciataro la cuantía de estas;

j) en caso de licencias exclusivas, prevean pactar el derecho de adquisición preferente del licenciataro a la titularidad de la patente o del modelo de utilidad en que se basa la licencia, cuando el titular exprese desinterés en conservar sus derechos en los territorios de explotación autorizados;

k) prevean la notificación al licenciataro de la intención del licenciante de ceder a un tercero la titularidad sobre la patente o el modelo de utilidad, que garantice el derecho del licenciataro a no sufrir afectaciones respecto de las obligaciones pactadas en la licencia;

l) prevean el derecho de acceso del licenciataria a los perfeccionamientos y mejoras que introduzca el licenciante a la tecnología, siempre que no conlleven extender automáticamente el plazo de vigencia del contrato por la entrega de los perfeccionamientos y mejoras más allá del período de vigencia de la patente o del modelo de utilidad, ni a compromisos anticipados por parte del licenciataria, en especial los referidos a pagos;

m) aseguren la capacitación del personal del licenciataria, o la asistencia técnica o ambas, si se requiere por este para la implementación de la tecnología, y regulan los pagos por concepto de honorarios por la capacitación, la asistencia técnica o ambas; y

n) aseguren la renegociación de los términos y condiciones de la licencia, de resultar anulados los derechos de patente o de modelo de utilidad en la República de Cuba o en los territorios de explotación autorizados.

2. Los contratos de licencia que comprenden el desarrollo tecnológico conjunto entre licenciante y licenciataria deben incluir, además, las disposiciones que:

a) Aseguren la disposición y el control de ambos sobre la información no divulgada resultante del desarrollo tecnológico conjunto; y

b) establezcan los derechos y obligaciones de cada parte, entre otros los referidos a la transferencia a terceros, la modalidad de explotación por cada parte en otros territorios y la distribución de las ganancias.

3. Los contratos de licencia que comprenden la transferencia al licenciante de la información no divulgada desarrollada por el licenciataria, deben incluir además disposiciones que:

a) Aseguren el debido equilibrio entre los derechos que asisten al licenciataria por el desarrollo industrial a riesgo de la tecnología y el derecho del licenciante como titular de la patente o el modelo de utilidad;

b) aseguren el otorgamiento por el licenciataria al licenciante de una licencia que incluya entre sus términos y condiciones que, salvo acuerdo por escrito entre las partes, la información no divulgada desarrollada por el licenciataria no podrá ser transferida a terceros, y la participación del licenciataria de los beneficios que se obtengan de la explotación por terceros o por el propio licenciante.

4. Los contratos de licencia basados en solicitudes deben incluir, además, disposiciones que permitan al licenciataria modificar los términos y condiciones pactados, de no concederse el objeto de la solicitud de patente o de modelo de utilidad, en particular las que:

a) Prevean la suspensión de los pagos de las regalías o continuación de su pago a un porcentaje reducido;

b) especifiquen la cuantía máxima que pagaría el licenciante por concepto de indemnización al licenciataria, o el reembolso de los pagos realizados por este al momento de la denegación de la solicitud;

c) prevean la modificación de los términos del contrato en caso de modificarse las reivindicaciones de la solicitud o de determinarse la división de la solicitud; y

d) prevean la terminación anticipada de la licencia o de obligaciones asumidas por el licenciatario en virtud del contrato.

ARTÍCULO 11. Son de aplicación a los contratos referidos en esta Sección las cláusulas relativas a los perfeccionamientos y mejoras previstas en el artículo 9 incisos n), o), p), q) y r) del presente Decreto-Ley.

ARTÍCULO 12. Para los contratos de licencia incluidos en esta Sección, que tienen asociada información no divulgada complementaria, rigen además las disposiciones establecidas en el artículo 9 del presente Decreto-Ley.

Sección Cuarta

Contratos de licencia basados en derechos de marcas

ARTÍCULO 13. Los contratos de licencia basados en derechos de marcas deben incluir, entre otras, disposiciones que:

- a) Identifiquen plenamente la marca, concedida en la República de Cuba y en otros territorios que son objeto de la licencia, el número de registro de la marca en cada país comprendido en el contrato, las clases para las cuales está concedida la protección y los servicios y productos que comprende, término de vigencia y copia del certificado de registro;
- b) expresen los actos de explotación autorizados al licenciatario respecto a la marca licenciada en la República de Cuba y en otros territorios;
- c) establezcan el método de utilización de la marca en relación con el producto o servicio, que considere entre otros la grafía, el color, el tamaño, así como su ubicación en este;
- d) especifiquen el carácter de exclusividad o no de la licencia en la República de Cuba y en otros territorios;
- e) establezcan la autorización o no al licenciatario a otorgar sublicencias a terceros en la República de Cuba, o en los territorios autorizados, o en ambos, que incluyan la referencia expresa a la facultad del licenciatario de acordar libremente las disposiciones que deben regir sus relaciones con terceros en virtud de las sublicencias;
- f) precisen la vigencia del contrato de licencia, la que cesa de no mantenerse vigentes los derechos de marcas;
- g) dispongan la obligación del licenciatario 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;
- h) establezcan el monto de la contraprestación, basado en el valor de la marca que considere, entre otros, su reputación y capacidad distintiva alcanzada, y el alcance de la licencia según las condiciones pactadas;
- i) establezcan las acciones de defensa y gastos ante presuntas infracciones de terceros en los territorios autorizados, de manera que aseguren:

I. La obligación del licenciatario de notificar al licenciante cuando conozca de la ocurrencia de presuntas infracciones; y

II. que el licenciatario no sea perjudicado por presuntas acciones de terceros sobre nulidad o cancelación, y que corresponde al licenciante asumir diligentemente las acciones de defensa y gastos que correspondan;

j) garanticen que el licenciante abone las tasas necesarias para el mantenimiento de la vigencia de la marca objeto de la licencia, tanto en la República de Cuba como en los territorios autorizados.

En caso que se pacte para uno o varios de los territorios autorizados que el licenciario sufrague tales tasas, las partes estimarán del monto de la contraprestación abonable por el licenciario la cuantía de las tasas;

k) en caso de licencias exclusivas, prevean pactar el derecho de adquisición preferente del licenciario a la titularidad de la marca en que se basa la licencia, cuando el titular exprese desinterés de conservar sus derechos en los territorios autorizados; y

l) aseguren la renegociación de los términos y condiciones del contrato, de resultar anulados los derechos de marca en la República de Cuba o en los territorios autorizados.

Sección Quinta

Contratos de cesión basados en solicitudes o derechos de propiedad industrial

ARTÍCULO 14. Los contratos de cesión basados en solicitudes o derechos de propiedad industrial deben incluir, entre otras, disposiciones que:

a) Expresen la cesión de la solicitud o el derecho de propiedad industrial del cedente al cesionario, identifiquen el número de solicitud o registro en los territorios comprendidos en el contrato y la vigencia actual de los derechos;

b) aseguren al cesionario el uso, disfrute y disposición plena del objeto de la cesión;

c) otorguen garantías al cesionario, entre otras, que la propiedad industrial cedida no infringe derechos de terceros y no es objeto de una licencia ni está sujeta a ninguna carga, gravamen o reclamación; y

d) establezcan el pago o no de una contraprestación por el objeto de la cesión.

Sección Sexta

Contratos de cesión basados en información no divulgada

ARTÍCULO 15. Los contratos de cesión basados en información no divulgada deben incluir, entre otras, disposiciones que:

a) Aseguren la entrega de la información no divulgada que se cede, mediante su completa descripción en documentos y soportes informativos de cualquier índole;

b) aseguren al cesionario el uso, disfrute y disposición plena de la información no divulgada objeto de la cesión;

c) otorguen garantías al cesionario, entre otras, que hasta donde se conoce, la información cedida no infringe derechos de terceros, que se ha conservado en régimen de confidencialidad y que el cedente se obliga a no usarla o transferirla a terceros; y

d) establezcan el pago o no de una contraprestación por el objeto de la cesión.

Sección Séptima

Contratos de licencia o de cesión de otras solicitudes o derechos de propiedad industrial

ARTÍCULO 16. 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.

CAPÍTULO III

Contratos para la adquisición de tecnología incorporada

ARTÍCULO 17. Los contratos para la adquisición de tecnología incorporada deben incluir, entre otras, disposiciones 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 República 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.

CAPÍTULO IV

DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN ECONÓMICA Y CIENTÍFICO-TÉCNICA

ARTÍCULO 18. Los acuerdos que tienen por objeto la colaboración económica y científico-técnica deben incluir, entre otras, disposiciones que:

- a) Identifiquen los conocimientos preexistentes protegidos o no por alguna modalidad de la propiedad industrial, correspondientes a cada parte al inicio del acuerdo, y expresan los términos y condiciones para su uso;
- b) identifiquen la información técnica protegida como información no divulgada y aseguran la debida confidencialidad durante la ejecución del acuerdo y una vez concluido su término de vigencia;
- c) regulen las acciones de publicación y divulgación de los resultados que se derivan de la ejecución del acuerdo, que aseguren que no se invalide la protección por cualquier modalidad de la propiedad industrial, hasta tanto se determine la vía de protección de los resultados;
- d) regulen las acciones para la protección de los resultados que consideren:
 - I. la titularidad de cada parte sobre los derechos de propiedad industrial que amparan resultados obtenidos de manera independiente;
 - II. la cotitularidad de las partes sobre los derechos de propiedad industrial que amparan resultados obtenidos de manera conjunta; y
 - III. la previsión de los gastos por concepto de protección de los resultados, cobertura geográfica de la protección legal, defensa y mantenimiento de los derechos;

e) expresan los pactos relativos a la explotación comercial de los resultados conjuntos.

ARTÍCULO 19. Los acuerdos de colaboración económica y científico-técnica, que involucran transferencia de material biológico, requieren la concertación adicional, de forma anexa, de un acuerdo de transferencia de material biológico que debe incluir, entre otras, disposiciones que:

a) Definan la cantidad y tipo de muestras que serán utilizadas durante la colaboración;

b) determinen las condiciones de transportación, uso y conservación de las muestras antes, durante y después de la colaboración, que incluyen entre otras:

I. temperatura y tipo de envase;

II. personal encargado del envío, transportación y recepción en el lugar de destino;

III. limitación al acceso de personal ajeno;

IV. uso exclusivo para los fines que describe el acuerdo de transferencia de material biológico; y

V. destrucción o reenvío de las muestras una vez concluido el acuerdo de transferencia de material biológico.

c) regulen las modificaciones que pueden realizarse al material biológico involucrado;

d) establezcan prohibiciones a la parte que recibe el material biológico de protegerlo a través de cualquier modalidad de la propiedad industrial; y

e) expresen el tratamiento que corresponde desde el punto de vista ético para el uso del material biológico.

ARTÍCULO 20. Los acuerdos marco de colaboración económica y científico-técnica, que den lugar a la concertación de acuerdos específicos de colaboración, deben incluir, entre otras, disposiciones que aseguran que en los acuerdos específicos, que se concierten para cada una de las actividades de cooperación, se establezcan las disposiciones contractuales dirigidas a regular los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, que incluyen, entre otras, las relativas a:

a) Los conocimientos preexistentes;

b) la confidencialidad de la información que se transfiere y de los resultados de investigación que tengan carácter confidencial;

c) la titularidad de los derechos de propiedad industrial que amparen los resultados obtenidos;

d) el uso, conservación y transportación del material biológico, en caso que proceda; y

e) la comercialización de los resultados.

CAPÍTULO V

DE LAS DISPOSICIONES RESTRICTIVAS EN LOS CONTRATOS DE LICENCIA

ARTÍCULO 21.1. 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.

2. Las disposiciones restrictivas en los contratos de licencia se consideran nulas.

ARTÍCULO 22. De acuerdo con lo regulado en el artículo anterior no son admisibles en los contratos de licencia basados en derechos de propiedad industrial, entre otras, las disposiciones que:

- a) Prohíban impugnar, por vía administrativa o judicial, la validez de los derechos de propiedad industrial involucrados en las licencias, o apoyar a terceros con tal finalidad;
- b) prohíban al licenciatarario la presentación de solicitudes de derechos de propiedad industrial resultantes de su desempeño empresarial independiente;
- c) prohíban, como condición para la concesión de la licencia, la fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto que no esté comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia, o las que prohíban el empleo de un procedimiento no incluido en el derecho de propiedad industrial;
- d) impongan la obligación de adquirir elementos o componentes innecesarios, o de resultar estos necesarios, la obligación de suministro exclusivo por el licenciante o por un tercero designado por este, de los componentes requeridos para la fabricación del producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia;
- e) limiten el volumen de producción o establezcan un volumen de producción mínimo del producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia, cuando condicionan la vigencia del contrato a que se alcance este volumen;
- f) exijan determinados precios de venta o de reventa del producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia;
- g) impongan la obligación de no introducir modificaciones al producto o procedimiento comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia sin una razón justificada, o las que obligan a introducir cambios innecesarios que generen pagos adicionales;
- h) fijen pagos por concepto de derechos de propiedad industrial no vigentes o invalidados en la República de Cuba o en los territorios de exportación autorizados;
- i) 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 propiedad industrial objeto de la licencia;

j) obliguen, en un contrato que incluye varios derechos de propiedad industrial objeto de licencia, al pago de contraprestaciones basadas en cuantías uniformes por cada uno, sin considerar la incidencia de cada objeto respecto al propósito tecnológico final, ni los diferentes términos de vigencia de los derechos involucrados;

k) impongan como condición para la concesión de la licencia, obligaciones relativas a varios derechos de propiedad industrial objeto de licencia, que no son de interés para el licenciataria;

l) obliguen al pago de la contraprestación una vez vencido el término de vigencia de los derechos, excepto cuando, por interés del licenciataria, se haya dispuesto que el monto de los pagos por concepto de tales derechos se difiera hasta una fecha posterior a la de expiración del término de vigencia.

m) obliguen al pago de contraprestaciones con posterioridad a la expiración de los derechos de propiedad industrial, basadas en la continuidad de flujo de informaciones no divulgadas o de perfeccionamientos y mejoras que no se justifican, y tienen como efecto la prórroga del plazo de vigencia del contrato más allá de la vigencia de tales derechos;

n) impongan la obligación de emplear personal designado por el licenciante en forma permanente o durante un período prolongado sin que existan razones que lo justifiquen, y las que exijan que la remuneración a dicho personal esté a cargo del licenciataria con arreglo a condiciones diferentes de las establecidas para la asistencia técnica;

o) impongan obligaciones excesivas relativas a control de calidad, a menos que exista acuerdo entre las partes sobre su necesidad, siempre que:

I. Tal control se limite al producto comprendido en el derecho de propiedad industrial objeto de la licencia;

II. la licencia incluya la explotación de la marca de licenciante; o

III. por la naturaleza del producto, tal control se justifica para evitar reclamaciones que, por acuerdo entre las partes, son responsabilidad del licenciante.

p) obliguen al uso de normas técnicas no compatibles con las establecidas en el país, excepto cuando un volumen razonable de la producción esté destinado a mercados de exportación en los que tales normas sean requeridas;

q) contengan obligaciones que puedan limitar, regular, alterar, interrumpir o impedir las actividades de investigación y desarrollo tecnológico del licenciataria durante y después de la vigencia del contrato;

r) prevean la obligación del licenciataria de conceder licencias, exclusivas o no exclusivas, respecto de las innovaciones, mejoras, perfeccionamientos o desarrollos a la tecnología objeto del derecho de propiedad industrial que este pudiera obtener sin la asistencia del licenciante, salvo que esta obligación sea recíproca y equivalente en cuanto a los términos, condiciones y valor tecnológico de las innovaciones, mejoras, perfeccionamientos y desarrollos del licenciante;

s) conlleven pagos anticipados por perfeccionamientos y mejoras, y las que no posibilitan la evaluación previa de estas para decisiones sobre aceptación o rechazo;

- t) impongan la obligación unilateral de ceder de forma onerosa o gratuita las mejoras y perfeccionamientos técnicos;
- u) se refieran a obligaciones no comprendidas en el alcance de los derechos de propiedad industrial en que se basa la licencia, entre otras, cuando estas obligaciones prohíban o limiten la concertación de contratos con los competidores del licenciante sin una causa justificada o cuando disponen la terminación del contrato, si durante su vigencia el licenciario establece relaciones con terceros;
- v) impongan, como condición para la concesión de la licencia, el derecho del licenciante a intervenir en la administración de la empresa del licenciario sin que esta intervención se requiera para el objetivo de negocio del licenciario; y
- w) impongan el uso exclusivo de las marcas del licenciante o impiden su uso de manera conjunta con las marcas del licenciario.

ARTÍCULO 23. De acuerdo con lo regulado en el artículo 21 del presente Decreto-Ley, no son admisibles en los contratos de licencia basados en información no divulgada, entre otras, las disposiciones que:

- a) Restrinjan, limiten o impidan al licenciario la explotación por sí mismo de la información no divulgada en que se basa un contrato de licencia una vez expirado este;
- b) exijan un período de vigencia de la licencia, con el consiguiente pago de contraprestaciones, que excede el de la obsolescencia tecnológica estimada de la información no divulgada objeto de la licencia;
- c) conlleven una prórroga automática del contrato sobre información no divulgada, que impida la reevaluación de cada uno de sus términos y condiciones, no justificadas para un nuevo período;
- d) establezcan obligaciones más allá del propósito de impedir, evitar o limitar el riesgo de que una información no divulgada pierda ese carácter;
- e) obliguen, en un contrato de licencia que incluye información no divulgada y derechos de propiedad industrial objeto de licencia, al pago de contraprestaciones basadas en cuantías uniformes por cada uno, sin considerar la incidencia de cada objeto respecto al propósito tecnológico final;
- f) obliguen al pago de contraprestaciones con posterioridad a la expiración del contrato basadas en la continuidad del flujo de informaciones no divulgadas que no se justifican; y
- g) se identifican en los incisos c); d); e); f); g); n); o); p); q); r); s); t); u); v) y w) del artículo anterior.

ARTÍCULO 24. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del presente Decreto-Ley, 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 propiedad industrial que ostenta el licenciante en la República de Cuba, siempre que el contrato de licencia en su conjunto no produzca efectos perjudiciales a la economía nacional y preserve el debido equilibrio entre los intereses de las partes.

CAPÍTULO VI

DE LAS ANOTACIONES

ARTÍCULO 25. Para la anotación de las licencias según la legislación vigente en la materia, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial tiene en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Director General de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial quedan facultados, en el marco de sus respectivas competencias, para adoptar las disposiciones legales requeridas para la implementación de lo que por este Decreto-Ley se establece.

SEGUNDA: Se deroga el Título XI, de las Invenciones, los Modelos Industriales y las Marcas involucradas en la Transferencia de Tecnología, del Decreto-Ley No. 68 “De invenciones, descubrimientos científicos, modelos industriales, marcas y denominaciones de origen”, de 14 de mayo de 1983.

TERCERA: El presente Decreto-Ley entra en vigor a partir de los sesenta (60) días posteriores a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 30 días del mes de junio de 2016.

Raúl Castro Ruz

Presidente del Consejo de Estado
