



# Guía de licencias para los países en desarrollo

ORGANACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(OMPI)

**GUIA DE LICENCIAS**  
PARA  
LOS PAISES EN DESARROLLO

---

**GUIA SOBRE  
LOS ASPECTOS JURIDICOS DE LA  
NEGOCIACION Y LA PREPARACION  
DE LICENCIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
Y  
DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA  
ADECUADOS A LOS PAISES EN DESARROLLO**



GINEBRA  
1977



**GUIA DE LICENCIAS  
PARA  
LOS PAISES EN DESARROLLO**

**PUBLICACION OMPI**  
**Nº. 620 (S)**

© OMPI 1977

Reimpresion 1999

## PREFACIO

*Uno de los elementos fundamentales para acelerar el ritmo del desarrollo económico y social de los países en desarrollo consiste en facilitar el acceso, en términos y condiciones justos y razonables, a la tecnología que los propios países hayan seleccionado como adecuada a sus necesidades. Ese acceso, generalmente, se alcanza a través de las licencias y contratos de transferencia de tecnología en el ámbito de la propiedad industrial y sectores afines, especialmente en cuanto se refiere a las patentes, las marcas y los conocimientos técnicos.*

*La Guía precisa las cuestiones jurídicas más típicas que surgen en la negociación y preparación de esas licencias y contratos, señala enfoques alternativos a esas cuestiones, llama la atención sobre las características que pueden ser perjudiciales para los intereses de las instituciones y empresas de los países en desarrollo, y sugiere las soluciones que más probablemente servirán a sus intereses.*

*Se espera que esta Guía será de utilidad práctica para los gobiernos y las empresas industriales de los países en desarrollo en sus negociaciones con empresas extranjeras propietarias de patentes o marcas o que poseen conocimientos técnicos. Se programa publicar, periódicamente, ediciones revisadas de la Guía, sobre la base de la experiencia de sus usuarios.*

\* \* \*

*La presente Guía es el resultado del trabajo emprendido por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dentro del marco del Programa Permanente de la OMPI de Cooperación para el Desarrollo en Materia de Propiedad Industrial. Inmediatamente después del intercambio de experiencias que tuvo lugar en el Seminario sobre Concesión de Licencias organizado por la OMPI en noviembre de 1974 que examinó la lista de cuestiones que deben considerarse al negociar los contratos de licencia contenidos en el estudio de la OMPI sobre los «Aspectos Jurídicos de los Acuerdos de Licencia en el campo de las Patentes, las Marcas y los Conocimientos Técnicos» (documento PJ/92, de junio de 1972), el Comité Permanente de ese Programa recomendó, en su reunión de marzo de 1975, que el programa del año 1976 debía incluir la preparación de directrices para la concesión de licencias adecuadas a las necesidades de los países en desarrollo. Con el asesoramiento de consultores la Oficina Internacional de la OMPI preparó un proyecto de Repertorio sobre los Aspectos Jurídicos de la Negociación y la Preparación de Licencias de Propiedad Industrial y Contratos de Transferencia de Tecnología Apropriados a las necesidades de los Países en Desarrollo que, en junio de 1976, fue examinado por un Grupo de Trabajo sobre Directrices para Contratos de Licencia en materia de Propiedad Industrial en Países en Desarrollo. Sobre la base de los debates en el Grupo de Trabajo y de las sugerencias que éste formuló para mejorar el alcance, contenido y presentación del Repertorio, el proyecto fue revisado finalmente con la asistencia adicional de consultores y publicado en su forma actual.*

*En total, han contribuido a los trabajos en cuestión como participantes en las citadas reuniones 99 personas, procedentes de 47 diferentes países o designadas por una u otra de las organizaciones internacionales que fueron invitadas. Los 47 países son los siguientes : Alemania (República Federal de), Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Camerún, Checoslovaquia, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India, Indonesia, Iraq, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Malasia, Mauricio, México, Nigeria, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, República Árabe Siria, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Unión Soviética, Venezuela, Yugoslavia y Zaire. La lista de participantes figura en la página 187.*

*La Oficina Internacional desea dejar constancia de su gran reconocimiento por el asesoramiento que ha recibido de los participantes, en particular de los consultores, en la preparación de esta Guía.*



## INDICE

	<i>Párrafos</i>
<b>PARTE I : INTRODUCCION . . . . .</b>	1 a 81
A. <b>Antecedentes . . . . .</b>	1 a 4
B. <b>Obstáculos para la adquisición de tecnología por los países en desarrollo . . . . .</b>	5 a 48
1. Concentración de las fuentes de tecnología y voluntad de transferir la tecnología de los titulares . . . . .	7 a 9
2. Dependencia tecnológica y económica al adquirir tecnología del extranjero . . . . .	10 a 12
3. Falta de información y de conocimientos especializados en los países en desarrollo sobre asuntos tecnológicos . . . . .	13 a 22
4. La escasez de recursos financieros y el costo elevado de la tecnología . . . . .	23 a 32
5. Ganancias indirectas para los cedentes de tecnología derivadas del suministro de insumos afines y del control de la producción . . . . .	33 y 34
6. Marco jurídico adecuado para la transacción de transferencia de tecnología . . . . .	35 y 36
7. Falta de especialización e información sobre los aspectos jurídicos de las transacciones de transferencia de tecnología . . . . .	37 a 41
8. Controles gubernamentales inadecuados y falta de comprensión de los aspectos comerciales de la transferencia de tecnología . . . . .	42 a 46
9. Conclusiones . . . . .	47 y 48
C. <b>Propósito de la Guía . . . . .</b>	49 a 52
D. <b>Sistemas para la transferencia de tecnología a los países en desarrollo . . . . .</b>	53 a 63
E. <b>Importancia de las licencias de derechos de propiedad industrial y de suministro de conocimientos técnicos . . . . .</b>	64 y 65
F. <b>Medios legales para la transferencia de tecnología . . . . .</b>	66 a 71
G. <b>Contenido de la Guía . . . . .</b>	72 a 77
H. <b>Definiciones para los propósitos de la Guía . . . . .</b>	78 y 79
I. <b>Observaciones finales . . . . .</b>	80 y 81
<b>PARTE II : EL PROCESO DE NEGOCIACION . . . . .</b>	82 a 115
A. <b>Generalidades . . . . .</b>	82 a 84
B. <b>Selección de un presunto cedente y de un eventual adquirente . . . . .</b>	85 y 86
C. <b>Preparación y presentación de la oferta o petición de suministro de tecnología . . . . .</b>	87 a 89
D. <b>Participantes e intermediarios en las negociaciones . . . . .</b>	90 a 99
E. <b>Negociación de los términos y las condiciones de la transacción de transferencia de tecnología . . . . .</b>	100 a 103
F. <b>Determinación de las licencias o contratos que deben concluirse . . . . .</b>	104 a 108
G. <b>Preparación de los documentos legales necesarios . . . . .</b>	109 a 113
H. <b>Observaciones finales . . . . .</b>	114 y 115

	<i>Párrafos</i>
<b>PARTE III: NOTAS EXPLICATIVAS Y EJEMPLOS . . . . .</b>	<b>116 a 657</b>
<b>A. Aspectos introductorios . . . . .</b>	<b>116 a 123</b>
<b>B. Preámbulo; considerandos; declaraciones detalladas . . . . .</b>	<b>124 a 127</b>
<b>C. Definiciones de términos y expresiones clave. . . . .</b>	<b>128 a 132</b>
<b>D. Alcance de la licencia o del contrato . . . . .</b>	<b>133 a 189</b>
1. Identificación y descripción de la tecnología básica . . . . .	133 a 142
2. Alcance de la licencia o del contrato en general . . . . .	143 a 146
3. Esfera de utilización o de actividad . . . . .	147 a 160
4. Especificación del territorio de manufactura y de venta . . . . .	161 a 164
5. Exclusividad y no exclusividad del territorio . . . . .	165 a 185
6. Adquisición o utilización de una tecnología de competencia . . . . .	186 a 189
<b>E. Aspectos especiales relativos a las patentes . . . . .</b>	<b>190 a 215</b>
1. Negativa o invalidación de la patente . . . . .	190 a 206
2. Mantenimiento en vigor de la patente . . . . .	207 a 211
3. Explotación industrial de la invención patentada . . . . .	212 a 215
<b>F. Progresos tecnológicos; perfeccionamientos y desarrollos dentro del ámbito de la licencia o del contrato . . . . .</b>	<b>216 a 237</b>
1. Generalidades . . . . .	216
2. Concepto de progreso tecnológico y definición de perfeccionamiento y desarrollo . . . . .	217 a 219
3. Factores en la disponibilidad de los perfeccionamientos y desarrollos y términos y condiciones de esta disponibilidad . . . . .	220 a 231
4. Nuevas tecnologías . . . . .	232 a 234
5. Investigación y desarrollo . . . . .	235 a 237
<b>G. Conocimientos técnicos; información técnica . . . . .</b>	<b>238 a 299</b>
1. Divulgación de información y conocimientos como requisito para poder patentar o para proteger dibujos o modelos industriales; suministro de información técnica en virtud de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología . . . . .	238 a 249
2. Medios legales para impedir la comunicación, la divulgación y la utilización de informaciones y conocimientos especificados valiosos . . . . .	250 a 254
3. Divulgación de los conocimientos técnicos . . . . .	255 a 283
4. Garantía de los conocimientos técnicos . . . . .	284 a 299
<b>H. Servicios técnicos y asistencia técnica . . . . .</b>	<b>300 a 317</b>
1. Generalidades . . . . .	300 a 303
2. Capacitación . . . . .	304 a 309
3. Servicios de proyección y de ingeniería . . . . .	310
4. Servicios tecnológicos . . . . .	311
5. Servicios de comercialización y comerciales . . . . .	312
6. Servicios de gestión . . . . .	313 y 314
7. Servicios de planificación, investigación y desarrollo . . . . .	315 a 317

	<i>Párrafos</i>
<b>I. Suministro de bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto, componentes o materias primas . . . . .</b>	318 a 330
1. El proveedor de tecnología como fuente de suministro de bienes de capital . . . . .	318
2. Los proveedores de maquinaria y los constructores de instalaciones industriales como fuente de tecnología . . . . .	319
3. Relación entre las tecnologías que han de suministrarse y determinados bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto, componentes o materias primas . . . . .	320 a 323
4. Adquisición de partidas a precio competitivo . . . . .	324
5. Exclusión de partidas de la definición de precio neto de venta . . . . .	325
6. Suministro de dibujos, proyecciones o especificaciones . . . . .	326 y 327
7. Efectos jurídicos de las disposiciones que permiten o exigen que el licenciatario o el receptor de tecnología adquiera bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto, componentes o materias primas de un origen o de una fuente especificados . . . . .	328 a 330
<b>J. La fase de producción . . . . .</b>	331 a 344
1. Generalidades . . . . .	331
2. Subcontratación . . . . .	332 a 334
3. Normas de calidad del producto . . . . .	335
4. Controles de calidad . . . . .	336 a 341
5. Necesidad de impartir conocimientos técnicos relativos a la calidad del producto . . . . .	342
6. Volumen de producción . . . . .	343 y 344
<b>K. Aspectos especiales sobre marcas . . . . .</b>	345 a 359
1. Generalidades . . . . .	345
2. Problemas análogos a los considerados en relación con las patentes . . . . .	346 a 349
3. Dispositivos para conferir el derecho de utilización de la marca . . . . .	350 a 352
4. Forma y método de utilización de la marca . . . . .	353 a 355
5. Marcas asociadas y combinadas . . . . .	356 y 357
6. Utilización de marcas extranjeras . . . . .	358
7. Control de calidad . . . . .	359
<b>L. Otros aspectos relativos a la fase de comercialización . . . . .</b>	360 a 387
1. Indicación del número de la patente y de que se manufactura en virtud de una licencia . . . . .	360 a 363
2. Etiquetado del producto y actividades de promoción . . . . .	364 a 366
3. Canales de distribución . . . . .	367 a 372
4. El precio y otras condiciones de reventa . . . . .	373 y 374
5. Importación del producto manufacturado en el extranjero por el licenciatario o el proveedor de tecnología o por terceros . . . . .	375 a 387
<b>M. Servicios de gestión . . . . .</b>	388 y 389
<b>N. Compensación; contraprestación; precio; remuneración; regalía; honorarios . . . . .</b>	390 a 496
1. Generalidades . . . . .	390 a 394
2. Conceptos y terminología . . . . .	395 a 398
3. Compensación monetaria directa: pago de una suma global; regalías; honorarios . . . . .	399 a 481

	<i>Párrafos</i>
a. Pago de una suma global . . . . .	402 a 404
b. Regalías . . . . .	405 a 448
1) Producción . . . . .	408 a 411
2) Ventas . . . . .	412 a 430
a) Precio bruto de venta . . . . .	417 a 419
b) Precio neto de venta . . . . .	420 a 424
c) Precio justo en el mercado . . . . .	425 a 427
d) Fecha de venta y de remesa . . . . .	428 a 430
3) Utilidades . . . . .	431 a 433
4) Regalías mínimas . . . . .	434 a 441
5) Regalías decrecientes . . . . .	442 y 443
6) Regalías máximas . . . . .	444 y 445
7) Elección de la base para calcular las regalías . . . . .	446 a 448
c. Pago de una suma global comparado con el pago de regalías . . . . .	449 a 452
d. Combinación del pago de una suma global con las regalías . . . . .	453 a 455
e. Pago de regalías «exentas de impuestos» o «netas de impuestos» . . . . .	456 a 463
f. Honorarios por servicios técnicos y asistencia técnica . . . . .	464 a 481
1) Honorarios por servicios técnicos y asistencia técnica relacionados con la licencia de patentes o marcas o con el contrato de conocimientos técnicos . . . . .	464 a 480
a) Generalidades . . . . .	464 y 465
b) Costo de la capacitación . . . . .	466 a 468
c) Expertos técnicos proporcionados por el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	469 a 471
d) Servicios técnicos relativos a los bienes de capital necesarios en la instalación industrial del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	472 a 480
2) Honorarios por los servicios de gestión, planificación, investigación y desarrollo . . . . .	481
4. Compensación o gastos indirectos y no monetarios . . . . .	482 a 491
a. Ingresos procedentes de operaciones conexas . . . . .	483
b. Dividendos e incrementos del valor de la participación financiera; capitalización del pago de una suma global o de las regalías . . . . .	484 a 486
c. Cambios de costos o medidas de participación . . . . .	487
d. Retroinformación técnica; derechos a los progresos tecnológicos . . . . .	488
e. Adquisición de datos en el mercado . . . . .	489
f. Reducción de costos y economía para el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	490 y 491
5. Cuantía máxima del precio o de los costos de los derechos de propiedad industrial o de la tecnología . . . . .	492 a 494
6. Precio separado de los diferentes elementos de la tecnología . . . . .	495 y 496
 O. Liquidación de los pagos . . . . .	 497 a 527
1. Información . . . . .	497
2. Mantenimiento, inspección y examen de la documentación . . . . .	498
3. Designación de la moneda de la obligación y del pago . . . . .	499 a 506
a. Moneda de la obligación . . . . .	500 a 503
b. Moneda del pago . . . . .	504 y 505
c. Tipo de cambio . . . . .	506
4. Control de divisas . . . . .	507 y 508
5. Designación de las agencias para la remesa y recibo de los pagos . . . . .	509
6. Efecto en el pago de la introducción nuevas leyes o de la modificación de las existentes . . . . .	510
7. Tributación . . . . .	511 a 527
 P. Los términos y las condiciones más favorables . . . . .	 528 a 536
1. Generalidades . . . . .	528
2. Aplicación de la legislación contra la competencia desleal y las prácticas comerciales restrictivas . . . . .	529 y 530

	Párrafos
3. Ambito y aplicación de la cláusula de los términos y las condiciones más favorables . . . . .	531 a 533
4. Ventajas de la cláusula sobre los términos y las condiciones más favorables . . . . .	534 a 536
<b>Q. Derechos de las empresas conexas; transferencia y cesión; concesión de sublicencias; subcontratación</b> . . . . .	<b>537 a 547</b>
1. Intereses mutuos y consentimiento para mantener relaciones con terceros . . . . .	537 a 539
2. Cesión de derechos y delegación de deberes por el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	540 y 541
3. Sublicenciamiento por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	542 y 543
4. Subcontratación por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	544
5. Tipos de cláusulas en la licencia o el contrato . . . . .	545 a 547
<b>R. Daños o perjuicios a la persona o a los bienes de tercero; seguros.</b> . . . . .	<b>548 a 556</b>
1. Daños a terceros o perjuicios a su propiedad . . . . .	548 a 554
2. Seguros . . . . .	555 y 556
<b>S. Incumplimiento; modificación de las circunstancias o la situación; renuncia; reparación.</b> . . . . .	<b>557 a 576</b>
1. Medios de reparación convenidos en determinados casos de incumplimiento . . . . .	557
2. Reparaciones del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	558 a 567
a. No suministro de los conocimientos técnicos . . . . .	558 y 559
b. Retrasos en el suministro de los conocimientos técnicos . . . . .	560 y 561
c. Incumplimiento de la garantía o no obtención de los resultados . . . . .	562 y 563
d. Garantías contra reclamaciones de terceros por infracción . . . . .	564
e. Caución: pagos de anticipos; cartas de crédito por rendimiento . . . . .	565 a 567
3. Reparaciones por parte del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	568 a 572
a. Retraso en el pago . . . . .	568
b. Falta de pago . . . . .	569 y 570
c. Divulgación de los conocimientos técnicos . . . . .	571
d. Falta de explotación de la tecnología o no utilización de la marca . . . . .	572
4. Modificación de las condiciones o los acontecimientos; fuerza mayor . . . . .	573 a 576
<b>T. Entrada en vigor; duración; vigencia; rescisión; expiración; prórroga</b> . . . . .	<b>577 a 601</b>
1. Generalidades . . . . .	577
2. Fecha de la firma y entrada en vigor . . . . .	578 y 579
3. Vigencia de la licencia o del contrato y su prórroga . . . . .	580 a 586
4. Efecto de la expiración o la rescisión . . . . .	587 a 601
a. Pago de regalías . . . . .	591 y 592
b. Duración del uso de la tecnología y de la utilización, divulgación o comunicación de la información técnica . . . . .	593 a 598
c. Producto terminado o en fabricación . . . . .	599 y 600
d. Continuación del efecto de algunas disposiciones . . . . .	601
<b>U. Aprobación por las autoridades oficiales</b> . . . . .	<b>602 a 615</b>
1. Formas de fiscalizar la corriente de entrada y de salida de tecnología . . . . .	602 a 604
2. Principales características de la fiscalización ejercida por los países en desarrollo . . . . .	605 a 615
a. Origen de la tecnología . . . . .	606
b. Personas jurídicas sometidas a control . . . . .	607
c. Tipos de transacciones de transferencia de tecnología y de acuerdos jurídicos . . . . .	608 y 609
d. Términos y condiciones de los acuerdos jurídicos . . . . .	610
e. Indole de la tecnología . . . . .	611 y 612
f. Solicitantes de la inscripción o la aprobación . . . . .	613 y 614
g. Consecuencias de la falta de inscripción o de la falta de obtención de la aprobación de la licencia o del contrato . . . . .	615

	<i>Párrafos</i>
<b>V. Solución de controversias . . . . .</b>	616 a 646
1. Generalidades . . . . .	616 a 619
2. Normas de interpretación e idioma determinante del texto . . . . .	620 a 625
a. Normas de interpretación . . . . .	620 a 623
b. Idiomas determinantes . . . . .	624 y 625
3. Legislación aplicable . . . . .	626 a 635
4. Procedimientos y mecanismos externos para resolver las diferencias y solucionar las controversias . . . . .	636 a 646
a. Nombramiento de un experto independiente . . . . .	636 y 637
b. Arbitraje . . . . .	638 a 642
c. Procedimientos judiciales . . . . .	643 a 646
<b>W. Modificación o enmienda . . . . .</b>	647 a 649
<b>X. Notificaciones . . . . .</b>	650
<b>Y. Ejecución . . . . .</b>	651 a 655
1. Contenido de la cláusula de ejecución . . . . .	651
2. Ubicación de la cláusula de ejecución en la licencia o en el contrato . . . . .	652
3. Principales problemas de la ejecución . . . . .	653 a 655
a. Facultad para firmar . . . . .	654
b. Fecha de la firma y fecha de entrada en vigor de la licencia o el contrato . . . . .	655
<b>Z. Apéndices, anexos, listas . . . . .</b>	656 y 657
	<i>Páginas</i>
<b>PARTE IV: LISTA DE CUESTIONES . . . . .</b>	147
<b>LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES MENCIONADAS EN EL PREFACIO . . . . .</b>	187

**PARTE I**  
**INTRODUCCION**



## PARTE I

## INTRODUCCION

## Indice

	<i>Párrafos</i>
A. Antecedentes . . . . .	1 a 4
B. Obstáculos para la adquisición de tecnología por los países en desarrollo . . . . .	5 a 48
C. Propósito de la Guía . . . . .	49 a 52
D. Sistemas para la transferencia de tecnología a los países en desarrollo. . . . .	53 a 63
E. Importancia de las licencias de derechos de propiedad industrial y de suministro de conocimientos técnicos . . . . .	64 y 65
F. Medios legales para la transferencia de tecnología . . . . .	66 a 71
G. Contenido de la Guía. . . . .	72 a 77
H. Definiciones para los propósitos de la Guía. . . . .	78 y 79
I. Observaciones finales . . . . .	80 y 81

---



## PARTE I

## INTRODUCCION

**A. Antecedentes**

1. La industrialización, como un medio para alcanzar niveles más elevados de bienestar de los pueblos, es un objetivo prioritario de los países en desarrollo. El progreso de la ciencia y el establecimiento de una base tecnológica son condiciones esenciales del crecimiento industrial.
2. El desarrollo de una base tecnológica en un país en desarrollo depende de la existencia de capacidades tecnológicas locales y de la adquisición de tecnología seleccionada del extranjero, que complementen los esfuerzos de investigación y desarrollo nacionales, así como la expansión de la tecnología creada localmente.
3. El proceso de adquisición de tecnología supone una secuencia de actividades eslabonadas, tales como la *identificación de las necesidades tecnológicas*, habida cuenta de los objetivos del desarrollo socioeconómico, la *obtención de información* de distintas *fuentes de tecnología*, incluidos los recursos locales, la *difusión de información tecnológica* a los posibles usuarios, la *evaluación y selección* de la tecnología más *apropiada*, el *análisis* de los componentes de una tecnología, a fin de evaluar su conveniencia, costos y condiciones, la *negociación* de los mejores *términos y condiciones* posibles, la *adaptación y la absorción* de la tecnología importada, la *explotación* óptima de la tecnología en el país y la máxima *utilización* de los resultados de esa explotación en todos los sectores de la economía.
4. De conformidad con la Estrategia Internacional para el Desarrollo del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un nuevo Orden Económico Internacional, y con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, los elementos clave para promover la transferencia de tecnología son identificar y reducir los obstáculos a la transferencia de tecnología a los países en desarrollo; facilitarles el acceso a la tecnología en términos y condiciones justos y razonables; facilitarles el uso de la tecnología transferida, de manera que los ayude a alcanzar sus objetivos de comercio y desarrollo y les permita desarrollar una tecnología adecuada a sus estructuras de producción; adoptar medidas que aceleren la creación de una tecnología autóctona; divulgar las informaciones sobre las tecnologías adecuadas; adaptar las prácticas comerciales que gobiernan la transferencia de tecnología a las necesidades de países en desarrollo; y prevenir los abusos de los derechos de quienes les transfieren la tecnología. Estos son los elementos clave para promover la transferencia de tecnología a los países en desarrollo en el marco de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

**B. Obstáculos para la adquisición de tecnología por los países en desarrollo**

5. Los eventuales adquirentes de tecnología de los países en desarrollo con frecuencia enfrentan serios obstáculos en sus negociaciones comerciales con los titulares de la tecnología de los países desarrollados.
6. Esos obstáculos son básicamente de tres clases: los que surgen de las imperfecciones del mercado de la tecnología, los atribuibles a la relativa inexperiencia general y especializada de las empresas e instituciones de los países en desarrollo para concluir acuerdos jurídicos adecuados a la adquisición de tecnología, y las actitudes gubernamentales en materia legislativa y administrativa tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, que influyen en la ejecución de las políticas y procedimientos nacionales destinados a promover la corriente de tecnología, y su adquisición, por los países en desarrollo.

1. *Concentración de las fuentes de tecnología y voluntad de transferir la tecnología de los titulares*
7. El mercado de la tecnología se caracteriza por el hecho de que una parte substancial de la tecnología se concentra y se produce por un reducido número de empresas en unos cuantos países desarrollados con recursos cuantiosos. En las economías de mercado, la tecnología se posee y se crea principalmente en empresas privadas poderosas; en las economías planificadas, en empresas estatales monolíticas.

8. Algunas empresas pequeñas y medianas de los países desarrollados poseen tecnología especializada de particular interés para las empresas o instituciones de los países en desarrollo. Sin embargo, los titulares de esa tecnología de ordinario no tienen los medios de señalarla a la atención de los presuntos compradores de los países en desarrollo. Incluso cuando se establecen contactos, esas empresas carecen con frecuencia de los recursos de apoyo y de la experiencia necesarios para tratos comerciales en el extranjero.

9. La voluntad de esas empresas de los países desarrollados para permitir a otros el acceso a esa tecnología o para permitir su explotación industrial se motiva en consideraciones tecnológicas, comerciales, económicas y, algunas veces, incluso políticas. Una de las más importantes de estas consideraciones es la evaluación de las ventajas e inconvenientes de que la tecnología se explote en el país de su titular y el producto resultante se exporte a los países en desarrollo, en lugar de que se explote en estos países y el producto resultante se venda en ellos y en otros países.

*2. Dependencia tecnológica y económica al adquirir tecnología del extranjero*

10. Aun cuando los titulares de la tecnología de los países desarrollados estén dispuestos a permitir la participación en su tecnología, mediante venta o autorización para su explotación industrial, de empresas o instituciones nacionales de un país en desarrollo, surge la cuestión de determinar si esas empresas o instituciones de los países en desarrollo pueden adquirir esa tecnología sin que, al mismo tiempo, pasen a ser tecnológicamente dependientes o pierdan su independencia económica.

11. El grado de participación del cedente de la tecnología y el carácter de la dependencia del adquirente de la tecnología variarán de acuerdo con la naturaleza del producto que se va a manufacturar, o del procedimiento que se va a aplicar, o de acuerdo con la necesidad de equipo o de otros insumos o, incluso, de que se requiera una instalación industrial completa para explotar industrialmente la tecnología.

12. La participación puede variar desde absolutamente ninguna (adquisición del producto y su imitación por el comprador), a mínima (suministro del equipo con utilización/conocimientos técnicos), a moderada (transferencia de la tecnología del producto o procedimiento con manufactura o ensamblaje/conocimientos técnicos), a intensiva (coproducción), a máxima (empresas mixtas, esto es, compartir los beneficios y los riesgos). La participación intensiva y máxima puede facultar al cedente de tecnología compleja y moderna, que posee un número relativamente pequeño de empresas, a someter su utilización a limitaciones si es que no a insumos continuos del cedente y a una retroacción del adquirente de tecnología.

*3. Falta de información y de conocimientos especializados en los países en desarrollo sobre asuntos tecnológicos*

13. El proceso de identificar, evaluar, seleccionar y, si es necesario, adaptar a las necesidades nacionales la tecnología que debe adquirirse en el extranjero presupone información y conocimientos especializados para juzgar los méritos de la tecnología y los medios más adecuados para adquirirla. Ahora bien, las empresas o las instituciones de los países en desarrollo carecen con frecuencia de información sobre las fuentes de tecnología y sobre las oportunidades para su explotación industrial y no poseen los medios para evaluar y efectuar una selección entre las tecnologías alternativas que puedan determinar lo adecuado que una tecnología puede ser para sus necesidades, así como para negociar los términos justos y razonables de su adquisición. Como consecuencia de ello, los eventuales adquirentes de tecnología de los países en desarrollo pueden considerar que su posición negociadora, en sus relaciones con los titulares de la tecnología de los países desarrollados, es relativamente débil y, por consiguiente, éste puede presentarles una tecnología «en bloque», ligada a insumos comerciales, financieros y de otro tipo.

14. Si bien en determinados países en desarrollo pueden existir instituciones nacionales que ayuden a identificar, evaluar y seleccionar la tecnología, generalmente están limitadas a unos cuantos campos tecnológicos o a sectores especiales de la economía. En otros campos y sectores, y en otros países en desarrollo, la empresa nacional con frecuencia puede dirigirse a consultores internacionales, la mayoría de los cuales ya están estrechamente relacionados o mantienen relaciones con determinados titulares de tecnología de los países desarrollados, lo que, a su vez, conduce a un estado de mayor dependencia externa.

15. *La falta de capacidades técnicas, de ingeniería y de gestión como impedimento para la explotación industrial efectiva.* Asimismo, una vez seleccionada, la adaptación y la absorción de la tecnología puede plantear problemas incluso para determinados países en desarrollo que disponen de abundantes recursos naturales y cuentan con una mano de obra semicalificada. Generalmente, los países en desarrollo carecen

de expertos en materias técnicas, en ingeniería y en gestión, así como de la capacidad para introducir los progresos tecnológicos resultantes de las actividades de investigación y desarrollo que, en su mayor parte, también se concentran en manos de los titulares de tecnología de los países desarrollados.

16. En forma análoga, si bien la infraestructura nacional básica de la ciencia y la tecnología de los países en desarrollo puede fortalecerse y pueden ampliarse los programas de investigación aplicada y la creación de una tecnología autóctona, las empresas de los países en desarrollo deben contar con acceso a los progresos que se realizan en la tecnología existente, así como a las nuevas tecnologías para los productos o procedimientos, desarrolladas por los titulares de la tecnología de los países desarrollados.

17. *Falta de actividades de investigación y desarrollo y acceso a los adelantos tecnológicos.* De modo análogo, aunque puede reforzarse la infraestructura nacional básica y ampliarse los programas de investigación y desarrollo, dando especial importancia a la investigación aplicada y a la creación de tecnología autóctona, las empresas de los países en desarrollo deben tener acceso a los adelantos de la tecnología existente, así como a las nuevas tecnologías de producción o elaboración, conseguidos por los titulares de tecnología de los países desarrollados.

18. «*Abuso de poder*» de los cedentes de tecnología en cuanto a la información sobre progresos tecnológicos del adquirente o de los adquirentes. Los cedentes de tecnología pueden resistirse a facilitar información sobre los progresos tecnológicos y las nuevas tecnologías realizados después de concluida la transacción de transferencia de tecnología, o estar dispuestos a revelar dicha información únicamente si son remunerados y, generalmente, previo compromiso del adquirente de tecnología de no revelarla a otros. El cedente de tecnología puede obtener también del adquirente el compromiso de revelarle información sobre sus progresos tecnológicos y concederle derechos sobre esos progresos, sin pagar nada a cambio.

19. En algunos casos se sabe que los proveedores de tecnología no han facilitado información sobre los progresos tecnológicos existentes al momento de las negociaciones, limitando de este modo la transacción de transferencia de tecnología a una tecnología determinada que es menos moderna. Con posterioridad puede informar al adquirente de la tecnología del hecho de que existe un progreso tecnológico y de su voluntad de revelarle detalles de ese progreso y conferirle derechos a cambio de una remuneración negociada, aumentando de este modo aún más el precio de lo que, en otra forma, hubiese sido incluido en el de la tecnología básica. En otros casos, los proveedores de tecnología han iniciado la experimentación de los progresos tecnológicos, no en sus propias instalaciones de producción sino en las del adquirente de tecnología de un país en desarrollo. Si los resultados no son satisfactorios, los esfuerzos para perfeccionar el progreso tecnológico pueden ser abandonados, generalmente con considerables gastos de inversión, no recuperables, por el adquirente de tecnología.

20. *Efecto de la falta de información sobre los progresos tecnológicos y nuevas tecnologías, sobre los intereses generales de los países en desarrollo.* El adquirente de tecnología necesita que se le proporcione no sólo un flujo continuo de información tecnológica sino también servicios técnicos complementarios y asistencia técnica que le permitan utilizar efectivamente la tecnología y mantener así, si no ampliar, su posición en el mercado.

21. La reticencia de los cedentes de tecnología a proporcionar información sobre los progresos tecnológicos y nuevas tecnologías, así como a complementar esa información con los servicios técnicos y la asistencia técnica adecuada, no sólo es perjudicial para el adquirente de la tecnología sino que también va en detrimento de los intereses generales de un país en desarrollo, por cuanto las empresas e instituciones de los países en desarrollo necesitan desarrollar tecnologías alternativas y aumentar su capacidad nacional de crecimiento.

22. Por consiguiente, resulta forzoso que los adquirentes de tecnología y las autoridades gubernamentales encargadas de aplicar las leyes que rigen la transferencia de tecnología y los responsables del control de la importación de tecnología examinen cuidadosamente los términos y condiciones propuestos en la transacción de transferencia de tecnología, para asegurarse que la tecnología básica que se va a suministrar sea definida en forma apropiada, que se incluyan las garantías adecuadas para su eficacia, que se facilite el acceso a los programas tecnológicos y a las nuevas tecnologías, y que no se pongan restricciones indebidas a la revelación por el adquirente de la tecnología o a la comunicación y utilización por terceros de la información sobre esos progresos y tecnologías.

4. *La escasez de recursos financieros y el costo elevado de la tecnología*

23. Otro obstáculo a la adquisición de la tecnología apropiada por las empresas de los países en desarrollo es que estos países cuentan con escasos recursos financieros para adquirir esa tecnología.

24. El costo elevado de la tecnología dificulta que los países en desarrollo más pequeños y más pobres adquieran tecnología en condiciones comerciales. Los países que se encuentran en estas circunstancias pueden adquirir la tecnología indispensable para su desarrollo, únicamente a través de negociaciones de gobierno a gobierno y con la asistencia financiera proporcionada por instituciones gubernamentales de los países desarrollados.

25. Para las empresas e instituciones de los países en desarrollo que no gozan del beneficio del financiamiento externo, la adquisición de tecnología en condiciones comerciales internacionales impondrá una carga sobre la economía nacional a menos que el precio de la tecnología pueda reducirse a límites tratables.

26. *Dificultades y factores que influyen en la determinación de un precio justo por la tecnología.* Ahora bien, el fijar un precio a la tecnología es una práctica difícil. Hasta el momento no existe un mercado mundial de los conocimientos tecnológicos, ni una bolsa mundial, ni precios mundiales de la tecnología. Además, su concentración en determinados países desarrollados o en unas cuantas empresas de esos países, dificulta, a los eventuales adquirentes de los países en desarrollo, obtener ofertas competitivas y diversificar sus fuentes de suministro de tecnología y de insumos afines. Incluso donde existe diversificación, los esfuerzos para obtener información sobre las fuentes alternativas de tecnología o para adquirir elementos separados de la tecnología e insumos afines de fuentes diferentes pueden acarrear como consecuencia costos adicionales para el adquirente de la tecnología.

27. *Dificultades en la determinación del precio de la tecnología.* Además, en una determinada transacción de transferencia de tecnología puede no haber un criterio pre establecido para determinar el precio de la tecnología que se va a transferir. Entre los factores que deben tenerse en cuenta están el costo de las actividades de investigación y desarrollo del cedente de la tecnología que se relaciona con la creación de la tecnología que se va a transferir y con los posibles progresos tecnológicos futuros, así como con la nueva tecnología; la posibilidad de ventas múltiples del mismo tipo de tecnología; la necesidad de concebir especialmente la tecnología para satisfacer los requerimientos especiales del adquirente de la tecnología; y la medida en que el cedente vaya a recibir el precio total o parcial por la parte asignada al rendimiento del adquirente de la tecnología en la explotación industrial de esa tecnología, un sistema de pago que, por una parte, puede tener el propósito de reflejar un crédito conferido por el cedente de la tecnología o, por otra parte, su deseo de compartir con el adquirente el riesgo de un negocio.

28. *El valor de la tecnología varía de una industria a otra.* También debe observarse que el valor de la tecnología como recurso y como mercancía varía de industria en industria. En algunas industrias, por ejemplo, la tecnología que se refleja en invenciones o en dibujos o modelos industriales amparados por el Estado, puede ser menos importante que en otras. La invención o el dibujo o modelo industrial amparados en determinados campos tecnológicos pueden relacionarse con pequeños cambios o variantes a procedimientos acreditados y ofrecer ventajas limitadas. En esas industrias, las posibilidades de obtener un producto radicalmente nuevo o un procedimiento tecnológico completamente original pueden ser relativamente escasas. En otras industrias la situación puede ser diametralmente diferente.

29. *El precio de la tecnología depende no sólo del valor de la tecnología revelada sino también del de la no revelada.* Si bien la patente — que es un documento expedido por el Estado que confiere protección por un plazo determinado al titular de la invención, así como ciertos derechos contra los actos de terceros que pueden desear explotarla industrialmente — describe esa invención de una manera que permite a una « persona especializada en la técnica » reconocerla como novedad, la explotación industrial y la aplicación comercial de la invención generalmente requieren una amplia gama de conocimientos generales y especializados en asuntos relacionados con la invención y con las disciplinas correspondientes. La mayoría de esos conocimientos generales y especializados no son patentables. Algunos pueden resultar familiares o evidentes al ingeniero especializado y al director de comercialización, mientras que otros pueden no serlo. Ellos pueden tener particular importancia en determinadas industrias en las que la tendencia moderna es invertir muchos meses hasta la explotación satisfactoria de una instalación industrial y, especialmente, en mantenerla en condiciones óptimas de operación y seguir contando con asistencia durante la fase de comercialización.

30. Estos antecedentes de información o de conocimientos generales o especializados con relación a un todo homogéneo, los «conocimientos técnicos», frecuente pero no necesariamente asociados con la facultad de conceder autorización para utilizar la invención, son los que constituyen una mercancía fundamental y comercialmente valiosa.

31. La forma de valorizar tanto la totalidad de ese producto como sus elementos particulares constituye un proceso de proporciones mayores, que, a veces, requiere mucho tiempo, y cuyas negociaciones pueden resultar difíciles, sin que logren modificar probablemente los objetivos iniciales de las partes.

32. Por lo tanto, comúnmente las políticas de determinación de precios producen controversias considerables, lo mismo que el llegar a una cifra que sea aceptable para el cedente y para el adquirente de la tecnología y que evite la reclamación de que el precio de la transacción es consecuencia de la posición negociadora superior del cedente de la tecnología.

5. *Ganancias indirectas para los cedentes de tecnología derivadas del suministro de insumos afines y del control de la producción*

33. Además, no debe olvidarse que un cedente de tecnología puede obtener ganancias substanciales indirectas de la transacción de transferencia de tecnología como consecuencia del suministro de otros insumos necesariamente relacionados con la tecnología transferida, como la instalación industrial o la maquinaria, las materias primas o bienes intermedios o componentes que se requieren para la explotación industrial de la tecnología del producto o del procedimiento. Por esta razón, los acuerdos de vinculación que ligan la venta de esos bienes de capital o insumos a la tecnología transferida, deben ser examinados no sólo desde el ángulo de los beneficios agregados del cedente de la tecnología, sino también desde el punto de vista de su efecto reductor de la libertad del adquirente de tecnología para explorar fuentes de suministro internacionales alternativas y económicas, así como desde su efecto indeseable de desalentar la participación de eventuales proveedores nacionales.

34. En forma análoga, los cedentes de tecnología pueden esperar beneficiarse del control de la producción de la tecnología explotada industrialmente, como cuando se limitan las finalidades para las cuales puede utilizarse la tecnología o cuando se intenta imponer restricciones cuantitativas o de precios a la venta del producto, o mediante esfuerzos para confinar la comercialización del producto al país en desarrollo donde tiene lugar la manufactura, o canalizar esa producción en manos del cedente de la tecnología o fuera de mercados que atiende con su propia producción o con la producción de otros receptores de tecnología. En estos casos, esas restricciones deben examinarse tanto desde el ángulo de la ganancia agregada al cedente de la tecnología, de la libertad del adquirente y del efecto sobre la economía del país en desarrollo, como desde su posición como potencia comercial emergente.

6. *Marco jurídico adecuado para la transacción de transferencia de tecnología*

35. Un importante requisito previo para el éxito de la transferencia o adquisición comercial de tecnología es un marco jurídico adecuado dentro del cual las partes en la transacción puedan fijar sus respectivos derechos y obligaciones, un marco que permita encontrar un equilibrio justo entre los intereses de esas partes y el interés público o del Estado.

36. En cuanto se refiere a las relaciones jurídicas entre las partes, guarda relación con los asuntos técnicos, financieros y comerciales aludidos hasta ahora, y que comprende gente de negocios, técnicos e ingenieros, en un movimiento cuidadosamente orquestado que conduce al éxito en el cumplimiento de la transacción de transferencia de tecnología. Su cumplimiento descansa en un marco legal adecuado — para las transacciones comerciales — por ejemplo, la legislación aplicable a los contratos, a las sociedades comerciales, a las prácticas comerciales y a la propiedad industrial — legislación que en muchos países en desarrollo necesita ser modernizada, y establecer o fortalecer las instituciones encargadas de aplicarla.

7. *Falta de especialización e información sobre los aspectos jurídicos de las transacciones de transferencia de tecnología*

37. Asimismo, desde el punto de vista del eventual adquirente de tecnología, frecuentemente existe una falta de información y especialización para tratar los múltiples aspectos jurídicos de las licencias de propiedad industrial y de los contratos de transferencia de tecnología — los dos mecanismos principales a través de los cuales tiene lugar la transferencia comercial de tecnología.

38. Esos aspectos han sido aludidos en los párrafos precedentes, en el contexto de los obstáculos que enfrentan las empresas e instituciones de los países en desarrollo para adquirir tecnología de empresas de los países desarrollados.

39. La licencia es el medio por el que un titular de propiedad industrial — como una patente de invención — confiere un derecho a otro para que utilice la invención, y que formaliza el acuerdo comercial entre el titular — licenciante — y el usuario — licenciatario — respecto del derecho y alcance de la utilización de la invención.

40. El contrato de transferencia de tecnología — como un contrato sobre conocimientos técnicos — es también un mecanismo jurídico y formaliza igualmente un acuerdo comercial, pero lo hace entre el proveedor de una tecnología no patentada y el receptor de esa tecnología.

41. Ambos mecanismos bosquejan los parámetros jurídicos, comerciales, financieros y técnicos de la transacción y establecen los procedimientos operativos para la transferencia, aplicación, absorción y explotación industrial de la tecnología.

*8. Controles gubernamentales inadecuados y falta de comprensión de los aspectos comerciales de la transferencia de tecnología*

42. Desde el punto de vista del gobierno de un país en desarrollo, existen muchas consideraciones más amplias que las que se plantean entre el presunto cedente y el eventual adquirente de tecnología. Entre ellas cabría citar los efectos científicos, tecnológicos y económicos en el país que importa la tecnología, la repercusión en la balanza de pagos del país, la necesidad de negociaciones paralelas sobre asuntos fiscales, transferencias de divisas e inversiones extranjeras.

43. Los gobiernos tratan esos asuntos a diferentes niveles. Los objetivos científicos, tecnológicos y económicos por los planes nacionales y sectoriales de desarrollo y por las autoridades encargadas de la planificación, y los problemas de divisas y los aspectos tributarios por las autoridades financieras.

44. En algunos países en desarrollo, la propia transacción de transferencia de tecnología puede estar sujeta al examen de una autoridad gubernamental encargada de aprobar los términos y condiciones de los acuerdos jurídicos que las partes hayan concluido o pretendan concluir.

45. Por tanto, la transacción de transferencia de tecnología en esos países no debe considerarse sólo desde el punto de vista de si logra un justo equilibrio entre los intereses del cedente y del adquirente como transacción comercial, sino también de si sus aspectos técnicos, financieros, comerciales y jurídicos son compatibles con los objetivos que se propone alcanzar el gobierno y, finalmente, de si acarrearán un ingreso de tecnología que promueva adecuadamente el desarrollo científico, tecnológico y económico del país.

46. Sin embargo, en los países en desarrollo que han establecido o desean establecer un mecanismo de control para las transferencias comerciales de tecnología, han surgido dificultades para establecer las políticas gubernamentales adecuadas y para formular el procedimiento y los criterios del gobierno. Más aún, una mejor coordinación de las diversas políticas sectoriales, instalaciones y programas del gobierno, una más clara identificación de las autoridades que han de adoptar las decisiones, la estabilización de la base jurídica para la transferencia comercial de tecnología y su control, una mayor flexibilidad en la aprobación de las condiciones técnicas, financieras y comerciales de la transacción de transferencia de tecnología y una continua mejora de los incentivos fiscales a la inversión pueden contribuir a crear un clima más favorable para la transferencia de tecnología procedente de empresas de los países desarrollados y su adquisición por empresas e instituciones de los países en desarrollo.

*9. Conclusiones*

47. Si se ban de remover los obstáculos que se oponen a la transferencia de tecnología; si se ban de negociar términos justos y razonables; si la tecnología se ha de utilizar correctamente y se la desarrolla adecuadamente; si se ban de crear una tecnología autóctona; si se ban de adaptar las prácticas comerciales, y si se han de impedir los abusos, de manera que la tecnología pueda desempeñar una función importante en el desarrollo acelerado de los países en desarrollo, debe fortalecerse la posición negociadora de sus eventuales adquirentes en los países en desarrollo, frente a las empresas gubernamentales y privadas de los países desarrollados.

48. Acrecentar los conocimientos jurídicos generales y especializados de los eventuales adquirentes de tecnología de los países en desarrollo y ponerlos al corriente de las prácticas comerciales existentes y de los posibles abusos, así como llamar la atención de los funcionarios gubernamentales de los países en desarrollo hacia las cuestiones jurídicas y las posibles soluciones que deben afrontar los cedentes y los adquirentes de tecnología en sus transacciones comerciales, debe contribuir a fortalecer la posición negociadora de los eventuales adquirentes de tecnología de los países en desarrollo: ése es, precisamente, el propósito que persigue esta Guía.

### C. Propósito de la Guía

49. Como se indicó en la Introducción, el propósito de esta Guía es proporcionar una ayuda práctica en los aspectos jurídicos de la negociación y preparación de las licencias de propiedad industrial y de los contratos de transferencia de tecnología adecuados a los países en desarrollo.

50. Su objetivo fundamental es que sea utilizado por los eventuales licenciatarios y receptores de tecnología de los países en desarrollo. Aspira a ayudar a esos licenciatarios o receptores de tecnología a identificar los problemas jurídicos que es probable que surjan en la negociación y preparación de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología, e indicar las posibles soluciones, así como sugerir los procedimientos más convenientes a sus intereses. Por tanto, la Guía no está destinada a los posibles licenciantes o proveedores de tecnología de los países en desarrollo; sin embargo, la forma en que se tratan los problemas, las posibles soluciones y los procedimientos sugeridos pueden, indirectamente, proporcionarles indicaciones en sus tratos con eventuales licenciatarios y receptores de tecnología, tanto si éstos se encuentran en países en desarrollo como en países desarrollados.

51. La Guía también puede ser útil a los funcionarios de los países en desarrollo cuyas responsabilidades, en la aplicación de las leyes que controlan el flujo o corriente de tecnología, de inversiones extranjeras y de divisas, incluyen el examen de las licencias de propiedad industrial o de contratos de transferencia de tecnología, y puede proporcionar asesoramiento a los licenciatarios o receptores de tecnología que están en vías de concluir licencias de propiedad industrial y contratos de transferencia de tecnología. Con la ayuda de la información que se proporciona en la Guía, esos funcionarios pueden llamar la atención de un licenciatario o receptor de tecnología sobre determinados problemas que pueden haberse descuidado en la negociación o preparación de la licencia o del contrato, o recomendar una solución más apropiada que la elegida por ese licenciatario o receptor de tecnología.

52. La Guía puede ayudar igualmente a los funcionarios de un gobierno que proyecta adoptar una nueva legislación o fortalecer sus leyes, que controlan la corriente de tecnología, las inversiones extranjeras y las divisas, a determinar el alcance de esa legislación o de las modificaciones necesarias.

### D. Sistemas para la transferencia de tecnología a los países en desarrollo

53. Generalmente, la transferencia comercial de tecnología a los países en desarrollo tiene lugar a través de acuerdos entre empresas, en especial, mediante la transferencia de derechos de propiedad industrial, incluyendo la concesión de licencias y la ejecución de contratos de suministro de conocimientos técnicos o la prestación de servicios técnicos y asistencia técnica, o en relación con la venta y la importación de bienes de capital, repuestos u otros componentes, o en el marco de contratos de exclusiva o de distribución, o como consecuencia de una inversión extranjera directa (incluso empresas mixtas) con la consecuente aportación por una empresa de capacidades empresariales, directivas o técnicas que normalmente están asociadas con la propiedad o control de otra empresa.

54. Los participantes en esos acuerdos son, por una parte, empresas privadas o instituciones gubernamentales (en los países industrializados de economía de mercado), empresas estatales o instituciones gubernamentales (en los países industrializados de economía centralmente planificada), que actúan como cedentes o proveedores de tecnología y, por otra parte, empresas privadas o públicas o instituciones gubernamentales (en los países en desarrollo), que actúan como adquirentes o receptores de tecnología.

55. La concesión de licencias relativas a derechos de propiedad industrial y al suministro de conocimientos técnicos, constituyen dos de los principales métodos utilizados para la transferencia comercial de tecnología a los países en desarrollo.

56. El objeto de una « licencia de propiedad industrial » es permitir la ejecución de ciertos actos protegidos por los derechos exclusivos que confiere la ley en cuanto atañe a una patente de invención, un dibujo industrial, un modelo de utilidad, una variedad vegetal, una marca comercial o de servicio.

57. El objeto de un contrato de suministro de conocimientos técnicos puede ser comunicar información y calificaciones técnicas en relación al uso y aplicación de técnicas industriales (llamadas algunas veces « técnica de los conocimientos técnicos » o « información técnica »). Las informaciones y las calificaciones técnicas pueden ser descritas en documentos o suministradas oralmente o a través de demostraciones y formación, realizadas por ingenieros, técnicos, especialistas u otros expertos.

58. Los conocimientos técnicos también pueden suministrarse a través de consultores u otros expertos profesionales que proporcionan servicios y asistencia que cubren la ingeniería básica de una instalación industrial o su maquinaria y equipo, el montaje, la explotación y el mantenimiento de una instalación industrial o la administración de una empresa y sus actividades industriales y comerciales (llamadas algunas veces « servicios de cooperación y asistencia técnico-industrial »). Esa experiencia profesional también puede alcanzar a las fases de pre y postinversión de un proyecto, incluyendo estudios técnicos, económicos, financieros y de organización, así como la planificación general (llamados algunas veces « servicios técnicos especializados »).

59. Esos contratos sobre conocimientos técnicos (tanto si tratan del suministro de conocimientos técnicos o de información técnica, como del suministro de servicios técnicos y asistencia técnica) son dos de los diferentes tipos de contratos que pueden aparecer en una transacción de transferencia de tecnología.

60. La transferencia comercial de tecnología también puede tener lugar con la venta e importación de maquinaria y equipo y de otros bienes de capital o materias primas, bienes intermedios, repuestos u otros componentes, que incorporan tecnología y documentación conexa. Esas ventas y transacciones de importación son, en un sentido, transacciones de transferencia de tecnología. Los contratos que cubren esas ventas e importaciones están asociados algunas veces a una licencia de propiedad industrial o a un contrato de conocimientos técnicos. En ciertos casos, las disposiciones que se refieren a esas ventas e importaciones pueden incluso encontrarse en las mismas licencias de propiedad industrial o en los contratos de conocimientos técnicos.

61. La transferencia comercial de tecnología también puede presentarse en relación con el sistema de privilegio o de distribución de bienes de consumo y servicios. Los bienes en cuestión pueden ser durables, como en el caso de automóviles o de artefactos para el hogar, o consumibles por el uso, como por ejemplo, productos alimenticios preparados o bebidas. Los servicios pueden ampliarse al arriendo de los bienes de consumo durables, por ejemplo, los automóviles, los camiones, o los equipos motrices o la operación de hoteles o los servicios de limpieza en seco. El mercado para la comercialización de tales bienes y servicios a menudo se basa en una marca o en un servicio amparado por una marca combinada con información técnica, o servicios y asistencia técnica (por ejemplo, sobre producción, comercialización, operación, mantenimiento y administración) y con frecuencia paralelamente con diseños especiales y un decorado especial del local. El concesionario de la franquicia o el negociante puede ser el propietario o bien tener una inversión substancial en el local pero emplea la marca comercial o de servicio y los conocimientos técnicos del titular de la franquicia o distribuidor.

62. En ciertos casos se pueden combinar dos o más sistemas de transferencia comercial de tecnología. Así, el proyecto de « llave en mano » comprende o un arreglo completo de algunos de los sistemas referidos precedentemente, por medio del cual una parte se compromete a entregar a su cliente una instalación industrial capaz de operar de acuerdo con los términos y las condiciones convenidas, o, más frecuente aún, un compromiso de suministrar al cliente el proyecto de una instalación industrial y la información técnica para operarla. En este último caso, también deben adoptarse arreglos suplementarios para proporcionar servicios técnicos y asistencia técnica en el montaje de la instalación industrial, para la adquisición de bienes de capital y materias primas, etc. ; y para la operación de la instalación, al menos en su etapa inicial o para otras formas de cooperación industrial.

63. La tecnología también puede adquirirse o transferirse en forma no comercial, como sucede a través de la difusión y la utilización de información tecnológica publicada (por ejemplo, publicaciones científicas y técnicas), los movimientos de personal hacia un país en desarrollo, la educación y la capacitación de personal en institutos de investigación y desarrollo en otros países, y el intercambio de información y personal a través de programas de información técnica.

## **E. Importancia de las licencias de derechos de propiedad industrial y de suministro de conocimientos técnicos**

64. Cuanto más moderna sea la tecnología y más elevado sea el grado de especialización del procedimiento y del producto, tanto más probable es que esa tecnología esté sujeta a derechos de propiedad industrial y que esa información técnica, calificaciones o experiencia profesional, esté controlada en forma exclusiva por un particular o una empresa que a menudo opera en muchos países. Mayor también es la posibilidad de que la transferencia opere mediante una licencia de esos derechos y la conclusión de acuerdos sobre conocimientos técnicos, frecuentemente acompañados por la venta y adquisición de bienes de capital y de materias primas, etc., así como, posiblemente, con la intervención de inversiones directas y, más probablemente, como parte de un proyecto llave en mano.

65. La selección de uno o más de los sistemas empleados para la transferencia comercial de la tecnología y, en consecuencia, de los medios legales resultantes en los que se basa la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, refleja diferentes consideraciones jurídicas, técnicas, económicas, sociales, culturales y políticas, dentro de un contexto que intenta reconciliar, por una parte, los intereses divergentes de quien transfiere la tecnología con los de quien la recibe y, por otra parte, con el interés gubernamental de asegurar que las operaciones legales para la adquisición de la tecnología, entre esas partes, se realicen en términos y condiciones justos y razonables, así como que representen un progreso para el desarrollo económico del país.

## **F. Medios legales para la transferencia de tecnología**

66. Muchos, si no la mayoría, de los sistemas a través de los cuales tiene lugar la transferencia comercial de la tecnología dependen de vínculos jurídicos consensuales, principalmente de contratos entre las partes de la transferencia. Además del acto jurídico que caracteriza la creación de una organización comercial, tales como una corporación o una sociedad, o de una agencia comercial y de los vínculos jurídicos que regulan sus influencias recíprocas, los términos y las condiciones que regulan la transferencia comercial de la tecnología entre las partes se incorporan en un instrumento legal, denominado algunas veces «concesión», «licencia», «contrato» o «acuerdo».

67. Una clara comprensión del alcance, el contenido y los efectos jurídicos de esos instrumentos, especialmente en el contexto del marco jurídico que en los países en desarrollo rige las transacciones de transferencia de tecnología, resulta indispensable no sólo para el receptor eventual de la tecnología de un país en desarrollo cuando negocia los términos y las condiciones de la transferencia, y posteriormente cuando redacta el o los instrumentos legales con su proveedor de tecnología, sino también para los funcionarios de los países en desarrollo que proporcionan servicios de asesoramiento en el curso de las negociaciones y en la redacción de tales instrumentos o que, de otra manera, se ocupan de las cuestiones relacionadas con el control o fiscalización de esos instrumentos jurídicos.

68. La enorme variedad de acuerdos jurídicos que sirven de marco a las transacciones relacionadas con la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, no hace posible que esta Guía pueda considerarlos todos \*.

\* Dentro de ese contexto, el lector puede encontrar útiles las siguientes publicaciones de las Naciones Unidas: Manual sobre el establecimiento de empresas mixtas industriales en los países en desarrollo (1971) (publicación de las Naciones Unidas ID/68, N.º de venta: S.71.II.B.23) y Pautas para la adquisición de tecnología extranjera por los países en desarrollo: con especial referencia a los acuerdos de licencia para la transmisión de tecnología (1973) (publicación de las Naciones Unidas ID/98, N.º de venta: S.73.II.B.1), ambos preparados por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). En forma más general, también pueden resultar útiles, la Guía para la redacción de contratos relacionados con la transferencia internacional de los conocimientos técnicos en la industria técnica (1970) (publicación de las Naciones Unidas, Trade/222/Rev.1, N.º de venta: S.70.II.E.15), la Guía para la redacción de contratos de grandes obras industriales (1973) (publicación de las Naciones Unidas ECE/Trade/117, N.º de venta: S.73.II.E.13), así como la Guía para la redacción de contratos internacionales de cooperación industrial (1976) (publicación de las Naciones Unidas ECE/Trade/I24, N.º de venta: S.76.II.E.14), preparados por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). La segunda publicación también cita diversos documentos publicados por la CEPE sobre el suministro y la construcción de instalaciones industriales, en particular, Condiciones generales y cláusulas adicionales para el suministro y la construcción de maquinaria para las instalaciones y para su importación y exportación, así como análogas condiciones generales publicadas por el Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM).

Respecto del tema general de la transferencia de tecnología, véanse asimismo las directrices para el estudio de la transmisión de tecnología a los países en desarrollo (1972), estudio de la Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (publicación de las Naciones Unidas TD/B/AC.11/9, N.º de venta: S.72.II.D.19), y Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología (1975), informe de la Secretaría de la UNCTAD (publicación de las Naciones Unidas TD/B/C.6/AC.1/2/Supp.1/Rev.1, N.º de venta: S.75.II.D.15).

69. Como se indicó al principio de esta Introducción, la Guía se ocupa de los aspectos jurídicos de la negociación y la preparación de las licencias de propiedad industrial y de los contratos de transferencia de tecnología adecuados a las necesidades de los países en desarrollo. Sin embargo, en su mayor parte, la Guía singulariza, en cuanto a las primeras, las licencias de *patentes* y las licencias de *marcas* y, en cuanto a los segundos, los contratos de *conocimientos técnicos* para la comunicación de información técnica y técnicas operativas o la provisión de servicios técnicos y asistencia técnica, estén o no relacionados con la licencia de patente o marca. Además, esta Guía trata, aunque no en forma principal, de los instrumentos relacionados con la venta y la importación de bienes de capital o de materias primas, etc., o con la comercialización de bienes y servicios que pueden estar relacionados con la transferencia de tecnología y, en consecuencia, estar ligados a la licencia de la patente o de la marca o a los acuerdos de conocimientos técnicos. Asimismo, debe señalarse que una transacción de transferencia de tecnología podría contener una o más licencias de propiedad industrial o contratos sobre conocimientos técnicos, que estarían incorporados en uno o diversos instrumentos legales, y que pueden aparecer en forma separada o en combinación con otros medios legales.

70. Además, una determinada transacción de transferencia de tecnología y los arreglos consensuales que la reflejan, deben contemplarse en el contexto del marco jurídico que tuvieron presente las partes de la transacción cuando estaban consagradas a sus negociaciones, preparando el instrumento o los instrumentos legales adecuados, y a la obtención, si era procedente, de la aprobación de las autoridades gubernamentales. Ese marco puede ser el sistema jurídico de un determinado país en desarrollo o, posiblemente, de otros países en desarrollo, pero no debería olvidarse que habitualmente los sistemas jurídicos de otros países pueden ser aplicables a determinados aspectos de la transacción o a sus efectos.

71. En ese contexto preciso debería señalarse que en los años recientes diversos países en desarrollo han adoptado leyes, reglamentos, decretos o pautas que rigen la transferencia de tecnología y controlan las prácticas comerciales restrictivas, especialmente las que surgen de la adquisición de tecnología procedente del extranjero. Algunos países en desarrollo incorporan esas tendencias legislativas en la ley de propiedad industrial y otros las hacen aparecer en disposiciones legislativas o administrativas específicas, comparables en muchos aspectos con las medidas tomadas por los países desarrollados a través de leyes especiales o resoluciones de los tribunales sobre las prácticas comerciales restrictivas, sea que esas prácticas estén o no asociadas al ejercicio de los derechos de la propiedad industrial. En la Sección U, párrafos 602 a 615, de la Parte III: Notas explicativas y ejemplos, se proporciona una breve descripción de las principales características de las leyes que rigen la transferencia de tecnología y las prácticas comerciales restrictivas de carácter contractual, y en otras secciones de la Parte III se refieren los elementos específicos de esas leyes así como de la legislación que controla las prácticas comerciales restrictivas.

#### **G. Contenido de la Guía**

72. La Guía está compuesta de la presente Introducción (Parte I) y de tres partes más: antecedentes sobre el proceso de negociación de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología (Parte II), lista de cuestiones que deben considerarse en la negociación y en la preparación de una licencia o contrato (Parte IV), las notas explicativas sobre las principales características de esas cuestiones y ejemplos de cláusulas que pueden incluirse en esa licencia o contrato (Parte III).

73. La Parte II (El proceso de negociación) trata de la selección del presunto cedente de tecnología y del potencial adquirente, de la preparación de la oferta para suministrar tecnología, de los participantes y de los intermediarios en las negociaciones, de la negociación de los términos y condiciones de la transacción de transferencia de tecnología, de la determinación de las licencias o contratos que deben concluirse y de la preparación de los documentos legales necesarios.

74. La Parte III (Notas explicativas y ejemplos) y la Parte IV (Lista de cuestiones) están divididas en veintiséis secciones cada una. La mayoría de ellas se relaciona con problemas comunes a las licencias de propiedad industrial y a los contratos de transferencia de tecnología. Unas cuantas tratan cuestiones comunes a algunas pero no a todas las licencias o contratos, en particular a la licencia de patentes y la licencia de marca, y a los contratos de conocimientos técnicos para la comunicación de informaciones técnicas y técnicas operativas o para proporcionar servicios técnicos y asistencia técnica. Dos secciones tratan en forma más concreta las cuestiones relacionadas con el suministro de equipo u otros bienes de capital o de materias primas, productos intermedios, repuestos u otros componentes que algunas veces están ligados a la tecnología transferida.

75. De ese modo, la lista (Parte IV) indica las cuestiones que deben examinarse durante la negociación o en la preparación de la licencia o el contrato. En algunos casos, ese examen llevará a una decisión que hará que un determinado aspecto no necesite contemplarse en la licencia o el contrato. En otros casos, el examen de esos problemas puede acarrear el que cualquiera de las partes plantea cuestiones adicionales. En consecuencia, la lista es sólo un ayuda memoria práctico. El orden en que se presentan las cuestiones también puede ayudar a determinar la estructura o el esquema de las cláusulas en la licencia o el contrato.

76. En su Parte III las Notas explicativas contienen una descripción de los diversos problemas planteados en la lista, los aspectos jurídicos y las posibles soluciones, incluso aquellas que figuran en los ejemplos que, en último término, pueden incluirse en la licencia o el contrato. Las Notas explicativas no son exhaustivas, ni pretenden serlo. Necesariamente no plantean todos los problemas, ni todos los argumentos en pro o en contra de cualquier aspecto jurídico, ni tampoco señalan todas sus soluciones. Pero sí presentan un breve resumen de los problemas más importantes, poniendo de relieve los principales factores jurídicos e indicando los enfoques que merecen un examen especial del licenciatario o receptor de tecnología en sus negociaciones con el presunto cedente de la tecnología y con los funcionarios competentes, particularmente respecto de las leyes que rigen la transferencia de tecnología y controlan las prácticas comerciales restrictivas.

77. Los ejemplos a los que se remiten las Notas explicativas, ilustran en qué forma las partes en algunas licencias o acuerdos han resuelto las principales cuestiones indicadas en la lista y en las notas explicativas. Estos ejemplos no están destinados a exponer de forma exhaustiva, ni a limitar, las diferentes formas de resolver estos problemas. Por otro lado, cada ejemplo es independiente y, en consecuencia, debe examinarse atentamente en relación con todos los demás, antes de adoptar la solución que preconiza en una licencia o contrato determinados, cuyas disposiciones, en su conjunto, deben formar un todo armónico. No obstante, todos los ejemplos citados se han seleccionado de forma tal, que las soluciones preconizadas permitan a la licencia o al contrato responder a las necesidades de los países en desarrollo de la mejor forma posible.

## H. Definiciones para los propósitos de la Guía

78. En la presente Guía,

i) « patente » significa un documento emitido, a solicitud, por una oficina gubernamental (o una oficina regional que actúa para diversos países) que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente. La protección que confiere la patente está limitada en el tiempo (generalmente de 15 a 20 años).

ii) « invención » significa una solución a un problema concreto en la esfera de la tecnología, que puede referirse a un producto o a un procedimiento. Es « patentable » si se trata de una invención nueva, que envuelve una actividad inventiva (es decir, que no es obvia) y que es susceptible de aplicación industrial.

iii) « modelo de utilidad » significa una invención amparable, a solicitud, por medio de inscripción en una oficina gubernamental, de la descripción, dibujos u otra representación o también por la presentación de un modelo, de acuerdo con requisitos un poco menos estrictos que para las invenciones patentables (por ejemplo, tasas más bajas, sólo en ciertos campos técnicos, sin actividad inventiva) pero protegidas también en un menor grado (duración más corta); pero en otros aspectos los derechos que emanan del modelo de utilidad son análogos a los de la patente.

iv) « dibujo o modelo industrial » significa, en la esfera de la propiedad industrial, el aspecto ornamental de un artículo útil que siendo original o novedoso se registra en una oficina gubernamental (o en una oficina regional o central que actúa para varios países). Un dibujo o modelo industrial protegido no puede ser copiado o imitado sin la autorización del titular inscrito, y las copias o las imitaciones hechas sin esa autorización no pueden ser vendidas ni importadas. La protección se da por un plazo fijo (generalmente 15 años). El derecho acordado al titular de un dibujo industrial protegido por la ley de derechos de autor alcanza a impedir la copia o la reproducción del dibujo o modelo industrial.

v) « variedades vegetales » significa una variedad de una especie vegetal (árboles, arbustos, hierbas, legumbres y hortalizas, y flores). Una « nueva variedad vegetal » está protegida por la ley si cumple con las variedades existentes, la homogeneidad y la estabilidad de la nueva variedad durante varias generaciones. La protección se concede sea de conformidad con la ley de patentes o con una ley que confiere

un título especial de protección (« un derecho a la variedad vegetal »). El derecho del criador de plantas tiene un plazo limitado y proporciona al titular el derecho exclusivo a impedir que otros la produzcan, con fines de comercialización, como material de propagación de la nueva variedad, y a ofrecerla a la venta o comercializar ese material. En algunas legislaciones, bajo determinadas condiciones, el derecho exclusivo alcanza a la producción y venta del producto comercializado.

vi) « marca » significa un signo que sirve para distinguir las mercancías, como lo hace la marca de servicio con respecto a los servicios, de una empresa comercial o industrial (de ese modo señala su origen y conlleva la garantía de una cierta calidad permanente). El signo puede consistir en una o más palabras, letras, números, dibujos, fotos, etc., distintivos. Aun cuando en ciertos países y en ciertas situaciones, las marcas están protegidas sin necesidad de registrarlas, para lograr una efectiva protección generalmente es necesario hacerlo en una oficina gubernamental (o en una oficina regional y otra oficina central que actúe para varios países). Una condición que imponen las legislaciones de algunos países para el registro de las marcas es su uso efectivo o una declaración de la intención de usarla efectivamente; y, en la mayoría de los países, su uso efectivo se requiere para mantener el registro o, al menos, para poder defenderlo. Si una marca está protegida, ninguna persona o empresa diferente a su propietario puede usarla (ni cualquier marca muy parecida a ella cuyo uso pueda llevar a confusión en la mente del público) al menos no en o en relación con bienes o servicios respecto de los cuales pueda surgir esa confusión. La protección de una marca no está limitada en el tiempo, pero a menudo está sujeta a renovación periódica (en general cada 5 ó 10 años) del registro y, en muchos países, al uso efectivo de la marca.

Cuando en esta Guía se usa la palabra « marca », también se comprende la « marca de servicios », a menos que en forma expresa se indique lo contrario o que del contexto se desprenda.

vii) « licencia » significa, en el caso de un derecho conferido por una patente o por un modelo de utilidad protegido, dibujo o modelo industrial, nueva variedad de planta, o marca (« propiedad industrial »), el permiso dado por el propietario de ese derecho (« licenciatario ») a otra persona (« licenciatario ») para que ejecute ciertos actos que están amparados por el derecho.

(viii) « tecnología » significa los conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, la aplicación de un procedimiento o la prestación de un servicio, sea que esos conocimientos se reflejen en una invención, un dibujo o modelo industrial, un modelo de utilidad, o una nueva variedad vegetal, o en la información o calificación técnicas, o en los servicios y asistencia proporcionados por expertos para la proyección, la instalación, la operación, o el mantenimiento de una planta industrial o para la administración de una empresa industrial o comercial o sus actividades.

79. El significado de otras expresiones como « conocimientos técnicos », « técnicas de los conocimientos técnicos », « información técnica », « servicios técnicos y asistencia técnica » y las palabras empleadas en relación con el « contrato » así como con el « contrato para la transferencia de tecnología » (cuyas partes son el « proveedor de tecnología » y el « receptor de tecnología »), se dieron o se indicaron en los párrafos 57, 58 y 59 precedentes.

## I. Observaciones finales

80. Ninguna licencia de propiedad industrial o contrato para la transferencia de tecnología será práctico y operacional a menos que registre exactamente el verdadero acuerdo a que, en cuanto al fondo, llegaron las partes. Del mismo modo que quienes transfieren la tecnología en los países desarrollados deberían comprender los problemas de quienes la reciben en los países en desarrollo así como las políticas de sus gobiernos, los receptores de tecnología deberían estar plenamente conscientes de los fines comerciales de los que se la transfieren, con quienes están haciendo negocios, y de cualquier control que todo gobierno ejerce sobre sus actividades.

81. Por último, unas pocas palabras de advertencia sobre la necesidad de contar con el oportuno asesoramiento jurídico. Las transacciones de transferencia de tecnología varían en su ámbito y naturaleza y pueden plantear diversas cuestiones jurídicas que se resuelven de diferentes maneras dependiendo del sistema jurídico al que están sometidas. Pese a que la presente Guía proporciona alguna ayuda práctica para los aspectos jurídicos de la negociación y la preparación de los contratos de licencia y de transferencia de tecnología, en último término, sólo es una orientación. En todos los casos debe recurrirse al asesoramiento jurídico profesional, tanto durante la negociación como en la preparación de cualquiera de esas licencias o contratos.

**PARTE II**  
**EL PROCESO DE NEGOCIACION**



**PARTE II**  
**EL PROCESO DE NEGOCIACION**

Sumario

	<i>Párrafos</i>
A. Generalidades . . . . .	82 a 84
B. Selección de un presunto cedente y de un eventual adquirente . . . . .	85 y 86
C. Preparación y presentación de la oferta y la demanda de suministro de tecnología .	87 a 89
D. Participantes e intermediarios en las negociaciones. . . . .	90 a 99
E. Negociación de los términos y las condiciones de la transacción de transferencia de tecnología . . . . .	100 a 103
F. Determinación de las licencias o contratos que deben concluirse . . . . .	104 a 108
G. Preparación de los documentos legales necesarios . . . . .	109 a 113
H. Observaciones finales . . . . .	114 y 115

---



## PARTE II

### EL PROCESO DE NEGOCIACION

#### A. Generalidades

82. Las condiciones varían grandemente de un país a otro, en particular entre los países en desarrollo, por lo que la índole de la tecnología ofrecida o necesaria y los tipos de contratos para adquirirla, aplicarla y desarrollarla cambian de acuerdo con esas condiciones.

83. Escapa a los propósitos de esta Guía considerar o analizar las razones por las cuales el titular de la tecnología la ofrece para que otros la apliquen y desarrollen, o la índole y la necesidad de una tecnología dada que hace que un posible licenciatario o receptor de tecnología desee adquirirla, o lo apropiado que esa tecnología pueda ser para los países en desarrollo interesados. Los aspectos comerciales, financieros y tecnológicos de la adquisición, aplicación y desarrollo de la tecnología y los efectos económicos de su transferencia a los países en desarrollo han sido, y sin lugar a duda continuarán siendo, el tema de un gran número de obras y la preocupación constante de muchos.

84. La finalidad de esta parte de la Guía es proporcionar algunas indicaciones sobre los participantes, los mecanismos y las técnicas que intervienen en el proceso de negociación y preparación de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología una vez que se ha resuelto que el titular de la tecnología la ofrecerá para que otro la explote o que la tecnología se adquirirá en el extranjero antes que crearla localmente. Ese proceso incluye la búsqueda y la selección de un posible cedente y de un eventual adquirente de tecnología; la preparación y la presentación de la oferta para suministrar la tecnología; los participantes y los intermediarios en las negociaciones; la negociación de los términos y condiciones de la transacción de transferencia de tecnología; la determinación de las licencias o los contratos que deben concluirse; la preparación y ejecución de los documentos legales necesarios y, si procede, la obtención de la aprobación gubernamental de la transacción así como de los documentos correspondientes.

#### B. Selección de un presunto cedente y de un eventual adquirente

85. La selección de un presunto cedente o de un eventual adquirente de la tecnología puede ser el resultado de un simple contacto o de una búsqueda intensiva. Con todo, la selección de un participante para la transacción de transferencia de tecnología necesita tanto cuidado como la elección de la tecnología más apropiada.

86. Tanto las grandes empresas, como las pequeñas, pueden recibir directamente por correo muchas oportunidades de suministro o de adquisición de tecnología. Las revistas y los periódicos especializados en comercio a menudo tienen avisos ofreciendo o solicitando una determinada tecnología. Frecuentemente, las asociaciones de comerciantes proporcionan ayuda y asesoramiento a las pequeñas empresas que desean encontrar contrapartes adecuadas. Muchos bancos y otras instituciones financieras tienen departamentos de asuntos extranjeros que ayudan a los posibles cedentes y a los eventuales adquirentes de tecnología. Determinados gobiernos mantienen oficinas de promoción comercial o han establecido dependencias, como organismos nacionales de desarrollo de las investigaciones, que actúan como centros de oferta y de demanda de tecnología. Las secciones comerciales de las embajadas y consulados sirven como fuentes de información sobre los posibles cedentes. Las averiguaciones pueden proceder de personas, de empresas, de asociaciones comerciales o de organismos gubernamentales, tales como juntas de inversiones, centros de productividad nacional, instituciones de investigación y otros organismos gubernamentales relacionados con el desarrollo económico, industrial y comercial del país. Los eventuales cedentes y los adquirentes potenciales pueden intervenir directamente o recurrir a intermediarios para presentar sus ofertas de suministro de tecnología y adoptar las medidas correspondientes (véanse los párrafos 90 a 93).

**C. Preparación y presentación de la oferta o la demanda de suministro de tecnología**

87. La cantidad de información que se facilita a través de esos contactos varía de acuerdo a la naturaleza de la tecnología y a otras circunstancias. Típicamente, las ofertas y las demandas no hacen otra cosa que identificar al presunto cedente o al eventual adquirente; describen resumidamente la tecnología ofrecida o solicitada y, posiblemente, en el caso de una oferta, contiene ilustraciones y dibujos, referencias a patentes existentes y a marcas o solicitudes pendientes, e indicaciones sobre sus posibles utilizaciones, y sugieren el tipo de financiación o de arreglos comerciales a que puede llegarse. En su oportunidad, se pueden proporcionar muestras del producto. El presunto cedente puede incluso ofrecer o puede pedírselo que describa la tecnología alternativa o de competencia y que identifique a otros cedentes de esa tecnología a quienes el eventual adquirente puede dirigir consultas o invitar a presentar propuestas para su estudio.

88. Después de una respuesta favorable, el presunto cedente puede incluso conceder al eventual adquirente una opción para adquirir la tecnología. El plazo de esa opción dependerá del tiempo que sea necesario para evaluar la tecnología, y la opción puede incluir cláusulas o disposiciones para la revelación, en diversas etapas, de la información sobre la tecnología y requerir un pago anticipado proporcionado a la información revelada. La revelación con fines de evaluación con frecuencia también puede depender de la conclusión de un contrato preliminar sobre la información técnica que se revelará a empleados o expertos seleccionados del eventual adquirente de tecnología (véase la Parte III, Sección G.3 «Divulgación de los conocimientos técnicos», párrafos 255 a 283). Las negociaciones pueden comenzar una vez que esos empleados o expertos han expresado su interés en seguir adelante.

89. En muchos países en desarrollo, las empresas y organismos públicos adquieren tecnología en el extranjero en el marco de proyectos públicos o semipúblicos de inversiones industriales. La legislación nacional reguladora de estos proyectos puede exigir la aplicación de un procedimiento determinado para la preparación y difusión de los anuncios de ofertas, la elaboración y depósito de los pliegos, la comparación y evaluación de estos pliegos y, finalmente, la concesión y firma de los contratos.

**D. Participantes e intermediarios en las negociaciones**

90. Existen muchas maneras por las cuales el presunto cedente de la tecnología puede conducir las negociaciones con los eventuales adquirentes.

91. En los países de economía de mercado, van desde las relaciones directas del presunto cedente de tecnología (como una empresa filial, en su propio nombre, o a través de un departamento o división de exportación) o las indirectas a través de una sucursal nacional o una dependencia en el extranjero tales como un departamento administrativo, una sede para la región, una agencia, un representante, una sucursal en el extranjero, una filial o un socio, hasta los tratos a través de intermediarios. Muchas empresas mantienen un departamento especializado que se ocupa de las licencias o bien puede contar con un gerente encargado en forma especial de las licencias. En otras, el departamento de patentes o bien el departamento jurídico puede ocuparse de las negociaciones de transferencia de tecnología en todo el mundo o en regiones determinadas. En algunas, el ejecutivo principal o los ejecutivos pueden ocuparse de todas las transacciones de transferencia de tecnología extranjera. El procedimiento habitual en las grandes empresas, a menudo consiste en tener representantes regionales que negocian el tipo rutinario de licencias de propiedad industrial y de contratos de transferencia de tecnología e inician las negociaciones de las más importantes transacciones de transferencia de tecnología.

92. En cuanto se refiere a los intermediarios en los países de economía de mercado, deben mencionarse las empresas de licencias y las empresas de desarrollo de las patentes; las organizaciones de investigación de patentes; los corredores de patentes y los técnicos en innovación de las patentes, especializados en la innovación, la gestión y la comercialización de derechos de propiedad industrial, cuyos servicios están a disposición tanto de los presuntos cedentes de tecnología como de los eventuales adquirentes. Además, las empresas combinadas de gestión de exportaciones y de consultoría administrativa también pueden ocuparse de las transacciones de transferencia de tecnología. Las empresas de ingeniería pueden proporcionar servicios de ingeniería y conseguir el equipo o construir las instalaciones industriales en las que se utilizará el producto o el procedimiento tecnológico que adquirirá el eventual adquirente del presunto cedente. En algunos casos, estas empresas pueden incluso ser propiedad de los presuntos cedentes.

93. En varios países existen organismos encargados de desarrollar y valorizar la investigación y comercializar las tecnologías resultantes. Estos organismos tienen por finalidad descubrir los resultados útiles de la investigación científica, evaluarlos y ponerlos en conocimiento de la industria, cuando están lo suficientemente desarrollados como para que un industrial esté dispuesto a asumir el riesgo de explotarlos comercialmente. Al propio tiempo, estos organismos informan a los investigadores de las necesidades industriales, en un esfuerzo por organizar la explotación de la investigación en el ámbito de licencias de propiedad industrial o de empresas mixtas.

94. En los países socialistas y en algunos otros países de economía planificada, las transacciones de transferencia de tecnología pueden ser negociadas por la organización de comercio exterior que funciona como agente semiautónomo de compra y venta en esferas concretas de producción industrial o a través de una organización independiente que se especializa en la venta y la adquisición de tecnología, sean licencias de invención, transferencia de conocimientos técnicos, o prestación de servicios técnicos y asistencia técnica. Esas organizaciones adquieren o transfieren tecnología en representación de empresas de producción y de institutos de investigación y desarrollo del país.

95. Una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología puede ser concluido por el licenciatario o el proveedor de tecnología con cualquiera de las siguientes contrapartes como licenciatario o receptor de tecnología en los países en desarrollo: *a*) una sucursal de propiedad total que se dedica o no a la manufactura; *b*) una sucursal que controla en su mayoría (o minoría) para la manufactura o no manufactura (esa relación se refiere algunas veces a una empresa mixta); *c*) una agencia local del licenciatario o del proveedor de tecnología (en un país en el que se considera a esa agencia como persona jurídica); *d*) una empresa manufacturera o no manufacturera o un grupo de empresas en las que el licenciatario o el proveedor de tecnología no tiene control ni otros intereses; *e*) un particular; *f*) un gobierno o una organización gubernamental semiautónoma o una institución patrocinada por el gobierno.

96. Los mecanismos institucionales nacionales de un país en desarrollo creados para examinar y aprobar las transacciones de transferencia de tecnología, pueden verse requeridos para ayudar a las partes, en especial para aconsejar a los potenciales licenciatarios o adquirentes de tecnología en la negociación y preparación de licencias de propiedad industrial y acuerdos de transferencia de tecnología apropiados.

97. La empresa receptora en un país en desarrollo puede utilizar para un determinado proyecto una multiplicidad de proveedores para los diferentes «elementos de la tecnología» (por ejemplo, tecnología para el producto o los procedimientos, proyectos técnicos, construcción de las instalaciones industriales, administración) lo que requiere, por ejemplo, entrar en contacto con los originarios fabricantes del producto o usuarios del procedimiento, con diversos grupos consultivos, fabricantes de maquinarias y otros, o bien la operación de transferencia puede estar dominada principalmente por un solo proveedor de tecnología. Este último caso a menudo se denomina transferencia «en bloque» por cuanto el proveedor no sólo facilita algunos elementos específicos del conocimiento disponible (por ejemplo, la tecnología del producto o del procedimiento) sino que también puede realizar todos los estudios de viabilidad, los proyectos técnicos, la construcción de las instalaciones industriales y, en este último tiempo la gestión de la nueva empresa, a menudo por subcontrata, con o sin participación en el capital social de la empresa receptora, de manera que el sistema de producción y también las técnicas de distribución se transfieren en bloque (por ejemplo, un proyecto de «llave en mano»). En los países en desarrollo, los proyectos «llave en mano» deben estudiarse atentamente, en particular, desde el punto de vista de su repercusión sobre las posibilidades de recurrir localmente a otros suministradores para obtener los diferentes elementos de la transacción de tecnología, así como sobre el precio de esta transacción.

98. Algunos cedentes de tecnología, que manufacturan un producto o utilizan una tecnología dada y cuentan con sus propios recursos de ingeniería, transferirán la tecnología del producto o del procedimiento en forma directa al receptor de tecnología y lo ayudarán en la construcción de las instalaciones de producción necesarias. Otros preferirán que el adquirente de tecnología seleccione los contratistas internacionales que han sido empleados para construir las instalaciones industriales del propio cedente de la tecnología o de otros adquirentes del cedente, quienes pueden aportar la experiencia acumulada en la construcción de esas instalaciones especializadas. Por otra parte, el adquirente puede preferir elegir a su propio contratista o recurrir a diversos proveedores para los elementos que no sean la tecnología básica del producto o del procedimiento. Sin embargo, esa selección puede no conducir a la obtención de la mejor planta industrial, puede afectar el alcance de las garantías que el proveedor de la tecnología básica

esté dispuesto a conceder, puede plantear problemas en las fases de ejecución y de operación, y puede tener efecto significativo sobre el precio final que el receptor de tecnología pague por la transacción de transferencia de tecnología.

99. En todo caso, puede aceptarse como evidente que ninguna transacción de transferencia de tecnología tendrá éxito a menos que una persona o un grupo, por cada una de las partes, se encargue específicamente de algún tipo de supervisión de la transacción, desde las negociaciones originales a lo largo de la vida de la licencia o del contrato, así como de cualquier secuela que surja a su terminación o expiración.

#### **E. Negociación de los términos y las condiciones de la transacción de transferencia de tecnología**

100. La negociación de los términos y las condiciones de la transacción de transferencia de tecnología entre las partes interesadas puede ser una tarea compleja y difícil.

101. La transacción media de transferencia de tecnología podría muy bien tomar un mínimo de seis meses (siendo algunas veces necesarios unos dos o tres años) para las negociaciones y la preparación de los documentos legales, que reflejen el entendimiento de las partes respecto de los términos y de las condiciones negociadas.

102. Durante el período de negociaciones y de redacción de esos documentos, pueden necesitarse diversas reuniones entre las partes, que para ambos incluyen consultas internas con sus respectivos especialistas en el país o bien en el extranjero, así como con los funcionarios competentes del gobierno, sobre los aspectos jurídicos, comerciales, financieros y técnicos de la transacción.

103. Muchas de las grandes empresas que operan en diferentes países pretenden utilizar licencias de propiedad industrial y contratos de transferencia de tecnología más o menos normalizados. A menudo, éstos representan su posición inicial de negociación. Sin embargo, al estar advertido de las posibilidades alternativas, el licenciatario o el receptor de tecnología estará en mejores condiciones de asegurar sus necesidades así como las del país en desarrollo.

#### **F. Determinación de las licencias o contratos que deben concluirse**

104. Las respectivas actuaciones de las partes en una transacción de transferencia de tecnología pueden estar regidas y reflejarse en un documento legal que incorpore la licencia de propiedad industrial o el contrato de transferencia de tecnología, o bien encontrarse en una serie de documentos legales relacionados que incorporan distintas licencias o contratos.

105. Cuando la transacción de transferencia de tecnología es compleja y ciertas materias pueden estar separadas de las otras, sería más conveniente desde el punto de vista jurídico (y sin lugar a duda, en virtud de las leyes de ciertos países que rigen la transferencia de tecnología, sería también necesario) incorporar cada uno de los diversos elementos en una licencia o contrato diferente. De este modo, las licencias o contratos separados pueden utilizarse respecto de cada materia, como la concesión de licencia para una patente o para una marca comercial, o para el suministro de conocimientos técnicos (con la posibilidad de que la técnica de los conocimientos técnicos o la información técnica que se va a suministrar se establezca en un contrato, y los servicios técnicos y la asistencia técnica que se van a proporcionar se incluyan en otro o, incluso, en contratos diferentes, cada uno de los cuales contendrá un elemento como proyectos técnicos, montaje de las instalaciones industriales, disposiciones de comercialización, servicios de administración, etc.). Este enfoque puede facilitar la administración de los aspectos comerciales, financieros y técnicos de cada licencia o contrato, especialmente cuando la administración de cada aspecto se confía a dependencias separadas del cedente o del adquirente. Este enfoque también puede ayudar a las autoridades gubernamentales en su labor de evaluación de cada elemento y en la determinación de lo adecuado del precio de cada elemento y del costo de la transacción en su totalidad, siempre que en cada licencia o contrato se haga una referencia adecuada a las otras licencias o contratos.

106. Cuando los conocimientos técnicos que se necesitan no son muy amplios es común incluir todas las disposiciones que se refieren a ellos en la licencia de la patente; pero cuando se requieren conocimientos técnicos considerables es más frecuente redactar la licencia de la patente en forma separada del contrato de los conocimientos técnicos y de los diversos contratos de servicios técnicos y de asistencia técnica.

107. Si las leyes del país no lo impiden, una licencia o contrato puede redactarse de manera que comprenda todos los elementos. No obstante, en este caso, es aconsejable que cada uno de los elementos se establezca en forma distintiva y, donde, como en determinados países, las leyes que rigen la transferencia de tecnología lo requieren, el precio de cada uno de los elementos necesita ser establecido en forma separada (véase la Parte III, Sección N.6, párrafos 495 y 496).

108. Sin embargo, un documento legal que incluye licencias de dos o más tipos de derechos de propiedad industrial (por ejemplo, patente y marca comercial) podría ser impugnable porque las esferas de utilización o actividad pueden ser distintas y las especificaciones del territorio o los territorios de manufactura o venta pueden no ser necesariamente las mismas. Se requerirán cálculos diferentes para determinar la remuneración que dependen, en el caso de la patente, de la medida en que se utilice la tecnología y, en el caso de la marca comercial, de las ventas o servicios.

#### G. Preparación de los documentos legales necesarios

109. La redacción del o los documentos legales en cuestión se inicia con frecuencia después que se han ajustado las principales cuestiones que deben negociarse. En muchos casos, el o los documentos se redactan primero por los ejecutivos, abogados y especialistas en patentes o licencias o por organismos de valorización de la investigación que representan al licenciatario o al proveedor de tecnología y sólo entonces se presentan al eventual adquirente. Los representantes del licenciatario o del receptor de tecnología tradicionalmente no han desempeñado ninguna función en la preparación inicial de los documentos legales necesarios. Sin embargo, existe una creciente inquietud en el sentido de que su posición negociadora podría ser mejorada mediante una participación más activa en las primeras etapas de esa preparación si participaran activamente en la redacción, un objetivo que aumentaría su capacitación en los aspectos jurídicos de las negociaciones y en la preparación de licencias de propiedad industrial y de contratos de transferencia de tecnología.

110. En cuanto se refiere a la forma y al contenido de los documentos que se han de preparar, debe señalarse que algunas empresas cuentan con formularios impresos normalizados de licencias de propiedad industrial o de contratos de transferencia de tecnología. Si resulta necesario establecer nuevas formas, la licencia de patente simple, antes de someterla a la otra parte de la transacción de transferencia de tecnología, puede ser redactada por el consejo interno o bien por especialistas en patentes o licencias o por abogados que no pertenecen a la organización y presentada a la aprobación de los responsables o de otros ejecutivos o funcionarios de la empresa.

111. Un proyecto puede ser suficiente para una licencia de patente simple, pero es común que se preparen doce o más proyectos para licencias o contratos complejos. Las negociaciones respecto de cuestiones menores a menudo continúan durante el período de redacción como un esfuerzo para traducir el entendimiento de las partes a un lenguaje jurídico adecuado que requiere nuevas discusiones para clarificar algunos puntos. Los acuerdos que envuelven complejas transacciones de transferencia de tecnología pueden requerir muchos proyectos y contraproyectos, con o sin la ayuda de abogados y de especialistas en patentes o licencias o de otros consultores externos.

112. En cuanto se refiere al alcance de las cláusulas o a los detalles que se han de incluir en la licencia o en el contrato, debe señalarse que la transacción de transferencia de tecnología que trasciende las fronteras nacionales, cuando se la compara con una que no lo hace, necesariamente comprenderá la inclusión de diversas cláusulas o disposiciones sobre materias que normalmente no se reflejan en una licencia o contrato de carácter nacional.

113. Esas materias incluyen, además de las circunstancias inherentes a la especificación del territorio de manufactura y de venta, el idioma en que se considerará que ha sido preparada la licencia o el contrato que refleja las intenciones de las partes, la moneda que se utilizará para determinar las obligaciones concernientes al pago y para expresar los medios de pago, así como el tipo de cambio y las disposiciones tributarias, la legislación y los tribunales del país que serán competentes en el caso de controversias y, además, si al gobierno le corresponde una función en la conclusión de la licencia o del contrato, debe considerarse qué función debe desempeñar cada parte en la obtención de la necesaria aprobación del gobierno e indicarse finalmente la época en que la licencia o el contrato entrará en vigor.

**H. Observaciones finales**

114. Pese a que no existiría una licencia o un contrato modelo o prototipo, parece ser que existe un elemento común a todas las transacciones de transferencia de tecnología que tienen éxito, esto es, la compatibilidad de las partes. La transacción de transferencia de tecnología requiere que las partes trabajen y cooperen estrechamente en pro de metas comunes. Las partes, en consecuencia, deben entrar a las negociaciones con miras a crear una estructura jurídica en la que puedan trabajar en forma armónica a largo plazo para alcanzar resultados que ninguna de ellas puede lograr aisladamente.

115. A través de las negociaciones y de la redacción de los documentos legales, así como en la continuación de las operaciones, es evidente que a una persona con formación jurídica le corresponde desempeñar una función significativa, si es que no indispensable, sea actuando como ejecutivo o consejero comercial responsable, como sucede a menudo, o como abogado, en cuyo caso debe estar familiarizado con las políticas comercial y financiera del presunto licenciatario o proveedor de tecnología y del eventual licenciatario o receptor de tecnología, así como con los aspectos técnicos de las transacciones de transferencia de tecnología.

**PARTE III**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**Y**  
**EJEMPLOS**



**PARTE III**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**Y EJEMPLOS**

**Sumario**

	<i>Párrafos</i>
A. Aspectos introductorios . . . . .	116 a 123
B. Preámbulo; considerandos; declaraciones detalladas . . . . .	124 a 127
C. Definiciones de términos y expresiones clave . . . . .	128 a 132
D. Alcance de la licencia o del contrato. . . . .	133 a 189
E. Aspectos especiales relativos a las patentes . . . . .	190 a 215
F. Progresos tecnológicos; perfeccionamientos y desarrollos dentro del ámbito de la licencia o del contrato . . . . .	216 a 237
G. Conocimientos técnicos; información técnica . . . . .	238 a 299
H. Servicios técnicos y asistencia técnica. . . . .	300 a 317
I. Suministro de bienes de capital; bienes intermedios; piezas de repuesto, componentes o materias primas . . . . .	318 a 330
J. La fase de producción . . . . .	331 a 344
K. Aspectos especiales sobre marcas. . . . .	345 a 359
L. Otros aspectos relativos a la fase de comercialización . . . . .	360 a 387
M. Servicios de gestión . . . . .	388 y 389
N. Compensación; contraprestaciones; precio; remuneración; regalía; honorarios. . .	390 a 496
O. Liquidación de los pagos . . . . .	497 a 527
P. Los términos y las condiciones más favorables . . . . .	528 a 536
Q. Derecho de las empresas conexas, transferencia y cesión; concesión de sublicencias; subcontratación. . . . .	537 a 547
R. Daños o perjuicios a las personas o a los bienes de terceros; seguros. . . . .	548 a 556
S. Incumplimiento, modificación de las circunstancias o la situación; renuncia; reparación	557 a 576
T. Entrada en vigor; duración; vigencia; rescisión; expiración; prórroga . . . . .	577 a 601
U. Aprobación por las autoridades oficiales . . . . .	602 a 615
V. Solución de controversias . . . . .	616 a 646
W. Modificación o enmienda . . . . .	647 a 649
X. Notificaciones . . . . .	650
Y. Ejecución . . . . .	651 a 655
Z. Apéndices, anexos, listas . . . . .	656 y 657



## PARTE III

NOTAS EXPLICATIVAS Y EJEMPLOS <sup>(1)</sup>

## A. ASPECTOS INTRODUCTORIOS

(Tipo de licencia o contrato; elección de título; disposiciones introductorias; lugar y fecha de concertación o de conclusión o de firma de la licencia o del contrato; fecha efectiva; identificación de las partes o de otras personas que intervienen en las negociaciones o que son titulares de derechos y capacidad o condición de éstas)

116. En la Parte I (Introducción) de esta Guía, se identificaron y describieron diversos tipos de licencias de propiedad industrial y contratos de transferencia de tecnología. Cuando las partes hayan determinado las licencias y contratos que han de concluir pueden pasar a la etapa de elaboración del documento o los documentos en los que se establecen los términos y las condiciones de las licencias o de los contratos escogidos.

117. Sin embargo, el documento de que se trate contendrá también, además de los diversos términos y condiciones sobre aspectos como, entre otros, los derechos concedidos, los conocimientos técnicos que se han de suministrar, la reenumeración, el pago, la duración, la solución de controversias, etc., una o más disposiciones de carácter introductorio que, junto con un preámbulo compuesto de considerandos o declaraciones detalladas (véase la Sección B párrafos 124 a 127), constituyen la primera parte del documento.

118. Normalmente, en la disposición introductoria figurará el título del documento (por ejemplo, « Licencia de patente » o « Contrato técnico sobre conocimientos técnicos ») (2). Esta caracterización por las partes demostrará la índole del acuerdo jurídico que se proponen establecer, y puede ayudar a interpretar el documento.

119. Su disposición introductoria generalmente identifica también a las partes en la licencia o el contrato, al dar a cada una su nombre legal, su naturaleza como persona jurídica, su lugar como organización legal y el lugar en el que está ubicada su oficina principal. En la disposición también se pueden dar indicaciones acerca de las otras personas que han participado en las negociaciones o que son titulares de los derechos que son objeto de la licencia o del contrato, pero que no sean partes en éste. Las designaciones precisas de las partes y de esas otras personas y de su capacidad o condición pueden ser importantes en el caso de que surjan controversias respecto del alcance de las garantías o de otros compromisos y para identificar a los responsables de su cumplimiento.

120. Además, la disposición introductoria podrá indicar el lugar en que se hace, concierta o firma la licencia o el contrato. La especificación del lugar puede ser un factor para determinar la legislación aplicable en el caso en que la licencia o el contrato no contemplen disposición alguna sobre esa cuestión, especialmente si son aplicables las reglas normales sobre la elección de la legislación por no existir directrices legislativas en el sentido de que los tribunales hayan de aplicar la ley de un país determinado (véase la Sección V : Solución de controversias, párrafos 616 a 646).

121. La fecha en que se hizo, concluyó o firmó la licencia o el contrato puede aparecer también en una disposición introductoria, aunque algunas partes prefieren que esa fecha figure más adelante donde, junto con las firmas de las partes (3), constituye la parte relativa a la ejecución (véase la Sección Y : Ejecución, párrafo 5).

(1) *Nota relativa a la terminología*

En aras de la sencillez, las palabras « cedente » y « adquirente » se emplean tanto por separado como conjuntamente y en vez de las palabras « licenciatario » y « licenciatario » (que se utilizan normalmente en relación con la licencia de propiedad industrial) o « proveedor de tecnología » y « receptor de tecnología » (que normalmente se utilizan en relación con los contratos de transferencia de tecnología), cuando procede incluir el ejemplo en el que aparecen las palabras, ya sea en la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología. Generalmente se ha utilizado la palabra « contrato » sola, en lugar de las palabras « licencia o contrato », en todos los ejemplos,

salvo cuando, habida cuenta del contexto, es más adecuada la palabra « licencia ».

(2) *Contrato*

Contrato concluido y concertado en (lugar), (día) de (mes) de (año) entre (nombre del cedente), (persona jurídica) constituida conforme a las leyes de (país de que se trate), cuya sede está en (ciudad) (pals) (en adelante denominado el « cedente »), y (nombre del adquirente), (persona jurídica) constituida conforme a las leyes de (país de que se trate), cuya sede está en (ciudad) (pals) (en adelante denominado el « adquirente »).

(3) Véase nota (315), *infra*.

122. Aunque nada impide a las partes indicar la fecha en que se hizo, se concluyó o se firmó el documento en una disposición introductoria o en una disposición final del documento o en un lugar yuxtapuesto a sus firmas en la parte del documento relativa a la ejecución, debe hacerse todo lo posible para evitar que se señalen fechas diferentes en cada caso. Cuando las partes firman en diferentes fechas, debe indicarse al menos la fecha de control. Las discrepancias entre las fechas indicadas pueden causar dificultades para determinar la fecha de conclusión de la licencia o del contrato. Esta fecha puede ser importante, especialmente para la legislación de determinados países que requieren que la licencia o el contrato se sometan a la aprobación de las autoridades oficiales dentro de un plazo especificado después de su conclusión (véase la Sección U: Aprobación de las autoridades oficiales, párrafo 615).

123. Debe señalarse que algunas veces se establece una distinción entre la fecha de concertación o conclusión y la fecha ulterior efectiva de la licencia o del contrato. Esta última fecha puede ser una fecha que las partes fijan o una fecha que éstas insertan más adelante en un lugar apropiado del documento, después de la fecha en que éste se ha hecho, concluido o ejecutado (4). La práctica de incluir una fecha efectiva es frecuente en los casos en que se requiere la aprobación de las autoridades oficiales antes de que la licencia o el contrato entre en vigor o reciba efecto jurídico (véase la Sección U: Aprobación de las autoridades oficiales, párrafo 615).

## B. PREAMBULO; CONSIDERANDOS; DECLARACIONES DETALLADAS

**(Declaración sobre el propósito, objetivos y razones de la licencia o del contrato; utilización, necesidad y contenido de los considerandos o de las declaraciones detalladas; interpretación de los mismos y contradicciones con otras disposiciones de la licencia o del contrato)**

124. El documento en el que se incorpora la licencia de propiedad industrial o el contrato de transferencia de tecnología puede contener un preámbulo formado por considerandos o declaraciones detalladas en los que se establecen el propósito, los objetivos y las razones de la licencia o del contrato.

125. Esos considerandos o declaraciones detalladas son muy frecuentes en licencias o contratos concertados por licenciantes o proveedores de tecnología de determinados países. Pueden parecer innecesarios a los posibles licenciatarios y receptores de tecnología que están más familiarizados con la práctica legal de redactar documentos jurídicos cortos en los que se formulan determinadas obligaciones básicas de las partes, pero que no contienen una parte descriptiva o explicativa, y en general están concebidos y elaborados en el contexto de un sistema jurídico estructurado de manera diferente.

126. Cuando se recurre a considerandos o declaraciones detalladas, generalmente se describen en ellos los antecedentes comerciales de las partes en la licencia o el contrato (5) (6) (7) (8), se explican las razones

(4) Véase nota (315), *infra*.

riencia en relación con la manufactura de (descripción del producto).

(5) *Antecedentes comerciales, Ejemplo 1*

Considerando que el cedente ha sido durante un número considerable de años fabricante de (descripción del producto), y ha adquirido una cantidad considerable de conocimientos técnicos incluidos en el diseño del producto y los ha utilizado en la manufactura del (descripción del producto).

(6) *Antecedentes comerciales, Ejemplo 2*

Considerando que el cedente ha desarrollado determinados procedimientos, métodos, fórmulas y técnicas utilizados en la manufactura, el almacenamiento y la manipulación de (descripción del producto) y posee conocimientos considerables y valiosos de carácter especializado relativos a los aspectos técnicos operacionales básicos de esos procedimientos, métodos, fórmulas y técnicas y que sigue adquiriendo información, conocimientos especializados y expe-

(7) *Antecedentes comerciales, Ejemplo 3*

Considerando que el cedente y sus socios poseen derechos de propiedad industrial y han desarrollado conocimientos técnicos basados en una amplia labor de investigación y desarrollo tecnológicos, así como la experiencia comercial en la proyección, el montaje y la explotación de instalaciones para la manufactura de (descripción del producto) mediante (descripción del procedimiento).

(8) *Antecedentes comerciales, Ejemplo 4*

Considerando que el cedente explota por sí mismo instalaciones para la manufactura de (descripción del producto), y tiene experiencia en cuanto a (proyección, montaje, explotación y mantenimiento de las instalaciones de que se trate).

por las que las partes concluyen esa licencia o ese contrato (9) (10) (11) (12), se relata el historial de sus negociaciones, se menciona cualquier acuerdo anterior o simultáneo (13), se incluyen sus exposiciones de la posesión de derechos de propiedad industrial (14) (15) (16), o de conocimientos técnicos, conocimientos especializados y experiencia (17), se expresa el deseo y la voluntad de las partes de concluir la licencia o el contrato (18) y su convicción de obtener beneficios mutuos (19), se afirma que la conclusión de esa licencia o ese contrato promoverá el desarrollo económico (20) y se determina el acuerdo de las partes en cuanto a las modalidades y condiciones enumeradas (21).

127. Los considerandos o las declaraciones detalladas pueden servir de ayuda para interpretar la intención de las partes en cuanto a la totalidad o partes de la licencia o del contrato. Pese a que existen diferentes criterios en cuanto a su necesidad ante la ley y en cuanto al efecto que se les debe dar, cuando surgen diferencias entre los considerandos o las disposiciones detalladas y las disposiciones sustantivas de la licencia o del contrato, será normalmente la redacción de estas últimas la que prevalecerá (véase la Sección V: Solución de controversias, párrafo 620).

## C. DEFINICIONES DE TERMINOS Y EXPRESIONES CLAVE

**(Terminología, claridad, precisión y uniformidad en el uso de palabras y expresiones; importancia de las definiciones; lugar de las definiciones en el documento; términos y expresiones clave que deben definirse; método de definición)**

128. La terminología que se utiliza en el documento en el que se incorpora una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología debiera ser tal que exprese clara y concisamente el entendimiento alcanzado entre las partes. Se puede facilitar la precisión en la expresión si se definen y utilizan

### (9) *Intenciones respectivas de las partes, Ejemplo 1*

Considerando que el adquirente desea construir instalaciones industriales en (país de que se trate) para la manufactura de (descripción del producto).

### (10) *Intenciones respectivas de las partes, Ejemplo 2*

Considerando que el licenciatario desea obtener, y el licenciante está dispuesto a conceder, una licencia sobre los derechos de propiedad industrial del licenciante (cada cual en la forma en que se define más adelante) respecto de la proyección, la instalación, la explotación y el mantenimiento de esas instalaciones industriales.

### (11) *Intenciones respectivas de las partes, Ejemplo 3*

Considerando que el adquirente desea disponer de los conocimientos técnicos y la experiencia del cedente en cuanto a la proyección, la instalación y la explotación de esas instalaciones industriales en (país de que se trate), y el cedente está dispuesto a suministrar esos conocimientos técnicos y el asesoramiento que representa su experiencia, todo ello con arreglo a los términos y las condiciones estipulados más adelante en el presente documento.

### (12) *Intenciones respectivas de las partes, Ejemplo 4*

Considerando que el licenciatario desea obtener y el licenciante está dispuesto a conceder una licencia sobre determinados derechos de propiedad industrial y suministrar determinados conocimientos técnicos, información técnica, servicios técnicos y asistencia técnica, para que el licenciatario pueda manufacturar el producto.

### (13) Véanse las notas (294) y (295), *infra*.

### (14) *Patentes; modelos de utilidad; dibujos y modelos industriales*

Considerando que el licenciante posee y mantiene varias patentes sobre inventos, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales y sus aplicaciones en (país de que se trate) y en otros países, que se refieren al [producto] [procedimiento] y tiene el derecho de conceder a otros la licencia para [manufacturar, hacer que se manufacture, utilizar o vender el producto] [aplicar el proceso] [explotar el dibujo

o modelo industrial] y ha desarrollado los conocimientos técnicos relativos a tales patentes, modelos de utilidad y dibujos o modelos industriales.

### (15) *Dibujos y modelos industriales*

Considerando que el licenciante expone que es el propietario exclusivo de una inscripción de dibujo o modelo industrial expedido por [país de que se trate] [la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)] relativa a (descripción del producto), y que ahora está preparando solicitudes para dibujos o modelos similares en (país o países de que se trate), así como en otros países del mundo.

### (16) *Marca*

Considerando que el licenciante es el propietario de [una solicitud de registro de] la marca «XYZ» en (nombre del país), a [cuya solicitud] se le ha asignado el N.º ..., [de marca], de fecha ..., [y que se funda en la marca registrada en (país) N.º ..., de fecha ...] utilizada para designar el producto manufacturado con arreglo a la(s) invención(es) amparada(s) y garantizada(s) por la patente de (país) N.º ...

### (17) Véanse las notas (5), (6), (7) y (13), *supra*.

### (18) Véanse las notas (9), (10) y (11), *supra*.

### (19) *Beneficio mutuo*

Considerando que tanto el licenciante como el licenciatario creen que será mutuamente beneficioso que el licenciante permita al licenciatario manufacturar y vender el producto en (país de que se trate).

### (20) *Beneficio o interés para el país del adquirente*

Considerando que la concentración del presente contrato [beneficiará considerablemente] [irá en interés de] la industria de (país de que se trate) y la economía de ese país, en el que ...

### (21) *Acuerdo sobre los términos y condiciones*

Por consiguiente, habida cuenta de las premisas y de los convenios mutuos y condiciones que se indican en el presente documento, las partes han convenido a estos fines por el presente documento, lo siguiente:

zan determinados términos y expresiones clave de una manera uniforme a través de todo el documento. Además, el mismo proceso de alcanzar definiciones convenidas puede ayudar a las partes a aclarar sus ideas y por tanto a evitar otras controversias innecesarias en el futuro. Debido a las barreras idiomáticas y a las diferencias en los sistemas jurídicos vigentes en los distintos países en que es probable que las partes tengan contactos, las definiciones adquieren una importancia especial en los documentos en que se incorpora una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología de carácter internacional.

129. En las licencias de propiedad industrial o en los contratos de transferencia de tecnología suele aparecer una disposición separada en la que se establecen las definiciones de los términos y las expresiones clave después de la parte inicial que incluye las disposiciones introductorias y del preámbulo que consiste en los considerandos y las disposiciones detalladas (22). En otros casos, cuando se emplean o se mencionan por primera vez las palabras básicas o determinadas expresiones o conceptos, pueden entonces ser definidos o designados y en adelante se utiliza esa definición o designación en lugar de la expresión, concepto o palabra básica.

130. Las palabras o expresiones clave que deben definirse son usualmente las que se utilizan de forma repetida en el documento. Son, típicamente, palabras y expresiones como tecnología básica (23), patentes (24) (25) (26) (27) (28), marcas (29), licencia (30), contrato (31), conocimientos técnicos (32), información

**(22) Definiciones**

A los efectos del presente contrato, los términos que se citan a continuación tienen el siguiente significado: [véanse las notas (23) a (57), *infra*].

**(23) Tecnología básica**

Las palabras « tecnología básica » significan la tecnología reflejada en la(s) invención(es) y en el (los) dibujo(s) o modelo(s) industrial(es) que son objeto de la(s) patente(s), así como la tecnología reflejada [en la información técnica] [por los conocimientos técnicos].

**(24) Patentes, Ejemplo 1**

La palabra « patente(s) » significa la(s) patente(s) enumerada(s) en la lista N.º ... adjunta.

**(25) Patentes, Ejemplo 2.**

La palabra « patentes » significa las patentes y las solicitudes de patente de (el país del licenciatario de que se trate) y los derechos transferibles correspondientes, en la medida única y exclusivamente en que las reivindicaciones al respecto se refieran a cuestiones relativas a la utilización [basadas en las invenciones hechas] antes de la fecha del presente contrato y que el licenciatario tenga derecho de hacer las concesiones previstas en el presente contrato, todo ello, supeditado en cada caso a las condiciones en virtud de las cuales el licenciatario tenga actualmente o vaya a adquirir en lo sucesivo el derecho de hacer esas concesiones.

**(26) Patentes, Ejemplo 3**

La palabra « patentes » significa las patentes y las solicitudes de patente correspondientes y los derechos transferibles respecto de las mismas del licenciatario, en la medida única y exclusivamente en que las reivindicaciones al respecto abarquen materias dentro de la esfera de utilización, que [se basen en invenciones hechas] [han sido concedidas o presentadas] dos (2) años antes de la fecha de puesta en marcha de la instalación industrial.

**(27) Patentes, Ejemplo 4**

La palabra « patentes » significa las patentes y las solicitudes correspondientes del licenciatario, en todos los países que, ahora o en lo sucesivo, posea o controle (en el sentido de tener el derecho de conceder las licencias pertinentes) en la medida única y exclusivamente en que las mismas o las reivindicaciones al respecto abarquen uno o más aspectos del [producto] [procedimiento] (incluyendo, pero sin limitación, aparatos y catalizadores para llevar a cabo el pro-

cedimiento, técnicas para regenerar esos catalizadores y productos del procedimiento),] [basados en invenciones hechas] [han sido concedidas o presentadas] antes de (fecha), o un año después de la puesta en marcha (tal como se define más adelante) de la instalación industrial, según cuál de las fechas sea la primera, y respecto de cuyas invenciones el licenciatario tendrá el derecho durante ese tiempo de otorgar las concesiones previstas por el presente contrato, a reserva en cada caso de las condiciones en virtud de las cuales el licenciatario tiene ahora o adquiera en el futuro el derecho a hacer esas concesiones.

**(28) Patentes, Ejemplo 5**

La palabra « patentes » significa las patentes, los modelos de utilidad y las solicitudes presentadas respecto de ambas cosas que el licenciatario posea o que adquiera en el futuro o respecto de las cuales el licenciatario tenga o pueda tener derecho de controlar o de conceder licencias, mientras se mantenga la vigencia del presente contrato en cualquier país o en todos los países del mundo y que son aplicables o pueden ser utilizadas en la [manufactura del producto] [aplicación del procedimiento].

**(29) Marcas**

La palabra « marcas » significa las marcas cuyos aspectos detallados se explican en la lista N.º ... del presente contrato.

**(30) Licencia**

La palabra « licencia » significa la licencia de los derechos por lo que respecta a [las patentes] [la marca] a que se hace referencia en el presente documento.

**(31) Contrato**

Véanse las notas (291) a (293), *infra*.

**(32) Conocimientos técnicos**

Las palabras « conocimientos técnicos » significan todos los conocimientos relativos a la manufactura, escritos o verbales, tanto en forma de invenciones no patentadas como de fórmulas, procedimientos y métodos, conocimientos o experiencias especializados corrientes y acumulados que el cedente ha adquirido o puede adquirir en el futuro, en la medida en que sean necesarios para el adquirente a los efectos [de la proyección del producto, de la proyección del equipo para la manufactura del producto, en la manufactura del producto, o en la explotación, el mantenimiento, la utilización, la venta u otras formas de dar salida al producto] [la aplicación del procedimiento].

técnica (33) (34), mejoras (35), innovaciones (36), servicios técnicos y asistencia técnica (37), esfera de utilización o de actividad (38), producto (39), componentes (40), procedimiento (41), instalación (42),

**(33) Información técnica, Ejemplo 1**

Las palabras «información técnica» significan todo material en forma de dibujos, planos, diagramas, catálogos, especificaciones, instrucciones y listas que se refieran a la aplicación del procedimiento, estén patentados o no, que serían útiles para la proyección, la explotación o el mantenimiento de las instalaciones de utilización de ese procedimiento y que haya sido desarrollado o adquirido por el adquirente o el cedente antes de dos (2) años después de la fecha de la puesta en marcha de la instalación industrial, (como se define más adelante) o del 1º de enero de 19..., según cuál fecha sea anterior, y que esa parte tendrá el derecho de proveer, pero no incluirá la información adquirida de terceros que no pueda divulgarse, así como la información técnica adicional que hayan desarrollado o adquirido ulteriormente el cedente o el adquirente, antes de que transcurran cinco (5) años de la puesta en marcha de la instalación industrial o de (fecha), según cuál fecha sea anterior, en la medida en que esa información técnica adicional haya sido demostrada comercialmente en las instalaciones del cedente o de sus socios y sea aplicable al perfeccionamiento de la explotación y la manufactura de la instalación industrial explotada en virtud de la licencia por el adquirente, pero no incluirá la información adquirida de terceros que no pueda divulgarse.

**(34) Información técnica, Ejemplo 2**

Por «información técnica» se entiende:

- i) dibujos u otros datos de construcción de maquinaria, herramientas y equipo para [el montaje] [la manufactura] del producto [la aplicación del procedimiento],
- ii) listas de equipo necesario para lograr una eficacia óptima en [el montaje] [la manufactura] del producto [la aplicación del procedimiento],
- iii) especificaciones de los instrumentos de medición más adecuados para el sistema más eficaz de producción mecánica local, respecto de [el montaje] [la manufactura] del producto [la aplicación del procedimiento],
- iv) descripciones generales (incluso documentos, dibujos, planos, especificaciones, listas de normalización) de [el montaje] [la manufactura del producto en sus fases sucesivas] [la aplicación del procedimiento],
- v) instrucciones sobre pruebas relativas a los requisitos eléctricos y mecánicos aplicables al producto,
- vi) instrucciones relativas al envase más conveniente del producto,
- vii) diagramas de circuitos, así como diagramas esquemáticos con dibujos del producto,
- viii) lista de las piezas del producto, y
- ix) toda otra información que pueda ser necesaria para [la manufactura, la explotación, el mantenimiento, la venta u otra forma de dar salida al producto,] [la aplicación del procedimiento,] [y de todo perfeccionamiento sobre ello] respecto del cual el cedente posea o pueda adquirir en el futuro el derecho de controlar y de proveer al adquirente durante la vigencia del presente contrato.

**(35) Perfeccionamiento**

La palabra «perfeccionamiento» significa todo progreso tecnológico que no se refleje en una invención ni en un dibujo o modelo industrial que es objeto de la(s) patente(s), pero que puede ser patentado o que es objeto de una patente concedida o de una solicitud para la concesión de una patente, que si fuese explotada industrialmente [reduciría el costo de manufactura del producto [por lo menos en (indicarlo) %]] [aumentaría las ventas del producto [por lo menos en (indicarlo) %]] [reduciría el costo de aplicación del

procedimiento [por lo menos en (indicarlo) %]] [aumentaría la producción por la aplicación del procedimiento [por lo menos en (indicarlo) %]].

**(36) Desarrollo**

La palabra «desarrollo» significa todo progreso tecnológico que se relacione con el producto o el procedimiento y que no sea un perfeccionamiento objeto de una patente o de una solicitud para la concesión de una patente, así como todo progreso tecnológico que no se refleje en la información técnica.

**(37) Servicios técnicos y asistencia técnica**

Las palabras «servicios técnicos y asistencia técnica» significan el suministro de los servicios y asistencia que se describen en los artículos ... y ... del presente contrato, que se prestan en forma de expertos técnicos o profesionales.

**(38) Esfera de utilización o de actividad**

Las palabras «esfera de utilización o de actividad» significan la explotación industrial de la tecnología básica, los perfeccionamientos y los desarrollos para los fines de [manufactura del producto] [aplicación del procedimiento] [utilización de las marcas] [otro propósito de que se trate].

**(39) Producto**

- a) La palabra «producto» significa (descripción del producto) que es manufacturado, montado, utilizado o vendido [en virtud de la presente licencia] [de conformidad con los conocimientos técnicos, la información técnica o los servicios y asistencia técnica suministrados en virtud del presente contrato] [e identificado por cualquier marca objeto de la presente licencia].
- b) Las palabras «producto existente del licenciatario» significan el producto que actualmente manufactura o que ha manufacturado o montado y ofrecido y vendido comercialmente el licenciatario en (paises o países de que se trate).
- c) Las palabras «nuevos productos» significan todos los productos distintos del producto, manufacturados en lo sucesivo, ofrecidos en lo sucesivo al público y vendidos comercialmente por el licenciatario en (paises del licenciatario de que se trate).

**(40) Componentes**

La palabra «componentes» significa las piezas del producto [por ejemplo, cuando el producto es una máquina] y sus accesorios funcionales, incluso, pero sin limitarse a ... y ..., pero no incluirá los accesorios que no son necesarios para el funcionamiento del producto como unidad operacional, como ..., por ejemplo.

**(41) Procedimiento**

- a) La palabra «procedimiento» significa (descripción del procedimiento) creado y utilizado [para manufacturar el producto] [en la aplicación de (descripción de otro procedimiento)].
- b) Las palabras «procedimiento existente del licenciatario» significan el procedimiento que actualmente es, o ha sido en el pasado, desarrollado y ofrecido y vendido comercialmente por el licenciatario en (indicar el país o los países).
- c) Las palabras «nuevo procedimiento» significan todos los procedimientos, diferentes al procedimiento, que en lo futuro desarrolle y ofrezca al público general y venda comercialmente el licenciatario en (indicar el país del licenciatario).

**(42) Instalación industrial**

Las palabras «instalación industrial» significan la instalación industrial construida en virtud del presente contrato en (pais de que se trate) [para la manufactura del producto] [para la aplicación del procedimiento].

fecha de puesta en marcha (43), material (44), norma de calidad (45) y territorio (46). También pueden citarse, entre otros: precio neto de venta (47), año y año contable (48), parte y partes (49), transferente y transferido (50), licenciante y licenciatario (51), sucursal (52), filial (53), socio (54), control directo o indirecto (55), tercero (56), fecha o fecha de entrada en vigor del acuerdo o durante la aplicación del acuerdo (57) (58).

**(43) Fecha de puesta en marcha**

Las palabras «fecha de puesta en marcha» de la instalación industrial significan la fecha en que el producto es elaborado por primera vez en esa instalación industrial.

**(44) Equipo**

La palabra «equipo» significa los objetos enumerados en la lista N.º ...

**(45) Norma de calidad**

Las palabras «norma de calidad» significan la norma de calidad en cuanto a materiales y tipo de trabajo necesarios, fijada por contrato entre el licenciante y el licenciatario, que también tiene en cuenta las reglamentaciones gubernamentales aplicables, para logar la norma de calidad fijada por el licenciante respecto del producto [en el cual o en relación con el que se utiliza la marca] si el producto lo manufactura el licenciante.

**(46) Territorio**

- Las palabras «territorio exclusivo» a los efectos de [manufactura] [utilización] [venta] significan (el país o los países de que se trate).
- Las palabras «territorio no exclusivo» a los efectos de [manufactura] [utilización] [venta] significan (el país o los países de que se trate).
- Las palabras «territorio convenido» a los efectos de [manufactura] [utilización] [venta] del producto significan territorio colectivamente exclusivo y territorio no exclusivo colectivamente, definidos *supra*.
- Las expresiones «territorio exclusivo» y «territorio no exclusivo» significan en todos los casos la zona abarcada por los países enumerados como se indica *supra* por el nombre con que se les conoce actualmente, o por el nombre con el que lleguen a ser conocidos; cuando un territorio esté dividido en Estados controlados políticamente por separado, una u otra parte en el presente contrato tendrá derecho a exigir que una o más de esas divisiones quede excluida del presente contrato mediante una notificación por escrito, lo cual entrará en vigor (número en letras) (número en cifras) días después de haberse hecho esa notificación.

**(47) Precio de venta neto**

Las palabras «precio de venta neto» significan el precio que factura el licenciatario por el producto vendido, arrendado, o al que de otro modo da salida el licenciatario, a cualquier tercero en condiciones nominales de igualdad en plena competencia, durante la vigencia del presente contrato; ese precio no incluirá los descuentos normales que el licenciatario conceda efectivamente, el valor f.o.b. de las materias primas, los bienes intermedios, las piezas u otros componentes que provee directa o indirectamente el licenciante, así como los componentes normales comprados a terceros utilizados en el producto manufacturado por el licenciatario, las primas de seguros, los gastos de transporte y de envase por separado a los clientes y los derechos de aduana e impuestos, contraídos y pagados efectivamente por el licenciatario en relación con la entrega del producto.

**(48) Año; año contable**

- La palabra «año» significa un periodo de doce (12) meses civiles, que expira en el aniversario de la fecha efectiva.
- Las palabras «año contable» significan un año de doce (12) meses civiles consecutivos a partir del 1º de enero de cada año civil durante la vigencia del presente contrato, salvo que el primer «año contable» comenzará en la fecha en la que el producto manufacturado en virtud del presente contrato por el licenciatario sea enviado por primera vez para la venta o la utilización y terminará el 31 de diciembre

siguiente, y el último «año contable» en virtud del presente contrato terminará en el (número en letras) (número en cifras) aniversario de esa fecha.

**(49) Parte; partes**

Las palabras «parte», «partes», «partes interesadas» significan el licenciante, el licenciatario, cualquiera de los dos o ambos, según el caso.

**(50) Cedente; adquirente**

Véanse las notas (1) y (2), *supra*.

**(51) Licenciante; licenciatario**

Véanse las notas (1) y (2), *supra*.

Se considera que las expresiones «licenciante» y «licenciatario» en el presente contrato incluyen, siempre que el contexto lo permita, sus respectivas sucursales, filiales y socios.

**(52) Sucursal**

La palabra «sucursal» significa toda entidad jurídica [que pertenece y es controlada en su totalidad, directa o indirectamente] [más del cincuenta por ciento (50 %) de cuyas acciones en circulación pertenecen directamente o están controladas] [cuya gestión o política es dirigida directa o indirectamente por el [licenciante] [licenciatario].

**(53) Filial**

La palabra «filial» significa toda entidad jurídica, en la que el [licenciante] [licenciatario] tiene un interés financiero o con la que tiene una relación tal que le permite influir considerablemente en sus políticas y actividades económicas.

**(54) Socio**

La palabra «socio» significa i) una persona natural o jurídica que controla o ii) una entidad jurídica que es controlada por, iii) una entidad jurídica que es controlada por una persona natural o jurídica que controla el [licenciante] [licenciatario].

**(55) Control**

La palabra «control» del [licenciante] [licenciatario] por una persona natural o jurídica o control de una entidad jurídica por el [licenciante] [licenciatario] significa la posesión directa o indirecta del cincuenta por ciento (50 %) o más de las acciones emitidas o de los votos que representan o tener la facultad de nombrar la mayoría de su consejo de administración o tener de algún otro modo la facultad de dirigir sus actividades como empresa.

**(56) Tercero**

La palabra «tercero» significa una persona o entidad jurídica que no es parte en el presente contrato ni filial ni socio de una parte.

**(57) Fecha del presente contrato; fecha efectiva; durante el presente contrato**

- Las palabras «fecha del presente contrato» significan la fecha de la firma si el presente contrato es firmado en nombre de cada parte en él en la misma fecha, y si no es así significan la última de las fechas de firma.
- Las palabras «fecha efectiva» significan la fecha mencionada, insertada y con las iniciales de los firmantes en el espacio previsto en el contrato después que ambas partes hayan concluido el presente contrato [y después de haberse obtenido la aprobación oficial del presente contrato, según cuál de estas fechas sea la última].
- Las palabras «durante el presente contrato» o «durante la vigencia del presente contrato» significan el periodo durante el cual está plenamente en vigor el presente contrato.

(58) Véase también la nota (274), *infra*.

131. Las definiciones de un término o expresión dados pueden simplemente expresar un precepto legal del sistema jurídico que puede ser, o necesariamente es, aplicable a la licencia de propiedad industrial o al contrato de transferencia de tecnología. En otros casos, la definición puede modificar ese precepto de una manera permitida o puede establecer un significado elegido entre diversas posibilidades.

132. A este respecto se llama la atención hacia las legislaciones que en determinados países rigen la transferencia de tecnología en las que se da un significado concreto a determinadas palabras o expresiones. Términos característicos de esas definiciones legales son «remuneración» y «precio», cuyos elementos esenciales se dan y sirven como criterio para calcular el rendimiento de la tecnología suministrada, y términos conexos como «valor neto» o «precio neto», «entrada neta» o «precio neto de venta» que se definen de manera análoga.

#### D. ALCANCE DE LA LICENCIA O DEL CONTRATO

(Identificación de la tecnología necesaria para la manufactura del producto o la aplicación del procedimiento o para algún otro propósito dado; descripción de la tecnología en términos cronológicos o por referencia a una documentación especificada o a unos conocimientos designados; derechos conferidos en virtud de la ley de propiedad industrial y de las leyes aplicables a la utilización, la divulgación o la comunicación de los conocimientos técnicos; esfera de utilización o actividad a la que se pueden aplicar la invención, el dibujo o el modelo industrial, los conocimientos técnicos o la marca; especificación del territorio de manufactura, utilización o venta; exclusividad o no exclusividad; adquisición o utilización de una tecnología de competencia)

##### 1. Identificación y descripción de la tecnología básica

133. Al negociar los términos y condiciones de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología, las partes generalmente actúan sobre la base de que determinada tecnología es necesaria para la manufactura del producto o para la aplicación del procedimiento de que se trata.

134. El estado de esa tecnología en un momento dado de las negociaciones, la probabilidad de que estén a punto de alcanzarse nuevos progresos en esa tecnología o de que surjan mientras duran las negociaciones o durante un periodo posterior previsible, así como la capacidad del licenciatario o del receptor de tecnología para absorber esos progresos dentro del plazo y con el capital invertido disponible una vez que comiencen las operaciones, son factores que las partes deben tener en cuenta al identificar y describir la tecnología básica que en definitiva será objeto de la licencia o del contrato.

135. Las negociaciones pueden concentrarse en la identificación de la tecnología básica (59) que existe en un momento dado o dentro de un plazo establecido, como, por ejemplo, toda la tecnología en el momento (60) de la ejecución de la licencia o el contrato o en una fecha especificada antes (61) de la ejecución, o la que adquiera o desarrolle posteriormente hasta una fecha especificada, como la fecha de aprobación oficial o antes de iniciar el montaje de la instalación industrial (62) o de determinar su disposición interna o incluso antes de iniciar su explotación o dentro de un plazo posterior especificado (63) o, incluso, durante la aplicación del contrato (64).

136. Habida cuenta de estos plazos, las partes no sólo podrán identificar la tecnología de que se trate, sino también concertar las disposiciones suficientes en la licencia o el contrato para describirla, teniendo en cuenta las medidas adoptadas, o que se han de adoptar, para comunicarla y para revelarla.

137. Cuando las partes hayan identificado la tecnología como la que existe en un determinado momento, puede ser posible describir esa tecnología en la licencia o el contrato mediante una especificación de los documentos que reflejan esa tecnología (65). En el caso de los documentos de las patentes, la especificación puede figurar en una lista adjunta a la licencia o el contrato en la cual se den datos como el país en el cual está registrada o ha sido concedida la patente, la fecha de presentación de la solicitud, el país en que se presentó, el título de la invención y el estado de la solicitud (66). Datos análogos pueden darse con respecto a modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales y marcas (67). Por lo que respecta a los conocimientos técnicos, la información técnica puede describirse en términos de una especificación de la documentación pertinente (dibujos, equipo, listas, planos, diagramas, etc.) (68). En cuanto a la experiencia profesional y técnica que debe suministrarse, se pueden redactar descripciones del trabajo de cada experto y establecerlas en listas anexas a la licencia o el contrato (69).

(59) Véanse la nota (23), *supra*, y el párrafo 78, viii).

(65) Véanse las notas (24) a (28), *supra*.

(60) Véase la nota (24), *supra*.

(66) Véase la nota (24), *supra*.

(61) Véase la nota (25), *supra*.

(67) Véase la nota (29), *supra*.

(62) Véase la nota (26), *supra*.

(68) Véanse las notas (32), (33) y (34), *supra*.

(63) Véase la nota (27), *supra*.

(69) Véanse la nota (37), *supra*, y Sección H, párrafos 300 a 317.

(64) Véase la nota (28), *supra*.

138. Otra forma de identificar y describir la tecnología es en términos de la esfera de utilización o de la actividad en la que se puede explotar industrialmente la tecnología (70). De este modo la tecnología que debe transferirse puede ser definida señalando su propósito, como por ejemplo, identificándola y describiéndola como toda la tecnología relacionada con los instrumentos utilizados para escribir (lo que incluiría, por ejemplo, plumas estilográficas, bolígrafos, y rotuladores o como toda la tecnología que se refleja en una invención dada o en un diseño industrial dado o en un conocimiento técnico determinado que debe aplicarse en la fabricación de bolígrafos (esto es, no incluiría plumas estilográficas ni rotuladores). La tecnología que no quede comprendida dentro de esa definición se consideraría o como un progreso tecnológico con características de mejora o como innovación o como una tecnología diferente o nueva (véase la Sección F, párrafos 232 a 234) (71). Una explicación más completa del concepto «esfera de utilización o de actividad», junto con diversos casos ilustrativos, puede encontrarse en una subsección posterior de esta sección de la Guía (véase la Sección D.3, párrafos 147 a 160).

139. Incluso este método de identificar y describir la tecnología puede plantear problemas, particularmente si se hace referencia a toda la tecnología que se necesita para manufacturar un producto dado o para aplicar un procedimiento, o que se precisa para algún otro propósito, especialmente cuando no existe una calificación que precise esa tecnología como la existente en un momento determinado o como la adquirida o desarrollada por el transferente en un plazo determinado. En ese caso, además de la numeración de los tipos de información técnica y de la inclusión de descripciones de los trabajos de los expertos profesionales y técnicos, las partes pueden convenir en una fórmula imprecisa y fiarse de su mutua voluntad de cumplir sus tratos de buena fe.

140. Además, debe señalarse, como se indica más detalladamente en la siguiente subsección de esta Sección de la Guía (véase la Sección D.3, párrafo 159), la identificación y descripción de la tecnología en términos de una o más esferas de utilización o actividad puede tener influencia sobre el precio de la tecnología y, por consiguiente, este elemento tiene que ser tomado en cuenta por el eventual receptor de tecnología en la negociación de las modalidades en las que el eventual transferente puede desear enajenar su tecnología.

141. Cuando la licencia sólo se refiere a derechos de propiedad industrial o deben suministrarse conocimientos técnicos o informaciones técnicas relacionadas con las invenciones o dibujos y modelos industriales objeto de estos derechos, generalmente no se identifican, y se describe la tecnología de la misma forma que cuando los conocimientos técnicos o las informaciones técnicas no se relacionan con estos derechos o cuando deben suministrarse servicios técnicos o asistencia técnica. En el primer caso, se hace referencia generalmente a patentes determinadas o a las solicitudes correspondientes, incluso a un dibujo o modelo industrial preciso que determina el alcance de la tecnología básica. Los progresos tecnológicos que exceden este alcance se consideran como mejoras o innovaciones que, en el caso de una técnica de procedimiento, pueden requerir la conclusión de una licencia o un contrato distintos, mientras que si se trata de una tecnología de producto, pueden suministrarse al adquirente de tecnología sin remuneración suplementaria. En el caso en que la transacción sólo se refiera al suministro de conocimientos técnicos o informaciones técnicas, o cuando deban suministrarse servicios técnicos y asistencia técnica, la descripción se formula generalmente en función del resultado o del objetivo que ba de lograrse, es decir, de la esfera de utilización o de actividad que ba sido definida (véanse los párrafos 147 a 160) y los conocimientos técnicos o las informaciones técnicas, al igual que los servicios técnicos y la asistencia técnica pueden suministrarse durante toda la vigencia del contrato.

142. Se llama la atención hacia la legislación que rige en determinados países la transferencia de tecnología, que exige que en la licencia o el contrato se defina en forma explícita y completa la tecnología que se ba de transferir, se identifiquen las patentes o marcas que son objeto de la licencia o el contrato, se bosqueje o se detalle la información técnica y se especifiquen las calificaciones, las esferas de especialización y las actividades de los expertos profesionales y técnicos.

## 2. *Alcance de la licencia o del contrato en general*

143. Una patente, una marca, o un dibujo o modelo industrial u otros objetos protegidos por la legislación sobre propiedad industrial, confieren a su titular, por un período determinado, el derecho a impedir a terceros que realicen determinados actos y, además, la facultad de conceder a otra u otras personas una licencia, por ejemplo, en el caso de una patente, para explotar la invención, o en el caso de una marca registrada o un dibujo o modelo industrial, para utilizarlas.

(70) Véanse las notas (25), (26) y (38), *supra*.

(71) Véanse también las notas (35) y (36), *supra*.

144. El proveedor de los conocimientos técnicos también puede, en determinadas circunstancias y durante un cierto período, impedir la utilización, la revelación o comunicación de los conocimientos técnicos por terceros, y puede transferir los conocimientos técnicos a otras personas (véase la Sección G, párrafos 238 a 284).

145. Dentro de los límites definidos, y en las condiciones dispuestas por la ley, el licenciatante o el proveedor de tecnología puede querer determinar quién ejercerá los derechos conferidos por la patente o por el dibujo o modelo industrial registrado o la marca, o decidir quién recibirá los conocimientos técnicos y en qué términos y condiciones, incluso el propósito o los propósitos a los cuales debe aplicarse la invención patentada y los conocimientos técnicos o los dibujos o modelos industriales o marcas registrados, durante cuánto tiempo, en qué regiones, y por qué precio o remuneración, habida cuenta del deseo de obtener de su inversión el máximo de rendimiento al crear o desarrollar la invención, los conocimientos técnicos, el dibujo o modelo industrial o la marca de que se trate.

146. De estos asuntos se trata tanto en esta sección como en secciones separadas de las Notas explicativas y ejemplos. Así, el propósito o propósitos para los cuales puede aplicarse la invención, el dibujo o modelo industrial, los conocimientos técnicos o la marca («esfera de utilización o de actividad») (véanse los párrafos 147 a 160), las regiones en las cuales se ejercerán los derechos en virtud de la licencia de propiedad industrial o se utilizará la tecnología («especificación del territorio») (véanse los párrafos 161 a 164), se examinan en esta Sección. El aspecto de la remuneración se estudia en la Sección N (Compensación; contraprestación; precio; remuneración; regalías; honorarios) (véanse los párrafos 390 a 490) mientras que la cuestión de quién ejercerá los derechos de propiedad industrial o utilizará los conocimientos técnicos se examina en la Sección Q (Derechos de las empresas conexas; transferencia y cesión; concesión de sublicencias) (véanse los párrafos 537 a 547), y las cuestiones relativas a la duración de los derechos del licenciatante y a la utilización de la tecnología se examinan en la Sección T (véanse los párrafos 577 a 601), que trata, entre otros, del tema de la duración.

### 3. *Esfera de utilización o de actividad*

147. Una disposición relativa a la esfera o las esferas de utilización o de actividad explica el propósito al que se puede aplicar la invención, el dibujo o modelo industrial, los conocimientos técnicos o la marca. Sirve para definir el alcance de esa aplicación por el licenciatario o el receptor de tecnología. Al mismo tiempo, y según cuál sea ese alcance definido, el proveedor de tecnología también puede conceder una licencia o suministrar conocimientos técnicos a cada uno de otros diversos licenciatarios o receptores de tecnología, cada uno de los cuales se especializa en diferentes aplicaciones de la invención, el dibujo o modelo industrial, los conocimientos técnicos o marca, lo cual permite la explotación más práctica dadas las capacidades de cada uno de los licenciatarios o receptores de tecnología.

148. El propósito puede referirse al uso final al que se destine un producto determinado, o a los productos finales que pueden producirse con un dispositivo, un procedimiento, o unos conocimientos técnicos determinados, o con una determinada máquina o procedimiento que sirvan para aplicar otro procedimiento y no para producir un producto terminado. Además, la esfera o esferas de utilización o de actividad pueden calificarse de manera diferente según se trate de la licencia de un determinado derecho de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología.

149. Así, en el caso de una licencia de *patente* para un producto o procedimiento determinado la esfera o esferas pueden describirse en términos de una o más utilizaciones especificadas entre las diferentes utilizaciones finales posibles del producto o procedimiento de que se trate. Por ejemplo, un producto farmacéutico puede ser útil en la esfera de la medicina y también en la esfera de la veterinaria. Análogamente, un determinado procedimiento puede ser útil en la manufactura de diamantes industriales para cortar vidrio, así como para fabricar piedras finas que pueden incorporarse en un artículo de joyería, o el procedimiento determinado puede ser útil para fabricar filamentos de tungsteno que pueden incorporarse tanto en bombillas eléctricas como en tubos de radio.

150. Con respecto a una licencia de *dibujo o modelo industrial*, la esfera de utilización puede referirse a un estilo especificado o al tamaño del producto como, por ejemplo, la forma de una botella destinada para ser utilizada como envase de perfume, que también podría utilizarse como botella de licor.

151. En cuanto a una licencia de *marca*, en la descripción de la esfera de utilización se puede singularizar un producto especificado o una categoría de productos para los cuales está registrada la marca. Así, la esfera puede ampliarse de utilizaciones de la marca para el perfume o para todos los artículos de tocador, pero no para ropa. La esfera de actividad puede ser un medio de publicidad especificado, como por ejemplo, indicar que el producto que lleva esa marca debe ser objeto de publicidad en periódicos, y no en la radio ni en la televisión.

152. Igual que ocurre con una licencia por derecho de propiedad industrial, cuando el objeto son los *conocimientos técnicos*, el contrato de transferencia de tecnología puede delinear la esfera de utilización o de actividad en términos de esferas tecnológicas especificadas, ramas determinadas de la industria, o determinadas fases o tipos de producción. Así, cuando los conocimientos técnicos pueden aplicarse en más de una esfera tecnológica, la disposición sobre la esfera de utilización o de actividad puede limitar la explotación de los conocimientos técnicos a una esfera tecnológica especificada excluyendo las otras (por ejemplo, el enfriamiento de las fresas de alta velocidad que pueden utilizarse en equipos dentales o en dispositivos de perforación para yacimientos petrolíferos o en otras máquinas herramientas). Análogamente, la aplicación de los conocimientos técnicos puede limitarse a una rama determinada de la industria (por ejemplo la utilización de un microorganismo en la fabricación de alimentos excluyendo la producción de fertilizantes) o a determinadas fases o tipos de producción (por ejemplo, la coagulación del látex del caucho; la producción de azúcar (sacarosa) mediante la utilización de alcohol como agente extractor).

153. La disposición sobre la esfera de utilización o de actividad, tanto si se incluye en una licencia de propiedad industrial como en un contrato de transferencia de tecnología, puede describir la esfera de utilización o de actividad en términos de uno o más canales de distribución, lo cual se puede hacer indicando que el producto puede ser vendido a clientes o usuarios especificados (por ejemplo, máquinas de lavar ropa que deben venderse para la utilización en los hogares pero no en establecimientos de lavadoras automáticas u otros establecimientos comerciales), o en un estado determinado (por ejemplo «bruto» como contrario a «acabado») o para una forma de consumo designada (por ejemplo «sólo para uso animal»), o posiblemente, en una combinación especificada de éos.

154. Una disposición en un contrato de licencia o transferencia de tecnología que puede entenderse inicialmente que define la esfera de utilización o de actividad puede, de hecho, constituir otra forma de calcular las regalías. Por ejemplo, el licenciante de una patente de motores eléctricos podría cargar diez centavos por unidad por los motores eléctricos pequeños para ventiladores de fines domésticos, pero miles de dólares por las grandes unidades que se utilizan en las locomotoras. Si al licenciatario o el receptor de tecnología sólo le interesara una o dos dimensiones, no se deberían mencionar las otras dimensiones o «esferas». Pero es posible que las partes deseen declarar que la disposición se incluye únicamente con el propósito de definir lo que puede hacerse a la tasa de regalía especificada. A solicitud del licenciatario o del receptor de tecnología pueden ponerse a su disposición otros sectores a otra tasa de regalía especificada o que debe convenirse.

155. Lo anterior refleja las prácticas comunes a los contratos de licencia de propiedad industrial y de transferencia de tecnología.

156. Sin embargo, cuando el licenciante o el proveedor de tecnología concluya con diversos licenciatarios o receptores de tecnología licencias o contratos separados para la misma tecnología, pero para su utilización en diferentes esferas, debe señalarse que pueden ser aplicables las leyes relativas a las prácticas comerciales restrictivas.

157. De este modo es especialmente probable que se apliquen esas leyes si la distribución de las diversas esferas de utilización es el resultado o el medio de llevar a cabo un acuerdo encaminado a eliminar la competencia entre los diversos licenciatarios o receptores de tecnología, especialmente cuando pueden competir entre sí en las diferentes esferas, pero están limitados a una sola esfera. Por otra parte, puede ser aceptable una disposición en el sentido de que el licenciatario o el receptor de tecnología puede ampliar sus actividades fuera de la esfera de utilización establecida en la licencia o el contrato con el consentimiento del licenciante o del proveedor de tecnología si el consentimiento no se niega en forma irrazonable.

158. Análogamente, fijar tasas de regalía diferentes a las licencias de competencia entraña el riesgo de infringir las leyes que rigen las prácticas comerciales restrictivas, mientras que fijar tasas de regalías diferentes para diferentes esferas de utilización, puede ser aceptable en la medida que todos los licenciatarios o receptores de tecnología en esa esfera paguen la misma tasa de regalías.

159. Debe señalarse que el precio de la tecnología que se va a adquirir puede variar de acuerdo con las finalidades para las cuales se desea explotar industrialmente la tecnología. El eventual transferente de tecnología puede desear transferir toda la tecnología respecto de una esfera de utilización o de actividad dada o respecto de todas las finalidades para las cuales, por ejemplo, una invención, diseño o dibujo industrial, modelo de utilidad, o los conocimientos técnicos concretos pueden aplicarse. En este último caso es probable que el precio que se pida sea mayor que cuando se acuerda una esfera de utilización o actividad limitada. De ese modo, aunque a largo plazo para el eventual adquirente de la tecnología pueda ser preferible contar con la oportunidad de aplicar la tecnología a todas las finalidades, el precio que se pida por la transferencia de esa tecnología debe compararse al menor precio más probable que pueda pedirse si se estableciera una finalidad más limitada. La comparación viene aún más al caso si el eventual adquirente no está actualmente en situación de explotar industrialmente una tecnología de propósitos múltiples, ni es probable que lo esté en un futuro próximo.

160. Se llama la atención hacia las leyes que en ciertos países rigen la transferencia de tecnología, en virtud de las cuales una disposición en una licencia o contrato que limite la esfera de utilización o de actividad debe juzgarse a la luz de los requisitos de que el precio o la contraprestación no deben ser desproporcionados a la tecnología adquirida ni constituir una carga injustificada para la economía nacional.

#### 4. *Especificación del territorio de manufactura y de venta*

161. Al adaptar los acuerdos jurídicos para una determinada transacción de transferencia de tecnología, las partes pueden desear designar las regiones en las que puede ejercerse el derecho a explotar la invención o el dibujo o modelo industrial, o en las que pueden utilizarse los conocimientos técnicos. También es posible que deseen delimitar la región en la que puede venderse el producto obtenido de la explotación y la utilización y en la que puede emplearse la marca, si la hay, relativa a ese producto.

162. La designación de esas regiones depende de diversos factores. Entre ellos figura la posición competitiva de las partes tanto entre sí como frente a terceros. Así, debe tenerse en cuenta si el licenciatario o el proveedor de tecnología ya ha concedido una licencia de propiedad industrial o concluido un contrato de transferencia de tecnología con otros o prevé hacerlo, por lo que respecta a la región o las regiones de que se trate. Además, debe hacerse una evaluación de si la capacidad del mercado en determinadas regiones debe y puede ser atendida con la producción del licenciatario o del proveedor de tecnología o con la producción de uno o más posibles licenciatarios o receptores de tecnología.

163. Probablemente esos factores no sólo influencien la designación de las regiones dentro de las cuales pueden realizarse determinados actos (sea la manufactura o la venta o ambas cosas), sino también el propósito al cual puede aplicarse la tecnología, por ejemplo, la esfera de uso o de actividad, así como si un acto o actos especificados en una región dada serán prerrogativa exclusiva de un posible licenciatario o receptor de tecnología o si también pueden ejecutarlos el licenciatario o el proveedor de tecnología u otros licenciatarios o receptores de tecnología en potencia.

164. Cuando se han asignado esas regiones, generalmente se las denomina en la licencia o en el contrato «territorio convenido», que puede definirse como el que abarca el «territorio exclusivo», y el «territorio no exclusivo» (72). En cada caso la delimitación puede estar acompañada de la indicación de si ese territorio es para la manufactura o para la venta o para ambas cosas (73). También deben elaborarse listas adecuadas de los países que pertenecen a cada categoría, a reserva, sin embargo, de un reajuste que se convendrá en caso de que haya cambios políticos en el futuro (74).

(72) Véase la nota (46), *supra*.

(74) Véase la nota (46), *supra*.

(73) Véanse las notas (76), (77), (78) y (79), *infra*.

*5. Exclusividad y no exclusividad del territorio*

165. La cuestión de si el licenciatario o receptor de tecnología en perspectiva será autorizado a llevar a cabo con carácter exclusivo el acto de la manufactura y la utilización o la venta, o ambas cosas, en un territorio dado, es un problema no exento de dificultades.

166. Dentro de un determinado país, el licenciatario o el proveedor de tecnología puede preferir retener la facultad para conceder licencias de derechos de propiedad industrial y para transferir los conocimientos técnicos a más de un licenciatario o receptor de tecnología o también para ejercer él mismo esos derechos y utilizar esos conocimientos técnicos en un país determinado (75) (76). Por otra parte, el licenciatario o receptor de tecnología en perspectiva puede desear asegurar su posición en ese país así como en otros países, especialmente los de una región vecina, contra la posible competencia por parte de su licenciatario o proveedor de tecnología o por parte de otros licenciatarios o receptores de tecnología en perspectiva (77) (78) (79) (80). Es probable que la exigencia de exclusividad por el posible licenciatario o receptor de tecnología se vea reforzada cuando la explotación de la invención o del dibujo o modelo industrial o la utilización de la marca o de la aplicación de los conocimientos técnicos requiere importantes gastos de capital. Al mismo tiempo, es posible que al licenciatario o al proveedor de tecnología no le interese conceder esa exclusividad sin salvaguardias adecuadas contra la posibilidad de que el licenciatario o el receptor de tecnología no explote la tecnología (81) (82).

167. Se han de tener muy en cuenta las consecuencias comerciales y para la inversión de la decisión de llegar a un acuerdo, sobre la cuestión de si los actos concretos de manufactura y utilización o de venta se han de emprender con carácter exclusivo en uno o más territorios. Sin embargo, las partes en la transacción de transferencia de tecnología también habrán de tener en cuenta la situación jurídica en el territorio o los territorios de que se trate, y en particular, los márgenes contractuales que se permiten a las partes habida cuenta de los controles legales de los gobiernos interesados, tanto por lo que respecta a los derechos de propiedad industrial como a los conocimientos técnicos de que se trate.

168. En cuanto a los derechos de propiedad industrial, la concesión de una patente, o la protección jurídica concedida en el caso de un dibujo o modelo industrial o de una marca como consecuencia de su registro o por otro motivo, confiere el derecho exclusivo a explotar la invención o el dibujo o modelo industrial o a utilizar la marca en todo el territorio bajo la jurisdicción de la autoridad oficial que emite la patente o concede la protección jurídica por lo que respecta al dibujo o modelo industrial o la marca.

169. El titular de un derecho exclusivo puede desear, sin embargo, autorizar a otro a explotar la invención o el dibujo o modelo industrial únicamente en fábricas designadas o en regiones especificadas dentro de dicha jurisdicción. Ese deseo puede también ir acompañado de la intención de limitar la utilización del producto manufacturado como resultado de la explotación de la invención o del dibujo o modelo industrial a esas fábricas o regiones especificadas y, además, de limitar la venta de ese producto, acompañado o no de la marca, a regiones especificadas dentro de esa jurisdicción, o únicamente a esa jurisdicción y excluir así otros territorios.

*(75) Derechos concedidos*

Por el presente, el licenciatario concede al licenciatario y este último acepta, a reserva de todos los términos y condiciones de la presente licencia y a reserva de lo que impongan las leyes vigentes en el territorio en el que el [producto se fabrica, utiliza o vende] [procedimiento se aplica] (véanse las notas (76) a (79), *infra*):

*(76) Exclusiva y no exclusiva, Ejemplo 1*

Una licencia no exclusiva, no transferible e indivisible, durante la vigencia de la presente licencia, para [fabricar el producto] [aplicar el procedimiento] en (país del licenciatario) y para vender o dar salida de otro modo al producto así fabricado en ese país y en otros países del mundo, salvo (nombre del país o nombre de los países).

*(77) Exclusiva y no exclusiva, Ejemplo 2*

Una licencia exclusiva durante la vigencia de la presente licencia para fabricar, hacer que se fabrique, utilizar o vender el producto en (país o países de que se trate en el territorio exclusivo) y para utilizar o vender el producto en los demás países del territorio exclusivo.

*(78) Exclusiva y no exclusiva, Ejemplo 3*

Una licencia exclusiva para fabricar y vender el producto durante los primeros (número de que se trate) años, por lo menos, en el territorio exclusivo y una licencia no exclusiva para vender el producto en el territorio no exclusivo, durante la vigencia de la presente licencia.

*(79) Exclusiva y no exclusiva, Ejemplo 4*

Tras la expiración del periodo de (número de que se trate) años, si el licenciatario no explota satisfactoriamente el mercado de la forma prevista en el artículo ... (véase la nota (97), *infra*) y el licenciatario presenta a esos efectos una notificación por escrito en la que se especifiquen los motivos de su descontento y el licenciatario no subsana rápidamente esa situación, la licencia exclusiva para fabricar y vender cesará de ser exclusiva en el sentido de que el licenciatario tendrá el derecho de designar un máximo de (número de que se trate) licenciatarios más.

(80) Véase también la nota (87), *infra*.

(81) Véase la nota (79), *supra*.

(82) Véanse también la Sección E.3, párrafos 212 a 215 y las notas (98) y (264), *infra*.

170. Habida cuenta de las capacidades de producción de la mayor parte de los países en desarrollo, sin embargo, resulta dudoso que sea práctica una división de ese tipo del territorio de un país en desarrollo. Tampoco, por la misma razón es probable que sea práctica una división entre los países en desarrollo y, sin lugar a dudas, puede no ser posible desde un punto de vista legal, si esos países forman una sola unidad económica o comercial, tal como una zona de libre comercio, una unión aduanera o un mercado común.

171. En los casos en que a pesar de todo se busca una división de esa índole, las partes deben tener en cuenta, por una parte, las leyes de propiedad industrial y, por otra parte, las leyes que rigen las prácticas comerciales restrictivas y de transferencia de tecnología.

172. La legislación sobre propiedad industrial en un país dado puede permitir al titular del derecho exclusivo limitar la explotación de la invención o del dibujo o modelo industrial o la utilización de la marca a una parte especificada del país. En tal caso, es posible que el titular del derecho exclusivo de explotación o utilización también desee limitar la salida que se dé al producto (por ejemplo la utilización o la venta) manufacturado como resultado de la explotación o utilización, o que lleve la marca del titular, a esa parte especificada del país.

173. Sin embargo, en ese caso, en determinados países pueden ser aplicables las leyes que rigen las prácticas comerciales restrictivas o la transferencia de tecnología. En virtud de esas leyes se pueden negar las tentativas del propietario de introducir en sus transacciones con un posible licenciatario o receptor de tecnología una limitación acerca de la explotación o la utilización o de la forma de dar salida al producto dentro de una parte especificada de la jurisdicción de ese país. Ese efecto se puede negar, especialmente, si la limitación forma parte de un esquema de conducta entre el titular de los derechos exclusivos y su posible licenciatario o receptor de tecnología o entre el titular del derecho exclusivo y otras personas por dividirse el mercado correspondiente al producto, especialmente si, como competidores, poseen como grupo un poder considerable, o incluso dominante en el mercado.

174. Cuando las partes en la transacción de transferencia de tecnología traten de delimitar sus actividades en una región o unas regiones que se hallen más allá de la jurisdicción de la autoridad oficial que ha emitido la patente o concedido la protección jurídica en cuanto respecta al dibujo o modelo industrial o la marca de que se trate, se examinará la situación jurídica no sólo de esa jurisdicción, sino también de la región o las regiones de que se trate fuera de esa jurisdicción.

175. En lo que respecta a la situación jurídica en la jurisdicción en la que se ha emitido la patente o en la que se concede protección jurídica al dibujo o modelo industrial o a la marca de que se trate, los derechos del titular y del posible licenciatario o receptor de tecnología quedan necesariamente limitados territorialmente a esa jurisdicción. En consecuencia, las tentativas de las partes de delimitar sus actividades en regiones que están más allá de esa jurisdicción no se regirán normalmente por la legislación sobre propiedad industrial en vigor en esa jurisdicción. Además del ámbito de las leyes en esa jurisdicción sobre las prácticas comerciales restrictivas o la transferencia de tecnología, la posición jurídica de las partes dependerá de las leyes sobre propiedad industrial y de las leyes sobre las prácticas comerciales restrictivas o la transferencia de tecnología vigentes en la región o las regiones situadas más allá de esa jurisdicción.

176. Así, si un licenciatario manufactura en un país (país A) un producto en virtud de una licencia del propietario de la patente concedida en ese país y desea exportar ese producto a otro país (país B) en que el licenciatario posee una patente correspondiente, puede considerarse, de acuerdo a las leyes del país B, que la importación del producto en ese país constituye una infracción de los derechos de patente del licenciatario en el país B o de su licenciatario en ese país (véase también la Sección L.5, párrafos 375 a 377). En estas circunstancias, desde el punto de vista del licenciatario, no parecería necesario que se incluyera una disposición prohibiendo esas exportaciones desde el país A al país B en la licencia o en el contrato de transferencia de tecnología. Si se incluyera una disposición de ese tipo, en cuanto se refiere a la patente concedida en el país B, cabría considerarla como si constituyera una «cláusula de no impugnación» en lo que respecta a la patente expedida en el país B, a la que por ese motivo se le negaría todo efecto (véase la Sección E, Cuestiones relativas a las patentes, párrafos 201 y 202).

177. Si el licenciatario no es titular de ningún derecho de propiedad industrial correspondiente en el país B, en virtud de la legislación sobre propiedad industrial de dicho país, no puede controlar la explotación de la invención o del dibujo o modelo industrial o la utilización de la marca en el país B. Sin embargo,

puede desear hacerlo, o al menos controlar la exportación al país B de los productos manufacturados en el país A, mediante arreglos contractuales con el licenciatario o el receptor de tecnología en el país A.

178. Por ejemplo, puede suceder que el licenciatario, antes de iniciar las negociaciones con el licenciatario en perspectiva en el país A, haya concedido un derecho a algún otro licenciatario (en el país C) para manufacturar en el país C, considerando la posibilidad de que el licenciatario en el país C exporte más adelante al país B. Además, puede ocurrir que al mismo tiempo que se llevan a cabo las negociaciones entre el licenciatario y su licenciatario en perspectiva en el país A, el licenciatario en el país C esté exportando al país B o desee hacerlo. Por consiguiente es posible que, en el transcurso de las negociaciones, el licenciatario y su licenciatario en perspectiva en el país A lleguen a un entendimiento respecto de la exportación de los productos por el licenciatario del país A al país B.

179. En esas circunstancias, se plantea el problema de si en virtud de las leyes del país A se dará efecto a una disposición de la licencia o el contrato entre el licenciatario y su licenciatario que manufactura en el país A en el sentido de que las ventas del producto sólo se efectuarán en el país A, esto es, que el producto no será exportado al país B.

180. En ese contexto, deben destacarse las leyes sobre propiedad industrial de algunos países, en cuya virtud las autoridades pueden conceder una licencia obligatoria en el caso de que, debido a la negativa del titular de una patente a conceder una licencia en términos razonables, no se proporciona un mercado de exportación al producto patentado. Esas leyes pueden reflejar una política en la cual la restricción a la exportación se considere como una condición debida fundamentalmente a la existencia de la patente, pero pese a todo no resulte razonable en determinadas circunstancias. De ese modo, si una ley de ese tipo rige en el país A, las tentativas de las partes de limitar la exportación del producto manufacturado por el licenciatario pueden no recibir efecto, especialmente si se demostrara ulteriormente que el mercado del producto en el país B no queda satisfecho por el licenciatario en el país C, en beneficio del cual se consiguió la restricción al licenciatario en el país A.

181. Además, en algunos otros países, las leyes que rigen las prácticas comerciales restrictivas o la transferencia de tecnología establecen que no se cumplirá ninguna disposición encaminada a controlar las actividades del licenciatario o del receptor de tecnología en la región, fuera de su jurisdicción, en la que no existan derechos de propiedad industrial correspondientes en favor del licenciatario o del proveedor de tecnología.

182. También es posible que, en virtud de esas leyes, en esos países, por ejemplo en el país A, no se reconozca ningún efecto a una disposición de la licencia o del contrato que imponga restricciones al licenciatario que manufactura en el país A respecto de las exportaciones del licenciatario al país B, si el licenciatario no tiene derechos de propiedad industrial en el país B que correspondan a los del país A. También puede negarse efecto en virtud de esas leyes a una disposición de ese tipo incluso en el caso de que el licenciatario haya concedido previamente una licencia a un licenciatario en el país C para exportar al país B.

183. Además, se destaca que en algunos países las leyes relativas a las prácticas comerciales restrictivas, y posiblemente también las leyes que rigen la transferencia de tecnología, pueden negar efecto en esos países a las disposiciones de la licencia o del contrato o a las prácticas encaminadas a restringir la importación en ese país de productos manufacturados en otros. Así, cuando el licenciatario y el licenciatario concluyen una licencia o un contrato con una disposición en el sentido de que el producto manufacturado en el país A no se exportará al país B, es posible que las tentativas del licenciatario de aplicar esa disposición en el país B, como por ejemplo en los tribunales de ese país, puede no recibir efecto legal en virtud de esa ley.

184. En vista de esas circunstancias, puede ser aconsejable que el licenciatario no acepte una cláusula o disposición en la licencia que implique limitar la exportación del producto por parte del licenciatario desde su país o limite su importación por el mismo licenciatario en otro o otros países. Además, para evitar cualquier duda respecto a la intención de las partes que pueda plantearse por falta de cláusulas o disposiciones sobre importación o exportación del producto, es aconsejable que la licencia contenga una cláusula que trate este tema. Esta disposición puede expresar que, sin perjuicio de los derechos del licenciatario que puedan emanar de la legislación del país de exportación o de la legislación del país o los países de impor-

tación, el licenciatario reconoce que el licenciatario puede exportar el producto desde un país dado a otro país o a otros países y que el licenciatario no entablará juicio por infracción basado en los derechos de propiedad industrial correspondientes en el país de importación o que de otra forma no impugnará la importación del producto que efectúe en otro país el licenciatario (83). Al redactar una cláusula de inmunidad de litigio como ésa, el licenciatario debe tener cuidado de cerciorarse que este compromiso abarque no sólo la demanda del licenciatario sino también las demandas de otros licenciatarios del licenciatario. Si el licenciatario se muestra reticente a contraer un compromiso tan amplio, puede ser indicativo de que el licenciatario ha adquirido compromisos con otros licenciatarios que podrían ser revelados por el licenciatario en la medida en que puedan afectar el alcance de las actividades previstas por el licenciatario.

185. Las observaciones precedentes se formulan en el contexto de una explicación del ámbito de la concesión de licencias de derechos de propiedad industrial, específicamente, los derechos exclusivos conferidos por la patente o por la protección jurídica concedida a un dibujo o modelo industrial o una marca. En lo que respecta a las tentativas de incluir en los contratos de conocimientos técnicos disposiciones que delimiten el territorio dentro del cual pueden aplicarse los conocimientos técnicos o dentro de los cuales puede ser utilizado o vendido el producto resultante de su aplicación, normalmente no se aplicará la legislación sobre propiedad industrial. El proveedor de conocimientos técnicos, puede remitirse en muchas jurisdicciones a la legislación sobre contratos, a las leyes relativas a las relaciones entre empleador y empleado, a las relativas a los secretos comerciales o a la revelación indebida de la información secreta y confidencial, y a las leyes relativas a la competencia desleal, que pueden ser efectivas para controlar la utilización, la comunicación, y la revelación de los conocimientos técnicos, en la medida en que esos actos se efectúen dentro del ámbito jurisdiccional de esas leyes, pero por lo que respecta al control del producto resultado de la aplicación de esos conocimientos técnicos, el recurso puede ser nulo. En todo caso, es muy probable que el control de los conocimientos técnicos y el producto resultado de su aplicación estén supeditados a las leyes que rigen las prácticas comerciales restrictivas o la transferencia de tecnología. Su ámbito se ha indicado más arriba al describir los elementos de esas leyes y su aplicación a las disposiciones que delimitaban el territorio en una licencia de derechos de propiedad industrial. Con arreglo a esas leyes las disposiciones de los contratos de conocimientos técnicos que delimitan el territorio es probable que tengan un efecto comparable.

#### 6. *Adquisición o utilización de una tecnología de competencia*

186. Por lo general, el licenciatario o el proveedor de tecnología está interesado en medidas que le permitan obtener el máximo rendimiento de la tecnología que suministra al licenciatario o el receptor de tecnología. Habitualmente al licenciatario o al proveedor de tecnología le interesa que el licenciatario o el receptor de tecnología utilice en la manufactura del producto, o en el procedimiento aplicado a su manufactura, la tecnología suministrada por el licenciatario o el proveedor de tecnología, salvo que se trate de una tecnología de competencia. Eso se debe a que el precio de la tecnología suministrada suele (y, en virtud de las leyes de determinados países que rigen la transferencia de tecnología, debe) ser calculada en términos de una regalía basada en el precio neto de venta del producto, pero sólo si ese producto incorpora la tecnología del licenciatario o del proveedor de tecnología (véase la Sección N, párrafos 420 a 424). En la medida en que el licenciatario o el receptor de tecnología utiliza otra tecnología en la manufactura del producto o en el procedimiento aplicado para su manufactura, el rendimiento para el licenciatario o el proveedor de tecnología disminuye proporcionalmente.

187. Para incrementar ese rendimiento, el licenciatario o el proveedor de tecnología puede insistir en que se incluya en la licencia o el contrato una disposición en el sentido de que el licenciatario o el receptor de tecnología no utilizará una tecnología de competencia. Una disposición de esa índole puede ir acompañada de otras disposiciones que tengan un efecto análogo, como por ejemplo disposiciones en el sentido de que el licenciatario o el receptor de tecnología manufacturarán o venderán una cantidad mínima

(83) *Exportación del producto a otros países ; inmunidad de demanda por infracción de las patentes correspondientes; obligación de no impugnar la importación del producto*

El licenciatario reconoce que, en virtud de las leyes de (país o países de que se trate), posee patentes correspondientes a la(s) patente(s) que es (son) objeto de la presente licencia. En cuanto se refiere a ese (esos) país(es), el licenciatario reco-

noce que el licenciatario puede desear exportar el producto a ese (esos) país(es) y conviene en que ni el licenciatario ni ninguna persona que derive sus derechos del licenciatario entablará demanda por infracción contra el licenciatario basado en las patentes correspondientes, ni impugnará la importación que efectúe el licenciatario en ese (esos) país(es) del producto manufacturado por el licenciatario fuera de dicho(s) país(es).

del producto que incorpora la tecnología del licenciatario o del proveedor de tecnología o pagará un precio mínimo al licenciatario o al proveedor de tecnología con respecto a una cantidad específica de producción, y les regalías se pagarán de conformidad con las ventas netas por encima de esa cantidad. No obstante, podría concebirse una disposición destinada a prohibir la utilización de técnicas competitivas, como una medida de salvaguardia contra la divulgación de conocimientos técnicos o de informaciones técnicas (véase la Sección G.3, párrafos 255 a 283), o como un medio para garantizar el respeto de las normas de calidad convenidas para el producto (véase la Sección J.3, 4, 5, párrafos 325 a 344).

188. Las disposiciones o las prácticas que impiden al licenciatario o al receptor de tecnología adquirir o utilizar tecnología de competencia carecen generalmente de validez en virtud de las legislaciones de determinados países sobre las prácticas comerciales restrictivas, y esas disposiciones constituyen el fundamento para negar la aprobación de la licencia o del contrato en virtud de las leyes que en algunos países rigen la transferencia de tecnología.

189. Sin embargo, debe tenerse cuidado antes de calificar las disposiciones que rigen la divulgación de la información técnica de disposiciones que impiden la adquisición o la utilización de tecnología de competencia. En una licencia o contrato concluido entre A y B, B puede convenir en no divulgar ni comunicar determinada información técnica, y en no divulgar ni comunicar esa información a otros (véanse la Sección G, Conocimientos técnicos, párrafos 255 a 283, y la Sección T, Duración, párrafos 593 a 598). Si B ulteriormente (o incluso antes) concluye un contrato de cooperación con C, que es un competidor posible o efectivo de A, entonces desde el punto de vista de C se puede considerar que la disposición por la que se prohíbe la divulgación de la información técnica constituye una disposición o práctica que impide a C adquirir o utilizar una tecnología de competencia. Pero se considera que esas disposiciones que prohíben la divulgación de la información técnica, que están concebidas para impedir la filtración de conocimientos técnicos a un competidor, deben considerarse válidas tanto en virtud de las leyes sobre las prácticas comerciales restrictivas como en virtud de las leyes que rigen la transferencia de tecnología.

## E. ASPECTOS ESPECIALES RELATIVOS A LAS PATENTES

(Negativa de la solicitud de patente o invalidación de una patente concedida: motivos de la negativa o la invalidación, garantías del licenciatario, cláusula de «no impugnación», suspensión, prolongación, reducción o reembolso de regalías, modificación o expiración de la licencia; mantenimiento en vigor de la patente; explotación de la invención patentada)

### 1. Negativa o invalidación de la patente

190. Cuando una invención que es objeto de una solicitud de patente o que ha sido patentada constituye la base de una licencia o de un contrato de transferencia de tecnología, si más adelante es negada o declarada nula y sin valor, las partes deben tener en cuenta el efecto jurídico que esto produce.

191. La negativa de una solicitud de patente se produce cuando la oficina de propiedad industrial a la que se ha presentado la solicitud no concede la patente porque la solicitud no se ajusta a los requisitos de la ley de patentes.

192. El caso de invalidación de la patente presupone que cuando se concluye la licencia la patente ya ha sido concedida al titular. Como en virtud del sistema de patentes existe un riesgo de que se concedan patentes que no cumplan con los requisitos legales, existe en consecuencia la posibilidad de una anulación posterior de esas patentes.

193. Como existen muchos motivos posibles para negar la solicitud de una patente o para impugnar la validez de una patente, la cuestión que se plantea es la forma en que el licenciatario o el receptor de tecnología puede asegurarse a esos respectos antes de formalizar la relación de un contrato de licencia o, después de haberlo hecho, antes de pagar, o después de haber pagado sumas considerables de dinero por derechos o tecnologías basadas en la utilización de la invención que es objeto de la solicitud o de la patente.

194. Una solución es evitar la conclusión de la licencia o del contrato de transferencia de tecnología si no se ha concedido la patente o si la solicitud de concesión de la patente no ha sido publicada o no se la ha dejado abierta a la inspección y no ha transcurrido el plazo reglamentario o uno razonable durante el cual pudo ejercerse oposición a la concesión. Esta solución tiene dos inconvenientes: retrasa la explotación de la tecnología en cuestión y puede debilitar la posición del licenciatario o eventual proveedor de tecnología y del licenciatario o potencial receptor de tecnología frente a la competencia.

195. A este respecto, se llama la atención hacia las leyes que, por lo menos en un país, rigen la transferencia de tecnología. Debe señalarse que en virtud de las leyes de ese país, una solicitud de concesión de patente puede ser objeto de licencia sólo una vez que se ha publicado la solicitud y la correspondiente petición de examen; de acuerdo con la ley de propiedad industrial si no se concede la patente o ésta caduca (o si la marca no se registra o caduca), deja de ser válido el registro de la licencia. Además, en virtud de la legislación de ese país, si se entabla juicio para cancelar o invalidar la patente (o el registro de la marca), se suspende el registro de la licencia.

196. Cuando la ley permite a las partes, incluso antes de conceder la patente, contraer una relación de licencia o de concluir un contrato de transferencia de tecnología en virtud del cual el licenciatario o el proveedor de tecnología se obliga a conceder determinados derechos de patentes y el licenciatario o el receptor de tecnología conviene en pagar una remuneración especificada, el hecho de que lo hagan implica (fuera de los casos de controversia sobre derechos que se resuelven mediante la concesión de licencias recíprocas) que las partes presuponen la validez de los derechos de patente que son objeto de la licencia o del contrato o que desean asumir el riesgo de un rechazo de la solicitud de patente o el riesgo de su invalidación con posterioridad a la concesión.

197. No obstante, el licenciatario o el receptor de tecnología puede exigir del licenciatario o del proveedor de tecnología determinadas garantías respecto de los derechos en la invención. Como los sistemas de patentes de los diversos países difieren en cuanto a los requisitos jurídicos para la concesión de una patente y las esferas técnicas de cobertura de las patentes son tan amplias, lo cual dificulta y encarece, por ejemplo, la búsqueda de la gran cantidad de material que puede guardar relación con el requisito de novedad, un licenciatario o un proveedor de tecnología se niega por lo general a otorgar una garantía absoluta (84).

198. Sin embargo, el licenciatario o proveedor de tecnología puede estar dispuesto a conceder una garantía limitada, certificando, por ejemplo, que él es el titular de la patente y tiene derecho a conceder licencias (85), o a conceder garantías sobre otros extremos (relativos a la patente o a la solicitud de patente), certificando, por ejemplo, que la invención no ha sido publicada en los documentos de patentes de uno o varios países determinados en una fecha concreta (lo que puede ser arriesgado, excepto si se ha llevado a cabo una investigación documental muy a fondo), o que la invención no se ha utilizado públicamente ni por él mismo ni por un tercero bajo su control, o que de cualquier otra forma puede pretender a una patente por la invención y que no se ha realizado ningún acto que pueda obstaculizar la expedición de la patente, o que la patente o los derechos derivados no han sido cedidos ni hipotecados (86) o, incluso, que no se ha concedido ni se concederá ninguna otra licencia por la patente (87).

199. Ni siquiera esas garantías incluyen las causas más habitualmente citadas de negativa de las solicitudes o de impugnación de las patentes, como la publicación anterior en países distintos de los especificados, o el conocimiento o el carácter público, o la falta de actividad inventiva.

200. Uno de los problemas jurídicos básicos es el relativo a si el licenciatario o el receptor de tecnología puede poner fin a la licencia o al contrato de que se trate. Otro problema es el de si el licenciatario o el receptor de tecnología tiene derecho a recuperar las regalías pagadas a partir de la fecha en que el tribunal

**(84) Garantía del licenciatario contra las infracciones**

El licenciatario garantiza que, a su leal saber y entender, [el producto a manufacturar] [el procedimiento a aplicar] de conformidad con el presente contrato no infringe [ninguna] patente en (país de que se trate), en vigor en la fecha de ejecución del presente contrato.

**(85) Véanse las notas (14), (15) y (16), supra.**

**(86) Garantía en cuanto a las patentes o las solicitudes de patente**

El licenciatario garantiza en cuanto a las [solicitudes para las] patentes enumeradas en la Lista N.º ..., que:

- i) en la medida de sus conocimientos, la invención no ha sido publicada ni utilizada, salvo en forma experimental, antes de la fecha de la solicitud en (país de que se trate) y que está descrita integralmente en las solicitudes de patente y de las cuales se dan detalles en la Lista N.º ...;
- ii) [el licenciatario es el verdadero y primer inventor de la invención] [en la medida de sus conocimientos, no

existen motivos de objeción legales para que se le concedan patentes];

- iii) ni el licenciatario, ni ninguna otra persona en la medida de sus conocimientos, ha hecho u omitido acto alguno que menoscabe el derecho de obtener patentes, ni las condiciones o circunstancias que afectan a la validez de la concesión de patentes;
- iv) antes de la fecha del presente contrato el licenciatario no ha cedido o hipotecado ni convenido ceder o hipotecar dichas solicitudes de patente ni ningún derecho a ellas relativo o relativo a la invención que es objeto de esas [solicitudes de] patentes.

**(87) Garantía de que no hay licencias subsistentes ni otras licencias**

El licenciatario garantiza que, fuera de la licencia concedida el (fecha) a (personas de que se trate), no hay licencias subsistentes de las patentes con respecto a (país de que se trate), que no se concederán otras licencias a ninguna otra persona con respecto a (territorio de que se trate), y que no se han contraído compromisos para conceder ninguna licencia adicional con respecto a dichos territorios.

decide que la patente no es válida o a partir de la fecha de concesión de la patente, o en caso de que se niegue la solicitud de patente, a partir de la fecha de esa negativa. Si se reconoce ese derecho, el problema que se plantea es el del alcance de ese reembolso, en particular cuando, durante un período anterior a la negativa o la invalidación, el licenciatario o el receptor de tecnología se ha beneficiado de la utilización de la invención (por ejemplo al efectuar la venta del producto manufacturado mediante la utilización de la invención), o ha recibido información técnica o se ha beneficiado de algún otro modo de su situación protegida o de su título en virtud de la licencia o del contrato de derechos en la invención. Otro problema es el de si el licenciatario o el receptor de tecnología puede continuar utilizando en lo futuro esa información técnica o esos conocimientos técnicos ya suministrados y recibidos u otra tecnología diferente (véase, en particular, la Sección T.4.b., párrafos 593 a 598).

201. La cuestión de las garantías que dará el licenciatario o el proveedor de tecnología respecto de la validez de una patente objeto de licencia y las medidas que deben adoptarse cuando no hay esas garantías, guarda estrecha relación con la de qué seguridades pedirá el licenciatario o el proveedor de tecnología al licenciatario o al receptor de tecnología respecto de la voluntad de este último de no impugnar la validez de la patente objeto de la licencia y de adoptar las medidas oportunas cuando un tercero amenace infringir la patente o la infrinja efectivamente (88). No es raro que el licenciatario o el proveedor de tecnología quiera garantizar la validez de la patente objeto de la licencia, si a su vez, el licenciatario o el receptor de tecnología no quiere impugnar los derechos de patentes concedidos por el licenciatario (esto es, la « cláusula de no impugnación »), y, además, ayude a tomar medidas para impedir que se infrinja la patente o para defender, o ayudar en la defensa de la patente en los procedimientos de nulidad incoados por terceros para su invalidación (esto es, « la obligación de la defensa de la patente »).

202. El efecto jurídico de la ausencia de una disposición en el sentido de que el licenciatario o el proveedor de tecnología garantizan la validez de la patente es incierto. Además, hay opiniones legales divergentes en cuanto a que se pueda imponer una « cláusula de no impugnación », especialmente si se concluye en un momento en que las partes conocían o tenían razones para creer que la concesión de la patente podía ser invalidada. Además, el derecho es ambiguo en cuanto a saber si el licenciatario o el receptor de tecnología puede recuperar las regalías pagadas en el caso de una negativa a conceder la patente o en el caso de su invalidación.

203. Como en muchos países en desarrollo los principios jurídicos sobre estos asuntos son inciertos, la prudencia exige que las partes prevean en la licencia o el contrato las medidas que deben adoptarse durante su vigencia en caso de que se niegue la concesión de la patente por las autoridades competentes o que terceros entablen procedimientos con miras a impedir la concesión de la patente o a obtener la invalidez de la patente concedida.

204. Entre las medidas que deben tenerse en cuenta figuran las siguientes:

- i) la posibilidad de que el licenciatario o el receptor de tecnología, a expensas del licenciatario o del proveedor de tecnología, entable procedimientos contra terceros, o se defienda de procedimientos entablados por éstos respecto de la concesión o la validez de la patente, particularmente si tienen lugar en el país del licenciatario o del receptor de tecnología o pide al licenciatario o al proveedor de tecnología que entable o impugne esos procedimientos, particularmente si tienen lugar en otra parte (89);

(88) Véase la nota (89), *infra*.

(89) *Infracción: notificación y defensa*

a) El licenciatario comunicará rápidamente por escrito al licenciatario cualquier notificación o reclamación de infracción y el comienzo de cualquier demanda o acción judicial por infracción de una patente que se haga contra el licenciatario, basada en la utilización de cualquier invención objeto de la(s) patente(s) o de cualquier patente por un perfeccionamiento concedido al licenciatario y que el licenciatario utiliza en virtud de la autorización y de acuerdo a los términos de este contrato.

b) El licenciatario, al recibir esa notificación y si en el escrito se le pide que lo haga rápidamente, se encargará a expensas del propio licenciatario de la defensa contra esa demanda o acción ante los tribunales. El licenciatario correrá exclusivamente con todos los gastos y la dirección de la defensa contra la demanda o acción judicial, y el licenciatario tendrá derecho a estar representado en ella por letrado de su propia elección y a sus propias expensas. El licenciatario conviene en cooperar plenamente en la defensa contra esa demanda

o acción judicial y en presentar todas las pruebas que de él dependan.

c) Con todo, en caso de que el licenciatario se haga cargo de su propia defensa en esa demanda o acción judicial contra él, los gastos de la defensa serán a cargo del licenciatario, quien cooperará plenamente en ella, teniendo derecho a estar representado en la misma por letrado de su propia elección y a sus propias expensas.

d) Ni el licenciatario ni el licenciatario llegarán a un arreglo o transacción con respecto a la demanda o la acción ante los tribunales sin el consentimiento del otro si el arreglo o la transacción obliga al otro a hacer un pago o renuncia a una propiedad o a asumir una obligación o conceder una licencia u otros derechos que estén supeditados a una orden judicial como consecuencia de ese arreglo o esa transacción.

e) El licenciatario eximirá, dispensará y exonerará al licenciatario de todas y cualesquiera reclamaciones o responsabilidades por infracción o acusación de infracción de las patentes, anteriores a la fecha de validación del presente contrato por las autoridades competentes de (pais del licenciatario).

- ii) la suspensión (90) o la continuación de los pagos de las regalías al porcentaje establecido, o su pago a un porcentaje reducido (91), mientras duren los procedimientos judiciales de impugnación de la validez de la patente, con la posibilidad de que todos los pagos o una parte de ellos se utilicen para el pago de las costas de esos procedimientos;
- iii) si se ha de permitir una reducción de los pagos de regalías, en el caso de que se niegue la concesión de la patente o se invalide ésta, el porcentaje o la cantidad, así como la fecha en que comenzará esa reducción, deberían indicarse o declararse como cuestión que debe ser convenida entre las partes (92) (93);
- iv) en caso de que se niegue la concesión de la patente o se invalide ésta, la especificación de la cuantía máxima, si existe, por concepto de daños que pagará el licenciatario o el proveedor de tecnología (94), y si es necesario o no el reembolso de los pagos realizados por el licenciatario o el receptor de tecnología; si se dispone el reembolso de los pagos, se dejará constancia de si las regalías pagadas por ventas del producto deben reembolsarse por todas las cantidades o hasta por una cantidad especificada o por encima de ésta, pagada durante un determinado período antes de una fecha especificada (por ejemplo la fecha de la decisión definitiva que anula la patente);
- v) modificación de la licencia o del contrato en cuanto a las cláusulas o disposiciones relativas a la patente negada o invalidada, en los términos y las condiciones que se convengan, incluso la posible continuación del uso de la información técnica o de los conocimientos técnicos y la substitución de una tecnología diferente a la reflejada en la patente negada o invalidada (95);
- vi) terminación de la licencia de patente o de las obligaciones del contrato de transferencia de tecnología en la medida en que se relacionen con la invención que ha sido objeto de la solicitud de patente o respecto de la cual se ha anulado una patente concedida (96).

(90) Véase la nota (261), *infra*.

(91) *Reducción de las regalías por causa de la competencia del infractor*

El pago de regalia desde el comienzo de la infracción continuará mientras el licenciatario pueda vender los productos sin reducción de precio. En el caso de que esas reducciones de precio sean necesarias para hacer frente a la competencia del infractor y ocurra una reducción importante del volumen de venta, los pagos de regalías se reducirán en una medida proporcional a los reajustes necesarios por causa de esa infracción y, en el caso de no lograr un acuerdo sobre lo que es justo y razonable, el caso será sometido a un experto independiente nombrado por acuerdo entre las partes o, en el caso de falta de acuerdo, el caso será considerado como controversia en el sentido previsto en el artículo ... (véase la nota (310), *infra*) del presente contrato.

(92) *Reducción de regalías por causa de infracción de derechos de patentes*

Si el licenciatario o cualquiera de sus sublicensees, tras consulta con el licenciatario, es requerido a pagar regalías a un tercero (o terceros) por el producto, debido a que sus actividades en virtud del presente contrato infringen los derechos de patentes de dicho tercero (o terceros), se reducirán las regalías pagaderas por el licenciatario al licenciatario de las regalías pagaderas a dicho tercero (o terceros).

(93) Véase también la nota (257), *infra*.

(94) *Infracción: indemnización por parte del licenciatario*

a) En el caso de que el licenciatario solicite al licenciatario que se haga cargo de la defensa de la demanda o la acción judicial a que se refiere el artículo ..., el licenciatario no permitirá que sufra pérdida o responsabilidad alguna por daños y perjuicios u otras sumas que se fijaren o fueren pagaderas en virtud de una decisión o sentencia definitiva de un tribunal en esa demanda o acción judicial incoada contra el licenciatario, siempre que esa decisión o esa sentencia se basen en la utilización indebida del licenciatario, durante la vigencia del presente contrato, de cualquier invención que sea objeto de la(s) patente(s) o de cualquier patente

por un perfeccionamiento realizado o adquirido por el licenciatario y que sea utilizado por el licenciatario en virtud de la autorización y de acuerdo con los términos de este contrato, a causa o en relación con la manufactura, venta o utilización de cualquier herramienta, maquinaria, equipo, material o procedimiento suministrado por el licenciatario y empleado por el licenciatario en virtud del presente contrato, o debido a la realización de un trabajo en virtud del presente contrato, cuando se le notifique detallada y rápidamente y por escrito esa reclamación o demanda [y se le autorice a defenderse contra ella].

b) El licenciatario no será responsable por esa infracción en ningún caso en que la herramienta, la maquinaria, el equipo, el material o el procedimiento de que se trate, objeto de la reclamación o demanda haya sido especificado por el licenciatario. En tal caso, el licenciatario indemnizará al licenciatario y no permitirá que sufra pérdida alguna, de la misma manera y a reserva de las mismas disposiciones, que el licenciatario está obligado a defender al licenciatario en virtud del presente contrato, salvo que el licenciatario, habiendo sido consultado por el licenciatario, no advirtiera al licenciatario contra esa especificación o aunque el licenciatario no haya sido consultado, teniendo una oportunidad razonable para advertir al licenciatario de esta especificación no lo haya hecho.

(95) *Infracción: opción de eliminar*

En el caso de notificación o reclamación por infracción de la índole que se menciona en el artículo ... [véase la nota (89), *supra*], o en el caso de que el licenciatario se vea obligado a efectuar un pago al licenciatario de conformidad con el artículo ... [véase la nota (94)], el licenciatario tendrá derecho, por exclusiva opción suya y a su propio cargo, a eliminar la infracción objeto de acusación o de veredicto, a) obteniendo una licencia adecuada para el licenciatario, o b) introduciendo las modificaciones en la instalación industrial objeto de la licencia y de la demanda, que el licenciatario considere conveniente para evitar la infracción, siempre, no obstante, que esas modificaciones no obstaculicen el funcionamiento de la instalación industrial objeto de la licencia.

(96) Véase la nota (254), *infra*.

205. Surgen problemas semejantes y pueden adoptarse medidas algo comparables en caso de que se rechace el registro de un dibujo o modelo industrial o una marca o en caso de que se invalide su registro.

206. Se llama la atención hacia las leyes que en algunos países rigen la transferencia de tecnología, en virtud de las cuales el registro de las licencias o contratos dejará de ser válido si la solicitud de patente (o registro de una marca) no se concede o el registro de la licencia se suspende en el caso que se incoen procedimientos para cancelar o invalidar los derechos de la patente (o marca), o que disponen que la licencia no puede impedir al licenciatario impugnar, sea por procedimientos administrativos o judiciales, los derechos de propiedad industrial que ha reivindicado u obtenido en el país el licenciante, o que disponen que la licencia o el contrato no pueden eximir al licenciante o al proveedor de tecnología de responsabilidad en el caso que terceros entablen acciones por incumplimientos o defectos en la tecnología o por infracción de derechos de propiedad industrial.

## 2. *Mantenimiento en vigor de la patente*

207. La legislación de la mayoría de los países requiere el pago de tasas anuales para mantener en vigor una patente. Los montos de esas tasas suelen ser progresivos, en el sentido de que cuanto más cerca está la patente del término de su duración, más altas son las tasas anuales. Este sistema se basa en el supuesto de que las patentes que se mantienen en vigor durante más tiempo son generalmente de un mayor valor económico para sus titulares, y en consecuencia autorizan a éstos a imponer mayores tasas. Además, en virtud de un sistema de tasas progresivas, es más probable que el titular mantenga vigentes sólo patentes que tienen valor económico para él y permita que las restantes caduquen, con lo cual se elimina un obstáculo para que otros las exploten en interés de la libertad de industria y de comercio.

208. El mantenimiento en vigor de las patentes interesa a ambas partes en la licencia o el contrato, pero el grado en que les interese no siempre será el mismo. Cuanto mayor sea el valor económico de la patente, o en la medida que su valor económico aumente, mayor será el interés del licenciante titular de la patente, y, en el caso de una licencia exclusiva, mayor también será el interés del licenciatario por mantener en vigor la patente. Sin embargo, no siempre es fácil determinar el valor económico de una determinada patente, especialmente cuando la manufactura del producto o la aplicación del procedimiento de que se trata depende de la explotación por el licenciatario de invenciones cubiertas por diversas patentes, algunas de las cuales pueden estar en posesión de diferentes titulares. En consecuencia, pueden surgir diferencias de opinión entre el licenciante y el licenciatario en cuanto a la necesidad de mantener en vigor una patente determinada.

209. Un método de resolver ese problema es disponer en la licencia o contrato que el licenciante titular de la patente pagará las tasas de renovación necesarias de las patentes de que se trate, pero que si cree que una determinada patente no justifica los gastos de mantenimiento, informará en consecuencia al licenciatario y le dará la oportunidad de tomar una asignación de la patente normalmente por una retribución simbólica (97).

210. En el caso de marcas que reciben protección en virtud de un sistema de registro pueden plantearse problemas análogos y pueden adoptarse enfoques comparables.

211. Debe destacarse que, al menos en un país, en virtud de la legislación en materia de transferencia de tecnología, la licencia de patente (o de marca) puede no contener disposiciones que establezcan la obligación y la responsabilidad del licenciatario, incluso la responsabilidad financiera, de mantener la patente (o la marca) concedida en el país.

### (97) *Mantenimiento de las patentes*

- a) El licenciante pagará toda tasa de renovación necesaria para el mantenimiento de las patentes y, al recibir una notificación escrita previa, presentará al licenciatario o su representante los recibos de renovación para que los inspeccione.
- b) No obstante lo anterior, el licenciante no estará obligado a mantener una patente que, a su juicio, no justifica los gastos de mantenimiento. Antes de dejar que una patente

caduque, el licenciante notificará al licenciatario, por lo menos con un mes de antelación, que se propone dejar que una patente caduque y (si la totalidad de los derechos de esa patente son exclusivos del licenciatario) ofrecerá al licenciatario asignársela a cambio de una suma nominal, y los gastos de la transferencia correrán por cuenta del licenciatario. Si los derechos de patente están divididos entre más de una persona, el licenciatario tendrá derecho a una participación u otro derecho compartido en esa patente igual al de los demás licenciatarios no exclusivos.

### 3. *Explotación industrial de la invención patentada*

212. La explotación industrial de una invención o de un dibujo o modelo industrial, la utilización de conocimientos técnicos y la utilización de una marca son la razón de ser de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología. El licenciatario o el proveedor de tecnología espera que el licenciatario o el receptor de tecnología explotará plenamente los derechos concedidos y la tecnología suministrada durante la vigencia de la licencia o del contrato, dado que normalmente ocurre que la remuneración será proporcional al grado de esa explotación y utilización. Además, en el caso de una licencia de propiedad industrial, la explotación industrial de una invención patentada o de un dibujo o modelo industrial o la utilización de la marca puede incluso ser una condición para continuar reconociendo esos derechos de propiedad industrial al titular; pueden ser objeto al menos de la concesión de una licencia obligatoria si es que no de otras sanciones impuestas por la ley de propiedad industrial.

213. Así, es posible que las partes deseen especificar que el licenciatario o el receptor de tecnología explotará industrialmente la invención patentada o el dibujo o modelo industrial o utilizará los conocimientos técnicos o la marca de que se trate (98) y determinará las medidas que deben adoptarse en el caso de que esa explotación o esa utilización no cumpla con los límites establecidos por las partes.

214. Entre las medidas a que puede optarse si el licenciatario o el receptor de tecnología no explota satisfactoriamente el mercado de modo competitivo, está la facultad del licenciatario de poner fin a la licencia o el contrato (99) o el privilegio del licenciatario o del proveedor de tecnología, después de transcurrido un plazo especificado, para conceder licencias a otros o comunicar la información técnica a otros fabricantes en el territorio exclusivo (100).

215. Debe señalarse que en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, una licencia de patente o de marca debe establecer que es obligatorio que el licenciatario explote efectivamente la invención patentada o que utilice la marca o el lema publicitario que es objeto de la licencia.

## F. PROGRESOS TECNOLOGICOS; PERFECCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS DENTRO DEL AMBITO DE LA LICENCIA O DEL CONTRATO

(Concepto de progresos tecnológicos y definición de perfeccionamientos y desarrollos; posibilidad de que la otra parte disponga de los perfeccionamientos y los desarrollos realizados por una parte; factores, términos y condiciones; intercambio de información con carácter no remunerativo; participación de las remuneraciones recibidas de terceros a quienes se ha facilitado el avance tecnológico; derechos a los perfeccionamientos y revelación de los desarrollos y remuneración particularmente en el caso de progresos tecnológicos realizados por otros licenciatarios y socios del licenciatario o del proveedor de tecnología o por el licenciatario o el receptor de tecnología; licencias cruzadas y posición dominante; el progreso tecnológico como una mejora o desarrollo o como nueva tecnología; investigación y desarrollo)

### 1. *Generalidades*

216. Una vez que se identifica y se describe la tecnología básica (sea que se refleje en forma de invenciones, dibujos o modelos industriales o conocimientos técnicos) (véase la Sección D.1, párrafos 133 a 142) e incluso durante el proceso de esa identificación y descripción, las partes pueden prestar atención al problema de si los progresos tecnológicos que se hagan o adquieran posteriormente por una o ambas partes se incluirán dentro del ámbito de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología y, en caso afirmativo, en qué términos y condiciones, incluso la disponibilidad de los progresos tecnológicos en beneficio de una o de otra o de ambas partes, o de terceros, con o sin reciprocidad, durante qué plazo, en qué territorios, a qué precio adicional, si lo hay, y, además, las medidas que deben adoptarse para asegurar su protección legal.

#### (98) *Fabricación y venta del producto*

El licenciatario debe comenzar la fabricación del producto en un plazo de (indicarlo) tras el suministro de las informaciones técnicas y hacer todo lo posible durante la vigencia del presente contrato para crear, suministrar y asegurar el servicio postventa en el territorio exclusivo [un mercado lo

más amplio posible para el producto] [un mercado para el producto que represente la venta de por lo menos (indicar el número de unidades del producto o el valor de las ventas)].

(99) Véase la nota (264), *infra*.

(100) Véase la nota (79), *supra*.

## 2. *Concepto de progreso tecnológico y definición de perfeccionamiento y desarrollo*

217. Para resolver las cuestiones indicadas en el párrafo precedente, será de capital importancia para las partes comprender lo que constituye un progreso tecnológico; así como para definirlo en la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología.

218. Un progreso tecnológico puede caracterizarse como un paso en la evolución de la tecnología que va más allá del estado de la tecnología identificada y descrita como existente en un momento determinado o que ha sido hecho o adquirido durante un plazo determinado. Además, el progreso tecnológico que interesa a las partes normalmente será uno que significativa y substancialmente afecte, por ejemplo, en el caso de un producto dado, el volumen de su producción, el costo de su manufactura o la eficiencia de su utilización, o, en el caso de un procedimiento dado, las condiciones materiales bajo las cuales debe aplicarse ese procedimiento, o el costo o el rendimiento de su aplicación. Por consiguiente, lo que constituye un progreso tecnológico está generalmente en función no sólo del tiempo sino también de su efectividad o rendimiento económico en relación con un producto o proceso determinado.

219. Para los fines de la presente Guía, la palabra «perfeccionamiento» se utiliza para denotar ese progreso tecnológico que se refleja en una invención o en un dibujo o modelo industrial que es objeto de una patente o de una solicitud para la concesión de una patente (excluidas las patentes y las solicitudes de patentes que reflejan la tecnología básica relativa a un producto o procedimiento dado) y la palabra «desarrollo» se utiliza para denotar, en cuanto se refiere a un producto o procedimiento dado, ese progreso tecnológico que no se refleja en una invención o en un dibujo o modelo industrial que es objeto de esa patente o solicitud de patente. Las partes pueden desear definir ambos términos en la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología en el sentido en que se utilizan en la presente Guía (101) (102).

## 3. *Factores en la disponibilidad de los perfeccionamientos y desarrollos y términos y condiciones de esta disponibilidad*

220. Además de la cuestión que constituye un progreso tecnológico, los siguientes factores, entre otros, desempeñarán una importante función para resolver los problemas planteados en el párrafo (216) *supra*: la no disponibilidad de la tecnología original por otras personas; las capacidades de investigación de las partes respectivas y de otros que tengan acceso a la tecnología original; el alcance de la dependencia tecnológica de una parte con respecto a la otra; la posibilidad de que se produzca una determinada dependencia tecnológica por el acceso de una parte a la tecnología básica o a los perfeccionamientos, o a la información técnica o los otros conocimientos técnicos que suministre con posterioridad la otra parte; la índole o el nivel del progreso realizado como avance tecnológico importante; la voluntad del transferente y del adquirente de tecnología, así como de los terceros en relación con cualquiera de ellos, para intercambiar información sobre los progresos tecnológicos; si el progreso tecnológico ha alcanzado la fase que hace posible su aplicación industrial, y el grado de confianza que cada parte asigna a la voluntad de la otra parte, para explotar, en mutuo beneficio, el progreso tecnológico.

221. A fin de proporcionar información sobre los perfeccionamientos y desarrollos que cualquiera de las partes pueda efectuar o adquirir, y de definir sus respectivos derechos en la materia, las partes pueden considerar diversos enfoques.

222. Las partes pueden decidir que lo que más les interesa es el intercambio de información sobre los perfeccionamientos (103) y los desarrollos y que cada una de ellas tendrá libertad para explotar el progreso

### (101) *Perfeccionamiento*

La palabra «perfeccionamiento» significa todo progreso tecnológico que no se refleje en una invención ni en un dibujo o modelo industrial que es objeto de la(s) patente(s), pero que puede ser patentado o que es objeto de una patente concedida o de una solicitud para la concesión de una patente, que si fuese explotada industrialmente [reduciría el costo de manufactura del producto [por lo menos en (indicarlo) %]] [aumentaría las ventas del producto [por lo menos en (indicarlo) %]] [reduciría el costo de aplicación del procedimiento [por lo menos en (indicarlo) %]] [aumentaría la producción por la aplicación del procedimiento [por lo menos en (indicarlo) %]].

### (102) *Desarrollo*

La palabra «desarrollo» significa todo progreso tecnológico que se relacione con el producto o el procedimiento

y que no sea un perfeccionamiento objeto de una patente o de una solicitud para la concesión de una patente, así como todo progreso tecnológico que no se refleje en la información técnica.

### (103) *Perfeccionamientos y desarrollos introducidos por cualquiera de las partes*

a) Cada una de las partes informará rápidamente a la otra de todo perfeccionamiento y desarrollo de que sea propietario, posea o controle o de que tenga conocimiento y facilitará todos los detalles disponibles que al respecto sean suficientes para que la parte receptora pueda utilizarlos y aplicarlos.

b) Cualquiera de las partes que notifique a la otra de cualquier asunto mencionado en el párrafo a) *supra* puede en ese momento designarlos como potencialmente patentables, a raíz de lo cual la parte receptora los mantendrá con

tecnológico de la otra sin remuneración (104), pero que si cualquiera de ellas facilita ese avance a terceros por una remuneración, la otra estará facultada para participar en esa remuneración en una cuantía y de una manera convenidas (105). En esa solución a menudo se establece además que la parte que efectúa el progreso tecnológico debe solicitar la patente que lo proteja y que en el caso que prefiera no hacerlo, la otra parte puede solicitarla, a nombre de cualquiera de ellas y con cargo a la parte que lo solicita. Es probable que este enfoque se adopte cuando se espera que los progresos tecnológicos que alcancen ambas partes sean substancialmente iguales si es que no equivalentes o cuando las partes tengan una misma capacidad de investigación y desarrollo.

223. Si se abandona esa solución de reciprocidad existen otros diversos enfoques por los que se buscan términos y condiciones diferentes antes que se confieran los derechos a los perfeccionamientos o se revelen los desarrollos, y también se establece una distribución en el caso de que el progreso tecnológico lo realice el licenciatario o el proveedor de tecnología básica, y no el licenciatario o el receptor de tecnología. En esos enfoques, mucho depende de sus capacidades relativas de investigación y desarrollo, y si es el licenciatario o el receptor de tecnología quien se encuentra en una posición débil, su necesidad de acceso a los progresos tecnológicos del licenciatario o del proveedor de tecnología será mayor. En una situación como ésa el licenciatario o el receptor de tecnología tiene mucho que ganar si participa en un sistema de medidas de mancomunidad de informaciones sobre los progresos tecnológicos realizados o adquiridos entre el licenciatario o el proveedor de tecnología y terceros en relación con el licenciatario o el proveedor de tecnología, incluso otros licenciatarios y receptores de tecnología y sus socios.

224. Es probable que sea menor la capacidad del licenciatario o del receptor de tecnología para compensar al licenciatario o al proveedor de tecnología por el acceso a los progresos tecnológicos de éste mediante la revelación de perfeccionamientos y desarrollos del licenciatario o del receptor de tecnología o mediante la concesión de derechos sobre ellos. Por consiguiente, ese acceso puede tener que ser pagado como tal, a un precio que debe convenirse, o que deba tomarse en cuenta cuando se fije el precio de la tecnología básica. Además, la duración por la cual se acuerda ese acceso será un factor en la determinación del precio, como lo será también el deseo del licenciatario o del proveedor de tecnología de aumentar sus ganancias mediante el fortalecimiento de la posición en el mercado del licenciatario o del receptor de tecnología frente a la competencia, proporcionando al licenciatario o al receptor de tecnología acceso a los progresos tecnológicos. Al mismo tiempo, debe tenerse cuidado para evitar un plazo indebido de dependencia tecnológica del licenciatario o del receptor de tecnología en el licenciatario o el proveedor de tecnología ya que ello no interesa a un país en desarrollo que desea promover la creación y el fomento de una capacidad tecnológica nacional.

225. En ese contexto, las partes pueden desear tener en cuenta la limitación del plazo durante el cual existirá un flujo reciproco o condicional de informaciones en materia de perfeccionamientos y desarrollos. Por ejemplo, disponiendo de ese flujo durante la vigencia completa de la licencia o contrato de corta duración o durante un plazo de tres o cinco años u otro plazo fundamentalmente inferior a la duración de la licencia o del contrato pero con el requisito de que los términos y las condiciones en virtud de los cuales ese flujo continuará con posterioridad, con o sin pago adicional, será objeto de renegociación a elección de una o ambas partes.

226. Si de lo que se trata es del progreso tecnológico del licenciatario o del proveedor de la tecnología básica, es posible que desee informar al licenciatario o al receptor de tecnología del hecho que ha realizado o adquirido un progreso tecnológico; sin embargo, puede no desear revelar ese hecho al momento de su realización o adquisición, sino únicamente después de completar las pruebas de laboratorio o tras la publicación de la solicitud de patente, o cuando el licenciatario o el proveedor de tecnología considere que la aplicación industrial del progreso tecnológico es comercialmente aplicable, o sólo una vez que han tenido éxito las pruebas de producción (106). Ahora bien, interesará al licenciatario o al receptor de

carácter confidencial y hará todo lo necesario para asegurar que las patentes solicitadas no serán anuladas por publicación o utilización anterior o de otra manera. [Si la parte notificante desea que estos aspectos patentables no se patenten, tendrá derecho a oponerse a cualquier solicitud para la concesión de una patente sobre esas materias patentables y la parte receptora respetará esa objeción.]

(104) Véanse el párrafo d) de la nota (106) y el párrafo d) de la nota (108), *infra*.

(105) Véanse las notas (241), (242), (243), (244) y (245), *infra*.

(106) *Perfeccionamientos y desarrollos introducidos por el licenciatario*

a) El licenciatario suministrará al licenciatario [sin demora y a título gratuito,] tan pronto como [se completen las pruebas de laboratorio y antes de que el licenciatario solicite la concesión de una patente,] [se publique la solicitud de

tecnología persuadir al licenciatario o al proveedor de tecnología a que convenga en una fecha cercana de exposición, como por ejemplo cuando se han completado las pruebas de laboratorio y antes que el licenciatario o el proveedor de tecnología solicite la concesión de la patente. Además, puede que el licenciatario o el proveedor de tecnología desee conferir derechos sobre el perfeccionamiento o revelar el desarrollo al licenciatario o al receptor de tecnología a título gratuito o, en caso contrario, a cambio de una remuneración, y especialmente puede insistir en esta última si el licenciatario o el receptor de tecnología desea asimismo tener la facultad de transmitir el beneficio del progreso tecnológico a terceros. Una cláusula o disposición en la licencia o en el contrato que comprenda esos elementos también podría ampliarse para incluir los perfeccionamientos o desarrollos realizados o adquiridos por socios o por otros licenciatarios del licenciatario o del proveedor de tecnología (107). Sin embargo, en tal caso no es desusado que el licenciatario o el proveedor de tecnología exijan que el licenciatario o el receptor de tecnología comparta de alguna manera definida la remuneración exigida por el socio o el otro licenciatario.

227. El eventual licenciatario o receptor de tecnología debe hacer frente a las tentativas del presunto licenciatario o proveedor de tecnología de aumentar el precio de la tecnología básica en una cantidad que pretende que lo remunere por el valor esperado de un flujo anticipado de información o de perfeccionamientos y desarrollos o por la concesión de esos derechos en vista de que ese flujo o esa concesión pueden realmente no materializarse por falta de progreso tecnológico. Sería preferible considerar que el licenciatario o el proveedor de tecnología queda debidamente remunerado por el flujo de cualquier información y la concesión de cualquier derecho con el aumento de las regalías derivado del aumento de la producción y las ventas del producto como consecuencia de la explotación industrial del progreso tecnológico. Si el progreso tecnológico no acarrea un aumento de esa producción o ventas pero se traduce sin embargo en una reducción de los costos de manufactura o en los gastos de comercialización, puede incluirse una cláusula o disposición en la licencia o el contrato al efecto de que, en ese caso, se celebrarán negociaciones con miras a llegar al pago de sumas globales o a modificar la tasa de regalías. Si el presunto licenciatario o proveedor de tecnología no puede aceptar este enfoque, entonces el eventual licenciatario o receptor de tecnología puede tratar de obtener que se incluya en la licencia o el contrato una cláusula o disposición para la revelación del progreso tecnológico realizado o adquirido por el licenciatario o el proveedor de tecnología y para la concesión de los derechos respectivos contra el pago que se convenga al momento en esa revelación o la concesión de esos derechos.

228. Si de lo que se trata es del progreso tecnológico del licenciatario o del receptor de la tecnología básica, el licenciatario o el proveedor de esa tecnología, reconociendo que trata con un competidor en potencia, puede tratar de obtener el acuerdo de su licenciatario o receptor de tecnología en el sentido de que los derechos sobre el progreso tecnológico se confieran o se consideren de propiedad del licenciatario o del proveedor de tecnología, o que él tendrá una opción para adquirir esos derechos, o, algunas veces, simplemente que tendrá sobre ellos una licencia exenta de regalías con el derecho a conceder sublicencias. En estas circunstancias, lo más que puede convenir el licenciatario o el receptor de tecnología es informar al licenciatario o al proveedor de tecnología del hecho que ha tenido lugar una modificación tecnológica e insistir en la remuneración por cualquier derecho en el perfeccionamiento o por la revelación del desarrollo (108). Incluso este tipo de acuerdo puede no ser posible a licenciatarios o receptores de tecnología

patente.] [su aplicabilidad industrial sea comercialmente realizable,] toda la información sobre los perfeccionamientos o desarrollos realizados o adquiridos por el licenciatario [durante la vigencia de este contrato] [durante un plazo de (indicarlos) años].

b) En el caso de que el licenciatario pueda tener derecho a solicitar que se le concedan patentes sobre esos perfeccionamientos, el licenciatario conviene en hacer todo lo que sea razonable para obtener esa protección en los territorios exclusivos y no exclusivos.

c) En el caso de que el licenciatario opte, respecto a esos perfeccionamientos, por no solicitar patente o patentes en dieblos territorios, el licenciatario tendrá derecho, previo consentimiento por escrito del licenciatario, a solicitar una o varias patentes a nombre del licenciatario o del licenciatario y a expensas del propio licenciatario.

d) Se conviene que durante la vigencia del presente contrato el licenciatario tendrá derecho a usar esa patente o patentes en forma gratuita en el territorio exclusivo, y en forma no exclusiva, pero sujeto a pago, en los territorios no exclusivos.

#### (107) Derechos futuros

Se entiende y acuerda que si el licenciatario posee o adquiere en lo sucesivo derechos de licencia, con arreglo a patentes cuyas reivindicaciones incluyan el producto y respecto de cuyos derechos el licenciatario tiene derecho a conceder sublicencias, el licenciatario otorgará al licenciatario los mismos derechos conforme a esas patentes respecto de la manufactura, la utilización y la venta del producto, cuando el licenciatario desee y solicite esa licencia o sublicencia y cuando el licenciatario pueda hacerlo, que los que se conceden al licenciatario con respecto a las patentes en virtud de la presente licencia.

#### (108) Perfeccionamientos y desarrollos introducidos por el licenciatario

a) El licenciatario conviene en informar al licenciatario del hecho y, sujeto a pago, en suministrarle tan pronto como [se completen las pruebas de laboratorio y antes de que el licenciatario solicite la concesión de una patente,] [se publique la solicitud de patente,] [su aplicabilidad industrial sea

en esos países en desarrollo en los que la investigación y el desarrollo de actividades en la esfera tecnológica que se trate son llevadas a cabo por instituciones gubernamentales, cuyos resultados no necesariamente pueden ponerse a disposición del licenciatario o del receptor de tecnología para su transmisión a otras personas, al menos no sin el consentimiento de las autoridades gubernamentales competentes.

229. Si en la situación arriba descrita prevalecen las opiniones del licenciatario o del proveedor de la tecnología básica, y se sigue una práctica similar con otros licenciatarios o receptores de tecnología, puede que se estén sentando las bases de un esquema complejo de licencias cruzadas con miras a colocar al licenciatario o al proveedor de tecnología en una posición dominante y a disminuir la competencia.

230. Puede señalarse, sin embargo, que el licenciatario o el proveedor de la tecnología básica no es la única persona que está en situación de realizar una tentativa de dominar el mercado; un poderoso licenciatario o receptor de tecnología que toma una licencia o concluye un contrato con un particular o una pequeña empresa y se niega a conferir derechos sobre los perfeccionamientos o a revelar los desarrollos a su licenciatario o proveedor de tecnología puede efectuar un importante progreso tecnológico y negarse a conceder licencias u otros derechos sobre ese progreso a otras personas y, esto a su vez puede llevar a una posición de dominio.

231. Según las circunstancias, cualquiera sea la solución propuesta se debe examinar comparándola con las disposiciones de las legislaciones que en algunos países rigen las prácticas comerciales restrictivas y la transferencia de tecnología. A este respecto, tiene que darse especial atención a las disposiciones que niegan al licenciatario o al receptor de la tecnología básica el acceso a los perfeccionamientos o desarrollos de su licenciatario o proveedor de tecnología, o que estipulan que se facilitarán los progresos tecnológicos, pero únicamente a cambio de un pago, o que obligan al licenciatario o al receptor de tecnología a conceder al licenciatario o al proveedor de tecnología, sea con carácter gratuito o a cambio de una contraprestación, acceso a los perfeccionamientos o desarrollos introducidos por el licenciatario o el receptor de tecnología.

#### 4. *Nuevas tecnologías*

232. Puede surgir una dificultad cuando el progreso tecnológico realizado por una parte sea tal que si se incorpora en el producto o en el procedimiento objeto de la licencia o del contrato alterará considerablemente ese producto o ese procedimiento.

233. Esta situación plantea la cuestión de saber si el progreso tecnológico debe considerarse como perfeccionamiento de la invención o del dibujo o modelo industrial o un desarrollo en los conocimientos técnicos, y en consecuencia estar sujeto a las disposiciones sobre perfeccionamientos y desarrollos, o si el progreso debe considerarse como una nueva tecnología que no entra en el ámbito de la licencia o del contrato, y de este modo someterse a acuerdos separados que deben convenirse (109) (110) (111). En

comercialmente realizable,] toda la información sobre los perfeccionamientos y desarrollos realizados o adquiridos por el licenciatario [durante la vigencia de este contrato] [durante un plazo de (indicarlo) años].

b) En el caso en que el licenciatario pueda tener derecho a solicitar que se le concedan patentes por perfeccionamientos, conviene en hacer todo lo que sea razonable para obtener esa protección en los territorios exclusivos y no exclusivos.

c) En el caso de que el licenciatario opte, respecto a esos perfeccionamientos, por no solicitar patente o patentes en dichos territorios el licenciatario tendrá derecho, previo consentimiento por escrito del licenciatario, a solicitar una o varias patentes a nombre del licenciatario o del licenciatario y a expensas del propio licenciatario.

d) Se conviene en que durante la vigencia del presente contrato el licenciatario tendrá derecho a utilizar esa o esas patentes en forma no exclusiva, a reserva del pago de los derechos que se convenga, en los territorios no exclusivos, pero no tendrá derecho a usar esa o esas patentes expedidas o registradas en el territorio exclusivo.

#### (109) *Nuevo ámbito de utilización*

Cada una de las partes de compromete a informar a la otra de buena fe y sin reservas de todas las utilizaciones no previstas por ella cuando se hizo [la] [el] presente [licencia]

[contrato] que más tarde le parezcan viables o que se proponga efectuar.

#### (110) *Nuevos productos*

a) El licenciatario conviene en mantener informado al licenciatario acerca de todo nuevo producto que está dispuesto a considerar licenciable y que crea que verdaderamente promete tener éxito comercial en los territorios exclusivos y no exclusivos. Respecto de esos nuevos productos, el licenciatario tratará con el licenciatario los acuerdos sobre concesión de licencia y esos acuerdos se negociarán directamente y cualquier licencia que se conceda tendrá carácter no exclusivo.

b) El licenciatario conviene en mantener informado al licenciatario acerca de todo nuevo producto que desarrolle y que crea que verdaderamente promete tener éxito comercial. Respecto de esos nuevos productos el licenciatario puede tratar los acuerdos de concesión de licencias con el licenciatario, y esos acuerdos se negociarán directamente y cualquier licencia que se conceda tendrá carácter de no exclusiva.

#### (111) *Progresos tecnológicos substanciales; nueva tecnología*

Si, tras la expiración del plazo de (indicar su duración) a partir de la fecha efectiva de este contrato, cualquiera de las partes informa a la otra que ha tenido lugar un progreso tecnológico que altera substancialmente la tecnología básica o que existe una nueva tecnología que permite que se [manu-

toda tentativa de fijar una línea divisoria entre, por una parte, los perfeccionamientos y desarrollos y, por la otra, la nueva tecnología, se parte de la base de que esos conceptos se pueden definir o de que al menos puede convenirse un determinado criterio que permita distinguirlos.

234. Una posible solución es exigir el consentimiento del licenciatario o del proveedor de tecnología a que se incorporen los progresos tecnológicos, realizados o adquiridos por el licenciatario o el proveedor de tecnología, que alteren considerablemente la tecnología básica, especialmente cuando se ha concedido el derecho a utilizar la marca comercial de este último en el producto. En los casos en que se requiere ese consentimiento, quizás sea aconsejable disponer también que toda controversia en cuanto a si un progreso tecnológico constituye un perfeccionamiento o un desarrollo o altera o no considerablemente la tecnología básica debe ser sometida a un experto para que emita su opinión (véase la Sección V: Solución de controversias, párrafos 646 y 647, *infra*). También es posible que mediante cláusulas o disposiciones en la licencia o en el contrato las partes deseen determinar cuestiones análogas a las planteadas sobre los perfeccionamientos y los desarrollos, esto es, la notificación de una parte a la otra de ese progreso tecnológico o de la nueva tecnología, los derechos que se deben conceder y la remuneración que debe recibir el innovador, y la disponibilidad de ese progreso o de esa nueva tecnología a terceros, así como la cuestión de si el contrato de licencia existente puede ser modificado o terminado por el licenciatario o el receptor de tecnología si el licenciatario o el proveedor de tecnología no ha logrado o adquirido el progreso o la tecnología o si no dispone de ellas.

##### 5. *Investigación y desarrollo*

235. Los progresos tecnológicos, tanto si se trata de perfeccionamiento de invenciones o de dibujos o modelos industriales existentes, como si se trata de desarrollos en los conocimientos técnicos o de nuevas invenciones, presuponen inversiones en investigación y desarrollo. Los licenciatarios y los proveedores de tecnología a menudo se hallan en situación de poder llevar a cabo amplias actividades de investigación y desarrollo e incluso pueden ofrecer al licenciatario o al receptor de tecnología una serie de servicios de investigación y desarrollo como parte de la transacción de la transferencia de tecnología (véase la Sección H.7, párrafos 315 a 317).

236. La relación entre el licenciatario o el proveedor de tecnología y el licenciatario o el receptor de la tecnología también puede tomar la forma de cooperación en investigación y desarrollo, con actividades determinadas a cargo de este último, lo que plantea la cuestión de determinar a nombre de quién y en qué países debe presentarse la solicitud para la concesión de la patente de invención. Una solución consiste en permitir a una u otra parte que saque la patente obligando a esa parte a conceder una licencia exenta de pago o contra un pago que dependa de la respectiva contribución a la actividad inventiva que cada una de las partes ha aportado. Otra solución consiste en que se saque una patente conjunta. En esos casos las partes también pueden querer regular la situación que se presenta si una u otra parte desea conferir el beneficio de esa investigación y desarrollo a un tercero (véase la Sección F, párrafos 222, 228, y 234, *supra*; la Sección G, párrafo 272, y la Sección Q, párrafos 540 a 544).

237. Debe señalarse que en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, no se otorgará la aprobación a licencias de propiedad industrial o contratos de transferencia de tecnología que contengan disposiciones que limiten la investigación y el desarrollo por el licenciatario o el receptor de tecnología o que tengan efectos perjudiciales para la investigación y el desarrollo tecnológicos nacionales.

facture el producto] [aplique el procedimiento] en una forma o con un efecto sustancialmente diferente, las partes iniciarán negociaciones en vistas a la modificación de los términos de este contrato o a la conclusión de un nuevo contrato en su lugar. Si dicho progreso tecnológico o nueva tecnología ha sido realizado o adquirido por el licenciatario o está a su

disposición, esas negociaciones comprenderán los términos y condiciones conforme a los cuales se facilitará al licenciatario dicho progreso tecnológico o nueva tecnología; en caso contrario, el licenciatario puede poner término a este contrato en la forma prevista en el artículo ... (véase la nota (254), *infra*.)

## G. CONOCIMIENTOS TECNICOS; INFORMACION TECNICA

(Divulgación de información y conocimientos como requisito para poder patentar o para proteger dibujos o modelos industriales o como parte de las cláusulas de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología; medios legales para impedir la comunicación, la divulgación o el uso de información o conocimientos valiosos; reconocimiento legal y medidas de salvaguardia relativas a la divulgación de los conocimientos técnicos: divulgación durante las negociaciones preliminares, disposiciones sobre la divulgación en las licencias de propiedad industrial y en los contratos de transferencia de tecnología; garantía de los conocimientos técnicos)

1. *Divulgación de información y conocimientos como requisito para poder patentar o para proteger dibujos o modelos industriales; suministro de información técnica en virtud de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología*

238. En virtud de los requisitos corrientes de casi todas las leyes sobre patentes, la descripción de la invención tiene que ser lo bastante clara y completa para que otros, calificados en la técnica de que se trate, puedan ejecutar la invención. Algunas leyes van más allá aún e imponen también que se describa el modo que el autor considera mejor para llevar a la práctica la invención; pero esas leyes no llegan hasta exigir la divulgación del mejor modo—es decir, el más económico, más sencillo y más rápido—que a menudo presupone la utilización de información y conocimientos adquiridos mediante una larga experimentación.

239. En muchos casos puede ocurrir que el posible licenciatario o receptor de tecnología carezca de personal con conocimientos suficientes en la técnica pertinente. Será necesario recurrir a los conocimientos del posible licenciatario o proveedor de tecnología para capacitar al personal necesario.

240. Además, aunque se dispusiera de esos trabajadores calificados, antes de proceder a la manufactura hay que hacer frente a muchos problemas. Lo más probable es que hagan falta conocimientos sobre el establecimiento y la ejecución de los planos, y para determinar los costos de la fábrica y sus programas, la instalación de la maquinaria adecuada y la preparación de las listas de piezas componentes y regímenes de mantenimiento, preparación de diagramas de movimiento y formulación de esquemas de montaje, realización de procedimientos de prueba, programación de la producción y control de la calidad del producto manufacturado, su envase, y, si procede, la promoción de sus ventas y los canales de distribución.

241. Esos son asuntos que, según las leyes y prácticas imperantes en materia de patentes, no es forzoso divulgar ni siquiera en virtud de la norma relativa a «personas calificadas en la técnica de que se trate» ni del requisito de exponer la «mejor manera de llevar a la práctica la invención».

242. Además, lo que no debe pasarse por alto es que quizá no sea posible reflejar la información o los conocimientos de que se trate al describir la invención o el dibujo o modelo industrial que, como tecnología básica, debe protegerse o en el progreso tecnológico para el que posteriormente se buscará la protección como patente o dibujo o modelo industrial.

243. Así, en algunos casos, no se pueden cumplir las condiciones para poder patentar una invención o los requisitos de protección de un dibujo o modelo industrial que impone la ley aplicable. Por ejemplo, mientras que una fórmula puede ser patentable, los métodos de producción basados en la especialización personal no son inherentemente patentables; no lo es el reunir y aplicar de una manera especial principios comúnmente conocidos en materia de gestión empresarial, relativos a la producción, los gastos y la determinación de responsabilidades para su control. Análogamente, una cierta combinación de elementos puede estar protegida por una patente existente que tiene otra persona o puede haberse dado a conocer para ciertos fines, pero la proporción de esos elementos que llega a constituir una composición, los elementos adicionales que se consideran necesarios para producir un artículo de valor comercial, y la adaptación de la combinación para la manufactura de un producto, pueden ser materias que no son conocidas de otras personas, y sin embargo, combinadas, pueden no ser patentables.

244. En algunos casos, puede suceder que la información y los conocimientos que son fundamentales para la ejecución más eficaz de la invención en gran escala comercial o industrial no se divulguen en la descripción de la invención, no porque no exista un requisito en ese sentido, sino porque, en algunos casos, resulta demasiado engoroso incluirlos en la descripción, como sucede, por ejemplo, cuando los detalles de un procedimiento varían mucho según las condiciones locales en que se aplican, o cuando figuran dimensiones, listas de materiales, esquemas de montaje, procedimientos de pruebas, programas de mantenimiento y cuestiones semejantes.

245. Es más frecuente que la información o los conocimientos no se divulguen porque no se conocen en el momento en que se formula la descripción como parte de la documentación que debe presentarse para obtener la protección de la patente o del dibujo o modelo industrial. A menudo, la descripción se basa en la labor de investigación realizada en laboratorio o a pequeña escala. La producción comercial e incluso la producción experimental puede no plantearse hasta una etapa ulterior, y entonces puede ser demasiado tarde para incorporarlo en la descripción de la invención cuando la solicitud de concesión de la patente ya se ha presentado. Además, en lo que respecta a si la invención será o no competitiva en materia de costos, es posible que no se sepa en el momento de la presentación de la solicitud, pues cabe la posibilidad de que el costo comercial no sea determinable hasta que se inicie la producción comercial.

246. Además, merece la pena señalar que para asegurar una fructífera corriente tecnológica se necesita un diálogo continuo entre las partes, por medio del cual la información y los conocimientos desarrollados por cualquiera de ellas (o por terceros en relación con una u otra), posterior a la tecnología básica, pueda incorporarse al menor costo adicional. Gran parte de esa información y esos conocimientos, algunos de los cuales por su misma índole constituyen un progreso tecnológico en la manufactura conocida, los desarrollan ulteriormente el licenciatario o el proveedor de tecnología básica (o terceros en relación con el licenciatario o el proveedor de tecnología, que pueden ser otros licenciatarios o receptores de tecnología) y en consecuencia no podrían estar reflejados en las descripciones de las invenciones patentadas que abarcan la tecnología básica; sin embargo, el licenciatario o el receptor de tecnología la necesitará para mantener su posición de competitividad en materia de costos. Otras informaciones y conocimientos pueden ser desarrollados por el licenciatario o el receptor de tecnología sobre la base de su experiencia al explotar industrialmente la tecnología o a través de sus propias actividades de investigación y desarrollo.

247. Por esas razones, es indispensable que los eventuales licenciatarios o receptores de tecnología de los países en desarrollo insistan en la inclusión en la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología de una cláusula o disposición que obligue al eventual licenciatario o proveedor de tecnología a suministrar no sólo la información técnica o los conocimientos técnicos necesarios para explotar industrialmente la invención o para aplicar el dibujo o modelo industrial o para explotar industrialmente de otra manera la tecnología básica (112) (113) (114), sino también, la información sobre los perfeccionamientos y los desarrollos de acuerdo con lo indicado anteriormente (véase la Sección F, párrafos 216 a 231).

248. Al mismo tiempo, en espera de que se adopte una decisión y se inicien las medidas necesarias para lograr, si es posible, la protección de su patente o de su dibujo o modelo industrial, es peligroso comunicar la información técnica y los conocimientos sin las precauciones adecuadas para impedir su utilización por terceros no autorizados y la divulgación a terceros — competidores no sólo del licenciatario o del proveedor de tecnología sino también del licenciatario o del receptor de tecnología. Por tanto corresponde a las partes adoptar sus disposiciones para fijar el estatuto jurídico y salvaguardar el carácter confidencial, como se indica más adelante (párrafos 255 a 283).

249. Se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, que requieren que el licenciatario o el proveedor de tecnología suministre toda la información técnica necesaria para la explotación de una patente licenciada vinculada a la tecnología transferida.

## 2. *Medios legales para impedir la comunicación, la divulgación y la utilización de informaciones y conocimientos especificados valiosos*

250. Un particular o una empresa pueden adquirir en el ejercicio de su profesión o de sus actividades comerciales informaciones y conocimientos valiosos respecto al uso y aplicación de técnicas industriales que ese particular o empresa no desea que se comuniquen o se divulguen o se utilicen por otros, salvo mediante el pago de un precio.

### (112) *Suministro de conocimientos técnicos; información técnica*

- a) Inmediatamente después de la fecha efectiva del presente contrato, el cedente deberá suministrar al adquirente [los conocimientos técnicos] [la información técnica], si todavía no lo ha hecho.
- b) Por el presente contrato, el adquirente reconoce que la información técnica que el cedente ya ha suministrado o mostrado a los empleados o agentes del adquirente con anterioridad a esa fecha, se considerá suministrada en virtud del presente contrato.

### (113) *Dibujos*

- a) El cedente suministrará al adquirente ejemplares suficientes de cada dibujo pertinente.
- b) Por el presente contrato, el cedente concede autorización al adquirente para que, durante la vigencia y a los fines del presente contrato, y en la medida en que sea necesario, reproduzca en forma tridimensional los dibujos y otros materiales impresos o fotográficos.

### (114) *Véase la nota (137), *infra*.*

251. Sin embargo, esa comunicación, divulgación o utilización puede ocurrir como resultado de abusos de confianza por parte de sus empleados o de ex empleados o de la adquisición de la información por terceros mediante robo o medios deshonestos.

252. El estado actual de la legislación permite a los particulares y a las empresas, disponer de ciertos medios, aunque sean limitados, para impedir la comunicación, la divulgación o la utilización de información y conocimientos valiosos que han sido adquiridos mediante inversiones en investigaciones y desarrollo. Esos medios legales los proporcionan las leyes relativas a la propiedad industrial, derechos de autor, relaciones entre empleadores y empleados, secretos comerciales o competencia desleal, que dan efecto jurídico a los compromisos contractuales en las licencias de propiedad industrial y en los contratos de transferencia de tecnología.

253. El particular o la empresa que tiene esa información o esos conocimientos puede divulgar esa información o describir esos conocimientos en una publicación y como autor reclamar derechos de autor sobre los trabajos publicados. Si se cumplen los requisitos de la ley aplicables a los derechos de autor, puede impedirse la reproducción o la distribución de la publicación sin el consentimiento del autor, pero esa legislación no da los medios jurídicos para impedir a otros que utilicen o apliquen la información contenida en la publicación o en los conocimientos que en ella se describen.

254. Si la información y los conocimientos no han sido publicados con anterioridad ni puestos a disposición del público, es posible que las leyes sobre propiedad industrial aplicables den una cierta protección. Esa información y esos conocimientos pueden reflejarse en la descripción de una invención que cumple los requisitos de la ley aplicable en materia de patentes. Además esa información y esos conocimientos pueden estar incorporados en un diseño industrial (que en algunos países está protegido por las leyes sobre propiedad industrial y en otros por los derechos de autor). Los derechos conferidos por la patente o por el dibujo o modelo industrial protegido permitirían al particular o a la empresa interesados impedir a otras personas que efectúen ciertos actos en relación con dicha invención o dibujo o modelo industrial, incluso, por ejemplo, en el caso de una invención, la manufactura del producto o la aplicación del procedimiento, respecto de los cuales se concedió la patente, en la manera expuesta por la información y por los conocimientos bosquejados en la descripción de la invención.

### *3. Divulgación de los conocimientos técnicos*

255. Además de la protección que ofrecan las leyes sobre propiedad industrial y derechos de autor que se han esbozado más arriba, cabe la posibilidad de que en determinadas situaciones, un particular o una empresa que dispone de información y conocimientos sobre el uso y la aplicación de técnicas industriales, que no se han publicado o puesto a disposición del público («conocimientos técnicos no divulgados»), pueda, en virtud de la legislación sobre las relaciones entre empleadores y empleados, los secretos comerciales o la competencia desleal, impedir a sus empleados que comuniquen esa información o esos conocimientos sin autorización o pueda impedir a un competidor que los ha adquirido de un modo no autorizado que los divulgue o utilice.

256. Que el particular o la empresa pueda o no hacerlo dependerá de las actitudes y disposición de los tribunales respecto de factores tan diversos como el grado de los conocimientos difundidos en la industria, la familiaridad de las partes con la información o los conocimientos de que se trate, el dinero, tiempo y esfuerzo invertidos, las precauciones adoptadas para evitar la divulgación, la cuestión de si hubieran podido obtenerse legalmente sin demasiadas dificultades, la relación de confianza entre las partes y las presunciones respecto a la buena fe, así como la novedad y la originalidad del concepto.

257. La ausencia general de leyes especiales en la legislación nacional que rijan en materia de transferencia o la comunicación, la utilización y la divulgación de los conocimientos técnicos y, en los casos en que existen esas leyes, su diversidad y la ausencia de disposiciones concretas sobre conocimientos técnicos en los tratados internacionales sobre la protección de las creaciones o las actividades intelectuales complican, a nivel internacional, los problemas con que se enfrenta un licenciatario o un proveedor de tecnología de un país en sus tratos con licenciatarios o receptores de tecnología presuntos o existentes en otros países.

258. No obstante, los riesgos inherentes en el suministro de conocimientos técnicos pueden minimizarse hasta cierto punto en virtud de medidas de salvaguardia especificadas como parte de los términos y condiciones de una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología, o pueden adoptarse durante las negociaciones preliminares.

259. *Divulgación durante las negociaciones preliminares.* Además de la naturaleza, el ámbito y la duración de los derechos que se han de conceder y de la tecnología que se ha de suministrar, la negociaciones preliminares también se refieren, generalmente, al problema de la divulgación de los conocimientos técnicos.

260. Al eventual licenciatario o receptor de tecnología debe proporcionársele información suficiente para que evalúe las posibilidades y la rentabilidad de la tecnología. Por otra parte, el titular de la tecnología deseará evitar dar detalles al eventual licenciatario o receptor de tecnología que, por su naturaleza intrínseca, no puedan recuperarse o cuya divulgación o comunicación no pueda limitarse en el caso de que las negociaciones fracasen.

261. Una solución que las partes pueden adoptar durante las negociaciones preliminares, es no proporcionar información sobre los elementos, sino limitarse a describir los resultados obtenidos.

262. Otra solución que tiene el titular de la tecnología es divulgar la información sobre los elementos si previamente se concierta un acuerdo, según el cual, el posible licenciatario o receptor de tecnología se compromete a no comunicar, utilizar o divulgar los conocimientos técnicos obtenidos durante las negociaciones preliminares. El acuerdo también puede conferir una opción al licenciatario o al receptor de la tecnología para adquirir la tecnología (véase el párrafo 88). También puede incluirse un acuerdo de divulgación preliminar, individual o conjuntamente, con empleados seleccionados del presunto licenciatario o receptor de tecnología. El acuerdo puede requerir una evaluación inicial de información, efectuada por una persona seleccionada que ocupe una posición adecuada en las jerarquías del presunto licenciatario o receptor de tecnología. El «evaluador inicial» aconseja entonces, conforme a la información recibida, acerca de si existe o no interés en la tecnología y, si no existe, conviene en no divulgar la información recibida; si existe un interés, el presunto licenciatario o receptor de tecnología acepta no utilizar la información, y tanto él como el evaluador inicial, conviene en limitar su divulgación hasta la conclusión de un contrato que establezca los términos y condiciones para la utilización y adquisición de la tecnología.

263. El acuerdo de divulgación preliminar también puede contener disposiciones que impidan la divulgación a terceros de cualquier correlación e identidad que pueda existir entre la información técnica suministrada por el licenciatario o el proveedor de tecnología y la demás información técnica puesta a disposición del presunto licenciatario o receptor de tecnología por terceros, especialmente por posibles competidores del licenciatario o proveedor de tecnología (115).

264. Esos acuerdos de divulgación preliminar plantean diversos problemas, de los cuales es importante el de saber si, en caso de fracasar las negociaciones, será o no obligatoria una disposición para el pago de una suma fija, o bien, en ausencia de una disposición de ese tipo, cómo se realizará la evaluación de los daños y perjuicios (véase la Sección S: Incumplimiento; modificación de las circunstancias o la situación; renuncia; reparación, párrafo 571).

265. Otra solución es que el licenciatario o el proveedor de tecnología pida al presunto licenciatario o receptor de tecnología un depósito que sirva como garantía del acuerdo de no utilizar ni divulgar la información de que se trate. Una vez concluida la licencia de propiedad industrial o el contrato de transferencia de tecnología se deduce el depósito de la remuneración por la tecnología que debe pagar el licenciatario o receptor de tecnología (véase la Sección N.3, párrafo 454). Si no se concluye licencia o contrato, el licenciatario o el proveedor de tecnología puede retener el depósito o reembolsarlo, total o parcialmente, después de cierto plazo. Este acuerdo presupone que la cantidad solicitada como depósito ha sido lo bastante importante para que constituya una garantía suficiente, pero no ha sido tan elevada para que, por una parte, no disuada al posible licenciatario o receptor de tecnología de entrar en negociaciones, y de que tiene suficiente fe en su licenciatario o proveedor de tecnología para acordar que el depósito lo tenga él y no un tercero, que podía actuar como un depositario y adoptar decisiones acerca de si se han cumplido los términos y la condición del acuerdo de no divulgación.

266. *Disposiciones sobre la divulgación en las licencias o los contratos.* En lo que se refiere a los términos y condiciones de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología propiamente dicho, es posible que las partes deseen definir qué aspectos de los conocimientos técnicos (desarrollados por una u otra parte, y en qué momento) no deberá divulgarse, precisando para qué propósito, frente a qué persona y durante cuánto tiempo será así, y cuáles serán los efectos de una comunicación, divulgación o utilización no autorizada, accidentalmente o de otra forma, o de la rescisión de la licencia o el contrato.

(115) Véase la nota (116), párrafo v), *infra*.

267. Al identificar los conocimientos técnicos que no deben divulgarse caben dos enfoques: especificar los conocimientos técnicos en cuestión o especificar que no se divulgará ningún elemento de los conocimientos técnicos, con ciertas excepciones (116). Algunas veces, esas excepciones afectan a los elementos que, en virtud de la ley, generalmente se consideran excluidas en todo caso del alcance de la protección, es decir, la fracción publicada por el cedente o por un tercero (117), o que pertenece al dominio público o puede pertenecer en el futuro (118) o, incluso, que se encuentra en poder de una de las partes en el momento de la recepción de los conocimientos técnicos y que no ha sido adquirido por la otra parte, o que emana de terceros de pleno derecho (119).

268. La definición de los conocimientos técnicos que no deben divulgarse comprende no solamente lo que forma parte de la tecnología básica sino también lo que puede elaborarse ulteriormente por cada una de las partes o por ambas. En este contexto, al redactar los términos y condiciones relativas a la no divulgación, también deben tenerse en cuenta los principios de reciprocidad, que desempeñan una función importante en las disposiciones de la licencia o del contrato en cuanto se refiere a los perfeccionamientos e innovaciones de la tecnología básica (véase la Sección E, párrafos 216 a 231).

269. Inicialmente, puede pensarse que las medidas de salvaguardia destinadas a impedir la divulgación de los conocimientos técnicos suministrados por el licenciante o el proveedor de tecnología, deben ser aplicadas únicamente por el licenciatario o el receptor de tecnología. Sin embargo, puede que interese a estos últimos, tan pronto como puedan explotar los conocimientos técnicos que forman parte de la tecnología básica y en especial cuando se hayan concedido derechos exclusivos, que los primeros tengan también que aplicar las medidas de salvaguardia a los conocimientos técnicos y a sus perfeccionamientos ulteriores (120). Además, cuando la licencia o el contrato comprendan compromisos recíprocos similares (intercambio de información y derechos relativos a las innovaciones y los perfeccionamientos) el licenciatario o el receptor de tecnología puede concluir que le interesa exigir que el licenciante o el proveedor de tecnología básica aplique las medidas de salvaguardia a los conocimientos técnicos desarrollados por el licen-

(116) *Divulgación, comunicación y utilización de la información técnica*

A reserva de las disposiciones de los artículos ... (véanse las notas (117), (119), (120) a (126), (131) y (134), *infra*) el licenciatario,

- i) no divulgará ni comunicará la información técnica del cedente que directa o indirectamente con el presente contrato ha sido facilitada o en adelante se pueda facilitar al adquirente; [y que, en el momento de facilitarse al adquirente, el cedente y el adquirente estipulen que no debe divulgarse ni comunicarse a otro];
- ii) hará todo lo posible para impedir que esa información técnica se copie o se revele, salvo a los terceros que sean específicamente aprobados por escrito por el cedente como autorizados para recibirla [y en este caso sólo en la medida necesaria para seleccionar un contratista y para proyectar, instalar, explotar y mantener las instalaciones] que, a satisfacción del cedente, hayan convenido no divulgarla;
- iii) restringirá el acceso a esa información técnica a sus empleados que razonablemente puedan necesitarla para utilizarla de conformidad con el presente contrato;
- iv) no utilizará ningún fragmento de esa información técnica para fines distintos de [la manufactura del producto] [la aplicación del procedimiento] [proyectar, instalar, explotar y mantener las instalaciones];
- v) no dará a conocer ni será causante de que se dé a conocer a un tercero ninguna correlación o identidad que pueda existir entre, por una parte, la información técnica suministrada por el cedente de conformidad con el presente contrato y, por otra parte, cualquier otra información técnica que ahora o en lo sucesivo faciliten terceros.

(117) *Materias conocidas del público*

La obligación en virtud del artículo ... (véase la nota (116), *supra*) terminará a la publicación por el cedente o por un tercero de la información comprendida o que forme parte de la información técnica, en la medida en que esa publicación sea del dominio público [o que ambas partes convengan que esa información o parte de ella es del dominio público o haya pasado a serlo].

(118) Véanse la nota (117), *supra*, y la nota (119), *infra*.

(119) *Divulgación por el adquirente de información técnica en su posesión o que faciliten terceros*

Ninguna disposición del presente contrato restringirá o menoscabarán de modo alguno el derecho del adquirente a utilizar, divulgar o tratar de otra manera la información técnica recibida directa o indirectamente del cedente que:

- i) al momento de recibirla es de dominio público, por publicación o de otra manera, o llega a serlo;
- ii) el adquirente puede probar que estaba en su posesión al momento de recibirla y que no fue adquirida, directa o indirectamente, del cedente;
- iii) en forma independiente se facilita al adquirente, después del momento en que la recibió del cedente, por un tercero en forma legítima y no procede del cedente.

(120) *Divulgación por el cedente a otros fabricantes y a terceros*

Durante el plazo de (plazo de que se trate) a partir de la fecha efectiva del presente contrato, el licenciante no podrá divulgar ni comunicar ninguna de sus propias informaciones técnicas [ni otros conocimientos técnicos] del licenciante a ningún otro fabricante en el territorio exclusivo del adquirente, ni divulgar o comunicar a terceros ninguna información técnica [ni otros conocimientos técnicos] del adquirente, sin la autorización de éste.

ciatario o el receptor de tecnología (121). Así, en la licencia o el contrato se puede establecer expresamente que las medidas de salvaguardia se apliquen a los conocimientos técnicos recibidos inicialmente o en un momento ulterior por una u otra de las partes.

270. Es posible que las partes también deseen identificar a la persona o las personas a quienes se pueden comunicar o que pueden utilizar los conocimientos técnicos, por ejemplo, determinados empleados (122) (123) o terceros, como sucursales, filiales o socios de una u otra parte, instituciones de investigación aprobadas (124), organismos reguladores nacionales (125), subcontratistas (126) y sublicenciatarios del licenciatario o del receptor de tecnología, u otros licenciatarios o receptores de tecnología del licenciatario o del proveedor de tecnología (127), en particular si esos terceros no están cubiertos en otra forma por disposiciones más generales que permitan la ampliación a terceros de los beneficios de la licencia o el contrato y que, en ese caso, requiera que dichas personas cumplan las obligaciones de la licencia o del contrato (128).

271. En lo que respecta a los empleados, una de las medidas de salvaguardia podría consistir en prohibirles que publiquen o divulguen informaciones relacionadas con la tecnología, que permitan el acceso de otros a esa información o que utilicen o divulguen esas informaciones si obtienen empleos con competidores de su empleador, sea durante el periodo de su empleo o incluso durante cierto plazo posterior a la expiración de su contrato. Se pueden incluir medidas de salvaguardia análogas en los acuerdos que cualquiera de las partes concierte con terceros.

272. Sin embargo, por lo que respecta a terceros, la comunicación recíproca entre las partes en una licencia o contrato de los desarrollos de los conocimientos técnicos puede producirles dificultades especiales en relación con la no divulgación en los conocimientos técnicos, en especial cuando una de las partes o ambas tienen vínculos con otras empresas de forma que exija la comunicación a esas empresas de los conocimientos técnicos en esferas conexas. Así, un desarrollo en una partida determinada de los conocimientos técnicos puede aplicarse en su misma forma, o con modificaciones ligeras, a una partida conexa de conocimientos técnicos; en consecuencia, la obligación que recae sobre la parte a la que se comunica ese desarrollo de no divulgarlo, entra en conflicto con el compromiso de esa parte ante una empresa con la cual está contractualmente obligada a comunicarle todos los desarrollos de las partidas conexas de conocimientos técnicos. Una forma de resolver este caso es que en la licencia o en el contrato de las partes se disponga (generalmente cuando se trata de derechos exclusivos) que una u otra no pueda concertar arreglos con terceros para transferir conocimientos técnicos en las mismas esferas u otras conexas (129) o, si cualquiera de ellas lo hace, que se asegure mediante una disposición adecuada en el arreglo que ese tercero aplicará las medidas de salvaguardia (130).

(121) Véase la nota (120), *supra*.

(122) *Divulgación de la información técnica por los empleados del adquirente*

El adquirente hará que sus actuales o futuros empleados se comprometan debidamente a los mismos efectos que los especificados en los artículos ... (véase la nota (116), *supra*, y las notas (133) y (134), *infra*).

(123) *Divulgación de información adquirida por el personal del cedente sobre las operaciones de adquirente*

Las personas enviadas por el cedente a las instalaciones del adquirente para que le presten asistencia, deberán abstenerse de divulgar toda información técnica relativa al método de manufactura del adquirente que llegue a su conocimiento, y el adquirente puede exigir a esas personas que contraigan por escrito la obligación de no divulgar esa información.

(124) *Divulgación a sucursales, filiales o socios e instituciones de investigación*

Sujeto a la aprobación de la otra parte y previo pago, cada una de las partes podrá divulgar o comunicar a sus sucursales, filiales, socios o instituciones de investigación, cualquier información técnica facilitada por la otra parte siempre que esa entidad se comprometa debidamente a los mismos efectos que los especificados en los artículos ... (véase la nota (116), *supra*, y las notas (133) y (134), *infra*).

(125) *Divulgación a organismos reguladores del Gobierno*

A fin de cumplir con los requisitos de la legislación aplicable a la aprobación o al registro de este contrato o del [producto] [procedimiento], cada una de las partes podrá divulgar o comunicar a cualquier organismo público regulador del gobierno cualquier información técnica facilitada por la otra parte.

(126) *Divulgación para promover la venta o a subcontratistas*

El adquirente puede comunicar una parte limitada de la información técnica en la medida en que de buena fe sea necesaria para promover la venta y la utilización del producto, siempre que no sea más de la que se necesita en las circunstancias de que se trate; también podrá revelar las informaciones técnicas necesarias relativas al producto, cuando el adquirente se propone emplear subcontratistas para que ayuden en la manufactura del producto, a condición de que obtenga un compromiso escrito de que no se divulgarán.

(127) Véase la nota (120), *supra*.

(128) Véanse las notas (241) a (245), *infra*.

(129) Véase la nota (87), *supra*.

(130) Véanse las notas (241) a (245), *infra*.

273. Entre los tipos de medidas de salvaguardia que las partes pueden idear (además de las inherentes a la especificación del tipo de conocimientos técnicos que no se divulgarán y a la identificación de las personas que pueden comunicar, divulgar o utilizar los conocimientos técnicos o a quienes les puede comunicar o divulgar esos conocimientos) existen controles, especialmente respecto de la información tangible, tales como prescribir una clasificación de los conocimientos técnicos según la importancia de la divulgación, designar el personal adecuado al que está permitido manejarlo y a la principal persona responsable, especificar la ubicación y el espacio de almacenamiento, restringir o prohibir la producción de duplicados, la grabación de los detalles de cada manipulación de la información, y describir las medidas de seguridad que deben adoptarse en caso de urgencia.

274. En cuanto al control para mantener secretos los conocimientos técnicos intangibles, existen pocas medidas de salvaguardia que puedan reflejarse en los arreglos contractuales entre las partes de una licencia o un contrato o con respecto a terceros. Ya se ha mencionado (véase el párrafo 262) la posibilidad de exigir que se concierten acuerdos con el personal clave. Si no, los controles se encuentran fuera del marco consensual e incluyen medidas tales como las de impedir o reducir al mínimo el éxodo del personal mediante el ofrecimiento de seguridad en el trabajo y otros incentivos personales y la preparación de planes para casos de urgencia cuando se pierde personal clave, o la objetivación de los conocimientos técnicos al máximo posible (es decir, hacerlos tangibles) y, cuando sea viable, mantener los conocimientos técnicos en forma de patentes y de dibujos o modelos industriales protegidos.

275. Las partes de una licencia o un contrato no deben descuidar el examen de la cuestión del plazo durante el cual los conocimientos técnicos de que se trate no deben divulgarse y deben declarar, si es posible, la duración de ese plazo. Sin embargo, no deben subestimarse las dificultades para llegar a definir un plazo.

276. En primer lugar, el plazo durante el cual los conocimientos técnicos no deben divulgarse es algo que no guarda relación necesariamente con la vigencia de los derechos de la patente ni de otros derechos concedidos por la licencia, ni con un rendimiento especificado (tales como el suministro de servicios técnicos y de asistencia técnica o el pago de regalías) que imponen la licencia o el contrato.

277. Generalmente, la mayoría de los conocimientos técnicos, y en algunos casos todos, se ceden al licenciatario o al receptor de tecnología a la firma o en las primeras etapas de la relación entre las partes. La duración útil probable de los conocimientos técnicos directos la estiman los expertos en aproximadamente cinco años, aunque algunos la calculan en tres años y otros le dan más de diez años. En situaciones excepcionales, y en especial por lo que respecta a los conocimientos técnicos más complejos, puede existir una esperanza de vida más larga.

278. En cambio, cuando existe una corriente constante de conocimientos técnicos, puede ser aún más difícil determinar el plazo, pero es probable que corresponda a la índole de los conocimientos técnicos y a la duración de la licencia o del contrato en el que se establece el compromiso de suministrar los conocimientos técnicos.

279. En el caso en que se declare que el plazo de no divulgación de los conocimientos técnicos corresponde a la vigencia de los derechos concedidos por la licencia o a la duración de la licencia en la que se establece el compromiso de suministrar conocimientos técnicos o cuando se establece un plazo determinado que vence anteriormente (131), debe considerarse si el compromiso de no divulgación de la información técnica relacionada con el producto o el procedimiento tecnológico que es objeto de la licencia de patente debe continuar durante otro plazo que se establezca para el caso que el licenciatario ponga término a la licencia por razones imputables al licenciatario (132) o se anulen los derechos o el licenciatario ponga fin a la licencia antes de la expiración de su plazo establecido (133). Además, en el caso en que los conocimientos técnicos se suministren sobre una base constante, también debe considerarse si el compromiso de no divulgación no se mantiene hasta la expiración de un plazo establecido desde la fecha de la última entrega de la información técnica (134).

(131) *Duración de la no divulgación de las informaciones técnicas*

Durante la duración de la licencia relativa a cualquier patente o patente de perfeccionamiento concedida en virtud del artículo ... (véanse las notas (103), (106) y (107), *supra*) [o durante un plazo de (precisar), según cuál sea anterior,] el licenciatario se abstendrá de divulgar o comunicar, salvo en las condiciones previstas en los artículos ... (véanse las notas (120) a (128), *supra*), las informaciones técnicas mencionadas en el artículo ... (véase la nota (116), *supra*) que sean necesarias para [la fabricación del producto] [la

aplicación del procedimiento] [y cualquier perfeccionamiento] a que se refiera la licencia.

(132) Véase la nota (264), *infra*, y la Sección T.4: Efecto de la expiración o de la rescisión, párrafos 593 a 598.

(133) Véase la nota (254), *infra*, y la Sección T.4: Efecto de la expiración o de la rescisión, párrafos 593 a 598.

(134) *Duración de la no divulgación de las informaciones técnicas*

El adquirente se abstendrá de divulgar o comunicar, salvo en las condiciones previstas en los artículos ... (véanse las

280. Por último, es posible que las partes deseen definir las consecuencias cuando una o más de las medidas de salvaguardia no se han cumplido, sea en forma accidental o de otra forma o cuando la vigencia de la licencia o del contrato expira o llega a término antes de su expiración establecida por responsabilidad de una u otra de las partes y especialmente cuando ello sucede durante la vigencia de la no divulgación.

281. Así, las consecuencias de la divulgación de determinados conocimientos técnicos podrían especificarse en relación con el compromiso de no divulgar otros conocimientos técnicos, con los pagos efectuados o que hayan de efectuarse por los conocimientos técnicos que se han expuesto (por ejemplo, descargo, reducción o reembolso), con la continuación de la explotación de la invención o la utilización del dibujo o modelo industrial o con la obligación general (si se especifica) de explotar los conocimientos técnicos, así como con la modificación o incluso con la terminación (135) de la licencia o el contrato.

282. Puede suceder que la vigencia establecida de la licencia o el contrato no coincida exactamente con el plazo especificado en cuanto se refiere al compromiso de no divulgación. Pero a la licencia o al contrato le puede poner término una de las partes antes de que expire la licencia debido a circunstancias independientes de la voluntad de las partes o por el incumplimiento de la otra parte (como, por ejemplo, que el licenciatario o el receptor de tecnología no efectúe los pagos, o que el licenciante o el proveedor de tecnología no suministre los conocimientos técnicos o no satisfaga una garantía) y esa facultad puede ejercerse mientras el plazo de no divulgación siga vigente. En ese caso, es posible que las partes deseen especificar en la licencia o en el contrato si el compromiso de no divulgar la conocimientos técnicos se continuará aplicando (136).

283. Deben destacarse las leyes de determinados países en virtud de las cuales, con fines de seguridad nacional, las personas sujetas al alcance de esas leyes no pueden divulgar determinada información técnica a personas no autorizadas dentro o fuera del país o a nadie en países especificados. Es posible que un licenciante u otro proveedor de información técnica que quede comprendido en el ámbito de esas leyes desee obtener seguridades de su licenciatario o receptor de tecnología mediante una disposición en la licencia o en el contrato, o en un documento separado, en el sentido de que se cumplirán esas leyes.

#### 4. *Garantía de los conocimientos técnicos*

284. Se plantea la cuestión de determinar los compromisos del proveedor de tecnología y las expectativas del receptor de tecnología en cuanto a la suficiencia y la adecuación de la tecnología que debe suministrarse, que han de incluirse por escrito en el contrato de transferencia de tecnología a la luz de los procedimientos que deben aplicarse o del producto que debe manufacturarse o de otro propósito que tienen que alcanzar las partes.

285. Con respecto a la suficiencia o la adecuación de la tecnología, son posibles diversos enfoques. La cláusula de garantía del contrato de transferencia de tecnología puede redactarse en términos de la conformidad de la tecnología suministrada con la descripción convenida de la tecnología de que se trate, o en términos de los resultados que deben alcanzarse mediante la utilización de la tecnología de que se trate, o en términos de la adecuación de la tecnología de que se trate a la satisfacción de las necesidades tecnológicas del receptor de tecnología (137).

notas (120) a (128), *supra*), cualquier información técnica mencionada en el artículo ... (véase la nota (116), *supra*), hasta la expiración de un plazo de (precisar) desde la fecha en la que hayan sido comunicadas por última vez estas informaciones o después de la expiración del presente contrato, según cuál sea el último.

(135) Véase la nota (264), *infra*, y el párrafo 588.

(136) Véase la nota (279), *infra*, y el párrafo 598.

(137) *Garantías dadas por el cedente*

A reserva de los términos y condiciones que se establecen a continuación, el cedente da al adquirente las siguientes garantías:

- i) que todos los conocimientos técnicos y la información técnica escritos, entregados o comunicados al adquirente conforme a las disposiciones del presente contrato serán exactos, completos, al día y suficientes para [manufacturar el producto] [aplicar el procedimiento];
- ii) que [el producto] [la aplicación del procedimiento] se ajustará a las características de rendimiento esta-

blecidas en el Anexo N.º ... con las tolerancias normalmente permitidas;

- iii) que [el producto] [la aplicación del procedimiento] [la explotación de las instalaciones] cumplirá los requisitos de seguridad y ambientales de las leyes y reglamentaciones vigentes en el territorio del adquirente [y no serán inferiores que los mismos requisitos aplicables, en la fecha efectiva de este contrato, en el territorio en el que el cedente lleve a cabo explotaciones análogas];
- iv) que las instalaciones serán proyectadas, construidas y explotadas conforme a los conocimientos técnicos y la información técnica suministradas, o aprobadas por escrito por el cedente, y que serán mecánicamente capaces de cumplir los requisitos de explotación establecidos en esa información técnica; que todos los componentes de las instalaciones, incluso todo el equipo mecánico y eléctrico así como los equipos auxiliares directamente relacionados y fundamentales para el funcionamiento de las instalaciones, estarán en buenas condiciones mecánicas y de funcionamiento; que el equipo de las instalaciones responderá correctamente a los controles y podrá funcionar de

286. Cuando la garantía se aplique a la descripción (138), la cuestión consiste en comparar la tecnología efectivamente suministrada con la tecnología que se ha convenido suministrar tal como se estipula en el contrato (o en el suplemento, el anexo o la lista que lo acompaña) y cerciorarse de que es correcta y completa. Esta forma de garantía es particularmente útil en el caso de información técnica escrita, cuyo contenido se puede enumerar o explicar con cierto detalle.

287. En cambio, una garantía de los resultados va más allá y dispone que la tecnología será adecuada para manufacturar un producto determinado, o que la utilización de la tecnología en la aplicación de un procedimiento dado dará como resultado la manufactura de ese producto determinado. La disposición sobre garantía puede entonces especificar los parámetros técnicos del resultado que ha de alcanzarse: normas de calidad del producto, cantidades que han de producirse, rendimientos mínimos o normales, dimensiones especiales, tolerancias permitidas (139), características y normas de seguridad y ambientales (140), siendo estas últimas establecidas por remisión a la legislación aplicable en el territorio tanto del proveedor como del receptor de tecnología como por ambos. Esos parámetros técnicos se establecen normalmente en forma detallada en un apéndice o en un anexo al contrato.

288. Por lo que respecta a la garantía de resultados, los requisitos para que la garantía entre en juego también suelen especificarse en forma detallada. Entre ellos puede figurar la utilización de determinados métodos, especificaciones, materias primas, productos semiacabados o componentes, la elección y la ubicación de cualquier equipo pertinente o de otros planos y características de las instalaciones industriales y de montaje, las normas sobre realización del trabajo, factores externos pertinentes tales como la temperatura y la humedad, así como otras condiciones (141). En este caso nuevamente los detalles se proporcionan por regla general en un apéndice o en un anexo al contrato. Sin embargo, debe señalarse que el alcance y el costo de la garantía pueden depender de la medida en que uno o más de esos requisitos deben ser llevados a cabo o ser cumplidos por el proveedor o por el receptor de tecnología, y de si está sujeto al control o a la aprobación de uno de ellos o de ambos.

289. Generalmente, esas condiciones son las que el proveedor de tecnología estima necesarias y que él mismo ha seguido para alcanzar los resultados indicados. En ese caso, en el contrato también se puede disponer que el receptor de tecnología verifique los resultados que dice haber logrado el proveedor de tecnología, y puede establecerse un procedimiento con ese fin, incluso los términos y las condiciones de las pruebas, su lugar, fecha y el personal que está autorizado para participar (142).

290. Es concebible que la garantía del proveedor de tecnología pueda ir más allá y que se formule en términos de que la tecnología sea adecuada para satisfacer las necesidades tecnológicas especiales del receptor de tecnología. En tal caso, es manifiesta la gran probabilidad de que el compromiso del proveedor de tecnología no dependa sólo de su propia capacidad tecnológica para satisfacer esas necesidades sino también de un conocimiento a fondo de las condiciones en las cuales se prevé que el receptor de tecnología tenga que actuar y que de hecho actuará.

modo sostenido durante el tiempo necesario para llevar a cabo las pruebas de rendimiento que se especifican más adelante;

- v) que dentro de ... meses desde la puesta en marcha, las instalaciones alcancen por lo menos un rendimiento y llegan a una capacidad programada que satisfaga las exigencias establecidas en el Anexo N.º ...;
- vi) que los servicios de capacitación que imparte el cedente al personal del adquirente serán de una calidad no inferior a los que el cedente preste a su propio personal y suficiente para satisfacer las necesidades del adquirente;

(138) Véase la nota (137), apartado i).

(139) Véase la nota (137), apartado ii).

(140) Véase la nota (137), apartado iii).

(141) *Términos y condiciones de las garantías*

Se entiende y se acuerda que las garantías establecidas en el artículo ... (véase la nota (137), *supra*) se aplicarán sólo en el caso que se satisfagan las siguientes condiciones:

- i) que [el producto se manufacture] [el procedimiento se aplique] conforme a las especificaciones a su respecto y con los conocimientos técnicos y la información técnica, servicios y asistencia técnica que se suministrarán de conformidad con el presente contrato;

ii) que la calidad de la [manufactura del producto] [aplicación del procedimiento] tenga un nivel comparable a las normas que observa el cedente en su propia [manufacturación del producto] [aplicación del procedimiento];

- iii) que en la [manufactura del producto] [aplicación del procedimiento] el adquirente utilice los métodos y las especificaciones proporcionados por los conocimientos técnicos escritos y por la información técnica suministrada por el cedente, así como las materias primas y los productos semiacabados y demás substancias suministradas conforme a lo dispuesto en el presente contrato, o que el adquirente utilice métodos, especificaciones, materiales, productos u otras substancias que él mismo haya proyectado o suministrado, que no estén en contradicción con los conocimientos técnicos ni con la información técnica anteriormente citados y practicados y utilizados en forma evidente en la [manufactura del producto] [aplicación del procedimiento] del cedente, en la medida en que el adquirente tiene información o conocimiento efectivo de prácticas corrientes de ese tipo por el cedente o que, si están completamente en contradicción, su utilización haya sido autorizada por el cedente;
- iv) [en la [manufactura del producto] [aplicación del procedimiento] el adquirente utilizará personal capacitado por el cedente o bajo su dirección].

(142) Véanse las notas (146) a (160), *infra*.

291. En el caso de la instalación y de la explotación de equipo o de una instalación industrial, es posible que las partes deseen que se incluya en el contrato de transferencia de tecnología una disposición en virtud de la cual el licenciatario o el proveedor de tecnología garantice que el equipo (143) o la instalación (144) suministrada por él funcionará a una cierta capacidad y que los requerimientos de rendimiento se someterán a una prueba que tendrá lugar después de la instalación y puesta en marcha de la instalación o del equipo de que se trate (145). Si el equipo o la instalación la suministra el licenciatario o el receptor de tecnología, se puede pedir y acordar, no obstante, que el licenciatario o el proveedor de tecnología lleve a cabo una prueba de rendimiento del producto considerado como uno de los elementos de los servicios técnicos y de la asistencia técnica de la transacción de transferencia de tecnología (146).

292. En este caso, los requisitos técnicos de la prueba de rendimiento se elaboran normalmente entre el personal técnico con anterioridad a las negociaciones, y a menudo se establece una lista anexa a la licencia o el contrato (147). A este respecto, quizás sea posible separar, para determinar pruebas y aceptaciones, diversas unidades de producción o líneas de equipo, en especial cuando esas unidades o líneas funcionan de forma independiente o no han sido suministradas por el licenciatario o el proveedor de tecnología, sino que han sido adquiridas o instaladas por el licenciatario o receptor de tecnología. Deberán precisarse igualmente las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la calidad y características del producto sean inferiores a las normas exigidas (148).

293. Normalmente, también se establece un plazo que empieza en la fecha de entrega del equipo o la fecha de puesta en marcha de las instalaciones, dentro del cual debe efectuarse la prueba de rendimiento (149). Este plazo puede ser objeto de ampliaciones si hay retrasos producidos por circunstancias independientes de la voluntad del licenciatario o del proveedor de tecnología (150). El comienzo de la prueba de rendimiento puede estar condicionado a que el licenciatario o el receptor de tecnología suministre las materias primas, el personal, los servicios generales, las facilidades y los servicios de otro tipo que se precisan para explotar el equipo o las instalaciones y para efectuar la prueba (151). Generalmente se

(143) *Garantía de la capacidad del material*

La producción de la instalación industrial se llevará a cabo mediante el establecimiento de dos (2) [material] en actividad y un (1) [material] en reserva, cuyo establecimiento tiene una capacidad nominal proyectada de unas (número) toneladas métricas anuales de tipos normales, y a condición de que ese material pueda producir para la venta de (número) toneladas métricas de tipos normales anuales. Los tipos normales se definen en la Lista N.º ....

(144) Véase la nota (137), apartados iv) y v), *supra*.

(145) Véase la nota (149), *infra*.

(146) *Prueba del producto por el cedente: examen de las muestras*

El cedente conviene en efectuar periódicamente, sin pagos adicionales por el adquirente y en (país del cedente), pruebas sobre los resultados de la manufactura del producto por el adquirente; para efectuarlas se examinarán muestras de ese producto (que se pondrán a la disposición del cedente gratuitamente) y se enviarán informes al adquirente sobre esas pruebas.

(147) *Prueba del producto por el cedente: procedimientos para efectuar las pruebas del producto*

Antes de efectuar ninguna prueba del producto, el cedente y el adquirente se pondrán de acuerdo sobre los pormenores de los métodos de prueba. Entre esos métodos figurarán los métodos de medición de la calidad y la cantidad del producto, métodos de toma y composición de las muestras, etc.

(148) *Pruebas del producto por el cedente: medidas correctivas para alcanzar la calidad y el rendimiento*

En el caso que el producto manufacturado por el adquirente no alcance la calidad ni el rendimiento del producto fabricado por el cedente, en la forma en que se expone en el Suplemento N.º ..., el cedente enviará sus representantes a las instalaciones del adquirente a fin de averiguar los motivos de la deficiencia y proponer las medidas correctivas necesarias para subsanar la deficiencia conocida. Si los representantes de ambas partes concluyen que el responsable de la deficiencia es el cedente, éste correrá con todos los gastos relacionados

con la rectificación de esa deficiencia hasta una suma máxima de (indicar la cantidad), mientras que si concluyen que el responsable es el adquirente será éste quien corra con los gastos.

(149) *Prueba de rendimiento de las instalaciones: comienzo de la prueba*

Con el fin de determinar si las instalaciones se ajustan a la garantía establecida en el párrafo ... del artículo ... (véanse los apartados iv) y v) de la nota (137), *supra*), el cedente efectuará una prueba de rendimiento de las instalaciones. Esta prueba comenzará en cuanto sea viable, una vez que las instalaciones se hayan puesto en marcha, en una fecha mutuamente aceptable para las partes, pero en ningún caso después de (número de que se trate) días desde que se hayan puesto en marcha las instalaciones [salvo que ese plazo se amplíe por mutuo acuerdo entre las partes].

(150) *Prueba de rendimiento de las instalaciones: demoras en el comienzo*

Toda demora en la realización de la prueba de rendimiento de las instalaciones que se deba a cualquier causa o circunstancia que escape al control del cedente, que debe comunicarse rápidamente por escrito al adquirente, ampliará el plazo para comenzar dicha prueba de rendimiento en tantos días como bayan durado esas causas o circunstancias.

(151) *Prueba de rendimiento de las instalaciones: procedimiento, disponibilidad de materias primas, personal, instalaciones y servicios del adquirente*

a) Las pruebas de rendimiento de las instalaciones se efectuarán bajo la supervisión general del personal del cedente y no podrá exigirse a éste que proporcione ese personal o facilite sus servicios hasta el momento en que el adquirente garantice que hay disponibles existencias suficientes y seguras de materias primas y todos los servicios para el personal, las instalaciones y los servicios que debe proporcionar el cedente, como se exige en el Suplemento N.º ... del presente contrato, para que los pueda utilizar inmediatamente el adquirente.

b) En el caso que el adquirente dé esas garantías y el cedente proporcione su personal, pero dichas materias pri-

describen estos aspectos en un apéndice o en un anexo de la licencia o el contrato. También es posible que las partes deseen repartir los gastos realizados por una u otra (152) o proceder a un ajuste de la garantía (153) o, incluso, prever un descargo de garantía (154) o el pago de daños y perjuicios (155), en el caso de que exista un retraso en el comienzo de la prueba o de que no se cumplan las condiciones.

294. Durante la prueba de rendimiento se exige normalmente que el equipo o la instalación industrial funcionen en forma continuada durante un plazo especificado de conformidad con los requisitos técnicos (156). Si funciona así, en la licencia o el contrato se puede especificar que la garantía expira al terminar con éxito la prueba de rendimiento (157). Si no se cumplen los requisitos técnicos, generalmente se exige al licenciatario o al proveedor de tecnología que, a sus propias expensas y dentro de un plazo especificado, efectúe modificaciones en el equipo o en las instalaciones suministradas por él (158) y que lleve a cabo nuevas pruebas a fin de que se pueda cumplir la garantía (159).

295. La licencia o el contrato puede contener una disposición que exija al licenciatario o al proveedor de tecnología que presente un informe sobre los resultados de la prueba de rendimiento, indicando si se ha cumplido la garantía. En la disposición se puede declarar, además, que si el licenciatario o el proveedor

mas, personal, instalaciones y servicios generales no estén disponibles inmediatamente, de modo que el cedente no pueda realizar esas pruebas, sin que sea por su culpa, el adquirente pagará al cedente los costos efectivos para éste al proporcionar su personal de puesta en marcha de las pruebas.

(152) Véase la nota (151), párrafo b), *supra*, y la nota (148), *supra*.

(153) *Ajuste de la garantía de rendimiento*

En el caso que el adquirente no pueda adquirir las materias primas que se establecen en el Suplemento N.º ..., y que a juicio del cedente las materias primas que adquiera el adquirente harán que los rendimientos sean inferiores a los garantizados por el cedente, el adquirente y el cedente convendrán un ajuste adecuado de la garantía establecida en el párrafo ... del artículo ... (véase la nota (137), apartado v), *supra*), conforme a la mejor información técnica de que se disponga para respaldar esos ajustes.

(154) *Garantías: desviación de las condiciones de explotación; exoneración*

Si, a causa de cualquier desviación de las condiciones establecidas en el artículo ... (véase la nota (156), *infra*), se impide que se realicen con éxito las pruebas de rendimiento previstas en el artículo ... (véase la nota (156), *infra*), el licenciatario notificará al licenciatario de esa desviación y el licenciatario con rapidez razonable corregirá cualquier desviación; y, en el caso de que ocurran esa notificación y esa corrección, el plazo para llevar a cabo esas pruebas de rendimiento se prorrogará en consecuencia. Si, porque el licenciatario no corrige esa desviación por cualquier motivo que dependa del licenciatario, o si, por cualquier otro motivo que, asimismo, dependa del licenciatario se impide la realización con éxito de las pruebas de rendimiento dispuestas en el artículo ... (véase la nota (156), *infra*), el licenciatario quedará exonerado de todas las obligaciones en materia de garantía establecidas en el artículo ... (véase la nota (137), apartado v), *supra*).

(155) Véanse las notas (259) y (260), *infra*.

(156) *Prueba de rendimiento de las instalaciones: procedimiento; condiciones de explotación*

Durante la prueba de rendimiento se mantendrán las condiciones de explotación con los valores que periódicamente especifiquen los representantes del cedente, con un ritmo de producción seleccionado por el adquirente entre (número de que se trate) por ciento (... %) y (indicar el número) por ciento (... %) del ritmo de producción proyec-

tado y, salvo que dicha garantía se satisfaga dentro de un plazo inferior, la prueba de rendimiento durará como mínimo (número de que se trate) días de explotación sustancialmente continua. Si en cualquier periodo de (número de que se trate) horas de operación considerablemente continuas a dicho ritmo seleccionado por el adquirente, el rendimiento promedio iguala o excede el rendimiento garantizado, se considerará que se ha satisfecho la garantía estipulada en el párrafo ... del artículo ... (véase la nota (137), apartado v), *supra*). Toda prueba de rendimiento adicional que se disponga en el presente contrato se efectuará en la forma prevista más arriba.

(157) *Cumplimiento de la garantía de las instalaciones*

Cuando la garantía del cedente, establecida en el párrafo ... del artículo ... (véase la nota (137), apartado v), *supra*), se haya cumplido como lo dispone el artículo ... (véase la nota (156), *supra*), esa garantía dejará de aplicarse a las instalaciones y el cedente quedará exonerado de todas las obligaciones que en virtud de esa garantía se imponen en dicho artículo.

(158) *Prueba de rendimiento de las instalaciones: modificaciones en las instalaciones introducidas por el cedente*

En el caso que las instalaciones cumplan las condiciones establecidas en el Suplemento N.º ..., pero no cumplen en cualquier prueba de rendimiento con la garantía mencionada en el párrafo ... del artículo ... (véase la nota (137), apartado v), *supra*) el cedente tendrá derecho, antes de cualquier prueba de rendimiento determinada, a efectuar a sus propias expensas las modificaciones que considere oportunas en las instalaciones a fin de que se pueda satisfacer dicha garantía. Se concederá al cedente un plazo razonable para que efectúe esas modificaciones y, si ello produce alguna demora en la ejecución de las pruebas de rendimiento, se prorrogará de modo correspondiente el plazo para efectuar las pruebas de rendimiento dispuestas en el presente contrato.

(159) *Prueba de rendimiento de las instalaciones: pruebas adicionales*

Si durante el transcurso de la primera prueba de rendimiento no se cumple la garantía establecida en el párrafo ... del artículo ... (véase la nota (137), apartado v), *supra*), el cedente efectuará las pruebas de rendimiento adicionales que el adquirente le solicite periódicamente con el propósito de satisfacer la garantía ya mencionada, siempre que el cedente no quede obligado a comenzar una prueba de rendimiento después de la expiración del plazo de garantía que se menciona en el artículo ... (véase la nota (156), *supra*).

de tecnología indica que la prueba tuvo éxito, y que si el licenciatario o el receptor de tecnología no especifica los aspectos en que no se ha cumplido la garantía, se considerará que ésta se ha cumplido (160).

296. En cuanto se refiere a las reclamaciones de terceros basadas en la infracción de sus derechos de propiedad industrial como resultado de la utilización por el receptor de tecnología de la tecnología suministrada por el proveedor de tecnología, los problemas son análogos a los que se consideraron en relación con la invalidación de la patente (Sección E: Aspectos especiales relativos a las patentes, párrafos 190 a 206).

297. En el contrato de transferencia de tecnología se podría incluir una disposición por la que se prevea que la utilización que el receptor de tecnología haga de la información técnica suministrada por el proveedor de tecnología no infringirá patentes de terceros o que al menos el proveedor de tecnología no tiene conocimiento de ninguna patente en posesión de terceros que impediría el pleno disfrute de la información técnica proporcionada en virtud del contrato (161).

298. A este respecto, se llama la atención a las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, las cuales disponen que el contrato no puede eximir al proveedor de tecnología de responsabilidad en el caso de las acciones que incoen terceros por la infracción de derechos de propiedad industrial.

299. Las correcciones para el caso de que no se cumplan las garantías son temas de otra sección de las notas explicativas (véase la Sección S : Incumplimiento, modificación de las circunstancias o la situación; renuncia; reparación, párrafos 557 a 576). La cuestión de la asignación de la responsabilidad entre las partes por los daños a terceros y por los perjuicios a sus bienes también se considera en otra sección de las notas explicativas (véase la Sección R: Daños o perjuicios causados a la persona o a los bienes de terceros; seguro, párrafos 548 a 556).

## H. SERVICIOS TECNICOS Y ASISTENCIA TECNICA

(Tipos de servicios técnicos y asistencia técnica: formulación, proyección e ingeniería, comercialización y comercio, gestión, planificación, investigación y desarrollo; descripción suficiente en el contrato del propósito, ámbito y contenido de esos servicios y esa asistencia; especificación de las condiciones de rendimiento; determinación de si el costo de determinados servicios técnicos y asistencia técnica deben correr a cargo del proveedor o del receptor de tecnología; fijación de las tarifas pagaderas por los servicios técnicos y la asistencia técnica)

### 1. Generalidades

300. En cualquier transacción de transferencia de tecnología pueden intervenir una o más variedades de servicios técnicos y asistencia técnica. La experiencia profesional (sea en forma de ingenieros, especialistas, expertos o consultores) puede utilizarse para establecer programas de capacitación o para proporcionar servicios de proyección e ingeniería, servicios tecnológicos, servicios de comercialización y comercio, servicios de gestión y servicios de planificación, investigación y desarrollo. En esta nota explicativa se describe brevemente uno de esos tipos de servicios y asistencia.

301. Una vez que las partes en la transacción de transferencia de tecnología han determinado la necesidad de servicios técnicos y asistencia técnica particulares, los problemas con que se tropiezan son análogos a los que surgen en la negociación y redacción de un contrato de empleo o de servicios personales.

(160) *Pruebas de rendimiento de las instalaciones efectuadas por el cedente: información sobre los resultados*

Dentro de un plazo razonable tras la terminación de la prueba de rendimiento efectuada de conformidad con el artículo ... (véase la nota (149), *supra*), el cedente determinará los resultados de las pruebas y los someterá por escrito al adquirente, indicándole si la garantía estipulada en el párrafo ... del artículo ... (véanse los apartados iv) y v) de la nota (137), *supra*) ha quedado satisfecha en esa prueba de rendimiento. Se considerará que se ha satisfecho esa garantía si el cedente indica que la prueba de rendimiento tuvo éxito, y si el adquirente, dentro de (número de que se

trate) días después de la notificación del cedente sobre los resultados de esa prueba de rendimiento, no señala por escrito a éste los aspectos en que, a su juicio, no se ha cumplido esa garantía.

(161) *Garantía dada por el cedente en cuanto a terceros que impidan al adquirente disfrutar de la información técnica*

El cedente garantiza que a partir de (fecha de que se trate), no tiene conocimiento de que se haya concedido ninguna patente ni derechos que redunden en beneficio de terceros que impidan el pleno disfrute de la información técnica suministrada de conformidad con el presente contrato.

302. Varias organizaciones internacionales y asociaciones nacionales han establecido contratos y condiciones modelo y normas generales relativos a los servicios técnicos y la asistencia técnica, como por ejemplo, un Formulario Modelo Internacional de Contrato y Normas Generales Internacionales para Contratos entre el Cliente y el Ingeniero Consultor, un Contrato de Servicios de Consultores y Condiciones para el Envío de Personal Técnico al Extranjero, que son de utilidad en la negociación y la preparación de los instrumentos jurídicos necesarios (162).

303. Los principales problemas jurídicos con que se tropieza en el contexto de una transacción de transferencia de tecnología dada se refieren a la suficiencia de la descripción, en la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología, del propósito, el ámbito y el contenido de los servicios técnicos y de la asistencia técnica, la especificación de las condiciones en las cuales han de efectuarse o llevarse a cabo la determinación de si el costo de un servicio o una asistencia determinados correrán a cargo del licenciatario o proveedor de tecnología o del licenciatario o receptor de tecnología, y, si han de correr a cargo de este último, la fijación de la tarifa que se debe pagar por los servicios y la asistencia que se han de prestar (163). De la cuestión de la remuneración por los servicios técnicos y la asistencia técnica se trata en otra nota explicativa más adelante (véase la Sección N.3.f, párrafos 464 a 481) mientras que los otros problemas se consideran en esta sección de las notas explicativas.

## 2. Capacitación

304. Muchas veces se utiliza la experiencia profesional del proveedor de tecnología para capacitar al personal del receptor de tecnología de manera que ese personal pueda ir reemplazando a los ingenieros, especialistas o expertos, así como el personal directivo, proporcionados por el proveedor y con el tiempo tome a su cargo el funcionamiento de la instalación industrial.

305. Desde un cierto punto de vista, la capacitación del personal del receptor de tecnología que lleva a cabo el proveedor de tecnología, es una de las formas concretas en que éste expone conocimientos técnicos y de ese modo transfiere tecnología al receptor de tecnología.

306. Entre los servicios de capacitación proporcionados por el proveedor de tecnología puede figurar la organización de un plan de capacitación a largo plazo, el establecimiento, si es necesario, de un programa de formación en las instalaciones y la administración de un centro de capacitación para los ingenieros, los técnicos y demás personal técnico del receptor de tecnología y la conclusión de acuerdos para la formación del personal de rango superior como el encargado de la administración, las finanzas, la comercialización y la dirección.

307. En los planes y programas de capacitación por lo general se especifican el tipo y la calidad de la instrucción que se debe impartir, la categoría, las calificaciones y el número de los que las recibirán, el método para seleccionarlos, el momento, la duración, el lugar, la frecuencia y el idioma en que se impartirá la capacitación (164), así como las medidas para reintegrar a las personas que se capacitan en la plantilla del

(162) Véase «*Guidelines for Contracting for Industrial Projects in Developing Countries*» (1975), estudio de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), publicación de las Naciones Unidas ID/149, Número de venta: E.75.II.b.3.

(163) *Servicios técnicos y asistencia técnica*

El cedente, a petición del adquirente [y a sus expensas], facilitará a este último en [país de que se trate] los servicios técnicos y la asistencia técnica que se describen a continuación. Con este objeto, el cedente:

- a) asesorará sobre los planes de la fábrica, los procedimientos de montaje, (y los perfeccionamientos que se introduzcan en ellos) del producto, en sus etapas sucesivas, y sobre la manipulación del material, la circulación y el almacenamiento de los componentes y del producto;
- b) llevará a cabo las pruebas del producto de conformidad con los artículos ... (véanse las notas (146) a (148), *supra*);
- c) asesorará sobre el control de la calidad del producto;
- d) asesorará sobre los métodos de selección del personal que empleará el adquirente en la manufactura del producto;
- e) impartirá capacitación al personal del adquirente, de conformidad con el artículo ... (véase la nota (165), *infra*);
- f) supervisará la puesta en marcha y la iniciación de las operaciones de las instalaciones;

g) llevará a cabo las pruebas de rendimiento de las instalaciones, de conformidad con los artículos ... (véanse las notas (149) a (160), *supra*);

h) facilitará los servicios de técnicos en la forma prevista en el artículo ... (véase la nota (166), *infra*);

i) enviará técnicos, especialistas y expertos, de conformidad con el artículo ... (véase la nota (167), *infra*).

(164) *Capacitación del personal del adquirente*

- a) Al personal designado por el adquirente se le dará oportunidad suficiente para estudiar el método de manufactura del producto en las instalaciones de manufactura del cedente. Se darán a ese personal oportunidades suficientes de familiarizarse con la proyección de la producción, la técnica de producción, los procedimientos de producción y las pruebas del producto y con las prácticas y operaciones conexas de taller en esas instalaciones, así como para tratar la proyección de la producción, las técnicas, los procedimientos, las prácticas de pruebas y operaciones de producción con los técnicos y el personal de producción competente en esas instalaciones de manufactura. Se permitirá al personal designado por el adquirente tomar notas y hacer bosquejos o croquis así como obtener información y fotografías pertinentes en posesión del cedente, relacionado con todo lo que antecede, incluso los costos de adquisición del material y los

receptor de tecnología, de manera que la capacitación redunde en beneficio del receptor de tecnología y no de otros con quienes las personas que se capacitan puedan encontrar mejores condiciones de empleo.

308. Cuando los instructores del proveedor de tecnología tienen que trasladarse al lugar del receptor de tecnología, o el personal de este último tiene que recibir capacitación en las instalaciones industriales de aquél, resulta necesario considerar las facilidades que deben darse al personal respectivo. Entre ellas figuran las solicitudes necesarias para los visados de entrada y los permisos de trabajo, la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de la legislación local, especialmente la relacionada con la responsabilidad civil (165) la obtención de seguros de viaje, accidente y médicos, las disposiciones en materia de alojamiento, comidas, transportes, esparcimientos, servicios médicos y comunicaciones, y las disposiciones para el caso de incapacidad o fallecimiento de un instructor o una persona que recibe capacitación.

309. Se llama la atención a las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, conforme a las cuales, en la licencia de patente o el contrato de transferencia de tecnología se debe establecer que el personal nacional reciba una capacitación suficiente para que absorba y maneje la tecnología objeto de la licencia o el contrato.

### 3. *Servicios de proyección y de ingeniería*

310. Los servicios de proyección e ingeniería son los servicios consultivos « clásicos » para la instalación o montaje del equipo o de una instalación industrial completa (166). Pueden formar parte de ellos, la proyección de la instalación industrial, la preparación de los documentos de licitación de equipo y de ingeniería civil, la evaluación de las ofertas, la instalación o el montaje del equipo, la supervisión de las obras de construcción, la puesta en marcha y las pruebas de la instalación industrial, así como la asistencia en el funcionamiento inicial de determinadas partidas del equipo o de la instalación industrial completa (167).

métodos de control de la calidad que estén siendo utilizados en relación con la manufactura del producto.

- b) El personal del adquirente no pasará en cada oportunidad de (número); y el total que se alcance multiplicando cada miembro del personal por el número de días que visita las instalaciones del cedente y sumando las cantidades así obtenidas no pasará de (número) días/hombre cada año.
- c) El adquirente notificará al cedente con anticipación y por escrito los nombres, esferas de competencia, calificaciones y probable duración del periodo de estancia del personal que designe para que visite esas instalaciones a fin de que se disponga del tiempo suficiente para la preparación de las visitas.
- d) Los gastos de viaje y subsistencia así como los demás gastos de ese personal correrán por cuenta del adquirente.

#### (165) *Aplicación de la legislación local al personal de una u otra parte*

El personal de una u otra parte, durante el tiempo que esté presente en los locales de la otra, se someterá a todas las normas y reglamentos vigentes en esos locales. Sin embargo, ningún miembro del personal de una de las partes podrá ser considerado como empleado de la otra.

#### (166) *Servicios técnicos*

- a) Se reconoce que el adquirente precisará consejos técnicos para facilitar una rápida marcha hacia la preparación de las herramientas necesarias y la manufactura del producto.
- b) A este respecto, el cedente proporcionará al adquirente personal técnico experto especializado en la técnica del producto que constituye el objeto del presente contrato, así como servicios de laboratorio y otros servicios de apoyo conexos.
- c) Ese personal técnico se pondrá a disposición del adquirente a fin de que atienda sus consultas durante un total de (número de que se trate) horas/hombre al año durante la vigencia del presente contrato, que se distribuirá de la

siguiente manera durante cualquier año: (número de que se trate) horas/hombre al mes, o si se prefiere (número de que se trate) horas/hombre distribuidas según deseé el adquirente cada (número de que se trate) meses de ese año. Si el adquirente no utiliza (número de que se trate) horas/hombre del tiempo de los técnicos en cualquier mes, la diferencia en horas/nombre entre lo efectivamente utilizado y lo autorizado puede transferirse para utilizarla en los meses ulteriores de dicho período anual hasta el máximo de (número de que se trate) horas/hombre.

#### (167) *Envío de técnicos, especialistas o expertos*

- a) A petición escrita del adquirente, el cedente le enviará, a reserva del personal de que se disponga y de mutuo acuerdo, uno o más técnicos, especialistas o expertos calificados para que presten servicios y asistencia al adquirente en relación con la [manufactura, la venta y la explotación del producto] [aplicación del procedimiento] [instalación, explotación y mantenimiento del equipo], durante un plazo razonable que convendrán las partes.
- b) El adquirente acepta sufragar los gastos de viaje de ida y vuelta desde los locales del cedente y los de subsistencia de esos técnicos, especialistas o expertos, así como una tarifa diaria durante el plazo de la visita de cada una de esas personas hasta una suma en que anticipadamente convengan las partes.
- c) El envío de cada uno de los técnicos, especialistas o expertos estará sujeto a la aprobación previa de las autoridades competentes del país del adquirente de los términos y condiciones convenidos entre las partes.
- d) Las personas enviadas por el cedente a las instalaciones del adquirente para que ayuden a este último de conformidad con el presente contrato, recibirán del adquirente las facilidades adecuadas para el trabajo, los servicios de oficina, el equipo y las herramientas necesarias para que puedan desempeñar sus funciones adecuada y eficazmente.

#### 4. *Servicios tecnológicos*

311. Los servicios tecnológicos son los que se relacionan con la evaluación y el perfeccionamiento de los métodos de producción y de los controles de calidad, el establecimiento del reglamento y códigos para las instalaciones industriales, incluso normas de construcción, servicios de seguridad industrial, y estudios y recomendaciones de aspectos ambientales de las instalaciones industriales, del producto y del procedimiento.

#### 5. *Servicios de comercialización y comerciales*

312. Los servicios de comercialización y comerciales pueden comprender estudios y asesoramientos sobre nombres para marcas, etiquetado y envasado, publicidad y otras técnicas de promoción de ventas, servicios de postventa, canales de distribución, preferencias y aceptaciones del consumidor, técnicas de comercialización, almacenamiento, manipulación, transporte, derechos de aduanas, reglamentos de exportación e importación, sistemas de pagos, y previsiones del movimiento de las ventas, incluso el volumen de las ventas previstas en el país y de exportación.

#### 6. *Servicios de gestión*

313. Las transacciones complejas de transferencia de tecnología pueden dar lugar a una gran demanda de capacidad en materia de gestión y administración. Esas capacidades las pueden adquirir los gerentes de las empresas receptoras mediante el aprendizaje práctico de la gestión y la organización con la ayuda de consultores o se pueden proporcionar en su totalidad mediante contratos de servicios de gestión.

314. Esos servicios de gestión pueden comprender el examen y la evaluación de las metas y objetivos de un programa o proyecto de producción o comercialización ya existente, de la planificación y la supervisión de la producción y comercialización del producto, y la aplicación de las normas y procedimientos necesarios para llevar a cabo o administrar las políticas de personal, financiera y fiscal.

#### 7. *Servicios de planificación, investigación y desarrollo*

315. Los servicios de planificación, investigación y desarrollo pueden relacionarse con el producto, las inversiones o la organización. Pueden comprender la evaluación de las posibilidades del mercado de un producto perfeccionado o de nuevos productos, la formulación de programas y la concepción de proyectos para perfeccionar el producto ya existente o el procedimiento para su fabricación, o para crear nuevos productos o procedimientos y determinar la necesidad de más inversiones y las formas de organización para llevar a cabo los programas y los proyectos.

316. Pueden formar parte de los servicios los estudios económicos generales de la región geográfica o de las regiones en examen para determinar un posible desarrollo futuro, los estudios industriales preliminares del mercado, los estudios de viabilidad de proyectos, el análisis de proyectos, la estimación de inversiones, los estudios sobre el mercado de trabajo disponible y de las materias primas disponibles y las piezas y otros componentes, una evaluación de los tipos de relaciones comerciales que son posibles, la identificación de las fuentes de financiación, y otros servicios del tipo de preinversión. También pueden formar parte de esos servicios la ejecución de programas y proyectos mediante investigación y desarrollo efectivos con miras a perfeccionar el producto o el procedimiento o a crear nuevos productos o procedimientos o a adquirir la tecnología necesaria para perfeccionarlos o crearlos.

317. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, en la licencia de propiedad industrial o el contrato de transferencia de tecnología se debe definir explícitamente y dar los detalles y el alcance de los servicios técnicos y de la asistencia técnica así como especificar en forma clara y precisa el ámbito o la esfera de actividad en el país y en el extranjero de los técnicos o expertos profesionales que efectivamente prestarán los servicios técnicos y la asistencia técnica o que llevarán a cabo el programa de capacitación del personal. Además, las leyes de algunos de esos países exigen que el licenciatario preste los servicios técnicos y la asistencia técnica en virtud de una licencia de patente, cuando sea aplicable, o por el proveedor de tecnología en virtud de un contrato de suministro de cono-

cimientos técnicos que deben aplicarse en la producción de bienes de consumo o en virtud de un contrato de suministro de los conocimientos técnicos necesarios para la manufactura de máquinas, equipo u otros bienes de capital. Además, en virtud de algunas de esas leyes, los contratos de servicios técnicos y de asistencia técnica no serán aprobados si los servicios técnicos y la asistencia técnica se pueden suministrar por o mediante empresas nacionales de consulta o ingeniería, y, en los casos en que se emprende la contratación en el extranjero, debe demostrarse que el receptor de tecnología emplea con carácter permanente suficientes técnicos o expertos profesionales para absorber esos servicios técnicos y esa asistencia técnica.

## I. SUMINISTRO DE BIENES DE CAPITAL, BIENES INTERMEDIOS, PIEZAS DE REPUESTO, COMPONENTES O MATERIAS PRIMAS

(El licenciatario o el proveedor de tecnología como fuente de suministro de bienes de capital; los proveedores de maquinaria y los constructores de instalaciones industriales como fuente de tecnología; relación entre las tecnologías que han de suministrarse y determinados bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto, componentes o materias primas; adquisición de esas partidas a precio competitivo; exclusión de esas partidas de la definición de precio neto de venta; suministro de dibujos, proyecciones o especificaciones; efectos jurídicos de las disposiciones que permiten o exigen que el licenciatario o el receptor de tecnología adquiera bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto, componentes o materias primas de un origen o de una fuente especificados)

### 1. *El proveedor de tecnología como fuente de suministro de bienes de capital*

318. El receptor de tecnología puede necesitar determinadas máquinas, equipo u otros bienes de capital, si no una instalación industrial completa para manufacturar el producto o para aplicar el procedimiento para su manufactura. El proveedor de tecnología de quien debe adquirirse la tecnología para esa manufactura puede también ser una fuente de suministro de determinados bienes de capital o de toda la instalación industrial o al menos estará en situación de asesorar sobre las fuentes de aprovisionamiento.

### 2. *Los proveedores de maquinaria y los constructores de instalaciones industriales como fuente de tecnología*

319. A su vez, los proveedores de máquinas y equipo, o las empresas constructoras de instalaciones industriales, son ellos mismos fuentes importantes de tecnología en el sentido de que están en situación de proporcionar al receptor de tecnología los servicios técnicos y la asistencia técnica para hacer que funcione y para mantener la maquinaria o el equipo. Cuando la instalación industrial y el equipo son técnicamente complejos, los proveedores de maquinaria y los constructores de instalaciones industriales suelen hallarse en situación de enviar su propio personal para poner en marcha la producción y hacer que funcionen las instalaciones durante una fase inicial mientras se capacita al personal local.

### 3. *Relación entre las tecnologías que han de suministrarse y determinados bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto, componentes o materias primas*

320. Además del conjunto habitual de problemas jurídicos inherentes a la negociación y la preparación de cualquier contrato de venta y compra de bienes de capital, la dificultad jurídica fundamental que interviene en la adquisición de una instalación industrial o de equipo en el contexto de una transacción de transferencia de tecnología dada es la medida en que una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología puede incluir disposiciones que exigen al licenciatario o al receptor de tecnología adquirir determinados bienes de capital del licenciatario o del proveedor de tecnología, o que de otra forma limitan las fuentes de suministro de esos bienes.

321. Una dificultad jurídica parecida es la que aparece en la adquisición de bienes intermedios, piezas de repuesto y otros componentes o materias primas para el producto que se ha de manufacturar. Las consideraciones que se indican en esta nota explicativa también guardan relación con el tema de la adquisición de esas partidas, cuyos otros aspectos se tratan en la siguiente nota explicativa (Sección J, La fase de producción, párrafos 331 a 344).

322. Los licenciantes o los proveedores de tecnología, e incluso los licenciatarios o los receptores de tecnología fundándose en razones técnicas, pueden insistir en vincular la licencia o el contrato al suministro de bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto u otros componentes o materias primas. Puede ser que una determinada tecnología pueda utilizarse, o que la calidad del producto, en especial

de uno que está destinado a la exportación o que lleva la marca comercial del licenciante, no se pueda garantizar o no puedan facilitarse las garantías habituales, sin el uso de determinadas máquinas u otro equipo especial, bienes intermedios, determinados componentes o incluso de ciertas materias primas.

323. En consecuencia, puede que interese a las partes incluir en la licencia o el contrato por lo menos el compromiso del licenciante o del proveedor de tecnología de que, cuando el licenciatario o el receptor de tecnología lo pida, se le suministrarán las máquinas, el equipo u otros bienes de capital que se especifiquen, o los bienes intermedios, las piezas de repuesto o los demás componentes o materias primas que se necesiten para explotar la tecnología o comercializar el producto que debe alcanzar un nivel de calidad dado (168). El licenciante o el proveedor de tecnología puede dar esas seguridades, bien por un período limitado o condicionadas a la existencia de otras fuentes de suministro, por ejemplo, hasta que se disponga de esas partidas en el país del licenciatario o del receptor de tecnología, o mientras no estén disponibles, o bien por un período indefinido, si generalmente es más ventajoso obtener esas partidas del licenciante o del proveedor de tecnología (169). En el caso del equipo, ese compromiso puede extenderse también a su mantenimiento, reparación y reemplazo (170).

#### 4. *Adquisición de partidas a precio competitivo*

324. En ambos casos, es posible que el licenciatario o el receptor de tecnología desee obtener seguridades del licenciante o del proveedor de tecnología de que, si las partidas de que se trata se compran al licenciante o al proveedor de tecnología, serán suministradas a precios competitivos (generalmente no superiores a los precios corrientes en el mercado internacional) o, en el caso que el licenciante o el proveedor de tecnología suministre a terceros las mismas partidas, al precio más favorable (171).

#### 5. *Exclusión de partidas de la definición de precio neto de venta*

325. Cuando el licenciatario o el receptor de tecnología incluye, o cuando es probable que incluya en el producto bienes intermedios, piezas u otros componentes o materias primas, suministrados por el licenciante o el proveedor de tecnología, es posible que las partes deseen definir el precio neto de venta, en el cual se pueden basar los pagos de regalías por la tecnología suministrada por el licenciante o el proveedor de tecnología, de modo que el costo de las partidas suministradas por el licenciante o el proveedor de tecnología se excluya del cálculo del precio neto de venta (a este respecto, véase la Sección N.3.b.2) b), párrafos 420 a 424 (172)).

#### 6. *Suministro de dibujos, proyecciones o especificaciones*

326. Cuando los bienes de capital, los bienes intermedios, las piezas u otros componentes o materias primas pueden adquirirse de fuentes distintas del licenciante o del proveedor de tecnología, interesará al licenciatario o al receptor de tecnología obtener seguridades de aquél en el sentido de que, si se necesitan dibujos, proyecciones o especificaciones respecto de esas partidas, el licenciante o el proveedor de tecnología los suministrará (173).

##### (168) *Adquisición de equipo del cedente*

El cedente, a petición del adquirente, conviene en suministrar el equipo a precios no superiores a los corrientes en el mercado internacional y en las demás condiciones que se convengan entre las partes, en especial, en lo que se refiere al mantenimiento, reparación y substitución de ese equipo.

##### (169) *Adquisición del equipo de proveedores del país del adquirente o en el mercado internacional*

El adquirente también puede dar preferencia al equipo que se produce o está disponible para la venta por proveedores en (país del adquirente), o en el mercado internacional, siempre que ese equipo se ofrezca en condiciones igualmente ventajosas por lo que respecta a la calidad, el precio y la disponibilidad en el momento y en las cantidades necesarias y siempre, además, que aun cuando dicho equipo no se ofrezca, en (país del adquirente), en esas condiciones con

respecto al precio, se ofrezca, no obstante, en las mismas condiciones con respecto a la calidad y a la disponibilidad.

(170) Véase la nota (168), *supra*.

(171) Véase la nota (168), *supra*.

(172) Véase también la nota (47) (definición de «precio neto de venta»), *supra*.

(173) *Comunicación de dibujos a otros proveedores de equipo*

A los efectos del artículo ... (véase la nota (169), *supra*), el cedente conviene en facilitar directamente al proveedor o a los proveedores seleccionados por el adquirente, todos los dibujos detallados, listas de materiales e información técnica relativos al equipo o a sus piezas que sean necesarios para su manufactura.

327. Sin embargo, debe señalarse que la disponibilidad de otras fuentes de suministro dependerá de la índole del producto que se ha de manufacturar con la tecnología que se adquiere. En determinadas circunstancias el licenciatario o el proveedor de tecnología puede ser el único o el principal proveedor de la partida de que se trate o puede tener una situación dominante en lo que respecta a la tecnología relacionada con ella. Aun cuando existan otras fuentes de suministro, no debe olvidarse que los diseños, planos o especificaciones pueden elaborarse de forma tal que limiten el número de fuentes que puedan responder a los requisitos definidos para la adquisición de los elementos en cuestión.

*7. Efectos jurídicos de las disposiciones que permiten o exigen que el licenciatario o el receptor de tecnología adquiera bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto, componentes o materias primas de un origen o de una fuente especificados*

328. Se llama la atención hacia el hecho de que se ha analizado críticamente la vinculación de una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología al suministro de bienes de capital, bienes intermedios, componentes o materias primas. Se ha objetado que las disposiciones para el licenciamiento de derechos para la transferencia de tecnología de esos suministros (disposiciones o cláusulas «de vinculación») significan un ingreso adicional para el licenciatario o el proveedor de tecnología y constituyen un medio de imponer un precio excesivo a los insumos de la transacción de transferencia de tecnología. Además, si los bienes de capital, los bienes intermedios, las piezas de repuesto, los componentes o las materias primas están disponibles en el mercado mundial, el licenciatario o el receptor de tecnología que está obligado por una disposición de vinculación que exige adquirir esas partidas del licenciatario o del proveedor de tecnología, así como los terceros que quedan excluidos por una disposición de ese tipo del suministro de esas partidas, no pueden hacer utilizar las oportunidades del mercado. La última consideración parecería tener menos validez cuando la disposición simplemente permite, pero no exige, que el licenciatario o el receptor de tecnología adquiera esas partidas del licenciatario o del proveedor de tecnología o de otros vendedores especificados.

329. También se llama la atención hacia el hecho de que en virtud de las leyes de determinados países sobre propiedad industrial o de control de las prácticas comerciales restrictivas o que rigen la transferencia de tecnología, es posible que no se dé efecto a una disposición de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología que imponga al licenciatario o al receptor de tecnología la obligación de adquirir bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto, componentes o materias primas de un origen determinado o de determinadas fuentes de suministro, aunque éstas se hallen ubicadas en el país.

330. Además, en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, la licencia o el contrato no tropezarán con oposición si no contienen el compromiso del licenciatario o del proveedor de tecnología de suministrar bienes de capital, bienes intermedios, piezas u otros componentes, materias primas o servicios que son necesarios para la manufactura del producto o la aplicación del procedimiento con los que se relaciona la tecnología transferida. (Presumiblemente, en virtud de esas leyes, el compromiso es obligatorio si el licenciatario o el receptor de tecnología lo piden.) Esas leyes también declaran que la licencia o el contrato deben contener una garantía en el sentido de que el precio de las partidas o los servicios proporcionados de esa forma no serán más altos que los precios corrientes en el mercado mundial. En virtud de esas leyes, esas partidas han de excluirse normalmente del cálculo del precio neto de venta en el cual han de basarse los pagos de regalías por la tecnología transferida.

## J. LA FASE DE PRODUCCION

*(Manufactura o montaje del producto o de sus componentes por un subcontractista o por el licenciatario o el proveedor de tecnología; medidas para impedir la divulgación de la información técnica en el caso de subcontratación; norma de calidad del producto, especialmente en el caso de productos que llevan una marca comercial; controles de calidad; necesidad de impartir conocimientos técnicos relativos a la calidad del producto; volumen de producción)*

### 1. Generalidades

331. Existen diversas cuestiones que deben considerarse al negociar o preparar una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología que se relacione directa o indirectamente con la fase de producción.

## 2. *Subcontratación*

332. Un asunto cuyo examen pueden desear las partes en una transacción de transferencia de tecnología es la cuestión de si toda la manufactura del producto la ha de realizar el licenciatario o el receptor de tecnología, o si parte de esa manufactura la ha de realizar un tercero como subcontratista del licenciatario o del receptor de tecnología, o si el licenciante o el proveedor de tecnología ha de suministrar o ha de montar determinados componentes del producto. De la cuestión del suministro o el montaje de componentes por el licenciante o el proveedor de tecnología se ha tratado en la nota explicativa anterior (Sección I, párrafos 318 a 330).

333. Por lo que respecta a la cuestión de la subcontratación, interesaría al licenciatario o al receptor de tecnología tener la posibilidad de contratar a terceros para que manufacturen determinadas piezas u otros componentes del producto o para montar una parte del producto. Para este fin se deben examinar las disposiciones relativas al ámbito de la licencia o del contrato, y se deben redactar de manera que no impidan esa subcontratación. La redacción de la cláusula de concesión de una licencia de patente que confiera al licenciatario el derecho «a manufacturar o hacer que se manufacture» el producto (174), normalmente expresa la intención de permitir la subcontratación (véase también la Sección Q.4, párrafo 544).

334. En el caso de que se permita la subcontratación, el licenciante o el proveedor de tecnología deseará que se le asegure que se adoptarán las medidas apropiadas, tanto por el licenciatario o el receptor de tecnología como por el subcontratista, para impedir la divulgación de la información técnica o de otros conocimientos técnicos proporcionados por el licenciante o el proveedor de tecnología (véase la Sección G.3, párrafo 270) (175).

## 3. *Normas de calidad del producto*

335. Otro asunto que interesa a ambas partes es la cuestión del mantenimiento de una norma de calidad del producto. La calidad del producto es un factor para establecer la buena voluntad del licenciatario o del receptor de tecnología y para mantener una posición competitiva en el mercado. También es importante para la reputación del licenciante o del proveedor de tecnología si el producto va a ser comercializado con la marca comercial del licenciante o del proveedor de tecnología. Desde el punto de vista del público, un producto que lleva una marca comercial implica una cierta reputación de calidad, uniformidad o algo parecido por el que alguien, identificado o no, se considera responsable. Incluso cuando el producto no lleva marca comercial, si el pago de regalías por la tecnología transferida está en función de la calidad del producto que se vende en un mercado competitivo, entonces la calidad del producto tendrá una significación en la demanda y, a su vez, en las ventas del producto.

## 4. *Controles de calidad*

336. El control de calidad puede ejercerse de diversas maneras, cada una de las cuales se refleja en una disposición apropiada de la licencia o del contrato. Las partes pueden estipular una norma de calidad convenida. En el caso de mercancías que llevan la marca comercial del licenciante o del proveedor de tecnología, esa norma será habitualmente la norma de calidad en los materiales y el trabajo establecida por acuerdo entre el licenciante o el proveedor de tecnología y el licenciatario o el receptor de tecnología, teniendo en cuenta los reglamentos gubernamentales aplicables, para alcanzar la norma de calidad del licenciante o del proveedor de tecnología (176). Es posible que las partes deseen considerar que esa norma sea diferente cuando el producto que lleva la marca comercial sólo se comercializará nacionalmente, como distinta a la que se comercializará regional o internacionalmente. En cualquier caso, cuando el mercado es altamente competitivo, la norma de calidad puede ser un factor significativo si es que no de control.

337. Otras formas, aunque indirectas, para asegurar que se alcance una determinada norma de calidad del producto son las de disponer que no se use otra tecnología que la suministrada por el licenciante o el proveedor de tecnología, o que no se introduzcan modificaciones en esa tecnología (véase también la Sección D.6, párrafos 186 a 189), o que se sigan determinados procedimientos de fabricación, o que el licenciante o el proveedor de tecnología inspeccionen las operaciones y efectúe pruebas del producto, o que se emplee personal designado por el licenciante o el proveedor de tecnología para supervisar deter-

(174) Véase la nota (77), *supra*.

(175) Véase también la nota (126), *supra*.

(176) Véase la nota (45) (definición de «norma de calidad»), *supra*.

minadas fases de la producción, o que en la fabricación o montaje del producto se utilice determinado equipo, bienes intermedios, piezas u otros componentes o materias primas. La mayor parte, si no todas, de esas formas indirectas de alcanzar una norma de calidad dada han sido objeto de crítica por impedir posibilidades de adquirir tecnología de alternativa y de adaptar la tecnología adquirida del licenciatario o del proveedor de tecnología y el producto a la demanda local y a la utilización de recursos locales.

338. En ese contexto, se llama la atención hacia el hecho de que, en virtud de las leyes de propiedad industrial de determinados países, se considera que los requisitos de calidad forman parte de los derechos conferidos por la patente y en consecuencia la licencia de patente puede incluir una disposición destinada a asegurar el control de calidad. Además, en virtud de las leyes de determinados países sobre marcas comerciales, una licencia de marca comercial puede ser nula si faltan relaciones o estipulaciones entre el titular registrado de la marca comercial y el licenciatario que aseguren un control efectivo por el titular registrado de la calidad de los bienes o los servicios del licenciatario en relación con los cuales se utiliza la marca.

339. Un enfoque parecido se adopta en las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, las cuales establecen que una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología debe contener una disposición garantizando la calidad de los bienes o los servicios que proporcionará el licenciatario o el receptor de tecnología o que establecen que la licencia de marca comercial debe disponer que los productos o servicios que se distinguirán por la marca comercial o el lema publicitario deben contener especificaciones idénticas, y ser del mismo tipo y calidad que los productos y servicios producidos por el mismo licenciatario, con la excepción de las normas dictadas internamente al respecto por las autoridades competentes. Al menos en otro país, una disposición que impone especificaciones de calidad o medidas normalizadoras de la calidad que son incompatibles con las establecidas por la legislación de ese país se ha de considerar con criterio desfavorable, salvo en los casos en que el producto se destine principalmente a mercados en los que sean necesarias las normas y las calidades.

340. Por otra parte, es posible que los requisitos de calidad no superen forzosamente las prescripciones que figuran en las leyes que en algunos otros países rigen la transferencia de tecnología, en virtud de las cuales la licencia o el contrato no puede contener una disposición que limite la producción.

341. Respecto del posible efecto que la legislación de determinados países, que rige la transferencia de tecnología, tiene sobre las disposiciones o cláusulas de una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología relativas al suministro de bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto u otros componentes, materias primas o servicios para la manufactura del producto o la aplicación del procedimiento, véase la Sección I, párrafos 328 a 330.

##### *5. Necesidad de impartir conocimientos técnicos relativos a la calidad del producto*

342. Se sigue que en las jurisdicciones en las que debe ejercerse un control adecuado sobre la calidad de un producto que lleva una marca comercial y, además, sin que ello guarde relación con ese requisito, en los casos en que se ha estipulado una norma de calidad convenida, las partes de un contrato de licencia harían bien en incluir una disposición en el sentido de que el titular o el licenciatario de la marca comercial informara al licenciatario o al receptor de tecnología de la forma en que ha de manufacturarse el producto, de manera que logre la norma de calidad requerida (177). También deberían incluirse disposiciones previendo la prueba de muestras del producto y la verificación de su fabricación (178), así como la retirada o la rectificación del producto si no responde a las normas de calidad (179).

(177) *Suministro de información técnica por el licenciatario para alcanzar las normas de calidad*

A fin de asegurar que el producto en el que o en relación con el cual se utiliza la marca alcance las normas de calidad, el licenciatario suministrará al licenciatario toda la información técnica necesaria relativa a las normas de calidad.

(178) *Posibilidad para el licenciatario de recibir muestras del producto y visitar las instalaciones del licenciatario*

No será necesario que el licenciatario ejerza una supervisión constante de la manufactura del producto por el licenciatario. Bastará con que el licenciatario, periódicamente, y cuando se le pida, suministre a sus propias expensas al licenciatario

muestras del producto elegidas al azar, y que el licenciatario, tras una notificación razonable y por conducto de su representante autorizado, pueda visitar las instalaciones del licenciatario para inspeccionar los métodos de manufactura, los materiales utilizados y el almacenamiento y el envase del producto.

(179) *Cuando no se alcanzan las normas de calidad*

Todo producto destinado a ser comercializado con la marca que no alcance las normas de calidad, será retirado de la cadena de producción y corregido o destruido, a expensas del licenciatario [o podrá ser vendido, a condición de que no contenga ninguna referencia a la marca].

## 6. *Volumen de producción*

343. Otro aspecto que merece una cuidadosa consideración por las partes en una transacción de transferencia de tecnología es la cuestión de hasta qué punto puede o debe limitarse el volumen de producción del licenciatario o del receptor de tecnología. El volumen de producción puede quedar restringido por disposiciones de la licencia o del contrato que dispongan un cupo de producción mínimo o máximo, o limiten el uso de la tecnología o de la fabricación o del montaje del producto a instalaciones industriales determinadas, o limiten el tamaño o la situación de las instalaciones de producción. Indirectamente puede también limitarse el volumen de producción si se han de pagar regalías más elevadas por encima de determinados cupos de producción, o si el receptor de tecnología ha de producir el producto en un determinado envase con un peso determinado.

344. Esas restricciones pueden tener como objetivo alcanzar una norma de calidad convenida, en cuyo caso son pertinentes las consideraciones esbozadas más arriba. Por otra parte, esas restricciones pueden destinarse a reforzar la posición competitiva del licenciante o del proveedor de tecnología o de terceros. Si las disposiciones se destinan a tener, o de hecho tienen, el efecto de mantener precios o asignar mercados, no superarán el examen de las leyes que controlan las prácticas comerciales restrictivas. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, es posible que no se dé efecto a una disposición que controle, limite o restrinja la producción.

## K. ASPECTOS ESPECIALES SOBRE MARCAS

(Problemas análogos a los considerados en relación con las patentes; identificación de la marca, negación de la concesión y anulación del registro, esfera de utilización o actividad, especificación y exclusividad del territorio, normas de calidad, medidas de comercialización; dispositivos para conferir derecho a utilizar la marca; forma y sistema de utilización de la marca; marcas asociadas y combinadas)

### 1. *Generalidades*

345. Los aspectos jurídicos de las marcas se pueden considerar desde diferentes perspectivas. Sin embargo, en el contexto de la transacción de transferencia de tecnología, la función de la marca en la fase de comercialización del producto será la que más interese al licenciatario o receptor de tecnología. Este es el punto de vista desde el cual desearán las partes examinar una serie de problemas en el curso del ordenamiento y preparación de las licencias de propiedad industrial y de los contratos de transferencia de tecnología apropiados.

### 2. *Problemas análogos a los considerados en relación con las patentes*

346. Algunos de esos problemas son análogos a los que surgen en relación con la licencia de derechos de patente y de los que se ha tratado con cierto detenimiento en otras notas explicativas. Así, huelga decir que, al igual que ocurre con la patente o las patentes, o con las solicitudes de ellas, que serán objeto de la licencia de patentes (véase la Sección D.1, párrafos 133 a 142), la marca o las marcas que se utilizarán habrán de identificarse claramente en la licencia de marca (180), se indicará cualquier registro en el país en el que se aplica la licencia, y habrá que emprender una investigación para determinar si la marca ya ha sido anticipada por otras marcas análogas anteriores. Habrá que considerar las consecuencias de la negación de concesión o la anulación del registro de la marca así como las soluciones que procede adoptar, posiblemente en el mismo sentido que ya se ha indicado respecto de la negación o la anulación de la concesión de la patente (véase la Sección E.1, párrafos 190 a 206).

347. Análogamente, ya se han considerado en otras notas explicativas otros asuntos que no son característicos de las marcas, entre los cuales figuran la esfera de utilización o de actividad (Sección D.3,

(180) Véanse las notas (16) y (29), *supra*.

párrafos 147 a 160) (181), la especificación del territorio (Sección D.4, párrafos 161 a 164) y la exclusividad o no exclusividad del territorio (Sección D.5, párrafos 165 a 185) en el cual se puede utilizar o vender el producto que lleva la marca (182).

348. Asimismo, la cuestión de la norma de calidad de un producto que llevará la marca del licenciatario se estudia en el contexto del problema general de la norma de calidad del producto (Sección J.3, 4, 5, 6, párrafos 335 a 344). Las dificultades especiales que se plantean en relación con las medidas encaminadas a ayudar al licenciatario o al receptor de tecnología a comercializar el producto, incluso en el caso en que lleven la marca del licenciatario, se estudian en la Sección L, párrafos 360 a 387. El cálculo de las regalías se comenta en la Sección N, párrafos 390 a 496.

349. Sin embargo, quedan algunos aspectos jurídicos de las marcas que son diferentes de los relacionados con las patentes y que merecen ser singularizados para tratar especialmente de ellos en esta sección de las notas explicativas.

### 3. *Dispositivos para conferir el derecho de utilización de la marca*

350. Los dispositivos o mecanismos para conferir el derecho de utilización de la marca se han de examinar con algún cuidado. En algunos países la ley reconoce la concesión de licencias de marcas y puede disponer el registro de la licencia con o sin un examen de los documentos necesarios, así como la aprobación a la luz de determinados requisitos.

351. Cuando no existen disposiciones sobre la concesión de licencias, es posible que las partes tengan que recurrir a expedientes tales como el registro de la marca a escala local por su titular, la cesión de este registro local al usuario seguida de una nueva cesión, firmada, pero sin fecha, al titular o a la inversa el registro de la marca por el usuario, seguido de la cesión de este registro al titular (183). En virtud de las leyes sobre propiedad industrial de determinados países, no se permite la cesión a menos que esté acompañada de la transferencia total o parcial de la empresa que utiliza la marca. Otra posibilidad es que el titular designe al usuario como su subcontratista y, al mismo tiempo, como su único agente de ventas.

352. A este respecto, se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la utilización de marcas extranjeras, cuyas disposiciones algunas veces figuran como parte de las leyes que en esos países rigen la transferencia de tecnología. Esas leyes requieren que los acuerdos jurídicos para la adquisición exclusiva de derechos o licencias para utilizar o explotar marcas comerciales se sometan a la aprobación gubernamental. Esos contratos no serán aprobados si no contienen determinados compromisos por parte del licenciatario o del licenciatario, como por ejemplo, que el licenciatario debe establecer una marca local de reemplazo, que el licenciatario permita la libre utilización de la marca extranjera en el mercado nacional, o que el licenciatario conceda licencia para la exportación a otros países del producto que lleva la marca y convenga en que las regalías que deben pagarse por su utilización sean un porcentaje de los ingresos en divisas obtenidos en las operaciones de exportación del producto que lleva la marca. (Respecto de las marcas asociadas o combinadas, véase el párrafo 357.)

### 4. *Forma y método de utilización de la marca*

353. En virtud de las leyes sobre marcas de algunos países cuando una marca está registrada, el hecho de que la utilice su propietario, porque manufacture y venda el producto que lleva la marca, puede ser una condición para que continúe su validez. En virtud de esas leyes, se considera que la utilización de la marca por el licenciatario constituye utilización por el propietario registrado. En consecuencia, no es

#### (181) *Permiso para la utilización de la marca*

El licenciatario concede al licenciatario en los términos y condiciones del presente contrato, el permiso a utilizar como marca [pero no como parte del nombre comercial o razón social del licenciatario o de cualquiera de sus socios] la marca en el producto o en relación con el producto que sale al mercado para utilización o consumo en (territorio de que se trate).

#### (182) *Utilización exclusiva de la marca*

El licenciatario será el único concesionario de la marca y

el licenciatario conviene en no comercializar por si mismo el producto en (territorio de que se trate).

#### (183) *Registra en el territorio del usuario*

Cuando sea o llegue a ser aconsejable que se presente una solicitud de registro de la marca en (territorio de que se trate), el usuario prestará al (titular) toda la asistencia posible a este respecto. Si fuere aconsejable que esa solicitud se presentare en nombre del usuario, este último presentará esa solicitud, a expensas del (titular). La inscripción así obtenida será rápidamente cedida al (titular).

sorprendente que el licenciatario desee incluir disposiciones en la licencia de marca al efecto de que el licenciatario no sólo utilice la marca en la publicidad que haga en el país, lo cual normalmente no se considerará utilización suficiente, sino que venda en el país el producto con la marca.

354. Además, es posible que el licenciatario desee que se estipule el método de utilización de la marca en, o en relación con, el producto; por ejemplo prescribir los tipos de letras, la forma, el tamaño y el color de la marca y su ubicación en el producto (184), así como si debe indicarse que la utilización de la marca se hace «con» o «en virtud de» la autorización del propietario (véanse los párrafos 362 y 363).

355. A este respecto, se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la concesión de licencias de marcas, las cuales imponen que, en lo que respecta a las marcas registradas a nombre de titulares en el extranjero, la marca únicamente puede ser utilizada si las palabras que la constituyen son traducidas al idioma nacional del país. También, en virtud de las leyes de algunos de los países, no se aprobará una disposición de un contrato de conocimientos técnicos si impone como condición para el suministro de tecnología y servicios, la utilización de una marca extranjera o de un lema publicitario. En virtud a la legislación de otro de esos países, no se permite utilizar una marca extranjera sobre un producto manufacturado para el mercado interno en virtud de un acuerdo de colaboración con el extranjero, pero se permite si el producto en cuestión está destinado a la exportación.

#### 5. *Marcas asociadas y combinadas*

356. Es posible que el licenciatario o el receptor de tecnología desee utilizar una serie de marcas diferentes con una característica común («marcas asociadas»), cuyas diferencias indican ligeras variaciones en la composición del producto que puede ser utilizado para diferentes aplicaciones. En forma análoga, es posible que el licenciatario desee utilizar su propia marca junto con la del licenciatario («marcas combinadas»). En esos casos, es posible que las partes deseen incluir las disposiciones oportunas en la licencia para la utilización de esas marcas asociadas o combinadas, así como para los procedimientos que debe seguir cualquiera de las partes a fin de obtener el registro de esas marcas (185).

357. Se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la concesión de licencias de marcas, las cuales disponen que la licencia debe contener una cláusula al efecto de que el licenciatario tenga la opción, si lo estima oportuno, de utilizar su propia marca o su propio lema publicitario junto con la marca o el lema publicitario cuya licencia se ha concedido, o por separado, cuando manufacture o comercialice otros productos o preste servicios diferentes de los que específicamente deben distinguirse por la marca o el lema publicitario protegido por la licencia. Al menos en otro país la ley requiere que una licencia relativa a la utilización de una marca originalmente registrada en el extranjero, o cuyo titular es una persona natural o jurídica extranjera, debe contener la obligación de que la marca debe utilizarse conjuntamente con una marca originalmente registrada en el país y que sea propiedad del licenciatario. Además en virtud de esa ley, se prescribe que la obligación de juntar las marcas debe cumplirse dentro de un plazo especificado, lo mismo que la forma y las otras condiciones para utilizar ambas marcas.

#### 6. *Utilización de marcas extranjeras*

358. Las leyes aludidas en los párrafos 352 y 357 *supra* tienen por objeto corregir determinados abusos que surgen de la concesión de licencias de marcas registradas en el país pero cuyo origen y primera utilización o registro ha tenido lugar en el extranjero. El licenciatario de esa marca extranjera puede utilizar el crédito de su empresa y el prestigio de la marca asociada con esa empresa para penetrar los mercados del país en desarrollo. El licenciatario puede registrar la marca en el país, puede conceder licencias para su utilización a firmas comerciales nacionales, permitiendo su utilización por plazos adecuados para promover un mercado importante para el producto que lleva esa marca y, entonces, puede negarse a renovar la licencia en favor del actual licenciatario. Este licenciatario a menudo ha realizado inversiones impor-

---

#### (184) *Condiciones de utilización de la marca*

El licenciatario utilizará la marca exactamente como la escriba y la dibuje el licenciatario y observará todas las instrucciones razonables que dé el licenciatario en cuanto a color y tamaño de la representación de la marca y a la manera de colocar ésta en el producto o sus envases.

#### (185) *Marcas asociadas y combinadas*

En relación con el producto, el licenciatario tendrá el derecho de utilizar la marca propiedad del licenciatario en asociación o en combinación con su propia marca, a condición de que la forma y método de utilización se decidan de antemano por acuerdo entre el licenciatario y el licenciatario.

tantes en instalaciones de producción y distribución y se encuentra con que, al término de la vigencia de la licencia, no se le renueva. En vez de ello, el licenciatario puede proceder a exportar directamente al país del licenciatario, o a operar a través de empresas de su propiedad o bajo su control, o a conceder licencia a otra empresa del país para que utilice la marca. Por consiguiente, en esos casos en los que durante la vigencia de la licencia se ha utilizado una marca nacional conjuntamente con la marca extranjera, puede ser posible limitar, en cierta medida, las pérdidas que de otro modo produciría el retiro de la marca extranjera, particularmente si la marca nacional por sí misma ha alcanzado un reconocimiento y posición determinados asociado con la calidad del producto y de su manufactura por el licenciatario.

### 7. Control de calidad

359. Como se indicó en el párrafo 348 *supra*, la cuestión de la calidad de un producto que lleva una marca licenciada, se examina en la Sección J, párrafos 335 a 344.

## L. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA FASE DE COMERCIALIZACION

(Indicación del número de la patente y de que se manufactura en virtud de una licencia; etiquetado del producto y actividades de promoción; canales de distribución; precio y otros términos de reventa; importación del producto manufacturado en el extranjero por el licenciatario o el proveedor de tecnología o por terceros)

### 1. Indicación del número de la patente y de que se manufactura en virtud de una licencia

360. La legislación sobre patentes de determinados países requiere que en el producto objeto de la invención amparada por la patente o la solicitud de patente aparezca el número de la patente concedida o de la solicitud. Esas cláusulas de indicación del número de la patente están concebidas para informar sobre los derechos del titular de la patente. Disposiciones análogas se encuentran en otros tipos de legislación en materia de propiedad industrial, tales como las leyes sobre la protección de dibujos o modelos industriales, denominaciones de origen, o indicaciones de procedencia u otras designaciones de carácter comercial.

361. En vista de lo que antecede, es posible que las partes en una licencia de patente deseen incluir una disposición sobre la indicación del número de la patente (187) y es posible que el licenciatario de la patente desee impartir instrucciones específicas en cuanto a la publicación de ese número en el producto (187).

362. Cuando el producto manufacturado no está amparado por una invención patentada o por un procedimiento patentado, e incluso en los casos en que si lo está, surge la cuestión de si en el producto debe figurar una indicación de que está «manufacturado en virtud de licencia», seguido de una identificación del licenciatario u otras palabras de análogo sentido (188) (189). Esta indicación puede servir de ayuda al licenciatario o al receptor de tecnología en la comercialización del producto, ya que lleva consigo una identificación de la fuente de la tecnología utilizada en la manufactura de las mercaderías, y aprovecha la reputación y buena fe del licenciatario o del proveedor de tecnología, como instrumento para las actividades de propaganda y publicidad con fines de promoción del producto.

363. Se llama la atención hacia las leyes que en determinados países aparentemente no permiten la inclusión, en los contratos sobre transacciones de transferencia de tecnología, de disposiciones que no comportan la concesión de licencias de patentes o marcas, y que contienen disposiciones al efecto de que el producto está «manufacturado en virtud de licencia» u otras palabras de análogo sentido que se refieren a derechos de propiedad industrial.

#### (186) *Marcado; indemnización*

El licenciatario indemnizará al licenciatario por cualquier contravención de leyes locales relativas a la forma de marcar el producto fabricado conforme a la patente, o dibujo o modelo industrial o vendido conforme a la marca objeto de la licencia en virtud del presente contrato.

#### (187) *Marcado del producto*

El licenciatario marcará el producto cuando lo solicite por escrito el licenciatario, en los lugares que sea procedente, los números de patentes y las indicaciones de la fuente de la manufactura.

#### (188) *Indicación de que la fabricación, la utilización o la venta están sujetas a licencia*

El licenciatario podrá utilizar la expresión «licencia concedida por (nombre del licenciatario de que se trate)» o su equivalente en o en relación con la manufactura, la utilización, la venta u otra forma de dar salida al producto, de la manera autorizada y aprobada por el licenciatario, y en la medida y en las condiciones autorizadas y aprobadas por éste.

#### (189) *Véase también la nota (190), infra.*

## 2. *Etiquetado del producto y actividades de promoción*

364. Además de la indicación del número de la patente y de las indicaciones en el producto de que éste ha sido fabricado en virtud de licencia del licenciatario o en virtud de arreglos con el proveedor de tecnología, es posible que las partes deseen considerar hasta qué punto deben realizar conjuntamente diversas actividades de propaganda o publicidad u otras medidas encaminadas a promover la venta del producto.

365. En el caso de un producto que ha de llevar la marca del licenciatario, generalmente el etiquetado del producto y la cooperación para idear la publicidad adecuada, incluso manuales de instrucciones, carpetas, catálogos, lotes, recortes y demás material de promoción, así como los arreglos de participación en los gastos de promoción de ventas, quedarán comprendidos entre las disposiciones de la licencia de marca (190).

366. En otros casos, el etiquetado del producto y las actividades para promover las ventas del producto pueden ser temas de la incumbencia de los servicios de comercialización y comerciales, y guardar relación con la asistencia en estas materias, que las partes en la transacción de transferencia de tecnología desearán considerar en sus negociaciones.

## 3. *Canales de distribución*

367. La utilización por el licenciatario o el receptor de tecnología de los canales de distribución establecidos en el extranjero por el licenciatario o el proveedor de tecnología pueden constituir un servicio útil para ambas partes en la transacción de transferencia de tecnología, especialmente si se pretende que la capacidad de producción del licenciatario o del receptor de tecnología excede la demanda local, o si de hecho la excede.

368. Los conocimientos sobre comercialización y los recursos financieros del licenciatario o del proveedor de tecnología, quien también puede ser un posible comprador, especialmente si la producción local consiste en materias primas, productos intermedios o componentes, pueden ser importantes complementos de los esfuerzos del licenciatario o del receptor de tecnología para realizar el potencial de exportación del producto. Al mismo tiempo, la producción para la exportación del licenciatario o del receptor de tecnología puede servir como fuente segura de suministros para que el licenciatario o el proveedor de tecnología atienda la demanda del producto en otras regiones.

369. Los arreglos sobre la exportación entre el licenciatario o el receptor de tecnología y el licenciatario o el proveedor de tecnología pueden asumir formas diferentes: el primero puede designar al segundo como distribuidor exclusivo del producto para la exportación y convenir en venderle la totalidad de la producción de exportación, o bien puede darle una opción de compra para la totalidad o parte de la producción para la exportación, o bien el segundo puede convenir, si el primero se lo pide, en comercializar la totalidad o parte de la producción para la exportación (191).

370. En esos contratos de distribución exclusiva o de opción para suministrar o comprar la producción de exportación del licenciatario o del receptor de tecnología se pueden incluir disposiciones en las cuales se especifique el territorio de las ventas de exportación, se determine la cantidad de producción que estará disponible para la exportación, se establezca el precio al que se venderá el producto o se regulen otros términos de la venta de exportación (192).

### (190) *Publicidad y otros elementos de promoción*

Cada una de las partes en el presente contrato conviene en cooperar en la formulación de anuncios apropiados, en intercambiar mañices de imprenta y otras partidas que satisfagan los requisitos locales. El material suministrado se facturará al coste más los fletes. Estos anuncios contendrán periódicamente declaraciones en las que se indicará que el licenciatario es el propietario y que el licenciatario es el concesionario de la marca.

### (191) *Comercialización del producto por el licenciatario a petición del licenciatario*

El licenciatario conviene en hacer todo lo posible para comercializar el producto si lo pide el licenciatario, en (territorio de que se trate), a precios no inferiores a los vigentes

en el mercado internacional y en los demás términos y condiciones que se convengan entre el licenciatario y el licenciatario.

### (192) *Comercialización por el licenciatario; efecto cuando el licenciatario puede obtener un precio más favorable*

En caso que se pida al licenciatario que comercialice el producto y que el licenciatario pueda obtener un precio más favorable por el producto, el licenciatario informará de ello al licenciatario; el licenciatario notificará al licenciatario de su intención de ajustarse al precio más favorable. De no haber esa notificación, el licenciatario comercializará el producto. Mientras el licenciatario esté comercializando el producto mencionado más arriba, rendirá cuentas al licenciatario basadas en el precio más favorable.

371. Se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, en virtud de las cuales las licencias de propiedad industrial o los contratos de transferencia de tecnología no se aprueban si contienen disposiciones que exijan que el licenciatario o el receptor de tecnología venda el producto en forma exclusiva al licenciante o al proveedor de tecnología o a terceros estipulados, o que concluyan contratos de venta o representación exclusiva en el territorio nacional con el licenciante o el proveedor de tecnología, o que den al licenciante o al proveedor de tecnología una opción para comprar la totalidad o parte de la producción del licenciatario o receptor de tecnología. En virtud de esas leyes, en un país se puede permitir una licencia o un contrato por el que el licenciatario o el receptor de tecnología conviene en vender la totalidad o parte de la producción al licenciante o al proveedor de tecnología si el precio del producto no es inferior al imperante en el mercado mundial.

372. Hay otros aspectos de los contratos de distribución exclusiva o contratos de opción para suministrar o adquirir el producto manufacturado por el licenciatario o el receptor de tecnología de los que se trata en otra parte de estas notas explicativas. Entre esos aspectos figuran asuntos relacionados con la especificación del territorio de venta (véase la Sección D.4, párrafos 161 a 164), la exclusividad o no exclusividad del territorio (véase la Sección D.5, párrafos 165 a 185), o el volumen de producción (véase la Sección J.6, párrafos 343 y 344) y el precio y otras condiciones de la venta (véase, *infra*, la Sección L.4, párrafos 373 y 374).

#### *4. El precio y otras condiciones de reventa*

373. En algunas transacciones de transferencia de tecnología es posible que las partes deseen estipular por anticipado las condiciones en las que el producto manufacturado por el licenciatario o el receptor de tecnología se ha de vender a terceros. Esas condiciones pueden incluir, además del precio, las garantías, si las hay, en cuanto a la calidad del producto que cada una de las partes ha de dar a terceros, especialmente en el caso que el producto haya de llevar la marca del licenciante o del proveedor de tecnología y las disposiciones sobre servicios de postventa, incluso la reparación, el mantenimiento y el funcionamiento.

374. Se llama la atención hacia las leyes que en determinados países controlan las prácticas comerciales restrictivas o que rigen la transferencia de tecnología, según la cuales las disposiciones de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología pueden no tener efectos si, en términos diferentes que los de la venta de bienes equivalentes, estipulan el precio de reventa del producto pagadero por los mayoristas o los detallistas o por el licenciante o el proveedor de tecnología, o que se aplique a terceros, en perjuicio de su capacidad competitiva.

#### *5. Importación del producto manufacturado en el extranjero por el licenciante o el proveedor de tecnología o por terceros*

375. Durante un cierto período puede ser necesario preparar el mercado nacional para que reciba el producto que se ha de manufacturar localmente. En particular, antes de comenzar la producción, puede ser necesario despertar la conciencia del consumidor de que el producto existe, o incluso crear una demanda del producto. Además, en el caso de que localmente se disponga de mercaderías similares de importación, quizás haga falta trabajar para desplazar la preferencia de los consumidores de los bienes competitivos a la aceptación del producto de que se trate. Cuando no se disponga localmente del producto en sí, quizás sea necesario importarlo tal como se manufactura en el extranjero y hacer una evaluación del momento en que la producción nacional será suficiente para satisfacer la demanda nacional.

376. En estas circunstancias, las partes en la transacción de transferencia de tecnología desearán considerar si el licenciante o el proveedor de tecnología tendrá que facilitar, a solicitud del licenciatario o del receptor de tecnología, cantidades suficientes del producto manufacturado en el extranjero por el licenciante o el proveedor de tecnología hasta el momento en que la producción nacional sea suficiente para satisfacer la demanda nacional. Además es posible que las partes deseen considerar las medidas que pueden adoptar para asegurar que, cuando la producción nacional satisface la demanda nacional, el mismo producto manufacturado en otros lugares por el licenciante o el proveedor de tecnología o por otros licenciatarios o receptores de tecnología o por terceros, no será importado en cantidades suficientes o a precios que perjudiquen, o amenacen con perjudicar, las ventas del producto manufacturado localmente.

377. Por lo que respecta al problema de la disponibilidad del producto para satisfacer la demanda hasta que el licenciatario o el receptor de tecnología comience la explotación a plena escala, puede ser útil para las fases iniciales de producción y comercialización que en la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología figure una disposición que obligue al licenciatario o al proveedor de tecnología a suministrar al licenciatario o al receptor de tecnología el producto manufacturado en el extranjero, en las cantidades y en los momentos que especifique el licenciatario o el receptor de tecnología, ya que la importación de esos productos puede ser un medio por el que éste pueda asegurar la explotación máxima de la demanda nacional del producto.

378. Por otra parte, puede ser más difícil idear o aplicar medidas para impedir la competencia del producto manufacturado localmente con el mismo producto o con productos parecidos manufacturados en el extranjero, y en algunos casos pueden no tener efecto en virtud de las leyes sobre la propiedad industrial, la competencia desleal o la transferencia de tecnología.

379. Por ejemplo, cuando el producto que es objeto de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología concluido con un licenciatario o un receptor de tecnología en el país A lo manufactura en el extranjero, en el país B, el licenciatario o el proveedor de tecnología (que no sea otro licenciatario o receptor de tecnología en el país B), es muy probable que en el país A se dé efecto de una disposición en la licencia o en el contrato en el sentido de que el licenciatario o el proveedor de tecnología no competirá con el licenciatario o el receptor de tecnología en el país A mediante la importación del producto en el país A. Una disposición de ese tipo en una licencia de propiedad industrial hace que esa licencia sea exclusiva y normalmente se considera que la facultad para otorgar esa licencia entra dentro de los derechos conferidos por la concesión de una patente o dentro de la protección acordada a las marcas o a los dibujos o modelos industriales. Además, es muy probable que una disposición en un contrato de transferencia de tecnología por la que el proveedor de tecnología convenga en no competir con el receptor de tecnología sería muy probable también que reciba efecto en virtud de las leyes que en determinados países controlan las prácticas comerciales o rigen la transferencia de tecnología.

380. Un caso que debe distinguirse del precedente es el que se presenta cuando el producto no lo fabrica en el extranjero el licenciatario o el proveedor de tecnología, sino otro licenciatario o receptor de tecnología en el país B, quien entonces, intenta exportarlo al país A, o lo fabrica o adquiere en el país B un tercero que no tiene ninguna relación con el licenciatario o el proveedor de tecnología para su posterior importación y venta en el país A.

381. Los problemas que surgen cuando el licenciatario o el proveedor de tecnología intenta controlar las exportaciones del país B del producto manufacturado por un licenciatario o un receptor de tecnología en el país B ya se han considerado en otra sección de estas notas explicativas (véase la Sección D.5: Exclusividad y no exclusividad del territorio, párrafos 165 a 185).

382. En cuanto se refiere a las medidas que podrían tomarse en el país A para controlar la importación y la venta en el país B, dependen mucho de si ese producto lleva o no una marca y, si la lleva, de que esa marca sea la misma o análoga a la marca en el producto manufacturado y vendido en el país A, así como al ámbito de protección acordado a los propietarios de marcas y a los poseedores de patentes en virtud de las leyes de propiedad industrial en ese país.

383. Cuando el producto fabricado en el país A y el producto fabricado en el país B llevan marcas idénticas, sean o no del mismo propietario, o cuando los productos llevan marcas parecidas, quizás sea posible que el licenciatario o el receptor de tecnología impida la importación del producto fabricado en el país B, denunciando una infracción de la marca reconocida en el país A o invocando la legislación sobre competencia desleal, basándose en que el producto fabricado en el país B no cumple las normas de calidad establecidas por el licenciatario o el proveedor de tecnología respecto del producto manufacturado y vendido en el país A, o que la presencia de la marca en el producto importado producirá confusión en el ánimo del público del país A.

384. Cuando el producto que se ha de importar del país B no lleva una marca o lleva una marca que comparada con la marca del producto fabricado en el país A es idéntica, o análoga o diferente, pero la legislación relativa a las marcas o a la competencia desleal no prevé medios de recurso, el licenciatario o el receptor de tecnología en el país A puede invocar cualesquiera derechos del licenciatario o del proveedor

de tecnología, esto es, que el titular de la patente (y, en consecuencia, el licenciatario o el receptor de tecnología) pueda tener en virtud de la legislación sobre patentes del país A, para impedir la importación en el país A de productos manufacturados en otro lugar que incorporen la invención o que se fabriquen con el procedimiento que es objeto de una patente concedida en el país A. En las leyes sobre patentes de la mayoría de los países, la concesión de la patente confiere a su titular (y, en consecuencia, al licenciatario) el derecho a impedir la importación en el país de dichos productos. Aunque la cuestión no está exenta de controversias, parecería que este derecho a impedir la importación se extiende incluso a productos manufacturados y vendidos en el extranjero, por ejemplo en el país B, que incorporan una invención o se fabrican por un procedimiento que es objeto de una patente correspondiente concedida en el país B, especialmente cuando puede demostrarse que la patente concedida en el país A se está explotando en el país A.

385. Es posible, sin embargo, que, en los países pertenecientes a una comunidad económica regional que forman un mercado común, el derecho a impedir la importación se extienda a los productos puestos en el mercado de cualquier país miembro de la comunidad, en aplicación del principio de la libre circulación de mercaderías dentro del mercado común.

386. En virtud de lo anterior, puede que interese a las partes incluir en la licencia o el contrato una disposición por la que, a petición del licenciatario o del receptor de tecnología, el licenciante o el proveedor de tecnología convenga en adoptar medidas dentro de sus posibilidades, para impedir la importación en el país de productos fabricados en el extranjero que probablemente compitan con el producto manufacturado por el licenciatario o el receptor de tecnología.

387. No obstante, debe señalarse que en muchos casos, en la regulación de las condiciones del comercio de importación de un país a otro desempeñan una función otros factores distintos del ámbito de los derechos de propiedad industrial, por ejemplo el precio competitivo del producto, los derechos de importación, los controles de divisas u otras reglamentaciones del país A concebidas para asegurarse que los productos manufacturados localmente se adquieran antes de que se pueda recurrir a productos manufacturados en el extranjero.

## M. SERVICIOS DE GESTION

(Tipos de servicios de gestión; medidas de gestión prescritas por las leyes que rigen la transferencia de tecnología)

388. Los tipos de servicios de gestión que puede ofrecer el licenciante o el proveedor de tecnología al licenciatario o al receptor de tecnología se describen en otra sección de estas notas explicativas que trata de los diversos tipos de servicios técnicos y asistencia técnica que podrían incluirse en una transacción de transferencia de tecnología (véase la Sección H.6, párrafos 313 y 314).

389. El propósito de la presente nota explicativa es llamar la atención hacia las leyes que en determinados países regulan la transferencia de tecnología, que influirán en los tipos de medidas de gestión, que, de otra manera, podrían prever las partes en la transacción de transferencia de tecnología. En virtud de esas leyes, las licencias de propiedad industrial o los contratos de transferencia de tecnología no serán aprobados si contienen disposiciones que permitan al licenciante o al proveedor de tecnología controlar o intervenir en la gestión del licenciatario o del receptor de tecnología o que impongan a este último la utilización con carácter permanente del personal especificado por el primero.

## N. COMPENSACION; CONTRAPRESTACION; PRECIO; REMUNERACION; REGALIAS; HONORARIOS

(Generalidades; conceptos y terminología; pagos de suma global; regalías: basadas en el volumen de producción, de ventas (precio bruto de venta, precio neto de venta y partidas especificadas que figuran en su determinación, precio justo de mercado, momento de venta y de remesa) o de utilidades, regalías mínimas, regalías decrecientes, elección de la base para calcular las regalías, pago de suma global comparado con las regalías, combinación del pago de suma global con regalías, pagos de regalías «exentas de impuestos» o «netas de impuestos»; honorarios por los servicios técnicos y la asistencia técnica relacionados con la licencia de patente o de marca o con el contrato de conocimientos técnicos; costo de la capacitación, expertos técnicos, servicios técnicos relativos a los bienes de capital; honorarios por servicios de gestión, planificación, investigación y desarrollo; compensación o gasto indirecto o no monetario; ingresos de operaciones conexas, dividendos e incremento del valor de la participación financiera, capitalización del pago de la suma global o las regalías, cambio de costos o medidas de participación, retroalimentación de la información técnica, derechos en materia de progresos tecnológicos, adquisición de datos sobre el mercado, reducciones de costos y economías para el licenciatario o el receptor de tecnología; monto máximo del precio o de los costos de los derechos de propiedad industrial o de la tecnología; precio separado de los diferentes elementos de la tecnología)

## 1. Generalidades

390. Una de las cuestiones más críticas y complejas que deben negociarse entre el presunto cedente y el posible concesionario es el « precio » o el « costo » de los derechos de propiedad industrial que se han de adquirir, sea completamente o mediante licencia, y de la tecnología que se va a transferir.

391. El « precio » o el « costo » depende de diversos factores, incluida la índole de los derechos de propiedad industrial y de la tecnología y el poder de negociación relativo de ambas partes. El presunto cedente generalmente efectúa una cuidadosa evaluación en términos del valor o de la necesidad de la tecnología de que se trate, de las otras tecnologías de sustitución disponibles, de las posibilidades de progresos tecnológicos y de la probable producción y utilidad del posible concesionario. El presunto cedente también efectúa proyecciones detalladas de la producción y la consiguiente corriente de ingresos de otros posibles licenciatarios o receptores de tecnología.

392. El posible adquirente evalúa los pagos totales que probablemente habrá de hacer por una tecnología determinada y por los progresos en esa tecnología en comparación con la rentabilidad de la empresa durante un determinado período de tiempo, y también evalúa esos pagos en relación con los costos de otras tecnologías o los pagos hechos respecto de transacciones parecidas.

393. El análisis de los aspectos económicos de esos factores de precio y costo escapan al ámbito de la presente Guía. Sin embargo, existen algunos aspectos jurídicos de la cuestión que tienen pertinencia para la posición negociadora del posible adquirente y que pueden señalarse en esta Guía. Fundamentalmente, se refieren a las diversas formas posibles de pagos por la transferencia o la utilización de los derechos de propiedad industrial y la adquisición de tecnología, a la distinción entre esas formas, a cómo pueden expresarse en la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología, y a los efectos jurídicos que se les darán en virtud de las leyes aplicables, especialmente las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología.

394. En ese contexto, debe señalarse en primer lugar que las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología se refieren específicamente a varios aspectos relacionados con los elementos de la fijación de precios y costos de la tecnología, incluida la fijación de precios separada de los diferentes elementos de la transacción de transferencia de tecnología, el volumen y la forma de los pagos, el plazo durante el cual deben efectuarse los pagos, y el efecto que se debe dar a los pagos efectuados por el concesionario al cedente de la tecnología cuando están unidos por relaciones especiales, por no mencionar sino unos pocos. De cada uno de esos aspectos, y de otros, se trata también en estas notas esplicativas.

## 2. Conceptos y terminología

395. Una de las dificultades inherentes en un estudio del tema del « precio » o del « costo » de los derechos de propiedad industrial o de la tecnología es la elección de la terminología que debe emplearse para describir el concepto mismo de « precio » o « costo » y sus elementos.

396. Lo que el licenciante o el proveedor de tecnología recibe y lo que el licenciatario o el receptor de tecnología da por esos derechos o esa tecnología puede concebirse o expresarse en un sentido monetario directo. Así, lo que debe recibir el presunto cedente se puede calificar de « compensación », « contraprestación », « ingreso », « precio », « remuneración », o « retribución » y lo que debe dar el posible concesionario como « pago », « regalía », « honorarios », « cargas por servicios », « comisiones », o « costos », por mencionar las expresiones más comunes que se utilizan, a menudo no forzosamente en el mismo sentido o de la misma manera, en relación con el licenciante o el proveedor de tecnología o con el licenciatario o el receptor de tecnología, como se sugiere en este párrafo.

397. Además, el « precio » o el « costo » de los derechos de propiedad industrial o de la tecnología puede verse influenciado por otros factores de carácter monetario o no monetario, no expresados en la licencia ni en el contrato, que sin embargo pueden significar un ingreso o un gasto, sea para el licenciante o el proveedor de tecnología o para el licenciatario o el receptor de tecnología.

398. En los párrafos que siguen se estudian detalladamente las distintas formas de compensación monetaria directa que hallan su expresión en las disposiciones de la licencia o del contrato de propiedad industrial. Después se hace una referencia breve a las distintas medidas o prácticas que pueden dar lugar en forma indirecta a ingresos o gastos para una u otra de las partes en la transacción de transferencia de tecnología.

3. *Compensación monetaria directa: pago de una suma global; regalías; honorarios*

399. La compensación monetaria directa por los derechos de propiedad industrial o por la tecnología puede asumir formas diferentes: a) «pago de una suma global», cantidad calculada previamente que debe pagarse de una vez o en plazos; b) «regalías», pagos periódicos calculados a posteriori, cuya cantidad se determina en función de la utilización o el resultado económico (unidades de producción, unidades de servicio, ventas del producto, utilidades); c) «honorarios», compensaciones por los servicios o la asistencia prestada por expertos técnicos o profesionales, fijada en una cantidad específica o calculada por persona y por períodos de servicio. En las presentes notas explicativas, el término «remuneración» se utiliza aplicándolo a una o más de estas tres formas.

400. Las tres formas de remuneración pueden combinarse en una licencia de propiedad industrial o en un contrato de transferencia de tecnología dados (193) (194) (195) (196). En algunos casos, la forma de

(193) *Renumeración: licencia de patente, Ejemplo 1*

En contraprestación por la licencia de patente concedida en virtud del presente contrato por el licenciante al licenciatario, el licenciatario conviene en:

i) pagar al licenciante una suma global que asciende a (cantidad y designación en moneda) dentro de los (número en letras) (número en cifras) días después de la validación del presente contrato por las autoridades competentes de (país de que se trate);

ii) pagar al licenciante durante la vigencia de esta licencia o durante la vigencia de las patentes, según la fecha que sea anterior, regalías por la cantidad de (número) % del precio neto de venta del producto manufacturado y vendido en el territorio exclusivo de manufactura y venta por el licenciatario y vendido o al que se haya dado salida de otro modo en el territorio no exclusivo de venta en la medida en que, al ser manufacturado, el producto incluya una invención reivindicada por las patentes o si, y en la medida en que, ese producto incluye o emplea, cuando es vendido o se le da salida de otro modo, una invención reivindicada por cualquiera de las patentes.

(194) *Renumeración: licencia de patente, Ejemplo 2*

a) El licenciatario, por la utilización de las patentes especificadas en la cartera de patentes indicada en la Lista N.º ..., conviene en pagar al licenciante durante la vigencia de la presente licencia o durante la vigencia de las patentes, según el plazo que sea más corto, una suma que representará:

i) o bien el derecho de utilizar una o todas las patentes mencionadas (se utilicen efectivamente o no), una suma alzada que represente el (número de que se trate) del precio neto de venta agregado del producto vendido en (territorio de que se trate);

ii) o bien el derecho a utilizar grupos seleccionados de patentes durante el tiempo en que, con respecto a cada grupo, subsista una patente válida y el licenciatario la esté utilizando, incluso las patentes de perfeccionamiento, las tarifas separadas respecto de cada grupo, como se indica frente a cada grupo que figura en la Lista N.º ... con respecto a las patentes vigentes (y sin incrementar la tarifa respecto de ningún grupo porque se haya añadido una patente de perfeccionamiento) y aplicado el porcentaje resultante al precio neto de venta agregado del producto vendido en (territorio de que se trate).

b) La elección de cualquiera de las tarifas previstas en los incisos i) y ii) *supra* quedará a discreción del licenciatario.

c) El licenciatario, para facilitar la contabilidad, ha pedido al licenciante que conceda la licencia de patente por una suma alzada respecto de todos los derechos derivados de las patentes, aun cuando el licenciatario no esté en todo momento utilizando ni ejerciendo todos esos derechos.

d) El licenciatario se reserva el derecho a convertir el pago de esa suma alzada en una obligación de pagar tarifas separadas por cada grupo de patentes conforme a la agrupación que se indica en la Lista N.º ..., en cada caso durante la vigencia de las patentes de cada grupo, respectivamente, y a una tarifa separada por la utilización de cada grupo, conforme a la utilización efectiva.

e) El licenciatario, si paga una suma alzada, tendrá derecho a solicitar una lista de todas las tarifas que no figuren en la lista N.º .... Después de recibir las tarifas de utilización de dicho grupo, el licenciatario puede optar por la tarifa agregada de la suma de las tarifas de los grupos de patentes escogidos enumerados por el licenciatario, en lugar de la suma alzada, siempre en que vea el licenciante una notificación por escrito con (sesenta (60) días) de anticipación, que expiran a trimestre vencido, de su intención de pagar tarifas seleccionadas a partir de la fecha de vencimiento del aviso en lugar de la suma alzada; y si paga tarifas por grupos separados podrá notificar con (sesenta (60) días) de anticipación, que expirarán por trimestres vencidos, que se propone pagar la suma alzada.

(195) *Renumeración: información técnica relacionada con la licencia de patente*

En contraprestación por la información técnica proporcionada por el licenciante al licenciatario en virtud del presente contrato, el licenciatario pagará al licenciante durante un período de (precisar) o mientras esté vigente la licencia de patente, según el plazo que sea más corto, la siguiente cantidad:

- 1) la suma de (cantidad de que se trate en letras y en números) dentro de los (sesenta (60) días) a partir de la fecha de entrada en vigor del presente contrato; y
- 2) la regalía de (número de que se trate) por ciento (... %) del precio neto de venta de cada producto manufacturado y vendido o arrendado por el licenciatario o al que éste dé salida de otro modo.

(196) *Renumeración: licencia de marca*

En contraprestación por la licencia de marca concedida en virtud del presente contrato, y:

a) respecto al suministro de información y materiales para impartir pleno conocimiento de las normas de calidad, el licenciatario pagará al licenciante una suma de (monto en números y letras);

b) respecto al suministro de servicios técnicos y de asistencia técnica por técnicos, especialistas o expertos del licenciante para que instruyan al personal del licenciatario en cuanto a los métodos del licenciante para lograr normas de calidad, el licenciatario pagará al licenciante una suma suficiente para cubrir la proporción correspondiente de los sueldos y demás prestaciones habituales que cobren o perciban esos expertos, teniendo en cuenta el tiempo de trabajo que dedican a impartir esa instrucción y los gastos de viaje, subsistencia y otros cuando el especialista de que se trata haya de desplazarse a las instalaciones del licenciatario;

c) respecto a la supervisión de las normas de calidad y la inspección, pruebas de muestras y de métodos de manufactura, almacenamiento y envase, el licenciatario pagará al licenciante durante la vigencia de la presente licencia o mientras esté vigente el registro de la marca, según cuál comience antes, [una suma de (monto en números y letras) al año] [(número de que se trate) por ciento (... %) del precio neto de venta del producto vendido por el licenciatario en (territorio de que se trate)].

pago de la suma global puede reemplazar por completo al sistema de regalías (197), mientras que en otros casos ambos pueden combinarse de una u otra manera, como cuando el licenciatario o el receptor de tecnología puede elegir hacer un pago de suma global en vez de una forma de regalías u otra (198). En otros casos, al licenciatario o al receptor de tecnología puede dársele la oportunidad de elegir que pague las regalías en unidades de producción en vez de ventas (199). Los honorarios por los servicios técnicos y la asistencia técnica pueden determinarse separadamente, sea estipulándolos por anticipado (200) o negociándolos a medida que se presten (véanse los párrafos 464 a 481).

401. Sin embargo, debe señalarse, como se indicará más adelante con detalle, que en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, es posible que los precios de los diversos derechos o elementos de la tecnología se hayan de fijar o valorar por separado e incluso deban ser objeto de licencias o contratos distintos.

a. *Pago de una suma global*

402. Es la cantidad global que puede pagarse en el caso de una transferencia de asignación de derechos de propiedad industrial en el momento de la transferencia o asignación de los derechos de propiedad industrial o, en el caso de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología en el momento de concertarse la licencia o el contrato o poco o algún tiempo después, sea en un solo pago o en una serie de pagos a plazos. Estos últimos pueden espaciarse en función de determinados acontecimientos, como la ejecución de la licencia o el contrato, la entrega de determinada información técnica, etc.

403. El pago de la suma global suele hacerse por la adquisición completa de derechos de propiedad industrial, sea mediante venta o mediante asignación, así como en el caso de la licencia de derechos de propiedad industrial o la transferencia de conocimientos técnicos, cuando la tecnología puede transferirse de una sola vez y el licenciatario o el receptor de tecnología puede absorberla rápida y cabalmente. Ese pago se efectúa por la transferencia de los derechos y los conocimientos técnicos respecto de la tecnología que es menos compleja y puede ser plenamente idónea desde el punto de vista del licenciatario o del receptor

(197) *Renumeración: pago global*

En contraprestación por la concesión de la licencia de propiedad industrial, el suministro de conocimientos técnicos e información técnica y el suministro de servicios y asistencia técnica, así como por sus convenios mutuos, las partes contratantes convienen en la suma de (cantidad en números y letras), que se desglosa como sigue:

i) Licencia de propiedad industrial .....	
ii) Conocimientos técnicos .....	
iii) Información técnica .....	
iv) Servicios técnicos y asistencia técnica .....	
Total .....	

(198) *Remuneración: pago global en lugar de regalías*

a) En lugar de pagar la regalía conforme al artículo ... (véanse las notas (193), (194), (195), (196)), el licenciatario, mediante una notificación por escrito al licenciatario hecha [en cualquier momento] [antes de (fecha de que se trate, por ejemplo la fecha de puesta en marcha de la instalación industrial)], puede decidir adquirir una licencia totalmente pagada para manufacturar una cantidad ilimitada del producto mediante un pago de regalías al contado de (cantidad de que se trate en letras y en números). Este pago puede hacerse en (número de que se trate) plazos.

b) El licenciatario tendrá derecho a un crédito, aplicable a los pagos por la licencia totalmente pagada de manufactura por cada año (o fracción de año) por el que se hayan pagado regalías corrientes conforme al artículo ... (véanse las notas (193), (194), (195) y (196), *supra*), por una cantidad igual al porcentaje (...) % (de que se trate) de las regalías corrientes pagadas con anterioridad por dicho año (o fracción de año).

(199) *Remuneración: elección del licenciatario para el cálculo de las regalías sobre las unidades de producción antes que sobre el precio neto de venta*

En lugar de pagar las regalías de acuerdo con el artículo ... (véanse las notas (193), (194), (195), (196)) en términos de un (cifra de que se trate) % del precio neto de venta del

producto, el licenciatario, mediante notificación por escrito al licenciatario [en cualquier época] [antes del (fecha de que se trate)], puede optar por pagar durante (plazo de que se trate, que debe determinarse por el licenciatario y el licenciatario) como regalías, [la suma de (indicar la cifra)] [una suma que se convendrá entre el licenciatario y el licenciatario] por el producto manufacturado y vendido en la forma que indica el citado artículo.

(200) *Remuneración: servicios técnicos y asistencia técnica*

a) En contraprestación por los servicios técnicos y la asistencia técnica estipulada en el presente contrato, el adquirente conviene en pagar al cedente, de conformidad con los términos y condiciones del presente contrato, y a reserva de los ajustes de la suma que se establezca en las condiciones generales del contrato, el precio convenido básico por los servicios técnicos y la asistencia técnica de (monto en letras y en números), cuya suma está compuesta particularmente por los siguientes aspectos del trabajo:

i) Servicios de capacitación prestados en (país del cedente) .....	
ii) Servicios de capacitación prestados en (país del adquirente) .....	
iii) Servicios de técnicos prestados en (país del cedente) .....	
iv) Servicios de técnicos prestados en (país del adquirente) .....	
v) Servicios de instalación y de pruebas prestados en (país del adquirente) .....	
vi) Servicios de gestión .....	
Total .....	

b) El precio convenido básico por los servicios técnicos y la asistencia técnica incluirá una cantidad suficiente para pagar todos los salarios y las prestaciones marginales aplicables en la fecha de la firma del presente contrato, siempre que, si después de esa fecha, sube alguno de los servicios o de esas prestaciones, o se añade alguna prestación, el precio convenido básico por los servicios técnicos y la asistencia técnica se incrementará en consecuencia.

de tecnología si no se requiere que el licenciatario o el proveedor de tecnología siga suministrando continuamente información técnica respecto de los progresos tecnológicos o la comercialización del producto o servicios técnicos o asistencia técnica para apoyar al licenciatario o al receptor de tecnología. Por ejemplo, puede efectuarse el pago de una suma global para obtener los derechos a un producto patentado o a un procedimiento patentado o una serie de dibujos, especificaciones u otra información técnica que por sí mismos son suficientes para que el licenciatario o el receptor de tecnología pueda manufacturar y vender ciertos productos.

404. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, el recurso a la forma de pago de una suma global para la adquisición de derechos de propiedad industrial o tecnología está supeditado a determinadas condiciones. En una de esas leyes se dispone que, a reserva de la autorización de una dependencia gubernamental especificada, se puede pagar una suma global si ésta se determina previamente sobre la base del volumen estimado de ventas durante el período de la licencia o el contrato y, además, siempre que la cantidad se encuentre dentro de los límites máximos que pueden establecerse para el sector, la actividad o el producto. En otra de esas leyes se permite el pago de una suma global en el caso de la adquisición de derechos de patente mediante transferencia o compra y por determinados tipos de servicios y asistencia técnica (véanse los párrafos 478 a 480); de lo contrario, la remuneración debe efectuarse en forma de regalías en el caso de una licencia de patente o marca o de un contrato para el suministro de los conocimientos técnicos que deben aplicarse en la producción de bienes de consumo o materiales en general o en la manufactura de maquinaria, equipo u otros bienes de capital. En los últimos casos, no obstante, aunque se puede fijar una suma global por la información técnica suministrada inicialmente, esa suma debe representar un anticipo sobre la remuneración en regalías.

#### b. *Regalías*

405. Como se ha indicado anteriormente, las regalías son pagos recurrentes calculados a posteriori, cuya cuantía se determina en función de la utilización o el resultado económicos. Ese es el sentido en que se emplean las palabras « regalía(s) » o « pago de regalía(s) » en la presente Guía (véase el párrafo 399).

406. Para establecer esta relación funcional entre las cantidades recurrentes y la utilización o el resultado económicos, la disposición respectiva en la licencia o el contrato puede referirse al volumen de producción, al precio de venta del producto que se manufactura incorporando la tecnología (o, en el caso de una licencia de marca, del producto que se vende con la marca) o a las utilidades del licenciatario o el receptor de tecnología.

407. Como se ha señalado anteriormente, en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, las regalías son la única forma de remuneración que se puede estipular en determinados tipos de licencias de propiedad industrial o contratos de transferencia de tecnología. En especial, esas leyes disponen que las regalías se determinen en porcentajes o como valor fijo por unidad del producto, pero en todo caso, se impongan o se relacionen con el precio de venta, o, cuando resulte aplicable, se vinculen también a las utilidades obtenidas de las ventas del producto.

##### 1) *Producción*

408. Las regalías pueden vincularse a la unidad o al volumen de producción y calcularse como una cantidad de dinero fija por producto manufacturado, o por peso (por toneladas o kilos) o por volumen (por galón o por litro) o proporcionalmente a algún otro indicador de producción (por ejemplo, el tipo de energía generada).

409. La expresión de las regalías en cantidades fijas por unidad de producción, en lugar de en función del precio de venta del producto, puede resultar especialmente adecuada en los casos en que se prevé que el precio de venta del producto en el mercado nacional sea muy alto en comparación con el precio de venta del producto en el mercado internacional o cuando es probable que los precios aumenten a largo plazo debido a factores inflacionarios o cuando el precio del producto es la resultante de factores anormales en la oferta y la demanda o cuando un aumento en el precio del producto no es necesariamente consecuencia de un aumento en la utilización de la tecnología.

410. Las regalías calculadas en esa forma son independientes de los costos, las ventas o la evolución de la rentabilidad del producto o de la producción de que se trate. Por cada unidad de producción se paga la suma estipulada que no es adaptable a las fluctuaciones de los costos, los precios o de la moneda. Sin embargo, al determinar la suma estipulada debe tenerse cuidado de verificar que el licenciatario o el proveedor

de tecnología no incluya el precio de partidas suministradas por éste o que no se relacionen con la tecnología que se va a suministrar (véase el párrafo 422). De otro modo, los problemas más importantes son los de definir en forma exacta la medida de referencia de la unidad de producción y de establecer medidas contra la inactividad del licenciatario o del receptor de tecnología.

411. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, conforme a las cuales en ciertos tipos de licencias o contratos se deben estipular regalías impuestas sobre o relacionadas con los precios de venta del producto que es objeto de la licencia de patente o marca o que es resultado de la aplicación de la tecnología, parecería que no se permiten las regalías calculadas sobre la base del volumen de producción. Sin embargo, en la legislación de un país se permitirá calcular las regalías sobre la base de una cantidad fija por unidad de producción cuando se prevea que el precio nacional del producto sea muy alto en comparación con el precio de venta del producto en el mercado internacional.

## 2) *Ventas*

412. Las regalías vinculadas a las ventas sólo se pagan cuando se vende efectivamente el producto. En este tipo de vinculación de ordinario no se distingue entre las ventas realizadas que rinden utilidades y las ventas que no las rinden, de manera que cuando se determina la cuantía de las regalías, hace falta tenerlo en cuenta para asegurarse que se deje un margen prudencial de utilidades para el licenciatario o el receptor de tecnología después del pago de las regalías.

413. El método de regalía «*ad valorem*» es el que se utiliza con más frecuencia para determinar la tasa de regalía sobre la base del volumen de ventas. Mediante este sistema la tasa de regalía se establece, por ejemplo, a un x por ciento del precio al que se vende el producto.

414. Sin embargo, conviene observar que la determinación de una tasa de regalía poco elevada para un gran volumen de ventas, puede deberse al hecho de haberse calculado inicialmente el precio de la tecnología en función de un determinado volumen de producción.

415. Por otro lado, y como se ha indicado anteriormente, la alternativa de expresar las regalías como una cantidad fija por unidad de producción puede ser más apropiada en determinados casos (véanse los párrafos 409 y 411).

416. Cuando las regalías se vinculen a las ventas, es importante el criterio para el cálculo de las regalías. Ese criterio puede ser el precio bruto de venta o el precio neto de venta o bien, en algunos casos, el precio justo en el mercado.

### a) *Precio bruto de venta*

417. Las regalías que se basan en el precio bruto de venta dan lugar a menos dudas, ya que se pueden determinar mediante el examen y la inspección de los libros. Para el licenciatario o el proveedor de tecnología este método es bastante favorable, mientras que para el licenciatario o el receptor de tecnología tiene una desventaja ya que no se basa sólo en el precio de la parte del producto manufacturado con la tecnología suministrada por el licenciatario o el proveedor de tecnología, sino también en el precio de la parte del producto que no ha sido manufacturada con esa tecnología.

418. En relación con este método de calcular las regalías, es posible que las partes consideren aconsejable definir el término «precio bruto de venta», pues su significado puede variar de un país a otro. Además, debe estudiarse si la producción que resulta posible gracias a las sublicencias del licenciatario o del receptor de tecnología deben incluirse en el cálculo.

419. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, se entiende que el precio bruto de venta significa el valor de factura en las instalaciones industriales del producto efectivamente vendido o de los servicios producidos. Sin embargo, como se señaló más adelante, esas leyes exigen que las regalías se calculen sobre el precio neto de venta que se determina después de deducir el costo o el valor de partidas especificadas u otros gastos del precio bruto de venta.

### b) *Precio neto de venta*

420. El precio neto de venta se utiliza en el cálculo de las regalías para eliminar las desventajas que se presentan para el licenciatario o el receptor de tecnología cuando el precio de venta incluye partidas no relacionadas con la tecnología, o partidas que, estando relacionadas, tienen que ser suministradas por el licenciatario o el proveedor de tecnología o por otros que ya han obtenido una utilidad a expensas del

licenciatario o del proveedor de tecnología. Por consiguiente, el precio neto de venta consiste en el precio de venta menos el costo o el valor de los gastos de determinadas partidas (201). Las partidas que deben sustraerse del precio de venta dependen del carácter del producto, de las prácticas de venta del producto, y del efecto de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología y que establecen criterios al respecto.

421. La lógica manifiesta del procedimiento de sustracción es llegar a un cálculo de las regalías sobre la base del valor agregado en la manufactura del producto o en la aplicación del procedimiento por el licenciatario o el receptor de tecnología utilizando la tecnología suministrada por el licenciante o el proveedor de tecnología.

422. Entre las partidas específicas que las partes han de negociar o incluir en la sustracción figuran las siguientes:

- a) los gastos de envase (establecidos probablemente como porcentaje del precio del producto);
- b) las primas de seguros;
- c) los gastos de transporte (establecidos probablemente como porcentaje del precio del producto);
- d) los derechos de exportación e importación, los derechos de aduana;
- e) los impuestos sobre el volumen de negocios y sobre las ventas;
- f) los descuentos comerciales y normales;
- g) las mercaderías devueltas;
- h) los gastos de instalación en el lugar que se utiliza el producto;
- i) el precio de las materias primas, de los bienes intermedios, de las piezas u otros componentes, con inclusión de los componentes normales del producto que han sido vendidos, suministrados por el licenciante o el proveedor de tecnología o por personas que mantienen una relación especial con el licenciante o el proveedor de tecnología o por otros;
- j) el valor del insumo del equipo por la parte del producto respecto de la cual no se utiliza la tecnología suministrada por el licenciante o el proveedor de tecnología;
- k) la parte del precio del producto que refleja las regalías;
- l) las tasas de mantenimiento en vigor de las patentes o marcas que paga el licenciatario o el receptor de tecnología.

423. Al fijar regalías relacionadas con la producción, sea en términos de producción total o de unidades producidas, también deben preverse rebajas por el costo o el valor de una o más de las partidas mencionadas precedentemente.

424. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, la definición del término « precio neto de venta » excluye muchos, si no la mayoría, de los rubros del párrafo 422; sin embargo, esas leyes discrepan particularmente en cuanto se refiere a la resta del precio o del valor de los insumos que se adquieren localmente o a terceros que no se encuentran en una relación especial con el licenciante o el proveedor de tecnología.

### c) *Precio justo en el mercado*

425. Cuando el licenciatario o el receptor de tecnología efectúa ventas del producto a un precio bajo, que no resulta razonable, a un tercero con el que mantiene una relación especial y se utiliza ese precio para calcular las regalías, el licenciante o el proveedor de tecnología sufre un perjuicio. Para evitarlo, las partes pueden estipular que en esos casos el cálculo de las regalías se hará sobre la base del precio justo del producto en el mercado (202).

426. El precio justo en el mercado puede, entonces, ser definido en una cláusula o disposición de la licencia o el contrato recurriendo a una o más de las siguientes definiciones: 1) el sistema de precio no controlado, esto es, el precio por el que se ofrece un producto a un comprador (o propuesto por éste) que no mantiene una relación especial con el licenciatario o el receptor de tecnología o el precio convenido en la venta a un comprador como ése, o el precio de un producto comparable en una venta realizada

(201) Véase la nota (47), *supra*.

(202) Véase la nota (47), *supra*, y la nota (203), *infra*. Véanse igualmente las notas (168) y (191), *supra*.

entre partes que no mantienen una relación especial con el licenciatario o el receptor de la tecnología o con el licenciatante o el proveedor de la tecnología (203); 2) el sistema del precio de reventa, es decir, el precio que se obtiene en la reventa del producto realizada por el comprador del licenciatario o del receptor de tecnología, con un ajuste practicado mediante la reducción del mayor precio de dicho comprador (vendedor en la reventa); 3) el sistema de costo más el mayor precio, es decir, el costo de producción del producto por el licenciatario o receptor de tecnología, al cual se añade un porcentaje especificado en este costo o una suma fija por concepto de utilidad del licenciatario o receptor de tecnología en esa venta.

427. En este contexto se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, las cuales, si bien no contienen una disposición que defina el término « precio justo en el mercado » a los efectos del cálculo de las regalías, se refieren al « precio vigente en el mercado internacional » o a palabras de significado análogo como la norma o el sistema de fijación de precio en relación con la compra al licenciatante o al proveedor de tecnología de bienes de capital, materias primas o servicios (véase la Sección I, párrafo 330); por medio de ello dichas leyes pueden proporcionar una indicación de la norma que se supone aplicable al cálculo de regalías sobre el precio de venta del producto, especialmente en las ventas del producto al licenciatante o al proveedor de tecnología o a terceros que mantienen una relación especial con el licenciatante o el proveedor de tecnología.

#### d) *Fecha de venta y de remesa*

428. *Fecha de venta.* En el caso de las regalías vinculadas a las ventas, surge la cuestión de saber « cuándo » ha vendido el producto el licenciatario o el receptor de tecnología. La actividad de ventas se extiende generalmente durante un período que va desde que se hace el pedido hasta la recepción del pago efectuado por el comprador del producto, pasando por la manufactura, la entrega y la facturación. Como la longitud de ese período es variable, la determinación del momento de la venta puede presentar dificultades.

429. Si bien el fijar la fecha de la venta puede dejarse a juicio del licenciatario o del receptor de tecnología, hay casos en que se especifica en la licencia o el contrato; por ejemplo, puede considerarse que se ha efectuado una venta cuando el producto se envía en virtud de un contrato de venta o cuando, aunque no haya contrato (204), lo acepta el comprador. En cuanto a los productos que forman parte del inventario a la fecha en que la licencia o el contrato expira o se rescinde, es habitual especificar que se considera que el producto ha sido vendido en ese momento (205) (véase también la Sección T.4, párrafo 600).

430. *Fecha de remesa.* La fecha para remitir las regalías se especifica en la licencia o el contrato. Generalmente, el período respecto del cual se calculan las ventas se especifica en trimestres, semestres o años. Entonces, se calcula la cuantía total de las regalías en cada uno de esos períodos. Se define el último día del período y la remesa debe efectuarse dentro de un plazo especificado después de que expire el período, por ejemplo, dentro de los treinta o los sesenta días siguientes al 31 de marzo, última fecha de un trimestre (véase también la Sección O.1, párrafo 497).

#### 3) *Utilidades*

431. Cuando las regalías se vinculan a las utilidades de la empresa del licenciatario o del receptor de tecnología, no corresponde efectuar pagos de regalías hasta que la empresa obtenga una utilidad por la venta del producto.

432. Puede ocurrir que las ventas tengan que hacerse con una utilidad limitada o incluso con pérdida, en especial durante los primeros años de producción cuando se están desarrollando tanto la capacidad de la mano de obra local como el mercado. Sin embargo, el licenciatante o el proveedor de tecnología

(203) *Precio del producto no vendido pero al que se ha dado salida de otro modo*

Con respecto a cualquier producto que no se ha vendido suelto sino incorporado, o al que se ha dado salida de otro modo, el precio de catálogo o de facturación se calculará como si, al momento en que se haya dado salida al producto, se hubiera realizado una venta directa a un tercero en condiciones ordinarias.

(204) *Momento de la venta del producto*

Se considera efectiva una venta cuando el producto se envía en virtud de un contrato de venta o es aceptado por un comprador aunque no haya contrato.

(205) *Producto considerado vendido a la expiración del contrato*

a) A la expiración o rescisión del presente contrato, todo producto en almacén y no vendido por el licenciatario se considerará como vendido en el día en que se hace efectiva la expiración o la rescisión.

b) Se pagarán regalías sobre todos los productos manufacturados antes de la fecha de expiración de la patente [de que se trate] [N.º ...] pero que todavía no se hayan vendido, y se calcularán y pagará en la forma y en los momentos que se estipulan en el (los) artículo(s) ... (véanse las notas (218) y (219), *infra*).

puede sentir renuencia a aceptar un arreglo a este respecto, salvo que sea directamente responsable de la gestión de la empresa y esté satisfecho con las perspectivas de utilidades (como suele ocurrir en lo que respecta a una empresa conjunta) o que el licenciatario o el receptor de tecnología esté en una sólida posición negociadora, como puede ocurrir si controla materias primas escasas. El licenciatario o el receptor de tecnología, sin embargo, debe tener en cuenta la rentabilidad proyectada para evaluar si los pagos por la tecnología que se negocian son razonables.

433. Como el concepto de « utilidades » puede ser ambiguo y discutible, es posible que las partes deseen definirlo en la licencia o en el contrato, y estipular medidas especiales para determinar y verificar las utilidades del licenciatario o del receptor de tecnología.

#### 4) *Regalías mínimas*

434. Un arreglo de regalías mínimas comprende el pago de una cierta cantidad independientemente de que el licenciatario o el receptor de tecnología haya producido una cantidad dada del producto o haya alcanzado determinados volúmenes de venta o beneficios. Cuando la cuantía de las regalías calculadas sobre la producción, las ventas o las utilidades efectivas es inferior a las regalías mínimas, el licenciatario o el receptor de tecnología debe pagar la diferencia.

435. Sin embargo, las regalías deben distinguirse del compromiso de pagar una cantidad especificada, fijada de antemano, en el caso de que el licenciatario o el receptor de tecnología no cumpla con los rendimientos convenidos.

436. Los arreglos de regalías mínimas son especialmente frecuentes en las licencias exclusivas en las que el licenciante o el proveedor de tecnología desea contar con una cierta seguridad porque no puede conceder otras licencias y depende de la capacidad de producción y comercialización del licenciatario o del receptor de tecnología.

437. Se dan casos en que la regalía calculada sobre la producción, las ventas o las utilidades disminuyen debido a acontencimientos imprevistos, como el que aparezca un producto competitivo, disminuya la demanda, o se presenten dificultades en las actividades de producción o en los esfuerzos de venta. En ese caso, salvo que la cantidad de las regalías mínimas se haya determinado sobre la base de un cuidadoso estudio de la demanda estimada, el licenciatario o el receptor de tecnología puede sufrir el perjuicio que representa un pago excesivo. Para protegerse contra eso, las regalías mínimas deben establecerse en un porcentaje dado no superior a las regalías previstas o limitarse a una cantidad fija por encima de las regalías efectivas. Además es habitual fijar regalías mínimas conforme a una escala creciente en la que se presupone que en el período inicial se alcanzará una producción, ventas o utilidades menores que en los años siguientes de la vigencia de la licencia o del contrato.

438. Además, en algunos casos el pago de regalías mínimas puede considerarse como pago a cuenta o anticipos que deben acreditarse contra las regalías. El pago efectivo de las regalías no se efectúa hasta que las regalías agregadas exceden la cantidad del pago a cuenta o los anticipos. Antes de esa fecha, sólo se informa de la cuantía calculada de regalías de cada período. Los pagos efectivos de las regalías se inician en el período de pago en que el valor agregado excede la cuantía del pago a cuenta o del anticipo.

439. Entre otras medidas posibles como parte de un arreglo de regalías mínimas pueden figurar la terminación de la licencia o el contrato o su conversión de exclusiva a no exclusiva, cuando no se cumple con la regalía mínima total, sea en forma automática o por opción del licenciante o del proveedor de tecnología, o la continuación de la licencia o el contrato, por opción del licenciatario o del receptor de tecnología, una vez que se ha cumplido con la regalía mínima.

440. Como ya se ha señalado en los arreglos de regalía mínima se puede estipular una cierta seguridad para el licenciante o el proveedor de tecnología, que tienden también a estimular al licenciatario o al receptor de tecnología a que se explote la patente o la tecnología o a que realice ventas del producto que lleva la marca licenciada. Sin embargo, en el caso en que el licenciante o el proveedor de tecnología participa en el capital del licenciatario o del receptor de tecnología en una empresa mixta, se puede argüir que la remuneración que recibe el licenciante o el proveedor de tecnología es un reflejo directo del éxito o del fracaso de la empresa mixta por la que, al menos, es parcialmente responsable, y que no se adopten, en consecuencia, las regalías mínimas.

441. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología que disponen que el pago del precio de la tecnología vaya vinculado a la producción, no se aprobarán los arreglos de regalías mínimas.

5) *Regalías decrecientes*

442. En la licencia o el contrato puede incluirse una disposición que establezca regalías progresivamente decrecientes basadas en el número de unidades producidas o vendidas: a mayor número menores regalías. Esta práctica quizás no sea la ideal cuando el licenciatario o el proveedor de tecnología es el socio extranjero en una empresa mixta o ha de ayudar en los esfuerzos de ventas, dado que puede no estimular los esfuerzos para lograr un máximo de expansión después de haberse alcanzado un determinado volumen de ventas o de producción. Además, esta práctica puede tener el mismo efecto que un arreglo de regalías mínimas.

443. En virtud de las leyes que en un país rigen la transferencia de tecnología se establece que en caso de un contrato para la transferencia de los conocimientos técnicos necesarios para la manufactura de bienes de capital y para los servicios técnicos y la asistencia técnica conexos, la remuneración debe disminuir a lo largo del período permisible del acuerdo, con objeto de que vaya aumentando la participación de los servicios locales de ingeniería.

6) *Regalías máximas*

444. Un arreglo de regalías máximas exime al licenciatario o al receptor de tecnología de la necesidad de pagar el exceso cuando la cuantía de las regalías basadas en la producción, las ventas o las utilidades excede una cantidad especificada. Así, el exceso sobre la cuantía máxima que puede ser resultado de los esfuerzos de ventas efectuados por el licenciatario o el receptor de tecnología los devenga él mismo como ingresos. Este arreglo salvaguarda los intereses del licenciatario o del receptor de tecnología, en especial cuando la expansión del mercado no tiene ninguna relación con la tecnología suministrada ni con el apoyo a los esfuerzos de ventas por parte del licenciatario o del proveedor de tecnología o cuando, a largo plazo, es probable que exista un aumento constante en el precio de venta.

445. En virtud de las leyes que en un país rigen la transferencia de tecnología, se establece que en el caso de un contrato para el suministro de conocimientos técnicos que se tiene la intención de aplicar para la producción de bienes de consumo o de material en general, cuando la cuantía de los pagos de regalías asciende hasta un máximo fijado antes de que haya expirado el contrato, o si los pagos no han alcanzado la cuantía estimada cuando expira el acuerdo, no es necesario efectuar más pagos.

7) *Elección de la base para calcular las regalías*

446. Es difícil indicar la base para calcular las regalías (producción, ventas, utilidades) que más conviene al licenciatario o al receptor de tecnología de un país en desarrollo. Algunas de las cuestiones que deben considerarse ya se han sugerido más arriba en el curso de la descripción de los diversos tipos de arreglos de regalías. Otras cuestiones que merecen ser consideradas son las que siguen.

447. La regalía basada en el precio neto de venta probablemente sea mejor en la mayor parte de los casos en que intervienen empresas mixtas que la basada en la producción o en el precio bruto de venta, porque estimula al licenciatario o al proveedor de tecnología a hacer todo lo posible por maximizar las ventas y, en consecuencia, las utilidades de la empresa mixta y no impone a la empresa mixta la carga de los pagos cuando esos productos se manufaturan pero no se venden.

448. Cuando uno de los objetivos de la relación comercial es promover las exportaciones del país del licenciatario o del receptor de tecnología, y el licenciatario o el proveedor de tecnología facilita el acceso a mercados de exportación o ayuda en las ventas de exportación o hace ambas cosas, puede ser que para el licenciatario o el receptor de tecnología sea una sólida base de negociación el pago de regalías diferenciadas por las ventas de exportación. Las regalías más elevadas pagadas sobre el precio neto de venta de los productos exportados, en oposición a los productos vendidos en el mercado nacional, pueden estimular una cooperación más activa por parte del licenciatario o del proveedor de tecnología en la ampliación de los mercados externos o en la obtención inicial de los derechos del licenciatario o del receptor de tecnología a explotar esos mercados.

c. *Pago de una suma global comparado con el pago de regalías*

449. El pago de una suma global se caracteriza por el hecho de que la obligación de pagar se cumple inmediatamente o tras un plazo muy breve. Además, las partes no tienen que efectuar continuamente cuentas ni controlar los cálculos o las remesas como ocurre con las regalías.

450. El pago de una suma global, cuando se compara con las regalías, puede tener o no ciertas ventajas tributarias. Desde el punto de vista fiscal el pago de regalías se considera como un ingreso del licenciatario o del proveedor de tecnología y, como tal, está sujeto a los impuestos sobre los ingresos. El pago único de una suma global e incluso la suma global pagadera a plazos, puede ser considerado como la contraparte, o la consecuencia financiera, de una operación de compra y venta, y considerarse que la asignación o la transferencia de los derechos de propiedad industrial y el suministro de los conocimientos técnicos son análogos a la venta de bienes comerciales. El licenciatario o el proveedor de tecnología también tendrá que pagar impuestos sobre el pago de una suma global. Sin embargo, el pago único de una suma global puede estar sujeto a una tasa diferente de impuestos (que suele ser más alta) que el ingreso en forma de regalías. En virtud de algunas leyes fiscales, quizás sea posible reducir las tasas más altas o progresivas de impuesto sobre el pago de una suma global si ésta se divide en plazos y se paga en varios años fiscales y, por ende, está sujeto a tasas fiscales inferiores.

451. Cuando un rendimiento más o menos único es la contrapartida, el pago de una suma global puede acarrear resultados económicamente más justificados entre las partes. Si, por ejemplo, se alcanza un volumen de ventas inesperadamente alto, especialmente como consecuencia de fluctuaciones monetarias u otras circunstancias económicas, el sistema de regalías da origen a retribuciones inesperadas e injustificadas para el licenciatario o el proveedor de tecnología. Mediante el pago de una suma global, el licenciatario o el proveedor de tecnología recibiría sólo la contrapartida de su rendimiento único que consideraba justificada al concluir el contrato.

452. En cambio, el pago de una suma global también puede acarrear riesgos para el licenciatario o el receptor de tecnología si la producción o las ventas del producto son inferiores a las previstas y si el pago de una suma global es desproporcionado al valor enonómico del rendimiento del licenciatario o del proveedor de tecnología.

d. *Combinación del pago de una suma global con las regalías*

453. En muchos casos, la remuneración por los derechos de propiedad industrial o los conocimientos técnicos es una combinación del pago de una suma global con las regalías (206).

454. A menudo se considera que el pago de una suma global constituye un pago inicial por la revelación de la información que permite al posible licenciatario o receptor de tecnología evaluar la tecnología (véase la Sección G.3: Divulgación de los conocimientos técnicos, en especial los párrafos 259 a 265). El licenciatario o el proveedor de tecnología suele considerar este pago como una remuneración inicial por la investigación y el desarrollo básicos efectuados en relación con la tecnología. El pago inicial efectivo varía mucho según las transacciones, y puede fluctuar desde una pequeña suma por la entrega de información técnica inicial a una gran cantidad por la tecnología compleja para la que se ha precisado mucha investigación y desarrollo. En algunos casos puede considerarse que el pago de una suma global inicial constituye un pago mínimo o un pago a cuenta o un anticipo contra las regalías (véase el párrafo 438). Además, al licenciatario o al receptor de tecnología puede dársele la oportunidad de efectuar un pago de suma global adicional, estipulado por anticipado o negociado al momento de la elección de efectuar ese pago, en lugar de regalías, con un crédito contra ese pago por las regalías ya pagadas (207).

455. Al negociar la remuneración en la forma de una combinación del pago de una suma global con regalías, el licenciatario o el receptor de tecnología necesitará evaluar cuidadosamente la corriente total de salida y la incidencia de los pagos que sean probables en relación con diversas combinaciones. Por ejemplo, la carga que representan los intereses es importante para determinar la cuantía de la suma global, mientras que las proyecciones de las estimaciones de producción y de las corrientes de fondos procedentes de las ventas durante la vigencia de la licencia o el contrato resultan fundamentales para evaluar la tarifa porcentual de las regalías.

(206) Véanse las notas (193), (195) y (196), *supra*.

(207) Véase la nota (198), *supra*, y el párrafo 400.

e. *Pago de regalías «exentas de impuestos» o «netas de impuestos»*

456. Una cuestión importante relacionada con los pagos por la adquisición de derechos de propiedad industrial o tecnología es la de los impuestos en el país del licenciatario o del receptor de tecnología, así como en el del licenciante o del proveedor de tecnología.

457. Como se ha señalado en otra parte de estas Notas explicativas (véase la Sección O.7, Liquidación de pagos — impuestos, párrafos 511 a 527), la cuestión de la responsabilidad por los impuestos se verá afectada por el impuesto sobre los ingresos aplicables en cada país y por la existencia de tratados fiscales entre el país del licenciante o del proveedor de tecnología y el país del licenciatario o del receptor de tecnología.

458. En el contexto del cálculo de la cuantía de las regalías debe considerarse el efecto de las disposiciones sobre el pago «exento de impuestos» o «neto de impuestos» que aplica el país del licenciatario o del receptor de tecnología. Corresponde tener presente una consideración parecida en cuanto se refiere al cálculo del pago de una suma global o de las tarifas por servicios técnicos y asistencia técnica. El siguiente ejemplo, en el que intervienen regalías, aclara los problemas del impuesto sobre los ingresos y del efecto de esas disposiciones.

459. Si se estipula un pago de regalía «neta» de 1 dólar y el país del licenciatario o del receptor de tecnología establece un impuesto de retención de un 15 % sobre todos los pagos de regalías a extranjeros o no residentes, el licenciatario o el receptor de tecnología tendrá que pagar regalías totales de aproximadamente 1,18 dólares para llegar a la regalía neta de 1 dólar. Si se supone que el licenciante o el proveedor de tecnología ha de pagar un impuesto del 50 % sobre sus ingresos por regalías en su propio país, pero no puede valerse de una disposición de crédito por impuestos extranjeros, el licenciante o el proveedor de tecnología recibirá 0,59 dólares netos después de pagarse todos los impuestos con 0,18 dólares (esto es, el 15 % de 1,18 dólares) en impuestos pagados en el país del licenciatario o del receptor de tecnología y 0,41 dólares (esto es, 1,18 dólares menos el 50 % de 1,18 dólares = 0,59 dólares menos 0,18 dólares de crédito fiscal = 0,41 dólares) en el país del licenciante o del proveedor de tecnología. Por otra parte, si se ha especificado una regalía «bruta» en lugar de una regalía «neta» de 1 dólar, el licenciante o el proveedor de tecnología recibirá 0,50 dólares netos, después de que se apliquen todos los impuestos, con 0,15 dólares (esto es, el 15 % de 1 dólar) de impuestos pagados en el país del licenciatario o del receptor de tecnología y 0,35 dólares (esto es, 1 dólar menos el 50 % de 1 dólar = 0,50 dólares menos el crédito fiscal de 0,15 dólares = 0,35 dólares) en el país del licenciante o del proveedor de tecnología.

460. Así, en virtud de la fórmula de regalía neta el licenciante o el proveedor de tecnología recibe en efecto 0,09 dólares más, mientras que el licenciatario o el receptor de tecnología paga 0,18 dólares más que en virtud de la fórmula de la regalía «bruta», y la diferencia la absorben los impuestos pagados en los respectivos países (0,03 dólares en uno y 0,06 dólares en el otro); sin embargo, una cantidad de 0,06 dólares la paga efectivamente el licenciatario o el receptor de tecnología.

461. En virtud de la fórmula de regalía neta, el gobierno del país del licenciatario o del receptor de tecnología recibe incluso una mayor cantidad por concepto de impuesto de retención (0,18 dólares frente a 0,15 dólares, en virtud de la fórmula de regalía bruta), y el gobierno del país del licenciante o del proveedor de tecnología también recibe una mayor cantidad por concepto del impuesto (0,41 dólares frente a 0,35 dólares en virtud de la fórmula de regalía bruta). Sin embargo, para el licenciatario o el receptor de tecnología la adopción de la fórmula de regalía neta no sólo significa el pago de una cantidad mayor por regalía (1,18 dólares frente a 1,15 dólares en virtud de la fórmula de regalía bruta) al licenciante o al proveedor de tecnología, sino también un pago de impuesto (esto es, 0,06 dólares, diferencia entre 0,41 y 0,35 dólares) al gobierno de este último. También puede significar que el licenciatario o el receptor de tecnología necesitará obtener una mayor cantidad de divisas, lo que incrementa de ese modo sus gastos e impone una carga adicional a las reservas de divisas de su país.

462. Para evitar ese resultado, o al menos protegerse en parte contra él, en algunos acuerdos fiscales entre las partes se dispone que el licenciante o el proveedor de tecnología reembolse al licenciatario o al receptor de tecnología una proporción del impuesto, si lo hay, que el primero reclama como crédito de impuesto o como rebaja de los ingresos en el cálculo del impuesto en su propio país sobre las regalías que recibe. En virtud de este arreglo, los gobiernos de los respectivos países siguen recibiendo la misma cantidad por concepto de impuestos. Sin embargo, se puede argumentar que ese desembolso del licenciante o del proveedor de tecnología debe llevar a una contraducción del crédito fiscal o la deducción y que debería considerársele como un «ingreso» del licenciatario o del receptor de tecnología que estaría sujeto a impuestos en uno u otro país.

463. Como se señala en otra sección de las notas explicativas (véase la Sección 0.7, párrafos 511 a 527), en virtud de las leyes de determinados países que rigen la transferencia de tecnología, en la licencia o el contrato se debe estipular cuál de las partes es responsable del pago de los impuestos sobre los ingresos. En las leyes de algunos otros países, no se autoriza una disposición en la licencia o el contrato en la que se estipulen pagos «exentos de impuestos» o «netos de impuestos» o al menos no se autorizan, en las leyes de un país, en las licencias o en los contratos negociados con las dependencias del gobierno de ese país.

*f. Honorarios por servicios técnicos y asistencia técnica*

1) *Honorarios por servicios técnicos y asistencia técnica relacionados con la licencia de patentes o marcas o con el contrato de conocimientos técnicos*

a) *Generalidades*

464. Los servicios técnicos y la asistencia técnica específicos que ha de proporcionar el licenciante o el proveedor de tecnología pueden ser necesarios en relación con la transferencia de la tecnología o la comercialización del producto protegido por una marca, y pueden tener que ser pagados por separado.

465. Los honorarios por servicios técnicos y asistencia técnica específicos relacionados con una licencia de patente o de marca o con un contrato de conocimientos técnicos pueden estudiarse bajo tres epígrafes principales: a) costo de los programas de capacitación para el personal del licenciarario o del receptor de tecnología; b) honorarios por los servicios técnicos y la asistencia técnica que deben prestar los expertos técnicos del licenciante o del proveedor de tecnología al licenciatario o al receptor de tecnología en la instalación industrial de este último durante la vigencia de la licencia o el contrato; c) honorarios por los servicios técnicos y la asistencia técnica que se refieren a la maquinaria, y equipo u otros bienes de capital necesarios para la utilización de la tecnología en la instalación industrial del licenciatario o del receptor de tecnología (208).

b) *Costo de la capacitación*

466. De los diversos aspectos de la capacitación se trata en otra sección de las presentes Notas explicativas (véase la Sección H.2, párrafo 309). En cuanto al costo de la capacitación, se plantea la cuestión de cuál de las partes debe costear los gastos de los programas de capacitación que se establezcan en la instalación industrial del licenciatario o del receptor de tecnología o en las instalaciones del licenciante o del proveedor de tecnología.

467. Según una opinión, como la capacitación en el empleo es uno de los medios de impartir los conocimientos técnicos que el licenciante o el proveedor de tecnología ha convenido suministrar al licenciatario o al receptor de tecnología, el primero debe costear todos los gastos. Según otra opinión, se considera que los gastos de sueldos y de viajes, de vida y de transportes locales de los instructores, sus materiales de enseñanza y equipo, sea en el país del licenciante o del proveedor de tecnología o en el país del licenciatario o del receptor de tecnología debe costearlos el primero, mientras que si el personal del segundo debe recibir capacitación en el empleo en las instalaciones del licenciante o del proveedor de tecnología, su sueldo y los gastos de viaje y de vida debe costearlos el licenciatario o el receptor de tecnología (209). En cambio, si el licenciatario o el receptor de tecnología solicita una capacitación especial, los gastos de los preparativos para atender esta petición, incluida la obtención de ayuda y materiales de instrucción, deben correr a cargo del licenciatario o del receptor de tecnología (210).

468. Cabe recordar que en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, una licencia de patente o un contrato para el suministro de conocimientos técnicos aplicables a la producción de bienes de consumo o materiales, o a la manufactura de bienes de capital debe contener una disposición sobre la capacitación del personal técnico especializado del licenciatario o del receptor de tecnología (véase la Sección H.2, párrafo 309). Parece estar implícito en las leyes de algunos países que aparte de la remuneración que debe pagarse por la licencia de patente o el contrato de conocimientos técnicos, el licenciatario o el receptor de tecnología no debe efectuar más pagos por separado por esos

(208) Véase la nota (200), *supra*.

(209) Véase la nota (164), *supra*.

(210) Véase la nota (167), *supra*.

servicios o esa asistencia en materia de capacitación, mientras que en virtud de las leyes de algunos otros de esos países, se puede reclamar remuneración por los servicios prestados por técnicos en la ejecución del programa de capacitación por el personal del licenciatante o el proveedor de tecnología. En estas leyes se establecen criterios para estimar el valor de la remuneración y se especifica la forma de pago (véanse en el párrafo 471 los detalles de esos criterios y formas de pagos).

c) *Expertos técnicos proporcionados por el licenciatante o el proveedor de tecnología*

469. El licenciatario o el receptor de tecnología puede necesitar los servicios técnicos y la asistencia técnica de los expertos del licenciatante o del proveedor de tecnología. Esos servicios y esa asistencia pueden necesitarse en la instalación industrial del licenciatario o del receptor de tecnología en relación con la explotación efectiva de la invención patentada o del procedimiento patentado, o con la aplicación de los conocimientos técnicos suministrados o la comercialización del producto que lleva la marca licenciada (211).

470. En la licencia o el contrato se especificará normalmente el número de expertos, la duración de su trabajo y el costo del personal de cada categoría. Se puede pedir al licenciatario o al receptor de tecnología que pague los salarios que normalmente perciben esos expertos en su propio país, que pague los gastos de viaje y los de vida o que facilite viviendas u otros servicios en el lugar de trabajo (212). Generalmente, las cuestiones principales que surgen al establecer la remuneración de esos expertos técnicos son las de fijar su remuneración diaria, la moneda de pago, y la duración de sus servicios. Entre otras cuestiones que se han de resolver figuran las de disponibilidad de vivienda y de los servicios médicos o seguro.

471. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, el valor total estimado de la remuneración de los expertos técnicos pagaderos al licenciatante o al proveedor de tecnología en divisas debe basarse en criterios determinados, entre los que figuran el número de expertos, la dieta de cada uno (con exclusión de los gastos personales) que deben atenerse a las normas generalmente aceptadas en su país de origen y evaluarse sobre la base de la especialización y categoría de cada experto así como la índole de sus servicios. Además la estimación debe basarse en una evaluación del período que se considera suficiente para proporcionar los servicios técnicos y la asistencia técnica. Asimismo, debe señalarse que en esas leyes se dispone que los gastos personales de los expertos técnicos en el país, que deben estimarse caso por caso, deben ser pagados en la moneda nacional. Además en algunas de esas leyes también se especifica la forma de pago de las tarifas por los servicios de los expertos técnicos, por ejemplo, la presentación de cuentas debe hacerse al ritmo que efectivamente se prestan los servicios y mediante una factura, emitida por el licenciatante o el proveedor de tecnología, debidamente pormenorizada y legalizada.

d) *Servicios técnicos relativos a los bienes de capital necesarios en la instalación industrial del licenciatario o del receptor de tecnología*

472. También pueden hacer falta servicios técnicos en relación con la maquinaria, el equipo u otros bienes de capital que son necesarios para utilizar la tecnología en la instalación industrial del licenciatario o del receptor de tecnología.

473. Estos servicios pueden relacionarse con la preparación de dibujos, especificaciones, documentos sobre licitaciones y otros relativos a la adquisición de esos bienes de capital. Esta documentación es diferente a la información técnica que se suministra como parte de la licencia de patente o el contrato de conocimientos técnicos y generalmente puede preparársela en las instalaciones del licenciatante o del proveedor de tecnología (213).

474. Los servicios técnicos también pueden guardar relación con la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la maquinaria, el equipo o los otros bienes de capital y de la instalación industrial del licenciatario o del receptor de tecnología. En este caso, los servicios los prestarán expertos técnicos y profesionales enviados a la instalación industrial del licenciatario o del receptor de tecnología (214).

(211) Véase la nota (167), *supra*.

(212) Véase la nota (167), *supra*.

(213) Véase la nota (166), *supra*.

(214) Véase la nota (167), *supra*.

475. Algunas veces los servicios técnicos pueden formar parte de una transacción de transferencia de tecnología integrada en la que interviene una licencia de propiedad industrial o un contrato de conocimientos técnicos y un contrato para prestar servicios especializados de proyección e ingeniería o asesoramiento mediante expertos técnicos y profesionales en la adquisición, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la maquinaria, el equipo o los otros bienes de capital que se precisan para la construcción de la instalación industrial en la que se ha de utilizar la tecnología (véase la Sección H.3, párrafo 310, y la Sección I, párrafos 318 a 330).

476. El costo de los servicios técnicos que se prestan en las instalaciones del licenciatario o del proveedor de tecnología generalmente se establecen por horas o por días, o bien el licenciatario o el proveedor de tecnología puede convenir en facilitar un número determinado de horas de esos servicios por una tarifa determinada (215).

477. Ya se ha tratado de los problemas que intervienen en el establecimiento de la remuneración de los expertos técnicos y profesionales enviados a la instalación del licenciatario o del receptor de tecnología (véase el párrafo 471).

478. La legislación que en determinados países rige la transferencia de tecnología se refiere específicamente al establecimiento de una remuneración y a la forma de pago de los servicios técnicos que se necesitan en relación con la instalación, el montaje y el funcionamiento de la maquinaria o de los otros bienes de capital, o por los servicios de ingenieros técnicos o profesionales y de asesoramiento, o por la contratación de expertos para que realicen un trabajo profesional especializado durante un plazo fijo (véase la Sección H.3, 4 y 5, párrafos 310 a 317).

479. En virtud de esas leyes, la remuneración se debe establecer como un precio fijo, basado en el costo demostrado, habida cuenta de la índole de los servicios, el grado de importancia del proyecto, su relación con la suma total invertida y los criterios y las normas que generalmente se adoptan en esos casos. El pago de la cantidad establecida debe efectuarse en plazos durante la ejecución y la prestación de los servicios, a la presentación de una factura en la que se han de especificar los servicios prestados y las correspondientes cantidades. El pago también debe quedar condicionado a la utilización completa y adecuada de los servicios, así como a la obtención de resultados tangibles derivados de su ejecución.

480. En lo que respecta al componente de servicios técnicos y asistencia técnica que deben proporcionar los expertos del licenciatario o del proveedor de tecnología, parecería que en virtud de las leyes de algunos países, la remuneración de los servicios de esos expertos debe estimarse por separado, y que debe cumplirse la modalidad de pago que se especifique por esos servicios, en la forma que se ha indicado más arriba (véase el párrafo 471).

## 2) *Honorarios por los servicios de gestión, planificación, investigación y desarrollo*

481. De los tipos de servicios de gestión, planificación, investigación y desarrollo se trata en otra parte de estas notas explicativas (véase la Sección H.6 y 7, párrafos 313 a 317). Debe señalarse que en las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología también se determinan los criterios que deben aplicarse para establecer los honorarios por estos servicios y se especifica la forma de su pago, como se indica más arriba (véanse los párrafos 479 y 480).

## 4. *Compensación o gastos indirectos y no monetarios*

482. En una transacción de transferencia de tecnología dada pueden presentarse determinados elementos que den lugar directa o indirectamente a un ingreso adicional para el licenciatario o el proveedor de tecnología o que pueden tener por resultado un aumento del costo de los derechos de propiedad industrial o de la tecnología o una reducción de esos costos por lo que respecta al licenciatario o al receptor de tecnología. En los párrafos siguientes se describen en forma breve estas situaciones.

### a. *Ingresos procedentes de operaciones conexas*

483. El licenciatario o el proveedor de tecnología puede percibir ingresos de diversas operaciones, como comisiones sobre las ventas del producto realizadas en nombre del licenciatario o del receptor de tecnología, utilidades de la venta del producto suministrado a este último en virtud de arreglos de compra exclusivos, utilidades de la venta al licenciatario o al receptor de tecnología de productos afines que com-

(215) Véase la nota (166), *supra*.

pletan su programa de comercialización, utilidades de la venta al licenciatario o al receptor de tecnología de materias primas, productos intermedios, piezas u otros componentes y alquiler de maquinaria, equipo u otros bienes de capital arrendados por el licenciatario o el proveedor de tecnología al licenciatario o al receptor de tecnología.

*b. Dividendos e incrementos del valor de la participación financiera; capitalización del pago de una suma global o de las regalías*

484. Si el licenciatario o el proveedor de tecnología asume una participación financiera en la empresa del licenciatario o del receptor de tecnología o si intervienen en una empresa mixta, el licenciatario o el proveedor de tecnología obtendrá, en el caso de que las operaciones comerciales tengan éxito, dividendos por su participación financiera. Si una parte fundamental de las operaciones comerciales depende de los derechos de propiedad industrial o de la tecnología del licenciatario o del proveedor de tecnología, puede que exista una relación directa entre la cuantía de las regalías y la cuantía de los dividendos: cuanto mayores sean las regalías menores serán los dividendos y viceversa. El grado de participación y los factores financieros y fiscales pueden determinar la cuantía pertinente que se asignará a cada uno y la formación de reservas o la retención de las utilidades, que puede llevar a un incremento del valor de la participación.

485. En este contexto, se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología que consideran como utilidades los pagos que se efectúan por el precio de los derechos de propiedad industrial o la tecnología efectuados entre una sucursal y su casa matriz, o entre sucursales, o cuando existe unidad económica o una comunidad de intereses entre las partes, o cuando el cedente de tecnología ejerce efectiva gestión técnica, administrativa, financiera y comercial del concesionario de la tecnología, o cuando el cedente de tecnología suministra materias primas o productos intermedios utilizados en el procedimiento, en un volumen que representa un porcentaje superior al especificado del costo total del producto. En algunas de esas leyes también se dispone que en estos casos el pago de una suma global o de regalías no puede considerarse como una contribución al capital, ni constituye una participación en las utilidades o en el capital de la empresa del licenciatario o del receptor de tecnología, ni puede rebajarse para los efectos de calcular el impuesto sobre el ingreso.

486. En virtud de las leyes que en otros países determinados rigen la transferencia de tecnología, aunque el licenciatario o el receptor de tecnología puede pagar regalías al licenciatario o al proveedor de tecnología, incluso cuando el segundo tiene una participación financiera en la empresa del primero, la cuantía de los pagos de regalías debe reducirse considerablemente cuando el licenciatario o el proveedor de tecnología tiene una participación mayoritaria en la empresa licenciataria o receptora de tecnología; además, por lo general, no se autorizan los pagos de regalías de una filial totalmente controlada a su empresa matriz.

*c. Cambios de costos o medidas de participación*

487. La adopción de ciertos cambios de costos o medidas de participación, por ejemplo, los gastos de mantenimiento o de defensa de los derechos amparados por la patente o la marca, pueden tener el efecto de reducir los gastos del licenciatario o del proveedor de tecnología y aumentar el costo de la transacción de transferencia de tecnología para el licenciatario o el receptor de tecnología.

*d. Retroinformación técnica; derechos a los progresos tecnológicos*

488. Los conocimientos técnicos del licenciatario o del receptor de tecnología que han de transmitirse al licenciatario o al proveedor de tecnología también pueden constituir una forma de ingreso para este último. Las modalidades y las condiciones de retroinformación técnica relativa a los perfeccionamientos, las innovaciones o la nueva tecnología y la adquisición de derechos respecto de esos progresos tecnológicos se examinan en otra sección de estas notas explicativas (véase la Sección F, párrafos 216 a 237).

*e. Adquisición de datos en el mercado*

489. El licenciatario o el proveedor de tecnología puede beneficiarse de los datos que el licenciatario o el receptor de tecnología le proporcione respecto de la comercialización del producto en su región, incluso nuevas técnicas de promoción de ventas, que pueden resultar útiles para comercializar el producto en otras regiones.

f. *Reducción de costos y economía para el licenciatario o el receptor de tecnología*

490. Algunos de los elementos de una determinada transacción de transferencia de tecnología pueden producir el efecto de reducir los gastos de explotación del licenciatario o del receptor de tecnología o de otra forma producir economías al concesionario de la tecnología.

491. Cabe mencionar medidas tales como la utilización por el licenciatario o el receptor de tecnología de los canales de distribución de ventas del licenciante o del proveedor de tecnología, la utilización sin pago de la marca del licenciante o del proveedor de tecnología, el acceso del licenciatario o el receptor de tecnología a información relativa a los perfeccionamientos de invenciones existentes, o a innovaciones en los conocimientos técnicos, o a nuevas invenciones del licenciante o del proveedor de tecnología o derechos sobre esos progresos tecnológicos, así como la oportunidad de contar con la información sobre comercialización y otros servicios técnicos y asistencia técnica del licenciante o del proveedor de tecnología.

5. *Cuantía máxima del precio o de los costos de los derechos de propiedad industrial o de la tecnología*

492. Al principio de la presente sección (párrafos 390 a 394) se ha aludido a la cuestión general de la determinación del precio o del costo de los derechos de propiedad industrial o de la tecnología, así como de los elementos del precio o del costo y por lo tanto la cuantía del pago de una suma global, las regalías o los honorarios por los servicios técnicos y la asistencia técnica. El problema más concreto que se plantea ahora es el precio o costo máximo de esos derechos o esa tecnología.

493. Debe señalarse que las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología también controlan el precio de los derechos de propiedad industrial o tecnología.

494. En virtud de las leyes de algunos de esos países no se aprobará la licencia o el contrato cuando el precio o la contraprestación es superior a los beneficios que se derivarán de la tecnología que se va a adquirir o constituyen una carga injustificada para la economía nacional. En algunos otros países, una dependencia determinada del gobierno puede establecer por sector, actividad o producto las cuantías máximas del precio que puede pagar o de la contraprestación que debe aportar el licenciatario o el receptor de tecnología; en virtud de la legislación de uno de esos países, cuando no se han establecido cuantías máximas, hace falta una aprobación especial de la licencia o del contrato si el precio excede en una cuantía determinada el valor neto estimado de las ventas. En virtud de las leyes de otros países, las regalías convenidas deben quedar comprendidas en determinadas series de porcentajes fijadas según la industria. En otros, el precio debe haber sido establecido por las partes habida cuenta de parámetros especializados. En otro país, por lo menos, la aprobación de la licencia o el contrato sólo se da inicialmente respecto de una cantidad especificada de producción, y en el caso de que esa producción supere esa cantidad, debe obtenerse aprobación previa por lo que respecta a las condiciones de pago de las regalías respecto de la producción por encima de esa cantidad.

6. *Precio separado de los diferentes elementos de la tecnología*

495. Se plantea el problema de la medida en que cabe distinguir entre los diferentes elementos de la tecnología en cualquier transacción dada de transferencia de tecnología, y establecer su precio por separado (216). El problema resulta especialmente difícil cuando se trata de una licencia que abarca varias patentes de una misma esfera o relativas a un producto o un procedimiento complicados. Quizá resulte posible asignar un precio separado a algunas de las patentes, sea tomándolas una por una o por subgrupos, o saber si son indispensables o no, pero quizás no resulte posible hacerlo en el caso de otras (217). A este respecto se han expresado opiniones diversas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el comercial, el económico y el de las consecuencias de esas transacciones o licencias de patentes integradas para la transferencia de tecnología a los países en desarrollo.

496. En este contexto, se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, en las cuales se estipula que el precio de los diferentes elementos de la tecnología amparada por una licencia de propiedad industrial, o por un contrato de transferencia de tecnología, debe expresarse por separado, en los casos en que es viable la pormenorización, o en los cuales se exige que los diferentes elementos de la tecnología sean objeto de licencias o contratos separados, y que el precio de cada uno de esos elementos se dé por separado y esté sujeto a los criterios establecidos por la ley. Además, debe señalarse que, en virtud de las leyes de algunos de esos países, la licencia o el contrato no puede contener disposición alguna respecto del pago de regalías por patentes o marcas que no se vayan a utilizar, o que no es probable que se vayan a utilizar, o que no tengan valor económico alguno.

(216) Véanse las notas (197) y (200), *supra*, y el párrafo 523. (217) Véase la nota (194), *supra*.

## O. LIQUIDACION DE LOS PAGOS

(Información; mantenimiento, inspección y examen de la documentación; designación de la moneda de la obligación y del pago; moneda de la obligación; moneda del pago; tipo de cambio; controles de divisas; designación de las agencias para la remesa y recibo del pago; efecto en el pago de la introducción de nuevas leyes o de la modificación de las existentes)

### 1. *Información*

497. Cuando han de pagarse regalías, en la licencia o el contrato se establece un método para informar sobre el volumen de la producción, las ventas o las utilidades y sobre la cuantía de las regalías que deben determinarse en consecuencia (218). El periodo de esa producción, esas ventas o esas utilidades y las fechas en que, en relación con ese periodo, se han de pagar las regalías deben definirse (219) (véase también la Sección N.3, párrafo 430).

### 2. *Mantenimiento, inspección y examen de la documentación*

498. En la licencia o el contrato generalmente se incluye una disposición en el sentido de que el licenciatario o el receptor de tecnología deberán poseer archivos (220), y de que el licenciante o el proveedor de tecnología tendrán la oportunidad de examinarlos de modo que puedan evaluar la exactitud de las regalías calculadas por el licenciatario o el receptor de tecnología. En especial, es posible que hayan de ponerse a disposición del licenciante o del proveedor de tecnología, o de sus representantes autorizados (221) o de un tercero, como un contable o un auditor (222) seleccionados de común acuerdo (223), los libros de contabilidad, los archivos y los demás documentos del licenciatario o del receptor de tecnología en que se indican las unidades producidas, o la cuantía de las ventas o de las utilidades. El propósito de esa inspección, los documentos que se han de examinar, el momento y el lugar en que se puede realizar ese examen y la asignación de los gastos de inspección se determinarán en una disposición de la licencia o del contrato (224), que también preverá la certificación del precio neto de venta (225).

### 3. *Designación de la moneda de la obligación y del pago*

499. En la designación de la moneda es necesario distinguir dos aspectos. El primero se refiere a la determinación de la moneda que servirá para medir la obligación de pagar, y el segundo se relaciona con la elección de la moneda en que se efectuarán los pagos para cumplir esa obligación. La moneda de obligación y la moneda de pago pueden ser las mismas, pero no forzosamente y, de hecho, suelen ser diferentes, como ocurre con frecuencia en una transacción comercial internacional.

#### (218) *Informe del licenciatario*

Dentro de los 30 días a partir del 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año en que esté en vigor el presente contrato, el licenciatario se compromete a presentar al licenciante o a la persona o al organismo que el licenciante designe de tiempo en tiempo, un estado por escrito, debidamente certificado por los auditores del licenciatario, estableciendo las cantidades y el movimiento neto en (la moneda de que se trate) del producto manufacturado por el licenciatario y vendido o arrendado o al que se dé salida de otro modo en el trimestre precedente, así como las cantidades que por ese concepto debe el licenciatario conforme al artículo ... (véanse las notas (193), (194), (195), (196) y (199), *supra*).

#### (219) *Momento del pago*

El licenciatario pagará al licenciante en (país de que se trate) en (moneda de que se trate) dentro de los (sesenta (60) días) a partir de las fechas de 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, como se indica en el artículo ... (véase la nota (218), *supra*), las regalías debidas conforme al presente contrato.

#### (220) *Obligación del licenciatario de mantener registros*

El licenciatario llevará archivos y libros de contabilidad precisos y exactos, u otros libros que contengan todos los datos razonablemente necesarios para un cálculo y una verificación cabales de las cantidades pagaderas y la información que se debe dar en los estados de cuentas previstos en el presente contrato.

#### (221) *Examen de los libros por el licenciante o por un tercero*

El licenciatario permitirá al licenciante o a quien lo represente inspeccionar adecuadamente, durante las horas normales de oficina, los registros, archivos y libros al solo efecto de determinar las sumas que debe pagar el licenciatario. En lugar de una inspección por representantes del licenciante, el licenciatario tendrá la opción de hacer que esa inspección la realicen, a expensas del licenciante, contadores públicos independientes aceptados por ambas partes en el presente contrato.

#### (222) *Examen de los registros por un auditor independiente*

El licenciatario permitirá que un auditor independiente designado para ese objeto por el licenciante y el licenciatario inspeccione los registros del licenciatario, en lo que respecta al presente contrato, para el propósito de los estados de cuentas mencionados en el artículo ... (véase la nota (218), *supra*), en cualquier momento razonable durante el periodo en que el presente contrato permanezca en vigor o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo. Esta inspección se efectuará a expensas del licenciante, con la reserva de que si se hallare cualquier discrepancia o error en relación con el cálculo que exceda el tres por ciento del dinero efectivamente debido, el costo de esa inspección correrá por cuenta del licenciatario.

#### (223) *Véanse las notas (221) y (222), *supra*.*

#### (224) *Véanse las notas (221) y (222), *supra*.*

#### (225) *Certificación del precio neto de venta*

El precio neto de venta del licenciatario será certificado por los auditores designados por ambas partes.

a. *Moneda de la obligación*

500. En cuanto al primer aspecto — la moneda de la obligación — en el caso del pago de una suma global, la moneda establecida puede ser la del país del licenciatario o del proveedor de tecnología, o la del país del licenciado o del receptor de tecnología, o la de un tercer país (226).

501. En cuanto a las regalías, si su cuantía está vinculada al volumen de producción y no depende del valor de la unidad producida, la moneda que se elija puede ser la del país en el que se realiza la producción o la de otro país. Si la cuantía de las regalías está vinculada a las ventas, la moneda elegida puede ser la del país en que se realizan las ventas. Si es probable que se efectúen exportaciones debe elegirse más de una moneda (la moneda del país del licenciado o del receptor de tecnología donde se realizan la producción y las ventas locales, y la moneda o las monedas del país o los países a los cuales se efectúan las exportaciones). Si las regalías se vinculan a las utilidades de la empresa del licenciado o del receptor de tecnología, debe elegirse entonces la moneda del país en el que está legalmente constituida esa empresa.

502. En cuanto a las tarifas por los servicios técnicos y la asistencia técnica, lo más probable es que la determinación se haga entre la moneda del país del experto y la del país en el que se prestan los servicios; sin embargo, por lo que respecta a los servicios prestados por expertos enviados al país del licenciado o del receptor de tecnología, la cuantía de la tarifa normalmente se determinará en la moneda del país del experto, y el pago se hará total o parcialmente en la moneda de ese país y el saldo, si lo hay, más la parte por concepto de gastos de subsistencia y otros servicios en el país del licenciado o del receptor de tecnología, se pagará en la moneda del país de éste (227).

503. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, se dispone que la moneda de la obligación debe ser la moneda del país del licenciado o del receptor de tecnología, si bien las remesas al extranjero pueden efectuarse en su equivalente en moneda extranjera; mientras que en virtud de las leyes de otro de esos países, aunque la moneda de la obligación puede expresarse en una moneda extranjera, al menos los gastos relacionados con el mantenimiento de los expertos en el país del licenciado o del receptor de tecnología deben pagarse en la moneda de ese país (véase la Sección N.3, párrafo 471).

b. *Moneda del pago*

504. El segundo aspecto de la cuestión de la designación de la moneda es la elección de la moneda a la cual se convertirá el monto de la obligación de pagar a fin de efectuar el pago, esto es, la transferencia de fondos. Como ya se ha indicado, esta moneda puede ser la misma que la moneda de la obligación, pero lo más frecuente es que sea otra moneda.

505. Son muchos los factores que pueden intervenir en la elección de la moneda del pago, tales como si la moneda de obligación puede ser utilizada por el licenciatario o el proveedor de tecnología en el país al que corresponde esa moneda, la tasa de inflación en el país de la moneda de obligación, la estabilidad de esa moneda en relación con otras en los mercados internacionales del dinero, la existencia de control de divisas en el país de la moneda de obligación o en el que se genera el ingreso del licenciado o del receptor de tecnología, y la aplicación de las leyes fiscales que pueden resultar especialmente beneficiosas a una u otra parte.

c. *Tipo de cambio*

506. En el caso de que la moneda de pago sea diferente de la moneda de la obligación, generalmente se incluirá el tipo de conversión en una disposición de la licencia o del contrato (228). Puede seleccionarse

(226) *Designación de la moneda para el cálculo de la suma y pago de las regalías*

La suma del pago debido por el licenciado al licenciatario conforme a lo dispuesto en el artículo ... (véase la nota (218), *supra*) se calculará en (moneda de que se trate del país del licenciado).

(227) *Pagos en moneda local*

En la medida en que el licenciatario pueda pagar sus costos conforme al artículo ... (véase la nota (167), *supra*) en (moneda de que se trate del país del licenciado), el licenciatario conviene en aceptar los pagos del licenciado en dicha moneda.

(228) *Pagos en divisas*

a) Salvo lo estipulado en el artículo ... (véase la nota (227), *supra*) y a reserva del artículo ... (véase la nota (223), *supra*), todos los pagos al licenciatario mencionados en el artículo ... (véanse las notas (193) a (200), *supra*) se efectuarán mediante transferencia de (moneda de que se trate del país del licenciatario) o — a opción del licenciatario — en otra moneda convertible en el sentido del artículo VIII del Fondo Monetario Internacional, que se acreditará al licenciatario en el banco que el licenciatario designe, por escrito, de tiempo en tiempo, y al tipo de cambio que se especifique en el artículo ... (véase la nota (229), *infra*).

b) Cada pago constituirá una cancelación válida en la medida en que se haga, con carácter irrevocable, a libre disposición del licenciatario en (país de que se trate).

cualquiera de los distintos tipos de cambio, por ejemplo, el tipo oficial establecido por las autoridades monetarias nacionales o internacionales, o una media de esos tipos o un tipo comercial, como el tipo de venta de transferencia telegráfica u otro tipo de un banco comercial nacional o extranjero especificado (229).

#### 4. *Control de divisas*

507. Las leyes que en determinados países rigen las transacciones en divisas exigen que las medidas relativas al pago de obligaciones en divisas reciban la aprobación del banco central o de otra autoridad financiera.

508. Además, en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, las remesas al extranjero que imponen las disposiciones de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología sólo se pueden efectuar en conformidad con las disposiciones sobre divisas establecidas por las autoridades financieras. En algunos de esos países, las leyes disponen que para que la licencia o el contrato tenga efecto hace falta, como requisito previo, que las remesas sean autorizadas por las autoridades financieras. En virtud de las leyes de algunos otros de esos países, antes de que pueda darse la autorización de las autoridades financieras, es necesario que la apruebe el sector de la administración encargado del cumplimiento de las leyes que rigen la transferencia de tecnología.

#### 5. *Designación de las agencias para la remesa y recibo de los pagos*

509. Dadas las relaciones que pueden existir entre el licenciatario o el proveedor de tecnología y los servicios bancarios nacionales o extranjeros y las relaciones de estos servicios con el licenciatario o el receptor de tecnología o sus servicios bancarios, existen diversos factores que pueden determinar los intermediarios que se seleccionarán para la remesa o recibo de los fondos. El licenciatario o el proveedor de tecnología, así como el licenciatario o el receptor de tecnología, pueden tener ciertas preferencias en cuanto a los servicios bancarios que deben utilizarse como intermediarios para la transmisión de los fondos. Cualesquiera sean las preferencias que se impongan, es posible que las partes deseen especificar en la licencia o el contrato las agencias seleccionadas para la remesa así como para el recibo de los fondos que constituyen el pago de las obligaciones financieras que impone la licencia o el contrato, y especificar en qué momento preciso y en qué lugar del curso de la transmisión de los fondos debe considerarse cumplida la obligación de pagar (230).

#### 6. *Efecto en el pago de la introducción de nuevas leyes o de la modificación de las existentes*

510. Puede ser conveniente incluir en la licencia o en el contrato disposiciones sobre las medidas que deben tomarse en el caso de que se promulguen nuevas leyes o de que se introduzcan modificaciones en las existentes que afecten al método, lugar, u otros elementos del pago que debe efectuar el licenciatario o el receptor de tecnología. Entre las medidas que pueden contemplarse figuran: la notificación por el licenciatario o el receptor de tecnología de la introducción de nuevas leyes o de la modificación de las existentes (231); el requisito de que el licenciatario o el proveedor de tecnología formule propuestas para

##### (229) *Tipo de cambio*

El tipo de cambio será de:

##### *Ejemplo 1*

Por lo que respecta a las sumas fijas mencionadas en el contrato, el tipo de cambio cruzado oficial calculado conforme al valor de la cotización oficial paritaria, en términos de dólares de los EE.UU., del Fondo Monetario Internacional o la organización que lo suceda, en el día de la transferencia.

##### *Ejemplo 2*

Por lo que respecta a las regalías calculadas en porcentaje, el promedio de los tipos de cambio oficiales más altos y más bajos ocurridos durante el mes civil precedente a la fecha de presentación del estado mencionado en el artículo ... (véase la nota (218), *supra*).

##### *Ejemplo 3*

Por lo que respecta a las regalías calculadas en porcentaje, el tipo de venta por transferencia telegráfica de (moneda de que se trate del país del licenciatario) (o de otra moneda convertible, según proceda) en términos de (moneda de que se trate del país del licenciatario) para los pagos de las transacciones corrientes en el día de la transferencia.

##### *Ejemplo 4*

El tipo de cambio vigente en un banco de cambio exterior de primera clase en (país del licenciatario) en el día en que se efectúe el pago.

(230) Véase la nota (228), párrafo a), *supra*.

(231) *Modo de pago: efecto de una nueva legislación o de modificaciones a la existente*

a) El licenciatario notificará inmediatamente por escrito al licenciatario si el gobierno de (país de que se trate) adopta o impone leyes o reglamentos nuevos o modifica las leyes o los reglamentos existentes que, por cualquier motivo, afectan al método de pago especificado conforme a lo dispuesto en el artículo ... (véase la nota (228), *supra*) del presente contrato.

b) El licenciatario, dentro de los (treinta (30) días) siguientes a la recepción de esa notificación, advertirá al licenciatario por escrito de toda revisión del método de pago estipulado en el artículo ... (véase la nota (228), *supra*) que el licenciatario considere necesario. Con el acuerdo entre el licenciatante y el licenciatario sobre dicha revisión, si la hubiere, el presente contrato se modificará en consecuencia para que refleje esa revisión.

proceder a la revisión del elemento de pago de que se trate (232); la posibilidad de que el licenciatario o el receptor de tecnología cumpla su obligación de pagar por otros medios especificados, como el depósito de fondos en un banco de su país (233), y la rescisión de la licencia o el contrato por el licenciante o el proveedor de tecnología si, como consecuencia de la introducción de nuevas leyes, surgen circunstancias que aumenten considerablemente el peligro de que no se pueda efectuar la liquidación de los pagos (234).

## 7. Tributación

(Conceptos de la jurisdicción del impuesto sobre el ingreso; impuestos sobre el volumen de negocios; retención de los impuestos; efectos de los tratados de doble tributación; caracterización de la remuneración como « ingreso » y tasa de tributación; determinación de la fuente del ingreso y desglose y valoración separados; pago de los impuestos, créditos tributarios y asignación de pagos y créditos; problemas especiales cuando el licenciante y el licenciatario tienen una relación especial)

511. La cuestión de los impuestos y, en particular, de los impuestos que gravan la remuneración generada por una transacción de transferencia de tecnología entre el licenciante o el proveedor de tecnología de un país y su licenciatario o receptor de tecnología en otro país, tendrá un interés especial para las partes, dado que esa remuneración puede estar sujeta a impuestos sobre el ingreso en diferentes países.

512. La legislación fiscal de un país puede disponer que el impuesto sobre el ingreso recaerá sobre todos los ingresos imponibles de las empresas constituidas de conformidad con las leyes del país, obtenidos de cualquier fuente. En virtud de esa legislación fiscal, el lugar de la constitución jurídica se selecciona como prueba del control de la jurisdicción en materia de impuesto sobre el ingreso.

513. En otros países, el concepto de la jurisdicción del impuesto sobre el ingreso guarda relación con la gestión y el control de la empresa; no importa dónde esté organizada la empresa, sino la sede de su consejo de administración y de su dirección general. En consecuencia, en esos países una empresa organizada conforme a las leyes del país A, cuyo consejo de administración y su dirección se hallan en el país B, pagará impuestos al gobierno del país B por los ingresos de la empresa y también pagará impuestos sobre el ingreso al gobierno del país A.

514. En algunos otros países se emplea otro concepto de jurisdicción en materia de impuesto sobre el ingreso: el impuesto sobre el ingreso se establece en base a la territorialidad. En virtud de ese concepto, las cantidades devengadas en el país están sujetas a los impuestos del gobierno de ese país, y las cantidades gastadas en él pueden ser deducidas de esos impuestos, pero las cantidades gastadas fuera del país no pueden deducirse de los impuestos que gravan las cantidades devengadas en el país.

515. En otros países se emplea otro sistema de tributación sobre el ingreso. Siguen la doctrina de la conexión económica, que desemboca en el impuesto prorrataido que aplica ese país sobre las transacciones que tienen lugar tanto dentro como fuera del país.

516. En caso de una transacción relacionada con la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, generalmente intervienen por lo menos dos países: el país en que el licenciatario o el receptor de tecnología, utilizando la tecnología del licenciante o del proveedor de tecnología, aplica el procedimiento o manufactura, utiliza o vende el producto (y quizás otro país donde también se vende el producto).

517. Si no existen tratados fiscales, la remuneración que recibe el licenciante o el proveedor de tecnología puede estar sujeta al pago de impuestos sobre el ingreso en el país en que está organizada la empresa del licenciante o del proveedor de tecnología conforme a las tasas locales de tributación, así como en el país en que se genera la remuneración conforme a las tasas de impuesto sobre el ingreso vigente en ese lugar.

(232) Véase la nota (231), párrafo b), *supra*, y la nota (257), *infra*.

(233) *Modo de pago: efecto de las modificaciones en la legislación sobre control de cambios*

En el caso de que, en virtud de cualquier ley, reglamento u ordenanza el licenciatario no pueda efectuar los pagos debidos conforme al artículo ... (véase la nota (228), *supra*), el pago en un banco en el país del licenciatario acreditado al

licenciante, o a dos personas, o a (entidad jurídica de que se trate) como fideicomisos del licenciante o cualesquier otras disposiciones que estén permitidas, constituirán cumplimiento por el licenciatario de la responsabilidad de efectuar esos pagos, pero también constituirá motivo para que el licenciante notifique por escrito que pone fin al presente contrato, a partir de los (número de que se trate) días en que haya notificado ese motivo.

(234) Véase la nota (264), *infra*.

518. Además de gravar la remuneración como ingreso, diversos países donde se genera esa remuneración imponen otros tipos de impuestos, como el impuesto sobre el volumen de negocios o el impuesto sobre el valor agregado. Además las autoridades fiscales del país donde se genera la remuneración generalmente exigen que el licenciatario o el receptor de tecnología retenga los impuestos que debe pagar el licenciatario o el proveedor de tecnología.

519. A fin de evitar la doble tributación, algunos países han concertado tratados fiscales por los que se exime de tributación a ciertos tipos de ingreso en uno de los dos países, o al menos se reconoce un crédito por los impuestos pagados en el país en que se genera el ingreso de que se trate. Esos tratados por lo general se denominan tratados de doble tributación.

520. En algunos casos, en los tratados de doble tributación se estipula que el ingreso sólo será gravado en el país en que está organizada la empresa del receptor del ingreso. En otros casos, se estipula que el ingreso únicamente será gravado en el país en que se genera la remuneración. Si el receptor cuya empresa está organizada en un país percibe un ingreso porque tiene negocios en otro país por conducto de un establecimiento permanente en ese país, en los tratados de doble tributación por lo general se estipula que el ingreso será gravado en el país en que está ubicado el establecimiento permanente. El término « establecimiento permanente » suele definirse en esos tratados, y pese a que las definiciones varían algo según los tratados, generalmente incluyen el tener un lugar fijo para realizar negocios en el país de que se trate. Si el licenciatario o el proveedor de tecnología no realiza operaciones que impliquen un establecimiento permanente en el país de que se trate, la remuneración generalmente estará exenta del impuesto sobre el ingreso en ese país.

521. En virtud de la legislación fiscal nacional y los tratados de doble tributación, surgen diversos problemas. El primero se plantea cuando se caracteriza a la remuneración de « ingreso » o de un tipo especial de « ingreso » que puede ser objeto de una tasa de tributación diferente que otros tipos de ingresos. Así, la venta de derechos de propiedad industrial y la transferencia de conocimientos técnicos por el pago de una suma global o pagos a plazos que no dependen del alcance de la utilización de los derechos ni de la tecnología puede considerarse como la venta de bienes de capital, que no deben ser tributables como ingreso sino cuando la remuneración recibida excede el costo del bien de capital. Ese ingreso, a su vez, puede ser tributable a una tasa diferente (mayor o menor) que la remuneración que ha de pagarse periódicamente y que depende del alcance de la utilización de los derechos o la tecnología. Las diferentes tasas a las que es tributable un tipo de ingreso pueden influir en la determinación que hacen las partes del tipo de transacción de transferencia de tecnología y del método de remuneración.

522. En segundo lugar, existe el problema de determinar la « fuente » del ingreso, que en el caso de la venta de derechos de propiedad industrial, puede considerarse el país en el que se traspasa el título (esto es, el país donde se ejecuta el instrumento de la asignación o la transferencia o el país en el que están inscritos los derechos y donde también debe inscribirse la asignación), mientras que en el caso del suministro de conocimientos técnicos que se han de pagar sin referencia al grado de utilización, puede considerarse como fuente el lugar en el que se entrega la información técnica o en el que se presta la experiencia especializada o profesional. En cambio, cuando se trata de una licencia de propiedad industrial o cuando se suministran conocimientos técnicos a cambio de una remuneración que depende del grado de utilización como, por ejemplo, el volumen de producción o de ventas, puede considerarse como fuente el lugar de la producción o de las ventas.

523. A fin de aprovechar las normas sobre las fuentes de la legislación fiscal nacional y de los tratados fiscales, y reducir así los riesgos de una doble tributación, el licenciatario o el proveedor de tecnología puede preferir que determinadas prestaciones suyas sean pormenorizadas y valoradas por separado y que se indique el lugar de la prestación. Las disposiciones de ese tipo suelen ser útiles también para las autoridades oficiales del país del licenciatario o del receptor de tecnología a las que no sólo les interesan las cuestiones fiscales sino otros asuntos en virtud de las leyes que rigen la transferencia de tecnología, en las que es pertinente o incluso puede exigirse un desglose del valor de la transacción de transferencia de tecnología (véase el párrafo 496).

524. Un tercer problema se refiere al pago de los impuestos, a la reivindicación de créditos fiscales y a la asignación de la responsabilidad por esos pagos y el beneficio de esos créditos entre las partes en la transacción de transferencia de tecnología. Si se ha de pagar en la fuente un impuesto sobre la remuneración, es decir, si se ba de pagar en el lugar en el que se realiza la fabricación o la venta, el licenciatario o el proveedor de tecnología que, en virtud de las leyes fiscales locales, debe pagar y es responsable por el

pago de ese impuesto, puede preferir, para fines administrativos y por comodidad, que el impuesto lo pague en su representación el licenciatario o el receptor de tecnología y que este último le presente pruebas del pago junto con un reflejo de ese pago en el estado de cuentas relativo a la remuneración y en la remesa de los pagos (235). En algunos casos es posible que la legislación del país del licenciatario o del receptor de tecnología exija que el impuesto aplicable a la remuneración se retenga y se pague al gobierno de ese país. La prueba de ese pago no sólo ayuda al licenciatario o al proveedor de tecnología en sus relaciones con ese gobierno sino que también le sirve para reclamar un crédito (o una deducción respecto del ingreso imponible) cuando se determinan los impuestos que debe al gobierno del país conforme a cuyas leyes está organizada su empresa y todos los ingresos de esa empresa, cualquiera sea su fuente, son imponibles.

525. Cuando se permiten esos créditos o esas deducciones e incluso en los casos en los que no se los permite, el licenciatario o el proveedor de tecnología puede intentar obtener del licenciatario o del receptor de tecnología el compromiso de que la remuneración cuyo pago reclama esté exenta de impuestos, lo que equivale a una tentativa de traspasar el peso de la responsabilidad por los impuestos así como por el pago, al licenciatario o al receptor de tecnología. En esos casos, se pide a este último que realice una remesa adicional por una cuantía equivalente a los impuestos o que aumente inicialmente la cuantía de la remesa de modo que esa cuantía menos el impuesto sea igual a la remuneración reclamada. Para el licenciatario o el receptor de tecnología eso significa un incremento de la obligación de pago equivalente al impuesto pagado; no obstante, esa cuantía puede verse reducida más adelante si se aplica una fórmula que contempla que el licenciatario o el proveedor de tecnología devuelva el impuesto pagado por el licenciatario o el receptor de tecnología, en la medida en que el primero puede reclamar ese impuesto como crédito, o como deducción respecto del ingreso imponible, al calcular el impuesto con que su gobierno grava al licenciatario o al proveedor de tecnología por los ingresos de su empresa cuya fuente se halla en el país del licenciatario o del receptor de tecnología (véase el ejemplo de la Sección N.3, párrafo 459).

526. Otro problema es el que plantean las cuestiones fiscales especiales entre un licenciatario y un licenciatario cuando su relación adopta la forma de matriz y filial o están asociados de otro modo por existir propiedad común o control o intereses financieros comunes. Los pagos que esos licenciatarios efectúan a esos licenciatarios pueden considerarse en virtud de la legislación relativa al impuesto sobre el ingreso del país del licenciatario como ingresos del licenciatario que deben ser gravados a tasas distintas (o sea, mayores) o sujetos a otras normas especiales y, en virtud de las leyes del país del licenciatario, esos pagos efectuados por el licenciatario no pueden constituir deducciones permisibles al determinar el impuesto sobre el ingreso del licenciatario.

527. Se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, que exigen que las partes asigan la responsabilidad del pago del impuesto sobre el ingreso efectuado en el país del licenciatario o del receptor de tecnología o que no reconocen efecto a los contratos que contienen una disposición en la que se prevea que la remuneración se pague después de deducir los impuestos, mientras en el país del receptor se trata a la remuneración como un pago sujeto a impuestos.

## P. LOS TERMINOS Y LAS CONDICIONES MAS FAVORABLES

(Trato discriminatorio, abuso de la posición dominante u otra acción perjudicial cuando se otorgan a un licenciatario o receptor de tecnología términos y condiciones más favorables; ventajas de las disposiciones relativas a los términos y las condiciones más favorables; ventaja de esas disposiciones cuando la tecnología se halla en un estado de desarrollo o cuando es probable tropezar con competencia en el mismo mercado; cláusula estableciendo que el licenciatario o el receptor de tecnología serán informados de las licencias o contratos posteriores)

### 1. Generalidades

528. Cuando el licenciatario concede una licencia sobre los mismos derechos de propiedad industrial a más de un licenciatario o el proveedor de tecnología suministra conocimientos técnicos equivalentes a más de un receptor de tecnología, se plantea la cuestión de saber si los términos y las condiciones aplicables

#### (235) *Impuesto sobre los ingresos*

Correrá por cuenta del licenciatario el impuesto sobre los ingresos que se deba abonar conforme a lo establecido en las leyes de (país del licenciatario) sobre los ingresos percibi-

bidos por el licenciatario en virtud del presente contrato. En el caso en que el licenciatario deduzca esos impuestos de los ingresos que debe remitir al licenciatario, el licenciatario enviará al licenciatario, en su momento, un certificado fiscal en el que se indique el pago de esos impuestos.

a la licencia o al contrato posterior (o a la modificación de una licencia o un contrato anterior) son más favorables que los de la licencia o contrato anterior, ese último debe beneficiarse de esos términos y esas condiciones y, en caso afirmativo, hasta qué punto y de qué manera.

## 2. *Aplicación de la legislación contra la competencia desleal y las prácticas comerciales restrictivas*

529. El primer problema que se plantea en relación con esta cuestión es el relativo a la aplicación de las leyes contra la competencia desleal y las prácticas comerciales restrictivas que invoque el primer licenciatario o receptor de tecnología que pretenda ser objeto de trato discriminatorio, o de abuso de posición dominante o algún otro acto perjudicial por parte del licenciante o del proveedor de tecnología.

530. Cuando resulta aconsejable conceder una licencia por los mismos derechos o suministrar conocimientos técnicos equivalentes a diversos licenciatarios o receptores de tecnología, cada uno de los cuales los utilizará en diferente medida y pagará diferentes regalías, a fin de evitar que diga ser objeto de trato discriminatorio, deben establecerse tarifas equitativas entre ellos de conformidad con una norma independiente, como por ejemplo, en términos de una relación que dependa del producto nacional bruto de sus respectivos países.

## 3. *Ambito y aplicación de la cláusula de los términos y las condiciones más favorables*

531. El segundo problema se refiere al ámbito y a la aplicación de la cláusula sobre los términos y las condiciones más favorables que se haya incluido en la primera licencia o en el primer contrato.

532. Lo fundamental de la disposición sobre términos y condiciones más favorables es obligar al licenciante o al proveedor de tecnología a conceder al primer licenciatario o receptor de tecnología los términos y las condiciones más favorables concedidos al licenciatario o receptor de tecnología posterior.

533. La disposición sobre términos y condiciones más favorables puede aplicarse a la totalidad de la licencia o el contrato, o puede aplicarse a algunas de sus partes, por ejemplo, a la cuantía de regalías o su duración, a los territorios de venta, al plazo de la licencia o el contrato, o a otros términos y condiciones especificados (236).

## 4. *Ventajas de la cláusula sobre los términos y las condiciones más favorables*

534. El que la disposición sobre términos y condiciones más favorables en una licencia o en un contrato sea algo ventajoso resulta discutible. Su cumplimiento efectivo presupone el conocimiento de los términos y las condiciones de otras licencias u otros contratos o el acceso a la información acerca de los que contienen términos y condiciones más favorables. Si el licenciante o el proveedor de tecnología no da seguridads de esa información, o si no existe un mecanismo gubernamental que ayude a obtenerla, puede resultar difícil invocar una cláusula de ese tipo. Además, esa disposición sobre términos y condiciones más favorables no se puede aplicar más que si las licencias o los contratos de que se trate son análogos

### (236) *Términos y condiciones más favorables*

- a) Si en condiciones y términos análogos y fundamentalmente iguales a los que figuran en el presente contrato el licenciante concierta una licencia o un acuerdo con algún tercero en (país de que se trate) con respecto a cualquiera de los términos y condiciones de [el presente contrato] [los artículos sobre regalías] en términos y condiciones más favorables que los del presente contrato, el licenciatario tendrá derecho a hacer que se modifiquen los términos y condiciones de [el presente contrato] [los artículos sobre tipos de regalía] con retroactividad a la primera fecha en la que ese tercero haya iniciado la explotación en esos términos y esas condiciones favorables, siempre que esos términos y esas condiciones sean tan favorables como los concedidos a ese tercero, pero sólo durante el tiempo en que esos términos y esas condiciones sean aplicables a ese tercero.
- b) Siempre, no obstante, que el licenciatario no tenga derecho a esos términos y esas condiciones más favorables mencionados en el párrafo a) *supra*, sin aceptar cualesquiera términos o condiciones menos favorables establecidos en el contrato, y siempre también que esos términos y esas condiciones más favorables no den al licenciatario derecho a ninguna devolución o exención de las regalías pagadas o devengadas con anterioridad a la primera fecha antedicha.
- c) A los efectos del párrafo b) *supra*, se considerará que el tipo de regalías concedido a otro licenciatario será el tipo efectivo concedido más el monto de cualquier descuento o reducción hechos a ese otro licenciatario en relación con ese tipo, por lo que respecta a todo derecho u otra compensación apreciable que abone al licenciante [y/o a sus empresas conexas] ese otro licenciatario, como compensación total o parcial por la licencia concedida [los conocimientos técnicos suministrados] a ese otro licenciatario por el licenciante.
- d) Siempre, además, que las disposiciones que figuran en los párrafos b) y c) *supra* no se apliquen en el caso de que el licenciante concierte licencias cruzadas.
- e) El licenciante informará al licenciatario de los términos y condiciones de cualquier licencia que comprenda la(s) patente(s) o de cualquier contrato que comprenda los conocimientos técnicos y los términos y condiciones de cualquier licencia o contrato como éstas para [países a precisar] [los países acordados entre las partes] [a cuyo respecto los términos y las condiciones son, o parecen ser, más favorables que los términos y condiciones de este contrato].

en cuanto al tipo, los derechos, la tecnología suministrada, el mercado, el método de remuneración, la duración y otros factores. Además, en muchos casos puede que resulte difícil determinar qué términos y condiciones son más favorables, en especial si la licencia o el contrato son resultado de diversos elementos interdependientes o forman parte de una transacción integrada de transferencia de tecnología. Por último, existe la molesta cuestión de saber si el primer licenciatario o receptor de tecnología debe aceptar los términos y las condiciones menos favorables de la segunda licencia o contrato como condición para tener derecho a la más favorable (237).

535. Pese a estos obstáculos, puede ser aconsejable que el licenciatario o el receptor de tecnología insistan en la inclusión de una cláusula sobre términos y condiciones más favorables, en particular si es uno de los primeros que trata con el licenciatario o el proveedor de tecnología y la tecnología debe seguirse desarrollando, o existe la probabilidad de competencia con otros licenciatarios o receptores de tecnología en el mismo mercado. En virtud de esa cláusula el licenciatario o el proveedor de tecnología puede estar obligado también a informar al licenciatario o al receptor de tecnología de las licencias o contratos suscritos con posterioridad que comprendan la misma o análoga tecnología que la que se suministrará al receptor de la tecnología así como los términos y las condiciones de las licencias o contratos de por lo menos los países que puedan determinar o convenir las partes o para los que la situación sea similar a la del país del licenciatario o del receptor de tecnología o, incluso, respecto de los cuales los términos y las condiciones sean, o parezcan ser, más favorables que los contemplados en la licencia o el contrato concluido con el licenciatario o el receptor de tecnología (238).

536. Debe señalarse que, en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, una licencia de derechos de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología no será autorizado si no contiene una disposición en virtud de la cual, si el licenciatario o el proveedor de tecnología conceden términos y condiciones más favorables a otro licenciatario u otro receptor de tecnología, esos términos se aplicarán automáticamente al primer licenciatario o al primer receptor de tecnología.

#### Q. DERECHOS DE LAS EMPRESAS CONEXAS; TRANSFERENCIA Y CESIÓN; CONCESIÓN DE SUBLICENCIAS; SUBCONTRATACIÓN

(Intereses mutuos y consentimiento para mantener relaciones con terceros; cesión de derechos y delegación de deberes por el licenciatario o el proveedor de tecnología a terceros en relación especial; extensión de los beneficios o cumplimiento de tareas por terceros seleccionados por el licenciatario o el receptor de tecnología; seguridades dadas por las partes en el sentido de continuar cumpliendo sus respectivas obligaciones; tareas confiadas a subcontratistas; tipos de disposiciones en la licencia o en el contrato; designación de los terceros y definición de los términos)

##### 1. *Intereses mutuos y consentimiento para mantener relaciones con terceros*

537. Cualquier transacción de transferencia de tecnología se basa en una relación de interés y confianza mutuos entre las partes. Los intentos de una u otra parte de introducir un nuevo socio u otra persona para que comparta parcialmente los beneficios o para que tenga o asuma algunas de las cargas de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología pueden crear tensiones en las relaciones, o incluso enajenarlas, además de que pueden provocar una ruptura del vínculo de intereses mutuos definidos en las negociaciones y expresados en los acuerdos jurídicos entre las partes.

538. En consecuencia, no es infrecuente encontrar en la licencia o en el contrato una disposición al efecto de que ninguna de las partes puede ceder sus derechos, delegar sus deberes, ni, de cualquier otra forma, ampliar los beneficios de la licencia o el contrato o conferir las tareas que emanen de él a un tercero sin el consentimiento de la otra parte en la licencia o el contrato (239). Sin embargo, en este caso se prevé generalmente una excepción en lo que se refiere a una cesión o transferencia a un sucesor de una de las partes.

539. En ciertos casos, es posible que las partes deseen adoptar medidas más flexibles que se alejan del enfoque de mutuo consentimiento previo.

(237) Véase la nota (236), párrafo b), *supra*.

(238) Véase la nota (236), párrafo e), *supra*.

(239) *Cesión*

Ninguna de las partes cederá, sin previo consentimiento por escrito de la otra parte, ninguno de sus derechos, ni

delegará ninguna de las obligaciones que le impone el presente contrato o cualquier acuerdo complementario, excepto a su causahabiente o a cualquier persona jurídica que haya adquirido la totalidad o casi totalidad de la empresa y el activo de esta parte.

## 2. Cesión de derechos y delegación de deberes por el licenciatario o el proveedor de tecnología

540. Es posible que el licenciatario o el proveedor de tecnología, que es una persona jurídica en un complejo de empresas independientes, desee tener la facultad de ceder algunos de sus derechos, en particular el derecho a percibir las regalías (240), o de delegar algunos deberes, como el de mantener en vigor las patentes o las marcas amparadas por la licencia, o suministrar la información técnica o proporcionar servicios técnicos y asistencia técnica en virtud del contrato, a otras personas jurídicas con las que mantiene una relación especial, lo que le permite tener en cuenta la índole diversificada de sus empresas activas conexas y preaverse contra imprevistos como una modificación de su identidad jurídica o una reorganización de la estructura jurídica del sistema de empresas a la que pertenece.

541. En caso de que el licenciatario o el receptor de tecnología acepte esa facultad, sobre cuestiones distintas de las regalías o de la remuneración, es posible que este último desee contar con seguridades de que quien recibe la cesión del licenciatario o del receptor de tecnología convendrá en quedar obligado hasta el mismo punto y se hallará en situación de mantener los derechos objeto de la licencia o de suministrar los conocimientos técnicos, los servicios técnicos y la asistencia técnica convenidos, o comprometerse de otra manera al cumplimiento u otros compromisos del licenciatario o del proveedor de tecnología (241).

## 3. Sublicenciamiento por el licenciatario o el receptor de tecnología

542. Análogamente, es posible que el licenciatario o el receptor de tecnología desee ampliar algunos beneficios a otras personas (242), o al menos a los que tienen una relación especial con el licenciatario o el receptor de tecnología (243), o posiblemente también, en ciertos casos, a órganos o instituciones de su gobierno (244) (245), como por ejemplo permitir a esos terceros que apliquen la tecnología o ejerzan los derechos de propiedad industrial. La concesión de sublicencias permite compartir los beneficios con otros productores y promueve el acceso a la tecnología que ya está disponible en el país.

### (240) Cesión de regalías o de cualquier otra remuneración

El licenciatario podrá ceder a cualquier banco, institución financiera u otra persona jurídica, el derecho a percibir regalías o cualquier otra remuneración pagadera por el licenciatario en virtud del presente contrato, a condición de que comunique por escrito al licenciatario, con una antelación de treinta días como mínimo a cualquiera de las fechas indicadas en el artículo ... (véase la nota (218), *supra*), el nombre y dirección de esta persona jurídica, así como la fecha a partir de la cual deberán pagarse a ésta las regalías o la remuneración.

### (241) Cesión por el licenciatario a terceros en condiciones especificadas

El licenciatario puede ceder todos los derechos y delegar todas las obligaciones que le impone el presente contrato a cualquier tercero que haya convenido en quedar obligado en los mismos términos que el licenciatario por todos los términos y todas las condiciones del presente contrato y a quien el licenciatario haya:

- i) cedido todas o prácticamente todas las patentes y transferido toda la información técnica y los conocimientos técnicos; o
- ii) cedido o concedido el derecho de conceder licencias (para el país de que se trate) en virtud de todas o prácticamente todas las patentes y transferido toda la información técnica y los conocimientos técnicos.

### (242) Sublicencia por el licenciatario a terceros

El licenciatario, con autorización del licenciatario, podrá ampliar los beneficios del presente contrato a uno o varios de sus socios actuales o futuros o a un tercero, en los mismos términos y condiciones que se hayan convenido entre el licenciatario, el licenciatario y el socio o el tercero en cuestión y, si procede, a reserva de las medidas que pueda adoptar cualquier órgano gubernamental interesado.

### (243) Sublicencia por el licenciatario a socios

a) El licenciatario podrá ampliar los beneficios del presente contrato, en el momento oportuno, a alguno o varios de sus socios actuales; no obstante, cada socio del licenciatario a

quién se amplie la licencia convendrá en quedar obligado por todos los demás términos y condiciones del presente contrato, en la misma medida en que el licenciatario lo esté.

b) El licenciatario notificará rápidamente al licenciatario por escrito de cada una de las ampliaciones concedidas, como se prevé en el presente contrato.

c) El licenciatario conviene en aceptar de esos socios del licenciatario estados de cuentas y pagos de las regalías con respecto a las operaciones realizadas por esos socios en lugar de los estados de cuentas y pagos de las regalías del licenciatario con respecto a esas operaciones.

d) El licenciatario será y seguirá siendo el responsable primordial de la rendición de estados de cuentas y de los pagos de regalías en relación con esas operaciones, así como del cumplimiento de todas las demás obligaciones establecidas correspondientes a esos socios en virtud del presente contrato.

### (244) Sublicencia por el licenciatario a organismos o instituciones oficiales, Ejemplo 1

El licenciatario puede ampliar los beneficios del presente contrato a cualquier organismo o institución oficial de (país de que se trate), en los términos y las condiciones que hayan convenido el licenciatario, el licenciatario y el gobierno.

### (245) Sublicencia por el licenciatario a organismos o instituciones oficiales, Ejemplo 2

a) El licenciatario puede ampliar los beneficios del presente contrato a cualquier organismo o institución oficial de (país de que se trate) siempre que ese organismo o esa institución esté de acuerdo en quedar obligado por todos los términos y todas las condiciones del presente contrato en la misma medida que el licenciatario.

b) En el caso de esa ampliación, el licenciatario notificará rápidamente y por escrito al licenciatario y se considerará que, a los fines del presente contrato, las operaciones realizadas por ese organismo o esa institución oficial son operaciones del licenciatario.

c) El licenciatario será y seguirá siendo responsable principal del pago de las tarifas de licencia con respecto a esas operaciones, así como del cumplimiento de todas las demás obligaciones correspondientes a ese organismo o institución oficial, en virtud del presente contrato.

543. El licenciatario o el proveedor de tecnología puede estar dispuesto a aceptar esas sublicencias, en particular si se le dan seguridades sobre cuestiones como el mantenimiento de la responsabilidad del licenciatario o del receptor de tecnología en cuanto al pago de las regalías y la adhesión de los beneficiarios a las medidas convenidas para impedir la divulgación de la información técnica o cumplir con las normas de calidad del producto que lleva una marca y su utilización (246).

#### 4. *Subcontratación por el licenciatario o el receptor de tecnología*

544. Es posible que el licenciatario o el receptor de tecnología desee confiar la ejecución de determinadas tareas a subcontratistas. La subcontratación permite al licenciatario o al receptor de tecnología recurrir a los proveedores locales y utilizar los recursos locales, en especial en cuanto se refiere a la construcción de instalaciones industriales, suministro de material u otros bienes de equipo, bienes intermedios o materias primas (véase la Sección I, párrafos 318 a 330), y para la fabricación de repuestos u otros componentes del producto (véase la Sección J.2, párrafos 332 a 334). Los principales problemas jurídicos que plantea la subcontratación, incluso la cuestión de saber si la fabricación total o parcial del producto por un tercero, incluso autorizado por el licenciatario, pertenece al marco de la licencia concedida (véase el párrafo 333) y la cuestión de la adopción de medidas de salvaguardia apropiadas contra la divulgación de las informaciones técnicas o de los conocimientos técnicos (véanse los párrafos 270 y 334) se han examinado anteriormente (247).

#### 5. *Tipos de cláusulas en la licencia o el contrato*

545. Para dar efecto a esas medidas más flexibles, es posible que las partes deseen adoptar cláusulas pertinentes en la licencia o el contrato. Esas disposiciones pueden conferir la facultad de ceder o conceder la autorización a terceros especificados para que ejerzan derechos determinados o de delegar ciertas obligaciones, o conferir tareas específicas, a terceros definidos y expresar los términos y las condiciones de esa cesión, autorización o delegación.

546. Ya se han indicado los tipos de derechos o beneficios y de deberes o cargas que pueden incluirse en el ámbito de esas disposiciones. En lo que respecta a los terceros, es posible que las partes deseen mencionar personas jurídicas o dependencias gubernamentales específicas o referirse a ellas de una forma general, y, en este caso, definir términos tales como «sucursal», «socio», «filial» y «tercero» (248).

547. En ese último sentido, es posible que las partes deseen tener presente que en virtud de la legislación de cualquier país en materia de organizaciones comerciales, tributación, inversiones extranjeras, control de divisas y control de exportaciones e importaciones, etc., esos términos a menudo se definen de una manera especial. Además, debe señalarse que, en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, también se pueden definir uno o más de esos términos para los fines de esas leyes, y que no se puede suponer de antemano que esas definiciones sean las mismas, o que se interpreten del mismo modo, que los términos en virtud de las otras leyes mencionadas previamente.

### R. DAÑOS O PERJUICIOS A LA PERSONA O A LOS BIENES DE TERCEROS; SEGUROS

(Responsabilidad por los daños o los perjuicios derivados de la explotación de la tecnología o la utilización del producto; distribución de la responsabilidad y del costo del seguro; exención de responsabilidad)

#### 1. *Daños a terceros o perjuicios a su propiedad*

548. Los terceros pueden sufrir daños personales o su propiedad puede resultar perjudicada a consecuencia de la explotación de la invención o del dibujo o modelo industrial, o de la utilización de los conocimientos técnicos o del producto que es resultado de esa explotación o esa utilización.

(246) Véase la nota (243), párrafo d), *supra*, y la nota (245), párrafo c), *supra*.

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), publicación de las Naciones Unidas ID/129 (ID/WG.41/35), N.º de venta: S.74.II.B.12.

(247) Respecto a la subcontratación en general, véase «La modernización de las economías a través de la subcontratación» (1974), estudio de la Organización de las Naciones

(248) Véanse las notas (51) a (56), *supra*.

549. El acto que da lugar a esos daños o perjuicios puede ser atribuible al licenciatario o al proveedor de tecnología o bien al licenciatario o al receptor de tecnología, o a sus respectivos empleados o a otras personas. El acto de que se trate puede consistir en una falta o un defecto de la invención o del dibujo o modelo industrial, o de los conocimientos técnicos, o de la forma en que se explota o utiliza, o de los servicios técnicos o la asistencia técnica prestados, o de la manufactura o del montaje del producto, o de la aplicación de un procedimiento necesario para la fabricación del producto.

550. Quienes sufran los daños pueden ser los empleados del licenciatario o del proveedor de tecnología, o del licenciatario o del receptor de tecnología, o las personas que utilizan o compran el producto, e incluso terceros ajenos a la transacción. Por lo que respecta a los empleados, la legislación que rige las condiciones de trabajo, incluidas las normas de seguridad, y la legislación aplicable a la relación de empleo, así como las leyes sobre daños, incumplimiento y faltas, desempeñarán una función importante en la determinación de los riesgos y del peso de la responsabilidad por los daños que sean consecuencia de actos del empleador o de contratistas independientes.

551. Entre los principales problemas que pueden surgir en cuanto a la responsabilidad civil por los daños o perjuicios causados por los productos figuran la definición del producto, las personas que incurren en responsabilidad, las personas a favor de las cuales se determina la responsabilidad, los tipos de daños o perjuicios por los que se puede recibir indemnización, los límites al cobro de indemnización, la defensa de que disponen las personas que incurren en responsabilidad, la base de la responsabilidad, y el plazo de prescripción. La Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional estudia actualmente esos y otros problemas, especialmente en el contexto de la unificación de las normas de responsabilidad y sus efectos en el comercio internacional (entre otros, véase el documento relativo a la responsabilidad por el daño causado por productos que se destinan al comercio internacional o intervienen en él, Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, documento de las Naciones Unidas A/CN.9/103, del 6 de marzo de 1975).

552. En consecuencia, interesa a las partes incluir, en su licencia de propiedad industrial o en su contrato de transferencia de tecnología, disposiciones sobre cuestiones como: a) qué parte ha de aceptar la responsabilidad; b) cómo se distribuirá la responsabilidad; c) qué indemnización, si las hay, debe pagar cada parte, y d) cómo informará cada parte a la otra acerca de los asuntos de este tipo.

553. En la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología suele figurar una disposición que asigna al licenciatario o al proveedor de tecnología la responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos por terceros o su propiedad debido a, o en relación con, la fabricación del producto o la aplicación del procedimiento mediante el cual se manufactura el producto y que sean atribuibles a la utilización por el licenciatario o el receptor de tecnología de la tecnología suministrada por el licenciatario o el proveedor de tecnología (249).

554. A este respecto, se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología que disponen que no puede eximirse al licenciatario o al proveedor de tecnología de responsabilidad de ningún tipo respecto de cualquier demanda entablada por terceros por fallos o defectos inherentes a la tecnología objeto de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología.

## 2. Seguros

555. Las partes también deben tener presente las posibilidades de obtener seguros que cubran los daños a las personas o los perjuicios a los bienes, así como las disposiciones de las leyes vigentes en la materia. En el caso de que se puedan (o conforme a la legislación vigente se deban) suscribir seguros, las partes desearán asignar el costo de esos seguros y especificar cuál de ellas debe adoptar las medidas necesarias y en qué país debe obtener la necesaria cobertura de seguros.

(249) *Indemnización por el cedente por pérdida o daños al producto o a terceros o a la propiedad*

El cedente también conviene en indemnizar y mantener al adquirente y a sus directores, altos cargos y empleados, exentos de toda reclamación por pérdida o daños del producto manufacturado al utilizar cualquier información técnica

suministrada en virtud del presente contrato, y de toda reclamación por daños o perjuicios a las personas o a la propiedad o por la muerte causada por o en relación con la manufactura o la utilización del producto manufacturado mediante la utilización de la información técnica suministrada en virtud del presente contrato.

556. Un licenciatario o un proveedor de tecnología puede tropezar con dificultades para obtener en su país un seguro que cubra sus actos que tienen lugar en el país del licenciatario o del receptor de tecnología, o que cubra los daños y perjuicios a los bienes en ese país como consecuencia de actos que tienen lugar fuera de ese país. En otros casos, es posible que la legislación vigente imponga que los actos o los daños a las personas o los perjuicios a los bienes que ocurran en el país del licenciatario o del receptor de tecnología hayan de estar asegurados en una empresa de ese país. En tal caso, es posible que las partes deseen considerar si el seguro debería tomarlo el licenciatario o el receptor de tecnología y si el costo de ese seguro debería pagarlo el licenciatario o el proveedor de tecnología, o el licenciatario o el receptor de tecnología (250).

## S. INCUMPLIMIENTO; MODIFICACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS O LA SITUACION; RENUNCIA; REPARACION

(Medios de reparación convenidos en determinados casos de incumplimiento; medidas correctivas por parte del licenciatario o del receptor de tecnología; no entrega de los conocimientos técnicos, retraso en el suministro de los conocimientos técnicos, fallo de la garantía o de los resultados, garantía contra reclamaciones de terceros por infracción, caución: pagos de anticípios, cartas de crédito por rendimiento; medidas correctivas por parte del licenciatario o del proveedor de tecnología: retraso en el pago, falta de pago, divulgación de los conocimientos técnicos, falta de explotación de la tecnología o no utilización de la marca; modificación de las condiciones o los acontecimientos; fuerza mayor)

### 1. *Medios de reparación convenidos en determinados casos de incumplimiento*

557. Aunque exista entre las partes el grado necesario de confianza mutua en el logro de sus intereses individuales y colectivos, es posible que una de las partes no cumpla dentro del plazo prescrito, o no cumpla totalmente, una o más de las obligaciones que le impone la licencia o el contrato. Cuando el incumplimiento es probable u ocurre, es posible que las partes logren llegar a una solución satisfactoria corrigiendo la imperfección o las imperfecciones del cumplimiento sin necesidad de recurrir a los tribunales para obtener reparaciones. Sin embargo, surgen circunstancias en las que la parte perjudicada por el incumplimiento de la otra no encuentra otra solución posible y satisfactoria. Antes de buscar la solución de su controversia mediante el recurso a mecanismos como el asesoramiento de expertos independientes, el arbitraje, o los procedimientos judiciales ante los tribunales (véase la Sección V.4, párrafos 636 a 646), quizá convenga que las partes acepten y establezcan en la licencia o el contrato los medios de reparación que cualquiera de ellas puede adoptar respecto de los tipos más frecuentes de incumplimiento (251) (252) o que una de las partes pueda invocar si existe incumplimiento por la otra parte en un caso determinado (253). Los principios y las prácticas fundamentales respecto de esas medidas no difieren fundamentalmente de los que se siguen en otras transacciones comerciales.

### 2. *Reparaciones del licenciatario o del receptor de tecnología*

#### a. *No suministro de los conocimientos técnicos*

558. El no suministro de la información técnica, la no transmisión de los conocimientos, o la no prestación de los servicios técnicos y la asistencia técnica mediante la experiencia profesional o los elementos fundamentales de ésta constituyen una infracción fundamental de los compromisos contraídos en virtud

#### (250) *Seguros*

- a) Si lo pide el adquirente, el cedente concertará un seguro con (nombre de la compañía o empresa oficial organizada en el país del adquirente) de conformidad con las normas de (país del licenciatario) de vida, accidentes, médico y hospitalización, o de entierro de los restos del difunto para el personal del cedente.
- b) El adquirente [cedente] reembolsará al cedente [adquirente] la totalidad íntegra de los gastos ocasionados por ese seguro y remitirá la suma debida a la cuenta del cedente [adquirente] en (banco de que se trate en el país del adquirente) antes de que transcurran (número de que se trate) días a partir de la fecha que reciba del cedente [adquirente] la factura acompañada de un documento de [compañía o empresa oficial] en el cual se confirme que se ha efectuado ese seguro.

#### (251) *Rescisión por incumplimiento de cualquiera de las partes*

En caso de incumplimiento o negligencia de cualquiera de las partes de cualquiera de las obligaciones que le impone

el presente contrato, si la otra parte notifica por escrito ese incumplimiento, y no se subsana dentro de (sesenta (60) días) a partir de la fecha en que se hace esa notificación, la parte notificante tendrá derecho, en cualquier momento una vez expirado ese plazo, si el incumplimiento se mantiene, a rescindir el presente contrato mediante notificación por escrito a la parte que no lo cumple.

#### (252) *Rescisión por insolvencia, cesión en beneficio de los acreedores o quiebra*

Si cualquiera de las partes en el presente contrato pasa a ser insolvente o hace una cesión en beneficio de los acreedores o se incoan procedimientos de quiebra voluntaria o involuntaria en beneficio o en contra de esa parte, o se nombra un administrador o un fideicomisario de sus bienes, el presente contrato expirará inmediatamente sin necesidad de otros actos o notificaciones.

#### (253) *Véanse las notas (254), (257), (259), (260), (261) y (264), *infra*.*

de la licencia o el contrato. Es posible que en las disposiciones de la licencia o el contrato se contemple su rescisión por el licenciatario o el receptor de tecnología y el reembolso de los pagos ya realizados (254).

559. En la licencia o el contrato también se puede disponer expresamente el pago de una suma fija, por ejemplo, de daños y perjuicios, en el caso de que no se entreguen los conocimientos técnicos; también se puede excluir el pago de daños y perjuicios por el licenciatario o el proveedor de tecnología si su incumplimiento no es responsabilidad propia (véanse los párrafos 573 a 576).

b. *Retrasos en el suministro de los conocimientos técnicos*

560. Las partes suelen estipular el pago de daños y perjuicios por el retraso, que se calcula según su extensión, lo que evita la incertidumbre que existe cuando el licenciatario o el receptor de tecnología tiene que probar la cuantía efectiva de los daños que ha sufrido.

561. Sin embargo, la cuantía de los daños y perjuicios puede ser difícil de evaluar día a día. Cuando sean de índole práctica (esto es, cuando a elementos identificables de información técnica o de conocimientos técnicos o profesionales correspondan partidas específicas de materias primas, productos intermedios, piezas u otros componentes de bienes de capital), quizás sea posible utilizar un porcentaje diario del precio de factura de la partida con la que guarda relación la información o los conocimientos que se han retrasado. Si no es así, las partes pueden considerar aconsejable establecer un tanto alzado diario. En ambos casos, es posible que las partes deseen considerar la posibilidad de limitar los daños a un máximo convenido (por ejemplo, un porcentaje del precio de la partida o una suma fija) que, si se alcanza, dará al licenciatario o al receptor de tecnología derecho a poner término a la licencia o al contrato (255). Podría adoptarse un enfoque parecido respecto del retraso en la entrega de la partida de que se trate.

c. *Incumplimiento de la garantía o no obtención de los resultados*

562. Cuando en la licencia o en el contrato se especifican determinadas garantías o los resultados que debe obtener el licenciatario o el receptor de tecnología (véase la Sección G.4, párrafos 284 a 289), y cuando esas garantías no se cumplen o no se alcanzan los resultados, también se puede estipular de qué medidas correctivas dispondrá el licenciatario o el receptor de tecnología, incluso la rescisión (256), la revisión de los pagos (257) o el pago de daños y perjuicios establecidos previamente (258). Sin embargo,

(254) *Rescisión por el licenciatario en determinados casos*

El licenciatario puede rescindir el presente contrato [en cualquier momento] mediante notificación por escrito con [(número de) meses] al licenciatario cuando ocurra cualquiera de los siguientes hechos:

- i) después de la fecha en que conforme al artículo ... (véanse las notas (193) a (196) y la nota (199), *supra*), ya no haya que pagar más regalías, o cuando el licenciatario haya adquirido una licencia plenamente pagada por la capacidad existente en la instalación industrial conforme al artículo ... (véase la nota (198), *supra*), o tras (período de que se trate) a contar de la fecha de puesta en marcha de la instalación industrial según cuál fecha sea la última;
- ii) el no funcionamiento de cualquiera de las garantías estipuladas en los artículos ... (véanse las notas (84) a (87), *supra*), o de cualquier garantía que figure en los artículos ... (véase la nota (137), *supra*);
- iii) el no suministrar la información técnica en la forma prevista en los artículos ... (véanse las notas (112) y (113), *supra*) o los servicios técnicos y la asistencia técnica en la forma prevista en los artículos ... (véase la nota (163), *supra*);
- iv) la ocurrencia de progresos tecnológicos que alteren sustancialmente la tecnología básica o la disponibilidad de nueva tecnología que permita que el producto se manufacture [procedimiento se aplique] de una forma o con un efecto sustancialmente diferente a la referida en el artículo ... (véase la nota (111), *supra*).

(255) Véanse, por analogía, las notas (259) y (260), *infra*.

(256) Véase la nota (254), apartado iii), *supra*.

(257) *Revisión de los pagos al licenciatario*

a) La obligación del licenciatario de efectuar pagos, y la tarifa de pago de cada producto manufacturado y vendido o arrendado o al que se haya dado salida de otro modo estará sujeta a revisión en caso de que:

- i) se interpongan procedimientos judiciales impugnando la validez de la patente;
- ii) cualquiera de las patentes quede invalidada o se rechace la solicitud de cualquiera de las patentes;
- iii) el licenciatario pueda demostrar, a satisfacción del licenciatario, que la invención correspondiente a las patentes o los conocimientos técnicos proporcionados por el licenciatario han quedado invalidados por los progresos de la técnica u otros de terceros en la esfera de utilización de que se trate.
- iv) se adopten nuevas disposiciones legislativas y reglamentarias o se enmienden las leyes existentes en lo relativo a la forma de los pagos prevista en el artículo ... (véase la nota (231), *supra*);
- v) se prevean términos y condiciones más favorables a favor de un tercero, conforme a lo dispuesto en el artículo ... (véase la nota (236), *supra*).

b) En el caso de que no se llegue a satisfacer al licenciatario o de que no se llegue a un acuerdo sobre una escala revisada de pagos, se considerará que la cuestión constituye una controversia en el sentido que se indica en el artículo ... (véase la nota (306), *infra*).

(258) Véanse las notas (259) y (260), *infra*.

el establecimiento de la cuantía de los daños y perjuicios que deben pagarse por el fallo de la garantía puede resultar difícil. Cuando el cumplimiento debe verificarse en comparación con el ritmo de producción que debe alcanzar el equipo o la instalación industrial quizás sea posible evaluar (y limitar) la cuantía de los daños y perjuicios conforme a la magnitud relativa del rendimiento no alcanzado por el licenciatario o el proveedor de tecnología.

563. Por ejemplo, es posible que las partes establezcan un límite máximo a los perjuicios que debe pagar el licenciatario o el proveedor de tecnología, equivalente a una fracción del valor del equipo o de la instalación industrial y del ritmo de producción alcanzado. El máximo de los daños liquidables puede fijarse en términos de un porcentaje del precio de factura del equipo o de la instalación. Dentro de ese máximo, la cuantía que debe pagarse por perjuicios puede establecerse como un porcentaje que oscile entre el 10 % y el 100 %, en proporción inversa al porcentaje del ritmo previsto de producción alcanzada (250). Las partes también pueden convenir que la recuperación de los perjuicios liquidables en virtud de esa fórmula u otra análoga se aceptará como crédito contra el pago de regalías debidas por otros motivos (260).

d. *Garantías contra reclamaciones de terceros por infracción*

564. Cuando el licenciatario o el proveedor de tecnología haya extendido una garantía al licenciatario o al receptor de tecnología contra las reclamaciones interpuestas por terceros por infracción de los derechos de patentes, es aconsejable especificar la índole y el alcance de la garantía (véase la Sección E.1, párrafos 190 a 205), así como las consecuencias que tendrá entre las partes el éxito de una reclamación por el tercero, con inclusión de la suspensión de ejecución por el licenciatario o el receptor de tecnología de sus obligaciones (261), la revisión de los pagos de regalías (262) o la rescisión de la licencia o el contrato (263).

e. *Caución: pagos de anticipos; cartas de crédito por rendimiento*

565. Quizás sea aconsejable que el licenciatario o el receptor de tecnología retenga como caución una parte del pago de la suma global o de las tarifas por los servicios técnicos o la asistencia técnica equivalente a la totalidad o a una parte de los perjuicios máximos liquidables hasta que expire la garantía o el tiempo fijado para una prestación determinada con la que guarda relación la liquidación de perjuicios.

(259) *No funcionamiento de la garantía: liquidación de daños y perjuicios, Ejemplo 1*

a) Si dentro del plazo de prueba previsto, el licenciatario no completa su prueba de rendimiento respecto al ritmo de producción que se prevé en el artículo ... del Suplemento ..., el licenciatario pagará al licenciatario un porcentaje de los daños máximos liquidables en proporciones correspondientes al cuadro siguiente:

<i>Porcentaje del ritmo de producción alcanzado</i>	<i>Porcentaje de daños y perjuicios máximos liquidables, pagaderos según el presente artículo</i>
100 %	No hay daños y perjuicios
95 % a 99 %	20 %
90 % a 94 %	40 %
85 % a 89 %	60 %
80 % a 84 %	80 %
Menos del 80 %	100 %

b) A los fines del presente artículo, se entenderá por daños y perjuicios máximos liquidables la suma de ([monto en número y letras] [porcentaje especificado del precio total de las instalaciones o equipo licenciado, etc.]).

(260) *No funcionamiento de la garantía: liquidación de daños y perjuicios, Ejemplo 2*

Si, después de expiration del plazo de la garantía mencionado en el párrafo ... del artículo ... (véase la nota (137), apartado v), *supra*, dicha garantía no ha sido satisfecha en las pruebas de rendimiento, el licenciatario tendrá derecho, como daños y perjuicios liquidables, a un crédito que se puede aplicar a cada uno de los pagos de regalías en efectivo del licenciatario que, en otras circunstancias, serían pagaderas de conformidad con el artículo ... (véase las notas

(193) a (196) y (197), *supra*), respecto de toda la producción del producto en las instalaciones, sin exceder la capacidad de producción instalada y proyectada inicialmente de las instalaciones industriales, y el monto de ese crédito aplicable a cada uno de esos pagos de regalías se determinará multiplicando el monto de cada uno de esos pagos de regalías por el «factor de crédito», determinado en conformidad con el Cuadro I que se incluye a continuación:

<i>Porcentaje de rendimiento garantizado</i>	<i>Factor de crédito</i>
Menos de 100 %, pero por lo menos 99 %	...
Menos de 99 %, pero por lo menos 98 %	...
Menos de 98 %, pero por lo menos 97 %	...
Menos de 97 %, pero por lo menos 96 %	...
Menos de 96 %, pero por lo menos 95 %	...
Menos de 95 %	...

El precedente «porcentaje de rendimiento garantizado» se determinará dividiendo el más alto rendimiento del grado de especificación determinado en una prueba de rendimiento, por el rendimiento del grado de especificación garantizado y multiplicando por 100 el cociente que resulte.

(261) *Suspensión de cumplimiento: procedimientos ante los tribunales impugnando la validez de las patentes*

En caso de que cualquier tercero inicie procedimientos ante los tribunales impugnando la validez de las patentes, el licenciatario, tras notificar por escrito al licenciatario con (número de (días)) de antelación, podrá suspender el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente contrato.

(262) Véase la nota (257), apartados i) y ii), *supra*, y las notas (91) y (92), *supra*.

(263) Véase la nota (254), apartado ii), *supra*.

566. Si no, se podría adoptar otra forma de caución en lugar o además de la retención de parte de los pagos. El licenciatario o el receptor de tecnología podría pedir al licenciante o al proveedor de tecnología que proporcione, por conducto de un banco comercial, una carta de crédito condicional por la cuantía total o por parte de los perjuicios máximos liquidables. Esta forma de caución constituye una protección suficiente del licenciatario o del receptor de tecnología y no es desfavorable para el licenciante o el proveedor de tecnología quien podrá utilizar inmediatamente los fondos (la parte, en su caso, del pago anticipado hecho por el licenciatario o el receptor de tecnología) y puede ejercer un cierto control sobre ella si, por ejemplo, hace falta un arbitraje antes del pago en el caso de controversia.

567. Además, cuando la cuantía del pago anticipado hecho por el licenciatario o el receptor de tecnología es importante, puede exigir al licenciante o al proveedor de tecnología una segunda carta de crédito por rendimiento para asegurarse la devolución de su pago anticipado en el caso de que el licenciante o el proveedor de tecnología no entregue la técnica de los conocimientos técnicos o los servicios técnicos y la asistencia técnica convenidos.

### 3. *Reparaciones por parte del licenciante o del proveedor de tecnología*

#### a. *Retraso en el pago*

568. En la licencia o en el contrato se puede establecer la indemnización que el licenciante o el proveedor de tecnología tiene derecho a recibir del licenciatario o del receptor de tecnología en el caso que este último no pague dentro de los plazos estipulados. Generalmente, esa indemnización se realiza en forma de intereses sobre la cuantía que se debe.

#### b. *Falta de pago*

569. En el caso de que el licenciatario o el receptor de tecnología no pague, las partes pueden especificar qué plazo debe transcurrir antes que el licenciante o el proveedor de tecnología pueda ejercer sus medidas correctivas y en qué condiciones las puede ejercer. Por ejemplo, entre las medidas correctivas pueden figurar la suspensión de las prestaciones del licenciante o del proveedor de tecnología o la terminación de la licencia o el contrato (264).

570. Cuando la licencia o el contrato imponen que se devuelva la información en caso de terminación (véase la Sección T.4, párrafos 593 a 598), el licenciante o el proveedor de tecnología también puede pedir al licenciatario o al receptor de tecnología que pague una cantidad fija como indemnización por el hecho de que el último ha obtenido los conocimientos técnicos y ha adquirido la posibilidad de utilizarlos o de hecho los ha aplicado.

#### c. *Divulgación de los conocimientos técnicos*

571. De la cuestión de la divulgación de los conocimientos técnicos y de las medidas de salvaguardia que las partes en la licencia o el contrato quizá deseen adoptar se trata en otra sección de estas notas explicativas (véase la Sección G.3, párrafos 255 a 283). Otra cuestión es la de saber si, en caso que no se respeten las medidas de salvaguardia, las partes podrían fijar una cuantía como perjuicios liquidables.

---

#### (264) *Rescisión por el licenciante al ocurrir determinados hechos*

El licenciante podrá rescindir este contrato [en cualquier momento] mediante notificación escrita con [(número de) días] de antelación al licenciatario cuando ocurra cualquiera de los siguientes hechos:

i) cuando quiera que el licenciante no haya recibido en su totalidad las sumas pagaderas de conformidad con el artículo ... (véase la nota (219), *supra*) dentro de un plazo de (número) meses a partir de las fechas en que deben presentarse los estados de cuentas, de conformidad con el artículo ... (véase la nota (218), *supra*) del presente contrato;

- ii) cuando no se efectúen los pagos por los motivos establecidos en el artículo ... (véase la nota (233), *supra*). (Efecto de las modificaciones en la legislación sobre el control de cambios);
- iii) si, de conformidad con el artículo ... (véase la nota (116), *supra*) el licenciatario no adopta medidas adecuadas para impedir la divulgación de la información técnica y como consecuencia de esa omisión la información técnica se divulga o se comunica a personas no autorizadas;
- iv) si el licenciatario no explota el mercado en la forma prevista en el artículo ... (véase la nota (98), *supra*).

d. *Falta de explotación de la tecnología o no utilización de la marca*

572. Cuando el pago del licenciatario o del receptor de tecnología guarda relación con los resultados obtenidos (esto es, las regalías están vinculadas al volumen de producción, las ventas o las utilidades), y en la licencia o en el contrato se establece la obligación de que el licenciatario o el receptor de tecnología explote la invención o aplique los conocimientos técnicos o utilice la marca durante un período especificado y alcance un cierto volumen de producción, respetando una cierta calidad (265), es posible que las partes estipulen las medidas correctivas, como por ejemplo, daños y perjuicios establecidos previamente o rescisión, si el licenciatario o el receptor de tecnología no cumple con esa obligación (266).

4. *Modificación de las condiciones o los acontecimientos; fuerza mayor*

573. Las condiciones pueden modificarse materialmente, o pueden ocurrir acontecimientos que impidan o amenacen impedir la prestación de una de las partes o hagan imposible esa prestación o la sometan a mayores riesgos o gastos (fuerza mayor).

574. Salvo que las partes hayan definido esas condiciones o esos acontecimientos, la parte afectada tendrá que confiar en los tribunales y en las diversas interpretaciones judiciales para saber si esas condiciones modificadas o esos acontecimientos que concurren bastan para eximirle o para permitirle que suspenda o retrase las prestaciones que le impone la licencia o el contrato sin que ello le obligue a pagar una indemnización por la no prestación (267).

575. En esas circunstancias es posible que las partes deseen definir, describir o enumerar las condiciones o los acontecimientos que dan derecho a una de las partes a considerarse relevada de una obligación dada (268), a suspender una prestación determinada o a invocar un medio de reparación concreto (269).

576. Sin embargo, es probable que toda tentativa de hacer una enumeración exhaustiva o una definición general de esas condiciones o esos acontecimientos resulte contraproducente. Si la condición que cambia o el acontecimiento que ocurre no figura en la lista, puede dar lugar a que se deduzca que su omisión fue voluntaria, mientras que si la disposición pertinente es general, es probable que sea objeto de interpretaciones diferentes. Por lo tanto, quizás sea aconsejable que las partes especifiquen al menos el procedimiento que se debe seguir si una de ellas cree que se han modificado las condiciones o que los acontecimientos con repercusiones en la ejecución de sus prestaciones (270) han ocurrido o están a punto de ocurrir. Ese procedimiento podría incluir la notificación por una parte a la otra, el establecimiento de un informe conjunto

(265) Véase la nota (98), *supra*.

(269) Véase, a título de ejemplo, la nota (254), apartado iv), la nota (257), apartados iii), iv) y v), y la nota (261), *supra*.

(266) Véase la nota (264), apartado iv), *supra*.

(267) *Fuerza mayor*

Ningún incumplimiento ni omisión por cualquiera de las partes en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que impone el presente contrato se considerará infracción del contrato, ni creará responsabilidad alguna, si ello se debiera a causa de fuerza mayor.

(268) *Renuncia*

a) Se considerará que ninguna omisión o demora por cualquiera de las partes en el presente contrato en cuanto a exigir que la otra parte cumpla adecuada y puntualmente con sus obligaciones constituirá una renuncia de la parte responsable de la omisión o de la demora a sus derechos de exigir ese cumplimiento adecuado y puntual de cualesquier otras obligaciones en virtud del presente contrato, sean análogas o diferentes, ni la renuncia a cualquier recurso al que pudiera tener derecho en virtud del presente contrato.

b) Si cualquiera de las partes deja de ejercer o de exigir el cumplimiento de cualquier derecho conferido por el presente contrato, no implicará la renuncia a cualquiera de esos derechos, ni podrá actuar como obstáculo al ejercicio o exigencia de esos derechos en ningún momento presente o futuro.

c) La renuncia a cualquier infracción de una disposición del presente contrato no se considerará como renuncia a cualquier otra infracción de esa disposición o a cualquier infracción de cualquier otra disposición del presente contrato.

(270) *Modificación de las circunstancias o la situación*

a) Cada parte en el presente contrato notificará a la otra parte cualquier cambio importante de las circunstancias o de la ocurrencia de cualquier situación que obstaculice o amenace con obstaculizar el cumplimiento del presente contrato.

b) Al hacerse esa notificación, las partes establecerán un informe conjunto sobre la existencia de esa modificación o esa situación, y mientras se establece ese informe, cualquiera de ellas puede presentar a la otra parte, o invitar a que presente, propuestas respecto de las medidas que podrán tomar cualquiera de las partes u otras para superar el obstáculo así como respecto de otra posible medida que vayan a adoptar cualquiera de las partes u otros con miras a que continúe la aplicación del presente contrato.

c) Entre estas propuestas podrán figurar recomendaciones de suspensión de cualquier condición o tasa de cumplimiento establecida en el presente contrato, sobre la modificación de los términos de ejecución, o sobre la expiración del presente contrato y sobre la aceptación por cualquiera de las partes de todos los gastos efectuados o que deban efectuar como resultado de la modificación o de la situación que haya surgido o en el cumplimiento de las recomendaciones.

d) Si las partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre el establecimiento del informe conjunto mencionado en el párrafo b) de este artículo, ni formular propuestas, ni poner en efecto las recomendaciones formuladas por la otra parte, se considerará que ello constituye una controversia en el sentido del artículo ... (véase la nota (306), *infra*).

acerca de las condiciones o los acontecimientos, la presentación por acción de una parte a la otra de propuestas, y la especificación de que si no se da efecto a las propuestas ello se considerará como controversia y pondrá en marcha el mecanismo especificado para la solución de las controversias (esto es, que la cuestión se remitirá a un experto, a arbitraje o procedimiento judicial (véase la Sección V.4, párrafos 636 a 646).

## T. ENTRADA EN VIGOR; DURACION; VIGENCIA; RESCISION; EXPIRACION; PRORROGA

(Fecha de la firma y entrada en vigor; vigencia de la licencia o plazo del contrato y su prórroga; efecto de la expiración o rescisión; pago de regalías; duración del uso de la tecnología y de la utilización, divulgación o comunicación de la información técnica; producto terminado o en fabricación; continuación del efecto de algunas disposiciones)

### 1. Generalidades

577. Las partes en una licencia de propiedad industrial o un contrato desearán especificar la fecha de su firma y entrada en vigor, la duración de la vigencia de la licencia o de las licencias concedidas y del plazo del contrato o de las prestaciones particulares exigidas, así como su comienzo, expiración y las condiciones de su prórroga. Además, desearán especificar los acontecimientos que pueden llevar a la rescisión antes de que expire el plazo estipulado.

### 2. Fecha de la firma y entrada en vigor

578. La declaración de la fecha de la firma y de la entrada en vigor puede figurar al comienzo del texto de la licencia o del contrato (271), pero habitualmente o con gran frecuencia figura al final de ese texto (272). Como las respectivas partes pueden firmar en oportunidades diferentes, es posible que deseen definir el término «fecha de esta licencia (o de este contrato)» (273) en el sentido de la última de las fechas en que se firmó.

579. La fijación de la fecha de la firma y de la entrada en vigor puede tener importancia, particularmente en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, que exigen que la licencia o el contrato se someta a la aprobación dentro de un plazo determinado después de haberse concertado. Dado el requisito de aprobación gubernamental, es posible que las partes deseen definir la entrada en vigor (274) de la licencia o el contrato en relación con la fecha de esa aprobación, como por ejemplo, un plazo especificado a partir de esa fecha o de la notificación de esa aprobación (275) y la confirmación en el texto mismo de la licencia o el contrato de la fecha de aprobación, o cuando las partes han insertado la fecha efectiva en la licencia o en el contrato y han puesto sus iniciales junto a esa fecha (276) (véase también la Sección A : Aspectos introductorios, párrafos 121 a 123).

### 3. Vigencia de la licencia o del contrato y su prórroga

580. En lo que respecta a la vigencia de la licencia o del contrato (277), la duración dependerá del plazo legal del derecho o de los derechos de propiedad industrial de que se trate o de la extensión del plazo para iniciar las prestaciones que se exigen.

581. El plazo legal de un derecho dado de propiedad industrial es variable. Por ejemplo, la protección que confiere una patente es generalmente de 15 a 20 años, la de un dibujo o modelo industrial de 5 a 15 años, y, en el caso de un modelo de utilidad, el plazo es menor. La protección que confiere una marca no tiene limitación temporal, pero generalmente está condicionada a renovaciones periódicas de su registro (por lo general cada 5 ó 10 años) y, en muchos países, a la utilización continua y efectiva de la marca. Al fijar la vigencia de la licencia, se habrá de tener en cuenta la parte del plazo legal del derecho de propiedad industrial que aún no ha expirado. Asimismo, la longitud del plazo necesario para llevar a cabo una prestación dada dependerá de la índole de esa prestación. El plazo para suministrar una información técnica

(271) Véase la nota (2), *supra*.

b) El presente contrato tendrá plena vigencia durante un periodo de (número de que se trate) años, salvo que se le ponga fin conforme a lo establecido en los artículos ... (véanse las notas (251), (252) y (253), *supra*).

(272) Véase la nota (315), *infra*.

(275) Véase la nota (57), apartado b), *supra*.

(273) Véase la nota (57), apartado a), *supra*.

(276) Véase la nota (315), *infra*.

(274) Entrada en vigor; duración; vigencia; expiración  
a) [A reserva de lo dispuesto en los artículos ...] el presente contrato entrará en vigor y comenzará a aplicarse en la fecha de entrada en vigor.

(277) Véase la nota (274), apartado b), *supra*.

específica debe ser proporcional a la vigencia de la licencia. El plazo de los servicios técnicos y de la asistencia técnica dependerá del programa de capacitación o de otras actividades. El período para el pago de las regalías estará en función de la vigencia de la licencia, si lo hay, y del « precio » estimado que las partes tengan *in mente*. En la duración de las medidas de salvaguardia contra la divulgación de la información técnica se debe tener en cuenta el tipo de información, el ritmo de las innovaciones en la esfera tecnológica de que se trate y el número de personas que tendrán acceso a la información.

582. A la luz de lo que precede, las partes deberían cuidarse de estipular la vigencia de la licencia o el plazo del contrato sin hacer referencia al menos a la duración de los derechos de propiedad industrial o a una prestación o una serie de prestaciones dadas. Debería pesar las consecuencias de esa duración para cada una de ellas antes de fijar la vigencia de la licencia o el plazo del contrato o, en caso contrario, no fijar esa vigencia o ese plazo, sino sólo la duración del permiso concedido respecto de derechos específicos o de una prestación dada.

583. Debe señalarse que en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, la duración de determinados tipos de licencia de propiedad industrial o contratos de transferencia de tecnología o de prestaciones específicas de ellos, está condicionada a un plazo fijo o debe cumplir con criterios específicos.

584. Así, en virtud de las leyes de un país, las autoridades oficiales pueden establecer la duración de una licencia o de un contrato y, si no se ha establecido la duración, una licencia o contrato que excede de cinco años está condicionada a una aprobación especial. En otro país, no debe exceder de cinco años, y en otro no debe ser demasiado larga y, en todo caso, no debe exceder de diez años. En otro país, las disposiciones sobre la duración no pueden ser ni muy largas ni muy cortas. En algunas leyes se establece que una licencia de patente o una licencia de marca no puede exceder el plazo de validez de la protección de los derechos de propiedad industrial relativos a la patente o al registro de la marca, o que la duración del pago de las regalías no puede exceder ese período. Al menos en un país, el pago de las regalías está limitado a un plazo de cinco años a partir de la fecha en que comienza la producción, siempre que la producción no se retrase más de dos años a partir de la firma del contrato (esto es, un máximo de siete años a partir de la firma del contrato).

585. En cuanto a los contratos de transferencia de tecnología en que no intervengan derechos de propiedad industrial, las leyes de un país disponen que la duración de un contrato de suministro de conocimientos técnicos que se tiene la intención de aplicar a la producción de bienes de consumo o materiales en general, o que se necesitan para la manufactura de bienes de capital, debe establecerse en relación con el tiempo necesario para que el receptor de tecnología pueda dominar la tecnología mediante su utilización adecuada y obtener resultados concretos de su incorporación; en el caso de los bienes de capital, debe observarse un plazo de cinco años a partir de la iniciación efectiva de la producción, aunque ese plazo puede prorrogarse. Para alcanzar esos objetivos, las leyes de ese país estipulan también que en virtud de esos contratos el receptor de tecnología debe presentar información por separado acerca de su capacidad tecnológica, con un calendario explícito para la absorción de la tecnología y la ejecución del programa de capacitación de su personal técnico especializado. En cuanto a los contratos por servicios técnicos y asistencia técnica, las leyes del mismo país estipulan que en el plazo del contrato se debe tener en cuenta el tiempo necesario para la prestación de los servicios de los expertos profesionales, la presentación del proyecto o la terminación del trabajo de que se trate.

586. Además, debe señalarse que, en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, la renovación o la prórroga de la vigencia de una licencia de propiedad industrial o del plazo de un contrato de transferencia de tecnología también están condicionadas a la aprobación de las autoridades oficiales.

#### 4. *Efecto de la expiración o la rescisión*

587. La duración de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología puede llegar a su fin a la normal expiración del plazo fijo estipulado para la vigencia de la licencia o el plazo del contrato, o antes de ese momento, como consecuencia de una rescisión.

588. Como se ha señalado en una sección anterior de estas notas explicativas, la facultad para poner término al contrato puede conferirse a una u otra de las partes como una de las medidas correctivas convenidas respecto de tipos específicos de incumplimiento de la otra parte (véase la Sección E: Aspectos especiales relativos a las patentes, párrafos 200 y 204.v), y la Sección S: Incumplimiento; modificación de las circunstancias o la situación; renuncia, reparación, párrafos 557 a 576).

589. En el caso de la expiración o la rescisión de la vigencia de la licencia o del plazo del contrato, pueden surgir cuestiones respecto del efecto de esa expiración o esa rescisión para la continuación de determinadas prestaciones, incluso el pago de regalías, la utilización de la tecnología, la utilización, revelación y comunicación de la información técnica, la manufactura y la venta en lo que respecta a productos en fabricación o terminados y a determinadas obligaciones especificadas en el contrato de licencia.

590. En este contexto debe señalarse que, en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, cuando las partes en una licencia de propiedad industrial o en un contrato de transferencia de tecnología le ponen término antes de la fecha de expiración, deben notificarlo a las autoridades oficiales dentro de un plazo fijo a partir de la fecha de terminación.

a. *Pago de regalías*

591. A la expiración de la vigencia de una licencia o del plazo de un contrato, normalmente cesan las regalías. Sin embargo, en el caso de la terminación surge la cuestión de saber si las regalías son pagaderas hasta la expiración de la vigencia de la licencia o del plazo del contrato, si la base para la terminación por el licenciante o el proveedor de tecnología es el incumplimiento por el licenciatario o el receptor de tecnología. Cuando el incumplimiento por el licenciatario o el receptor de tecnología se debe a dificultades financieras o fracaso en los negocios, como los pagos de regalías están vinculados a la producción, las ventas o las utilidades, probablemente no se obtendría ningún resultado práctico si el licenciante o el proveedor de tecnología trata de que continúen esos pagos. Si son otras las circunstancias que dan lugar al incumplimiento, el licenciante o el proveedor de tecnología podría entablar una demanda por daños y perjuicios por la pérdida de las regalías previstas.

592. Como se ha señalado anteriormente (párrafo 585), en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, no se permite el pago de regalías después de la vigencia de una licencia de propiedad industrial. Además, en virtud de las leyes de uno de esos países si, a la expiración del plazo de un contrato para el suministro de conocimientos técnicos, se intenta aplicar la cuantía de los pagos por regalías para la producción de bienes de consumo o materiales en general que no han alcanzado la cuantía estimada total, se considera que no debe pagarse la diferencia que existe entre ambas cantidades.

b. *Duración del uso de la tecnología y de la utilización, divulgación o comunicación de la información técnica*

593. En algunos casos, es posible que las partes deseen controlar la utilización de la tecnología o mantener las medidas de salvaguardia contra la divulgación de la información técnica tras la expiración o rescisión de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología.

594. Con respecto a la cuestión del efecto de la expiración de la vigencia de la licencia de propiedad industrial, debe señalarse que las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología disponen que no puede haber una disposición que prohíba la libre utilización de la tecnología o de la información técnica conexa que es objeto de la licencia, después de la expiración de la licencia de propiedad industrial. En cuanto a la utilización de la tecnología con posterioridad a la expiración del plazo de la licencia de propiedad industrial pero antes de que expire la vigencia del derecho de propiedad industrial que es objeto de la licencia, en la legislación de uno de esos países se dispone también que la licencia debe contener una disposición conforme a la cual el licenciatario pueda seguir utilizando la tecnología.

595. Con respecto a la tecnología que no está amparada por derechos de propiedad industrial, las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología disponen que después de la expiración del plazo de un contrato de conocimientos técnicos, el receptor de tecnología tendrá libertad para utilizar la tecnología. Sin embargo, en virtud de las leyes de otro de esos países, un contrato de suministro de conocimientos técnicos que se pretenda aplicar a la producción de bienes de consumo o materiales no puede contener una disposición que prohíba la libre utilización de la tecnología cuando ha transcurrido un plazo razonable después de cada transferencia de la información más reciente.

596. Probablemente, en virtud de las leyes de esos países, las medidas destinadas a impedir la divulgación de la información técnica que las partes hayan convenido, recibirán efecto durante la vigencia de la licencia de patente o del plazo del contrato y, en virtud de las leyes de uno de esos países, en el caso de los contratos mencionados de conocimientos técnicos, estos contratos recibirán efecto durante un plazo razonable después de cada transferencia de la información más reciente (278).

(278) Véanse las notas (131) y (134), *supra*.

597. En el caso de que la licencia de patente o el contrato de transferencia de tecnología termine prematuramente antes de la expiración de su vigencia o plazo estipulado, surge la cuestión de saber si el licenciatario o el receptor de tecnología debe interrumpir su manufactura y observar las medidas de salvaguardia contra la divulgación de la información técnica, e incluso si debe devolver esa información al licenciante o al proveedor de tecnología de quien la recibió.

598. Un enfoque sería el de dar efecto a las disposiciones de la licencia o el contrato sobre la utilización, la revelación y la comunicación de los conocimientos técnicos después que la licencia o el contrato ha terminado si una de las partes le pone término debido a que las otras obligaciones no se cumplen debido a circunstancias que escapan del control de ambas partes, como sería un caso de fuerza mayor, o si se le pone término por el licenciante o proveedor de tecnología en razón del incumplimiento del licenciatario o del receptor de tecnología. En cambio, si la licencia de patente terminara por invalidarse la patente, o si el licenciatario o el receptor de tecnología pone término a la licencia o al contrato debido al incumplimiento por parte del licenciante o el proveedor de tecnología, debería adoptarse un método contrario (279).

c. *Producto terminado o en fabricación*

599. Del mismo modo, si la vigencia de la licencia de una patente tiene una duración mayor que el plazo del contrato de suministro de los conocimientos técnicos relativos a la patente (como podría ocurrir en el caso de una licencia respecto de los perfeccionamientos introducidos o de una licencia relativa a la nueva tecnología desarrollada en virtud del contrato), se puede autorizar al licenciatario o al receptor de tecnología a que, durante la vigencia de la licencia, explotara la invención patentada amparada por la licencia y utilizara los conocimientos técnicos conexos que ha suministrado el licenciante o el proveedor de tecnología (280).

600. En todo caso, sería aconsejable incluir en la licencia o en el contrato una disposición en el sentido de que el licenciatario o el receptor de tecnología está autorizado a vender todos los productos terminados en la fecha de expiración o de rescisión de la licencia o el contrato, así como a terminar los productos que en esa fecha se encuentren en proceso de manufactura, y a utilizar y vender los productos, a condición de que, en su caso, pague las regalías que se le exigirían en otras circunstancias (281).

d. *Continuación del efecto de algunas disposiciones*

601. En la licencia o el contrato una disposición puede establecer que, incluso después de la expiración o rescisión de la licencia o del contrato, determinadas disposiciones continuarán teniendo efecto (282).

(279) *Efecto de la rescisión: utilización, divulgación y comunicación de información técnica*

a) En caso de que, por una modificación de las circunstancias o por un hecho que escape al control de cualquiera de las partes, una de ellas diere por terminado el presente contrato en la forma dispuesta por el artículo ... (modificación de las circunstancias o la situación), la otra parte, por un plazo de (duración de que se trate), se abstendrá de revelar, comunicar o utilizar ninguna información técnica suministrada en virtud del presente contrato, salvo en los términos y condiciones que se convengan.

b) En caso de que el licenciante, de conformidad con lo establecido en el artículo ... (véase la nota (264), *supra*) (razones por las que el licenciatario es responsable), diere por terminado el presente contrato antes de que expire su vigencia, el licenciatario, salvo que haya cumplido con todas o prácticamente todas sus obligaciones contractuales, deberá devolver toda la información técnica, escrita o visual, y deberá durante un período de (duración de que se trate) abstenerse de revelar, comunicar, o utilizar esa información técnica con excepción de los dispuesto en el artículo (en los artículos) ... (véanse las notas (117) y (119), *supra*).

c) En caso de que el licenciatario, de conformidad con lo establecido en el artículo ... (véase la nota (254), *supra*) (razones por las que el licenciante es responsable) diere por terminado el presente contrato antes de que expire su vigencia, el licenciatario podrá seguir ejerciendo todos los derechos que le confiere la licencia de cualquiera de las patentes o de cualquier patente de perfeccionamiento, concedida en virtud del artículo ... (véase la nota (106), apartado d), *supra*), (perfeccionamientos y desarrollos) y utilizar la información técnica suministrada conforme al presente contrato, por [la duración de esa licencia] [un plazo de (duración de que se trate)], sujeto, no obstante, a las disposiciones del

artículo ... (véase la nota (116), *supra*) comunicación y utilización de los conocimientos técnicos).

(280) *Efecto de la expiración: continuación del uso de la información técnica; perfeccionamiento y desarrollo*

En caso de que la vigencia de la licencia de cualquiera de las partes, o de cualquier patente de perfeccionamiento, concedida en virtud del artículo ... (véase la nota (106), apartado d), *supra*) (perfeccionamientos y desarrollos) continúe tras la expiración del presente contrato, una vez expirado éste, el licenciatario, mientras siga vigente esa licencia, podrá seguir explotando cualquier invención o perfeccionamiento abarcados por la misma, y seguir utilizando cualquier información técnica suministrada o desarrollada en los conocimientos técnicos comunicados por el licenciante al licenciatario en virtud del presente contrato.

(281) *Efecto de la rescisión o la expiración: producto disponible o en proceso de elaboración*

No obstante cualquier disposición en sentido contrario del presente contrato, en caso de rescisión o expiración de la vigencia del presente contrato, el licenciatario tendrá derecho a utilizar o vender el producto disponible a la fecha de esa rescisión o expiración, a completar el producto en proceso de elaboración en el momento de la rescisión o expiración, y a utilizar o vender el mismo, siempre que el licenciatario efectúe los pagos previstos en el artículo ... (véase la nota (219), *supra*) y los informes sobre el producto previstos en el artículo ... (véase la nota (218), *supra*).

(282) *Efecto de la rescisión o la expiración: derechos acumulados; continuación en vigor de disposiciones específicas*

a) Cualquier rescisión o expiración de la vigencia del presente contrato será sin perjuicio de los derechos de alguna

Entre esas « cláusulas supervivientes » figurarían las disposiciones relativas al mantenimiento, la reparación o la substitución del material (283), a la liquidación de los pagos (284), incluso el requisito de informar sobre la producción, las ventas, las utilidades y las regalías (285), el examen y la inspección de la documentación (286), la solución de controversias (287), los requerimientos (288) y disposiciones relativas al pago de las regalías y a la utilización o la revelación y la comunicación de los conocimientos técnicos que se han comentado anteriormente (289).

#### U. APROBACION POR LAS AUTORIDADES OFICIALES

Formas de fiscalizar la corriente de entrada y la corriente de salida de tecnología; fiscalización de la corriente de salida de tecnología por los países desarrollados, y fiscalización por los países en desarrollo de la corriente de entrada de tecnología; principales características de la fiscalización ejercida por los países en desarrollo: origen de la tecnología, personas jurídicas sometidas a fiscalización, tipos de transacciones de transferencia de tecnología y disposiciones legales, términos y condiciones de las disposiciones legales, índole de la tecnología, solicitantes de inscripción o de aprobación; consecuencias de la falta de inscripción o de la falta de obtención de la aprobación de la licencia o del contrato)

##### 1. Formas de fiscalizar la corriente de entrada y de salida de tecnología

602. Muchos países desarrollados han adoptado algún tipo de fiscalización de la corriente de entrada y la corriente de salida de tecnología, como tal, o como uno de los elementos de una transacción financiera, comercial o de inversión.

603. En los países desarrollados, la corriente de salida de tecnología puede estar sometida, por motivos de seguridad nacional, a controles de exportación que limitan el acceso de los particulares a determinada información técnica, trátese de particulares dentro del país, de otros en el extranjero o de cualquier persona de países que se especifican. Además, mediante la legislación fiscal y la correspondiente a la información sobre inversiones extranjeras y mediante las normas sobre divisas, los países desarrollados pueden fiscalizar en forma indirecta la clase o el volumen de la tecnología que se transfiere, o canalizar la dirección de la transferencia de tecnología hacia determinados países.

604. En los países en desarrollo, la corriente de entrada de tecnología puede estar sometida a diversos controles. En algunos países, esos controles forman parte de un sistema más complejo de leyes que tratan de las inversiones extranjeras en el país. En otros, los controles o la fiscalización son resultado de las disposiciones sobre divisas que se refieren a los pagos hechos al exterior, sean como dividendos, regalías, o ingresos en otras formas o como rendimiento de capitales. En forma indirecta, las normas sobre importación, en especial, la reducción de los derechos arancelarios, o las exenciones de esos derechos sobre productos que incorporan la tecnología necesaria, también pueden ejercer influencia sobre la corriente de entrada de tecnología. En otros países en desarrollo, se han concebido sistemas jurídicos ideados específicamente para fiscalizar la transferencia de tecnología hacia el país o dentro del propio país. Esos sistemas incluyen el requisito de que las licencias de propiedad industrial y los contratos de transferencia de tecnología se notifiquen a las autoridades oficiales o se inscriban ante ellas o reciban su aprobación conforme a los criterios establecidos por la legislación o estipulados en los reglamentos o directrices formulados por los organismos oficiales competentes.

##### 2. Principales características de la fiscalización ejercida por los países en desarrollo

605. Escapa al propósito de estas notas explicativas describir en detalle los diferentes controles oficiales en los países en desarrollo, los mecanismos institucionales y los procedimientos que esos países han establecido para dar efecto a esos controles. No obstante, un repertorio sobre los aspectos jurídicos de la negociación y la preparación de licencias de propiedad industrial y contratos de transferencia de tecnología no sería completo si no contuviese al menos una indicación acerca de las principales características

de las partes que puedan haberse acumulado a la fecha de rescisión, con respecto a la otra parte.

b) Por lo que respecta a cualquier equipo adquirido por el licenciatario del licenciatante de conformidad con el artículo ... (véase la nota (168), *supra*), el licenciatante seguirá estando obligado a mantener, reponer o reparar ese equipo o sus piezas durante un período de (número de (días) de que se trate) a partir de la fecha de rescisión o expiración de la vigencia del presente contrato.

c) Los artículos ... (véanse las notas (218) a (222), (279) y (280), *supra*, y las notas (299), (306), (310), (311) y (314), *infra*) seguirán en vigor durante todo el tiempo que sea necesario para permitir una contabilidad final y resolver cualquier controversia relativa a cualquier cuestión en disputa conforme al presente contrato.

(283) Véase la nota (282), apartado b), *supra*.

(284) Véase la nota (219), *supra*.

(285) Véase la nota (218), *supra*.

(286) Véanse las notas (220) a (222), *supra*.

(287) Véanse las notas (299), (306), (310) y (311), *infra*.

(288) Véase la nota (314), *infra*.

(289) Véanse las notas (279) y (280), *supra*.

de esos controles o fiscalizaciones. Dichos controles se refieren a los siguientes aspectos: el origen de la tecnología; las categorías de personas jurídicas y los tipos de transacciones de transferencia de tecnología así como las disposiciones jurídicas que quedan comprendidas dentro del alcance de las leyes; los términos y las condiciones de esas disposiciones legales y la índole de la tecnología que se somete a control; las personas que pueden solicitar la inscripción o la aprobación de los acuerdos y las consecuencias jurídicas de la no inscripción o la no obtención de la aprobación de los acuerdos.

*a. Origen de la tecnología*

606. En virtud de las leyes de algunos países, se fiscaliza la transferencia de tecnología, tanto de origen extranjero como de origen nacional. En virtud de las leyes de otros países, sólo está sometida a fiscalización la tecnología que se adquiere en el extranjero o la que se adquiere de personas naturales o jurídicas que sean residentes, domiciliadas o estén establecidas legalmente en el extranjero. Sin embargo, al menos en uno de estos últimos países, la ley controla la transferencia de tecnología dentro del país incluso cuando el cedente está domiciliado en el país, si el acuerdo legal se refiere a compromisos financiados por capital extranjero o se aplica a sucursales o agencias de empresas domiciliadas en el extranjero.

*b. Personas jurídicas sometidas a control*

607. En virtud de las leyes de algunos de los países, los controles no sólo se aplican a las personas naturales y a las empresas privadas sino también a las entidades públicas; sin embargo, en virtud de las leyes de algunos países, los arreglos que conforme a la ley concluyan las fuerzas armadas o de seguridad quedan excluidos si intervienen secretos militares o razones imperiosas relativas a la defensa nacional.

*c. Tipos de transacciones de transferencia de tecnología y de acuerdos jurídicos*

608. En los países que ejercen control sobre la transferencia de tecnología, las leyes en la materia enfocan de diversos modos los tipos de transacciones y los arreglos jurídicos que entran en su ámbito. En virtud de las leyes de algunos países, las transacciones en que intervienen derechos de propiedad industrial y transferencia de tecnología se clasifican en una serie de categorías fijas que tienden, en su mayor parte, a abarcar los siguientes aspectos: la adquisición de derechos o licencias para explotar o utilizar una invención, dibujo o modelo industrial, modelo de utilidad o marca; el suministro de conocimientos técnicos que se han de aplicar en la producción de bienes de consumo o en la transformación de materias primas, productos intermedios, el montaje de piezas o de otros componentes de un producto o en la manufactura de bienes de capital; el empleo de expertos profesionales y técnicos para capacitar al personal o prestar servicios técnicos o asistencia técnica en relación con la explotación o la utilización de derechos de propiedad industrial o la aplicación de conocimientos técnicos o con la prestación de servicios técnicos o profesionales en la gestión o la explotación de empresas o en la planificación, la programación y la preparación de estudios y proyectos que necesita el sistema productivo del país.

609. Conforme a algunas de esas leyes, para cada una de esas categorías deben concertarse acuerdos jurídicos específicos y diferentes. En virtud de las leyes de otros países, si bien no parece que importe la forma específica que se utilice, se hace hincapié en el requisito de que el valor o el precio de los diversos elementos de la transacción de transferencia de tecnología deberán poderse establecer por separado, factor que puede llevar a las partes a concluir diferentes acuerdos jurídicos respecto de cada uno de los elementos. Además, debe señalarse que en virtud de las leyes de esos últimos países, los acuerdos pueden quedar reflejados en un documento oficial, una escritura, una licencia, un acuerdo, un contrato u otro tipo de documento.

*d. Términos y condiciones de los acuerdos jurídicos*

610. Cabe recordar que los requisitos de los diversos controles de los países en desarrollo, especialmente de leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, en cuanto afectan a diferentes tipos de licencia de propiedad industrial y contratos de transferencia de tecnología y a los términos y condiciones que pueden o no incluirse en esas licencias o contratos, ya han ido quedando indicados uno por uno en estas notas explicativas, cuando se ha tratado de los aspectos que debe considerar el licenciatario o el proveedor de tecnología eventual y el licenciatario o receptor de tecnología potencial. En la presente nota explicativa no se repetirán esos requisitos.

e. *Indole de la tecnología*

611. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, además de tener que aprobarse los términos y las condiciones de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología, la autoridad oficial designada ejerce un cierto control sobre la índole de la tecnología que es objeto de la licencia o el contrato. En virtud de las leyes de algunos de esos países este control incluye un examen de la tecnología para determinar si su adquisición irá en detrimento de los objetivos de las políticas o los planes nacionales en materia de tecnología y desarrollo o produciría un efecto perjudicial sobre los modelos de consumo o de redistribución del ingreso o no promoverá el progreso técnico, económico y social. También cabría realizar una evaluación de si la tecnología satisfará políticas y necesidades sectoriales concretas, y de si el licenciatario o el receptor de tecnología puede absorberla en forma adecuada y, por último, de si se puede obtener rápidamente en el país esa misma tecnología u otra análoga o que la sustituya.

612. Conforme a la legislación de algunos de esos países, la autoridad oficial designada, encargada de la inscripción y la aprobación de los acuerdos jurídicos, controla la índole de la tecnología conjuntamente con otras dependencias oficiales competentes en las zonas sectoriales con las que guarda relación el objeto de la tecnología.

f. *Solicitantes de la inscripción o la aprobación*

613. En virtud de las leyes de algunos países, sólo la parte que es persona natural o jurídica, residente, domiciliada o legalmente establecida en el país puede solicitar la inscripción o la aprobación del acuerdo jurídico, mientras que en otros países el licenciatario o el proveedor de tecnología que es residente en el extranjero también puede solicitar la inscripción o la aprobación de los acuerdos jurídicos en los que es parte.

614. Dados los requisitos que imponen a la inscripción o la aprobación de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología las leyes de los países que controlan la corriente de entrada de tecnología, quizás sea aconsejable que las partes aclaren sus respectivas responsabilidades en cuanto a obtener la inscripción o la aprobación conforme a esas leyes. Una consideración análoga cabe hacer respecto de las leyes de los países que controlan la salida de la tecnología (290).

g. *Consecuencias de la falta de inscripción o de la falta de obtención de la aprobación de la licencia o del contrato*

615. Si la parte responsable no solicita a las autoridades oficiales la inscripción o la aprobación de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología así como su prórroga, modificación o enmienda, dentro de los plazos y conforme a las demás condiciones prescritas, ello puede tener una serie de consecuencias jurídicas. Conforme a las leyes pertinentes, el no cumplimiento puede hacer que la licencia o el contrato resulten nulos o inaplicables, y someter a la parte responsable a una sanción o a la suspensión de su derecho a comerciar, o a la pérdida de su condición de organización de negocios. Es posible que la inscripción o la aprobación de la licencia o el contrato sea un requisito previo para someter a prueba de explotación efectiva de una patente o de utilización efectiva de una marca en el país, o para obtener de las autoridades fiscales una autorización para efectuar pagos al extranjero o para recibir beneficios fiscales o de otro tipo con objeto de alentar o promover la inversión en determinados sectores o determinadas industrias.

(290) *Registro o aprobación oficial*

- a) El presente contrato deberá ser debidamente registrado en el país del [licenciatario y del licenciatario] [licenciatario] y aprobado por las autoridades oficiales de ese país.
- b) Dentro de los plazos de cualquier ley aplicable y si lo permite la misma, cualquiera de las partes podrá y, si así se lo pide una de ellas en el presente contrato deberá, solicitar el registro o la aprobación del presente contrato al organismo, funcionario o entidad oficial de (país de que se trate) cuyo registro o aprobación requiera esa ley.
- c) Cada parte deberá cooperar plenamente con la otra en lo que se refiere a todo registro o aprobación de ese tipo o registro o aprobación adicional que se requiera en relación con la puesta en práctica de cualquier elemento del presente contrato.
- d) En caso de que no se obtenga ese registro o aprobación oficial, cada parte conviene por el presente artículo en correr con los gastos que haya efectuado en relación con ese registro o aprobación.

## V. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

(La confianza mutua como algo que no excluye las diferencias entre las partes; los términos y las condiciones explícitos confieren flexibilidad a la ejecución; referencia al texto para resolver diferencias y a las disposiciones que contienen normas interpretativas: definiciones, expresiones incompatibles, entendimientos y comunicaciones anteriores y simultáneos y excepciones en transacciones integradas, cláusulas nulas y sin valor; idioma determinante del texto; legislación aplicable: múltiples factores de la transacción con contactos en más de un país, aplicación de las leyes de diferentes países que depende de la condición jurídica de las partes, el lugar en que realizan sus actividades y llevan a cabo sus prestaciones y del lugar en que se producen las consecuencias; procedimientos y mecanismos externos para resolver las diferencias y solucionar las controversias: nombramiento de un experto independiente, sometimiento a arbitraje, iniciación de procedimientos ante órganos judiciales)

### 1. Generalidades

616. A pesar de la confianza mutua que las partes pueden tenerse reciprocamente, entre ellas pueden surgir diferencias respecto de la aplicación de los términos y las condiciones de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología que han concertado.

617. Como ocurre con el texto legal de cualquier otro acuerdo comercial, la licencia de propiedad industrial o el contrato de transferencia de tecnología constituye el marco dentro del cual se realizan y se desarrollan las relaciones comerciales entre las partes. La licencia o el contrato proporciona las directrices necesarias mediante los procedimientos prescritos para encauzar la concreción de esas relaciones. Por supuesto que los términos y las condiciones de una licencia o un contrato tendrán una cierta precisión lograda al irse presentando los problemas e irse resolviendo éstos durante el proceso de las negociaciones (véase la Sección C: Definiciones de términos y expresiones clave, párrafos 128 a 132). Sin embargo, es dudoso que en ese momento se hayan podido prever todos los problemas e incluso si se los ha considerado, que sus soluciones hayan podido o debido reflejarse en la licencia o el contrato. Por consiguiente, los términos o las condiciones de la licencia o el contrato deben ser lo bastante explícitos y, al mismo tiempo, lo bastante flexibles, para que quienes los ejecutan, pero que quizás no hayan participado en las negociaciones, lleven a cabo los objetivos de las partes. Estos deben lograrse no sólo a la luz de las intenciones de las partes, manifestadas cuando celebraron sus negociaciones, sino también habida cuenta de las vicisitudes comerciales cotidianas de las operaciones efectuadas en relación con la licencia o el contrato.

618. En muchos casos, las partes podrán resolver sus diferencias con referencia al texto de la licencia o el contrato; de lo contrario, si no llegan a una solución amigable sobre la base de contraprestaciones prácticas, puede que sea necesario recurrir a procedimientos o mecanismos externos, como someterlas a un experto independiente que formulará consejos o recomendaciones, o someter el asunto a arbitraje, o iniciar procedimientos ante órganos judiciales.

619. La mayor parte de las disposiciones que en una licencia de propiedad industrial o en un contrato de transferencia de tecnología remiten la solución de las controversias con referencia a su texto o mediante el recurso a procedimientos o mecanismos externos, no diferirán de las disposiciones análogas de los instrumentos jurídicos que rigen otros acuerdos comerciales internacionales. Sin embargo, en algunos aspectos las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, tendrán un efecto particular, especialmente respecto de asuntos como el idioma del texto, la legislación aplicable, y el recurso a un tribunal arbitral o foro judicial distinto del país cuyas autoridades oficiales aprueban la licencia o el contrato. Las características pertinentes de esas leyes se indican en los siguientes párrafos.

### 2. Normas de interpretación e idioma determinante del texto

#### a. Normas de interpretación

620. La referencia al texto de la licencia o del contrato para resolver las diferencias entre las partes será efectiva en la medida en que la redacción de sus términos y condiciones sea clara y concisa. A este respecto, es indispensable la definición de los términos y las expresiones clave y la utilización uniforme de esos términos y expresiones a lo largo de todo el texto (véase la Sección C: Definiciones de términos y expresiones clave, párrafos 128 a 132). Las partes también deberían precisar cuáles son los documentos constitutivos de su acuerdo (291) (292). En cuanto a las expresiones incompatibles, pueden incluirse en la licencia

#### (291) Contenido del contrato

El presente contrato contiene [(indicar el número) artículos] [dos secciones, la primera de las cuales es la de « los términos y condiciones especiales », y la segunda « los términos y condiciones generales », que se acompaña y forma parte integrante del presente contrato para su referencia. Ninguna de ambas secciones puede ser considerada aisladamente de la otra. Además, contiene (número de que se trate) anexos, suplementos y listas, identificados como anexos (por ejemplo,

A, B y C), suplementos (por ejemplo, D, E y F) y listas (por ejemplo, G, H e I)].

#### (292) Suplementos, anexos y listas integrantes del presente contrato

Los suplementos, anexos y listas adjuntos al presente contrato o que se unan a él se considerarán, a los fines del presente contrato, como parte integrante del mismo, en el entendimiento y acuerdo de que caso de cualquier divergencia

o en el contrato algunas indicaciones acerca de la expresión que debe prevalecer, lo cual a menudo reflejará normas uniformes de interpretación. Así, cuando exista una diferencia entre la redacción de los considerandos o de las cláusulas detalladas del preámbulo y una disposición del cuerpo de la licencia o del contrato, generalmente es esta última la que predomina. En forma análoga, generalmente se declara que la redacción de un anexo, suplemento o una lista predominará sobre la redacción incompatible de las disposiciones que figuran en el cuerpo de la licencia o del contrato (293). Además, y a fin de evitar otro tipo de incompatibilidades, a menudo se incluye una disposición en la licencia o en el contrato en la cual se declara que su texto incorpora la completa expresión de su acuerdo en la materia y que predomina sobre los entendimientos y comunicaciones anteriores, así como sobre todas las demás expresiones concomitantes (294). Sin embargo, pueden incluirse excepciones respecto de licencias o contratos específicos que se concertaron con anterioridad a la licencia o el contrato de que se trate, o que junto con él constituyen los elementos de una transacción integrada de transferencia de tecnología (295).

621. Es posible que las partes también deseen incluir en la licencia o el contrato una disposición al efecto de que si una cláusula se declara nula y sin valor, ello no acarrearía la nulidad o la falta de validez de otras cláusulas ni de la licencia o el contrato propiamente dichos (296). Sin embargo, debe señalarse que una cláusula declarada nula y sin valor puede ser tan fundamental que la licencia o el contrato no pueda subsistir sin ella.

622. A ese respecto, se llama la atención hacia las leyes de propiedad industrial de determinados países que disponen que la licencia debe contener determinadas estipulaciones, sin las cuales la licencia es nula y sin valor. Así, en las leyes sobre marcas generalmente se dispone que una licencia de marca es nula y sin valor si no contiene una estipulación que asegure el control efectivo, por el propietario registrado de la marca, de la calidad de las mercaderías del licenciatario en relación con las cuales se utiliza la marca (véase la Sección J: La fase de producción, párrafos 335 a 342).

623. Análogamente, como se ha señalado en otra parte de estas notas explicativas, las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología disponen que una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología debe contener determinadas disposiciones, y que no puede contener otras, y que la aprobación por las autoridades oficiales de la licencia o el contrato que cumple con esos requisitos es un requisito previo a su validez (véase la Sección U: Aprobación de las autoridades oficiales, párrafos 602 a 615).

#### b. *Idiomas determinantes*

624. Al igual que ocurre con otras transacciones comerciales internacionales, los términos y las condiciones que se incluyen en la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología pueden negociarse durante conversaciones que se llevan a cabo en uno o más idiomas. Al mismo tiempo, o más tarde, el acuerdo de las partes se pone por escrito, y el idioma del primer proyecto de esa expresión, así como las correcciones que se le introduzcan, puede o no ser el mismo idioma o los mismos idiomas que se emplearon en las conversaciones. Aunque es algo desusado, las partes pueden incluir en su licencia o contrato una disposición que indique el idioma o los idiomas de las conversaciones. Más frecuente es que en la disposición sobre los idiomas se indique que el texto se redactó en uno o en varios idiomas

o discrepancia entre el texto del presente contrato y cualquier estipulación que se haga en uno o más de los suplementos, anexos y listas se considerará auténtico al texto del [contrato] [apéndice, anexo o lista].

(293) Véase la nota (292), *supra*.

(294) *Pleno entendimiento*

a) [Salvo por lo que respecta al contrato (de que se trate) de (fecha aquí establecida u otra fecha) entre las partes], los términos y condiciones del presente contrato constituyen el pleno acuerdo y entendimiento entre las partes, anulan todas las comunicaciones previas, orales o escritas entre las partes, incluso cualquier acuerdo o entendimiento previo que lo varíe o amplíe, y no permanecen en vigor otros o distintos acuerdos o entendimientos, escritos u orales, entre las partes sobre la cuestión objeto del presente contrato.

b) La elaboración, legalización y ejecución del presente contrato no han sido motivadas por manifestaciones, declaraciones, garantías ni acuerdos distintos de los que en él se expresan.

(295) *Anulación de contrato previo*

El presente contrato anula y reemplaza al celebrado entre las partes con fecha ..., conforme al cual el licenciatario concedió al licenciatario determinados derechos con respecto al producto.

(296) *Cláusula de nulidad*

En caso de conflicto entre una disposición del presente contrato y una ley, reglamento, ordenanza o decreto pertinente, la disposición en causa de este contrato deberá considerarse como nula y sin efecto o resumida y limitada en la medida necesaria para responder a las prescripciones legales, pero no entrañará la nulidad de las demás disposiciones del presente contrato.

específicos, o se indique que se redactó en un idioma concreto y se tradujo a otros idiomas determinados; en cualquier caso, se declara la versión que predominará en caso de que surjan dudas acerca de su interpretación (297).

625. En virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, las autoridades oficiales no aprobarán una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología que no esté redactado en el idioma nacional del país. Sin embargo, en una de esas leyes se permite una excepción con los términos técnicos que carecen de equivalente en el idioma nacional. En virtud de las leyes de otro de esos países, el texto de la licencia o del contrato puede estar redactado en un idioma diferente al idioma nacional del país, pero junto con el texto original debe presentarse una traducción a ese idioma nacional.

### 3. *Legislación aplicable*

626. El problema de determinar la legislación aplicable a una transacción que comprende la concesión de licencias de propiedad industrial y la transferencia de tecnología se ve complicado por el hecho de que a nivel internacional esa transacción tiene múltiples facetas, con contactos en más de un país.

627. Así, el licenciante o el proveedor de tecnología se encuentra en un país y el licenciatario o el receptor de tecnología en otro. Sus respectivas actividades y los rendimientos que se le exigen en virtud de la licencia o el contrato pueden tener lugar en cualquiera de esos países o en un tercer país. Aunque sus actividades y sus rendimientos tengan lugar en uno de esos países, es probable que tengan consecuencias en cualquiera de esos tres países o incluso en otro.

628. El que el sistema jurídico de un determinado país abarque uno o más elementos de una concesión de licencia de propiedad industrial o de una transacción de transferencia de tecnología, o abarque la totalidad de la transacción en sí, dependerá del alcance de los marcos legislativo, administrativo y judicial de ese país, así como de la índole de los elementos de que se trate. Además, cabe esperar que la transacción o uno o más de sus elementos se rijan incluso por el sistema jurídico de más de un país. Por ejemplo, la condición jurídica de una parte puede regirse por la legislación del país en el que está organizada o en el que lleva a cabo sus principales negocios, pero, como ya se ha señalado en otra parte de estas notas explicativas, sus ingresos procedentes de la transacción pueden estar sujetos a tributación en virtud no sólo de las leyes de ese país, sino también de las de otro (véase la Sección 0.7: Cuestiones respecto de la liquidación de los pagos, tributación, párrafos 511 a 517).

629. Un producto manufacturado en el país del licenciatario o del receptor de tecnología puede exportarse a otro país y las cantidades obtenidas de su venta estarán sujetas a impuestos sobre los ingresos, las ventas o sobre el volumen de negocios en el país del licenciatario o del receptor de tecnología o en el otro país, según donde tuviera lugar la «venta»; cada país puede reclamar el derecho a imponer tributación, según cómo interprete la legislación aplicable a la venta de las mercaderías.

630. La validez de un derecho de propiedad industrial o de los derechos objeto de licencia dependerá de la legislación del país que concede la patente o el modelo de utilidad, o que inscriba la proyección o el modelo industrial o la marca, pero el ámbito de esos derechos puede depender no solamente de las leyes de ese país, sino también de la legislación de otro país. Por ejemplo, es posible que las leyes del país de concesión o registro permitan al titular del derecho de propiedad industrial o a su licenciatario que impida la importación de los productos que compitan con el producto amparado por el derecho de propiedad industrial y, sin embargo, es posible que la legislación del país desde el cual se está exportando el producto no permita una limitación geográfica a las exportaciones.

631. Análogamente, la utilización, la divulgación o la comunicación de información técnica, podría ser objeto de control en virtud de las leyes del país del licenciante o del proveedor de tecnología, pero es posible que no estén sujetas a ningún control en el país del licenciatario o del receptor de tecnología, o en aplicación de las leyes de un tercer país.

632. Así también, la responsabilidad civil de los expertos técnicos y profesionales que prestan servicios técnicos y asistencia técnica se regirá normalmente por la legislación del país en el que tienen lugar sus actos que causan daños o perjuicios de manera que, aunque esos expertos procedan del país del licenciante o del proveedor de tecnología, si prestan servicios y asistencia en el país del licenciatario o del receptor

(297) *Original y traducciones*

a) El presente contrato se ha celebrado en el idioma (de que se trate) y ha sido traducido al (a los) idioma(s) (de que se trate).

b) En caso de dudas en cuanto a la interpretación de cualquiera de las disposiciones del presente contrato se considerará auténtica la versión (de que se trate).

de tecnología en un tercer país, generalmente se aplicará la legislación de ese último país. Igualmente, si el personal del licenciatario o del receptor de tecnología pasa por cursos de capacitación en el país del licenciante o del proveedor de tecnología, su responsabilidad civil generalmente estará determinada por la legislación de ese último país si sus actos que causan daños o perjuicios tienen lugar en él.

633. A la luz de los ejemplos precedentes, incluso las personas más razonables pueden discrepar en cuanto a cuál es la « legislación idónea » aplicable a la concesión de una licencia de propiedad industrial o la transacción de transferencia de tecnología o cualquiera de sus elementos.

634. Los sistemas jurídicos de diversos países permiten a las partes en la transacción fijar sus relaciones en términos del marco de ese sistema o de otro. Las partes pueden, entonces, negociar sobre esa premisa y, además, estipular también en la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología que el marco jurídico de un país especificado regirá la totalidad de la transacción o determinados elementos de ella, posiblemente en sentido algo parecido al que sugieren los ejemplos antes expuestos (298). Sin embargo, debe tenerse presente que a su intención puede no reconocérsele necesariamente efecto legal en otro país cuyo sistema jurídico sea aplicable a cualquiera de las partes o a sus actividades, o a prestaciones determinadas en ese país en la ejecución de su transacción, o a las consecuencias para ese país de las prestaciones en otros países.

635. En ese contexto, se llama la atención hacia las leyes de determinados países, en virtud de las cuales una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología no recibirá la aprobación de las autoridades oficiales del país si contiene una cláusula que declare que un sistema jurídico distinto del de ese país regirá la interpretación o las prestaciones de la licencia o el contrato.

#### 4. Procedimientos y mecanismos externos para resolver las diferencias y solucionar las controversias

##### a. Nombramiento de un experto independiente

636. Si las partes no pueden resolver sus diferencias mediante conversaciones y negociaciones amistosas (299), es posible que deseen poner el asunto en manos de un experto independiente que formulará consejos o recomendaciones. Ese procedimiento puede ser aplicable a cualquier asunto o a cuestiones dadas de índole especializada, como los ajustes de los pagos de regalía en caso de infracción (300), el pago de regalías por derecho a los perfeccionamientos (301), ajustes en la garantía de rendimiento u otras garantías en determinadas circunstancias (302), el respeto de la norma de calidad del producto (303), la realización de un progreso técnico o la existencia de una nueva tecnología (304), o modificaciones en las condiciones o la evolución de los acontecimientos que obstaculicen la ejecución (305).

637. La disposición de la licencia o el contrato en la que se establece el procedimiento para poner el asunto en manos de un experto señalará el tipo de experto que debe nombrarse, cómo debe nombrarse, por ejemplo, conjuntamente por las partes, o, si una de las partes no está de acuerdo, a solicitud de la otra, por el presidente de una organización profesional competente, la calidad de asesor del experto, la presentación de su informe y la distribución de sus gastos (306).

##### (298) Legislación aplicable

Cualquiera sea el lugar en que se celebre el contrato, el lugar en que se haya de cumplir o ejecutar de otro modo el presente contrato, y todas las enmiendas, modificaciones, alteraciones o suplementos que en él se introduzcan, se interpretarán y regirán por la legislación de (país de que se trate o subdivisión política de ese país), y las reclamaciones jurídicas entre las partes en él se determinarán conforme a esa legislación.

##### (299) Solución de controversias mediante negociaciones de buena fe

Toda disputa, controversia o reclamación que surja o se relacione con el presente contrato o con la infracción, rescisión o anulación del mismo, se solucionará mediante negociaciones de buena fe entre las partes.

(300) Véanse las notas (91) y (257), *supra*.

(301) Véase el párrafo 227.

(302) Véase la nota (153), *supra*, y el párrafo 293.

(303) Véase la nota (179), *supra*.

(304) Véase la nota (111), *supra*, y el párrafo 234.

(305) Véase la nota (270), *supra*, y el párrafo 576.

##### (306) Designación del experto

a) En caso de cualquier controversia que surja [en relación con el presente contrato [en relación con el (los) artículo(s) ... (véanse las notas (300) a (305), *supra*)] que las partes no puedan solucionar mediante conversaciones o negociaciones de buena fe de acuerdo al artículo ..., la cuestión se remitirá a una persona independiente de buena y reconocida reputación, quien podrá ser un contable, un jurista, un ingeniero consultor u otra persona perteneciente a una de las profesiones competentes en la materia básica de desacuerdo.

b) El experto será designado conjuntamente por las partes, y si no hay acuerdo podrá ser designado (a solicitud de cualquiera de las partes) por el presidente en ejercicio de (la organización profesional de que se trate).

c) El profesional designado actuará como experto, y no con capacidad judicial como árbitro.

d) Cualquiera de las partes podrá pedir al experto que prepare su informe dentro de un plazo limitado y específico, que sea razonable dadas las circunstancias.

e) Las partes compartirán por igual los costos de la decisión del experto, salvo que éste certifique que la conducta de una de las partes es tal que esa parte deberá correr con todos los gastos.

b. *Arbitraje*

638. Si las conversaciones amistosas no resuelven sus diferencias (307), o si el recurso a un experto no aporta un resultado satisfactorio (308), en la licencia o el contrato se puede estipular que el asunto se resuelva mediante arbitraje (309).

639. En tal caso, la cláusula de arbitraje determinará el tribunal arbitral competente o el régimen jurídico aplicable al arbitraje. Entre los tribunales o las normas existentes a que pueden someterse figuran las siguientes: el derecho arbitral de un país especificado o un convenio bilateral comercial y de arbitraje o una convención internacional sobre arbitraje comercial, las normas de arbitraje de una determinada Comisión Económica de las Naciones Unidas o una comisión intergubernamental regional de arbitraje, las normas de arbitraje de una asociación nacional o internacional de arbitraje o una cámara nacional o internacional de comercio u otra asociación profesional (310).

640. Además de la referencia a uno de esos tribunales o normas de arbitraje existentes, y, cuando lo permita la legislación aplicable, las partes pueden preferir que en la cláusula de arbitraje se prescriba el procedimiento que debe seguirse, o adoptar las normas de un arbitraje especial de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL) (véanse las Normas de Arbitraje de UNCITRAL, adoptadas por la UNCITRAL en su noveno período de sesiones (documento de las Naciones Unidas A/31/17(1976)), págs. 37 a 52); la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó (resolución 31/98 de 15 de septiembre de 1976) la aplicación de las citadas Normas para la solución de litigios derivados de las relaciones comerciales internacionales, especialmente, mediante la remisión a dichas normas en los contratos comerciales) (311).

641. Supera el ámbito de estas notas explicativas la descripción de los diversos tribunales y las normas de arbitraje, pues se trata de un tema que no es competencia de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología. En el informe del Secretario General de las Naciones Unidas a la UNCITRAL en su noveno período de sesiones (abril-mayo de 1976) (véanse los documentos de las Naciones Unidas A/CN.9/112, de 7 noviembre de 1975, y A/CN.9/112/Add.1, de 12 de diciembre de 1975), figura una exposición sobre los diversos elementos y las normas existentes de arbitraje.

642. Sin embargo, se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, conforme a las cuales una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología no será aprobado por las autoridades competentes del país si contiene una cláusula que amplíe la jurisdicción para dar competencia a tribunales de arbitraje en otro país.

c. *Procedimientos judiciales*

643. Los procedimientos pueden entablarse ante los órganos judiciales de un país especificado como alternativa a someter el asunto a la solución por arbitraje ante los tribunales arbitrales designados o de conformidad con las normas de arbitraje aludidas anteriormente (véanse los párrafos 639 y 640). Incluso, en el último caso, la ejecución del laudo arbitral puede requerir que se entablen procedimientos ante órganos judiciales (312).

(307) Véase la nota (299), *supra*.

(308) Véase la nota (306), *supra*.

(309) Véase la nota (310), *infra*.

(310) *Solución por arbitraje*

a) Si las negociaciones de conformidad con el artículo ... (véase la nota (299), *supra*) o el informe del experto designado de conformidad con el artículo ... (véase la nota (306), *supra*) no llevan a una solución dentro de los tres (3) meses, las partes en el presente contrato convienen en solucionar definitivamente la divergencia por medio del arbitraje conforme a:

*Ejemplo 1*

La legislación sobre arbitraje de (país de que se trate).

*Ejemplo 2*

El acuerdo de arbitraje comercial de (fecha).

*Ejemplo 3*

Las normas sobre arbitraje de la UNCITRAL, que las partes declaran conocer.

*Ejemplo 4*

Las normas de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

b) El laudo arbitral será inapelable y obligará a las partes.

c) La decisión contenida en el laudo arbitral podrá ser llevada ante [cualquier tribunal competente] [el tribunal de (país de que se trate)].

(311) Si se opta por las normas sobre arbitraje de la UNCITRAL, previstas en la nota (310), Ejemplo 3, podrán incluirse las siguientes disposiciones al texto de la nota (310):

d) Las partes acuerdan además que:

i) la autoridad designadora será (nombre de la persona o institución);  
ii) el número de árbitros será (uno o tres);  
iii) el lugar del arbitraje será (ciudad o país);  
iv) el (los) idioma(s) que se utilizará(n) en los procedimientos arbitrales será(n) ...;  
v) se autorizará a los árbitros, si se considera conveniente, a que actúen *ex aequo et bono* o como amigables componedores. *N.B.*

*N.B.* «conforme a los principios generales del derecho y a las prácticas comerciales y no en base a la legislación sustantiva de una jurisdicción determinada».

(312) Véase la nota (310), párrafo c). Véase también la Convención para el reconocimiento de la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, del 10 de junio de 1958, Naciones Unidas, *Treaty Series*, Volumen 330, pág. 3.

644. En la licencia o en el contrato también se puede indicar el foro judicial de un país ante el que se someterán todas las controversias (o determinados tipos de controversias) entre las partes en la licencia de propiedad industrial o el contrato de transferencia de tecnología.

645. A ese respecto, debe señalarse que, al igual que en el caso de la determinación de la legislación aplicable, pueden plantearse problemas en la determinación del país del foro judicial en el que debe plantearse el litigio o es más procedente plantearlo. El país cuyo foro se designa, u otro país en el que se entablan los procedimientos a pesar de que las partes hayan designado otro, puede ser diferente del país cuya legislación ha de aplicarse. Como estos asuntos no son necesariamente exclusivos de la concesión de licencias de propiedad industrial o de la transacción de transferencia de tecnología, no se expondrán en estas notas explicativas.

646. Sin embargo, se llama la atención hacia las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, en virtud de las cuales una licencia de propiedad industrial o un contrato de transferencia de tecnología no será aprobado por las autoridades oficiales del país si contiene una cláusula que amplíe la jurisdicción para dar competencia a tribunales de otros países. Además, en virtud de las leyes de uno de esos países, no se permite la subrogación por los Estados de los derechos y actos de sus nacionales.

## W. MODIFICACION O ENMIENDA

*(Modificación o enmienda de la licencia o el contrato o adición de disposiciones debido a nuevas circunstancias; procedimiento de revisión)*

647. Al igual que ocurre con otras transacciones comerciales, pueden surgir circunstancias que obliguen a las partes a modificar, enmendar o completar el texto de la licencia de propiedad industrial o el contrato de transferencia de tecnología que les ha servido como marco jurídico de sus operaciones. Por ejemplo, puede ocurrir una modificación material de las circunstancias, o pueden surgir acontecimientos que impidan el cumplimiento por una u otra de las partes (véase la Sección O.6, párrafo 510, y la Sección S.4, párrafos 573 a 576).

648. De no existir un procedimiento preciso para revisar la licencia o el contrato, es posible que la modificación, la enmienda o la adición hayan de llevarse a cabo conforme a los mismos requisitos legales que se aplican a la licencia o al contrato mismo (313).

649. A este respecto, debe señalarse que, en virtud de las leyes que en determinados países rigen la transferencia de tecnología, la modificación de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología, o cualquier enmienda o adición al mismo, debe someterse a la aprobación de las autoridades oficiales dentro de un plazo fijo después de la concertación de esa licencia o de ese contrato.

## X. NOTIFICACIONES

*(Designación de las personas o unidades operacionales, dirección, idioma y medios de comunicación; fecha de envío o de recepción como medios de control)*

650. Es habitual que en la licencia de propiedad industrial o en el contrato de transferencia de tecnología se incluya una disposición que señale las personas o las unidades operacionales a las que se han de enviar las notificaciones establecidas por las disposiciones de la licencia o el contrato, señalando, además, la dirección a la cual han de enviarse y el idioma y los medios de comunicación que se emplearán en las notificaciones (314). En algunos casos, en la disposición sobre las notificaciones también se especifica

### *(313) Enmiendas*

a) Si fuere necesaria cualquier modificación de los términos y condiciones del presente contrato, el licenciante y el licenciatario negociarán a fin de hallar una solución adecuada [siempre que cualquier modificación del presente contrato quede supeditada a la aprobación oficial de (país del licenciatario)].

b) El presente contrato sólo podrá ser enmendado o modificado mediante un instrumento escrito con las mismas formalidades, firmado por los representantes debidamente autorizados de las respectivas partes en el mismo.

### *(314) Notificaciones*

a) Toda notificación o petición relacionada con el presente contrato se enviará por correo aéreo certificado con respuesta

pagada, cablegrama, o radiograma y será enviada por una parte a la otra a su respectiva dirección más abajo indicada, o a cualquier otra dirección que una de las partes comunique por escrito a la otra.

Licenciante

Dirección

Licenciatario

Dirección

b) Se considerará que todas las notificaciones se han hecho en el momento de depositarlas en el correo o en el momento de entrega de un cablegrama a la compañía de comunicaciones o sus agentes, según el caso, para su despacho.

c) Se considerará que la notificación se ha recibido en la fecha de la firma por el destinatario del recibo de entrega.

cuándo y en qué condiciones se considera que una de las partes ha cumplido su obligación de notificar a la otra. Como la cuestión de que se trate puede variar según la legislación aplicable, en la licencia o en el contrato se aclara si la cuestión se refiere a todas las notificaciones o sólo a las de un tipo determinado. Algunas veces el momento se determina conforme a la fecha de envío, y otras conforme a la de recepción. Las partes desearán considerar las consecuencias de elegir una u otra fecha, dando la debida importancia al tipo y al número de notificaciones enviadas por cada una de ellas, y a las notificaciones específicas que requieren un trato particular.

## Y. EJECUCIÓN

(Contenido de la cláusula de ejecución y su ubicación en la licencia o en el contrato; facultades de los representantes; fecha de la firma y fecha efectiva de la licencia o el contrato)

### 1. Contenido de la cláusula de ejecución

651. La cláusula de ejecución establece el nombre legal de cada parte, la designación del cargo que ocupa la persona que firma en representación de cada una de ellas, la fecha y el lugar en que se firma, o de cada firma en el caso de que el lugar y la fecha de cada una sea diferente, y contiene las firmas puestas por las partes o por sus representantes así como, cuando sea necesario, la autentificación (certificación o legalización) de la firma o las firmas por la autoridad competente que lo atestigua (315).

### 2. Ubicación de la cláusula de ejecución en la licencia o en el contrato

652. Es habitual que los elementos de la cláusula de ejecución figuren en la última parte del texto de la licencia de propiedad industrial o del contrato de transferencia de tecnología. Sin embargo, también pueden figurar al comienzo de ese texto, o en una página de portada a la que se adjunta el texto de la licencia o el contrato y, en este último caso le acompañan otros datos informativos, como el número o el objeto de la licencia o el contrato, la dirección de cada una de las partes y otros detalles que pueden necesitarse rápidamente para fines de control interno de las unidades operacionales de una u otra de las partes.

### 3. Principales problemas de la ejecución

653. Los principales problemas que se plantean en relación con la ejecución se refieren a la facultad de los representantes y a la fecha de la firma.

#### a. Facultad para firmar

654. La cuestión de la facultad para firmar puede llegar a ser muy problemática, en particular en las relaciones con los organismos y las instituciones oficiales, pues determinados funcionarios pueden estar facultados sólo para negociar los términos y las condiciones de la licencia o el contrato y otros estar autorizados para ejecutarla en representación del organismo o la institución. La información sobre la capacidad de los funcionarios públicos para negociar o firmar puede estar publicada por un diario oficial; en algunos casos puede ser necesario que las facultades necesarias para actuar las confiera un alto funcionario, y que el representante que firma haya de acreditar que se le han conferido esas facultades.

#### b. Fecha de la firma y fecha de entrada en vigor de la licencia o el contrato

655. Como ya se ha indicado en otra sección de estas notas explicativas, es importante que la fecha de la firma o las firmas se coordine con la fecha efectiva de la licencia o el contrato (véase la Sección A: Aspectos introductorios, párrafos 121 a 123).

(315) Ejecución

EN FE DE LO CUAL, las partes en este contrato lo hacen firmar debidamente, por duplicado, en su nombre por sus funcionarios y representantes debidamente autorizados, en el día y año expresados [más arriba] [más abajo] y quedan obligados por él.

TESTIGO: ..... Licenciatario  
por (firma)

Nombre:  
(en letras de imprenta)  
Título:  
Fecha:

TESTIGO: ..... Licenciatario  
por (firma)  
Nombre:  
(en letras de imprenta)  
Título:  
Fecha:

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGOR: (iniciales en nombre del  
licenciatante)  
(iniciales en nombre del  
licenciatario)

## Z. APENDICES, ANEXOS, LISTAS

(Contenido de los apéndices, los anexos, las listas: parte integrante de la licencia o el contrato; conflictos en la redacción)

656. Dada la complejidad del objeto de una licencia de propiedad industrial o de un contrato de transferencia de tecnología, quizá no sea posible ni aconsejable exponer toda la información o declarar todos los requisitos en el texto de la licencia o el contrato. Las patentes y las solicitudes de patentes (316), las marcas (317), las materias primas, los bienes intermedios, las piezas y otros componentes (318), y el equipo (319), generalmente se enumeran y describen en listas separadas que forman parte integrante de la licencia o el contrato. Análogamente, las cuestiones de calidad, rendimiento y otras características del producto (320), capacidad programada de la instalación industrial (321), ritmo de producción (322), y los medios y servicios necesarios para la producción (323), generalmente se establecen en diversos suplementos o anexos que también forman parte integrante del texto de la licencia o del contrato.

657. Como ya se ha explicado en otra parte de estas notas explicativas, los pormenores más detallados que figuran en esos apéndices, anexos o listas se consideran normalmente como predominantes sobre las expresiones incompatibles que figuren en otras partes del texto de la licencia o el contrato (véase la Sección V: Solución de controversias, párrafo 620 y nota (292), *supra*). Por ello, y como la información detallada y los requisitos expuestos en los apéndices, anexos o listas se consultarán en forma inmediata durante la ejecución de la transacción, deben prepararse cuidadosamente y examinarse en forma minuciosa para asegurar que su contenido guarde conformidad con los objetivos que deben alcanzar las partes.

---

(316) Véase la nota (25), *supra*.

(317) Véase la nota (29), *supra*.

(318) Véase la nota (153), *supra*.

(319) Véase la nota (44), *supra*.

(320) Véase la nota (137), apartado ii), y la nota (148), *supra*.

(321) Véase la nota (137), apartado v), *supra*.

(322) Véase la nota (156), *supra*.

(323) Véase la nota (151) apartado a), *supra*.



**PARTE IV**  
**LISTA**  
**DE CUESTIONES**



**PARTE IV**  
**LISTA DE CUESTIONES**

Indice

	<i>Página</i>
A. Aspectos introductorios . . . . .	149
B. Preámbulo: considerandos; declaraciones detalladas . . . . .	150
C. Definiciones de términos y expresiones clave . . . . .	151
D. Alcance de la licencia o el contrato . . . . .	152
E. Aspectos especiales relativos a las patentes . . . . .	155
F. Progresos tecnológicos; perfeccionamientos y desarrollos dentro del ámbito de la licencia o del contrato . . . . .	157
G. Conocimientos técnicos; información técnica . . . . .	158
H. Servicios técnicos y asistencia técnica . . . . .	162
I. Suministros de bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto, componentes o materias primas . . . . .	165
J. La fase de producción . . . . .	166
K. Aspectos especiales sobre marcas . . . . .	167
L. Otros aspectos relativos a la fase de comercialización . . . . .	169
M. Servicios de gestión . . . . .	171
N. Compensación; contraprestación; precio; remuneración; regalia; honorarios . . . . .	171
O. Liquidación de los pagos . . . . .	174
P. Los términos y las condiciones más favorables . . . . .	176
Q. Derechos de las empresas conexas; transferencia y cesión; concesión de sublicencias; subcontratación . . . . .	177
R. Daños o perjuicios a la persona o a los bienes de terceros; seguros . . . . .	177
S. Incumplimiento; modificación de las circunstancias o la situación; renuncia; reparación . . . . .	178
T. Entrada en vigor; duración; vigencia; rescisión; expiración; prórroga . . . . .	179
U. Aprobación por las autoridades oficiales . . . . .	181
V. Solución de controversias . . . . .	181
W. Modificación o enmienda . . . . .	182
X. Notificaciones . . . . .	182
Y. Ejecución . . . . .	182
Z. Apéndices, anexos, listas . . . . .	183



Párrafos \*

## A. Aspectos introductorios

1. <i>Formas de transferencia comercial de tecnología</i> . . . . .	53 a 63
a. Transferencia de derechos de propiedad industrial . . . . .	153
1) venta . . . . .	402
2) cesión . . . . .	402
3) licencias . . . . .	39, 53, 69, 78, 130
a) licencias de patentes . . . . .	46, 78
b) licencias de dibujos o modelos industriales . . . . .	46, 78
c) licencias de modelos de utilidad . . . . .	46, 78
d) licencias de marcas . . . . .	46, 78
e) licencias de variedades vegetales . . . . .	46, 78
f) licencias cruzadas . . . . .	196, 229
b. Contratos sobre transferencia de tecnología . . . . .	40, 79
1) información técnica o contratos sobre conocimientos técnicos . . . . .	57, 79
2) contratos sobre servicios técnicos y asistencia técnica . . . . .	58, 79
a) servicios de capacitación . . . . .	304
b) servicios de ingeniería . . . . .	310
c) servicios de instalación . . . . .	310
d) servicios de puesta en marcha . . . . .	310
e) servicios de operación y mantenimiento . . . . .	310
f) servicios de administración . . . . .	313, 314, 388, 389
g) servicios de investigación y desarrollo . . . . .	315 a 317
h) servicios de información técnica, comercialización e información comercial .	311, 312
3) divulgación previa, mantenimiento del carácter secreto y opción sobre la adquisición de tecnología . . . . .	88, 259 a 265, 274, 454
c. Contratos para el suministro de equipo y otros bienes de capital . . . . .	60, 318 a 330
d. Contratos para el suministro de materias primas, bienes intermedios, piezas y otros componentes . . . . .	60, 318 a 330
e. Contratos de concesión o distribución . . . . .	61, 369
f. Inversiones directas del extranjero . . . . .	12
1) sociedad matriz — filial . . . . .	91, 130, 526
2) explotación en asociación . . . . .	12, 62, 432, 440, 484 a 486, 526
2. <i>La licencia de propiedad industrial y el contrato de transferencia de tecnología</i> . . . . .	39, 40
a. Lugar y fecha de concertación, conclusión o firma . . . . .	120 a 123
1) se señala al comienzo del documento o en el espacio reservado para las firmas o bien al final del documento . . . . .	121
2) discrepancia entre la fecha en que se señala la concertación o conclusión y la fecha efectiva de la firma . . . . .	122
3) relación con las fechas de información, inscripción o registro ante las autoridades competentes . . . . .	122, 123, 615 (véase la Sección U, página 181)
4) relación con la entrada en vigor . . . . .	122, 123, 579 (véase la Sección T, página 179)

\* Los números remiten al párrafo o a los párrafos de las tres primeras partes de la Guía, donde se examina la expresión, el asunto o el concepto.

	<i>Párrafos</i>
b. Partes . . . . .	119
1) Identificación de las partes o de otras personas que intervienen en las negociaciones .	119
a) identificación de las personas mencionadas en el cuerpo del documento que no sean partes signatarias . . . . .	119
b) terceros beneficiarios, forma de designarlos . . . . .	130, 546
2) Descripción de las partes . . . . .	119
a) nombre propio . . . . .	119
b) nombre exigido por la ley; versión abreviada de otra designación escogida que deba utilizarse en los documentos que se presentan conforme a las disposiciones de esa ley . . . . .	119
c) lugar de inscripción, si lo hay . . . . .	119
d) domicilio (especialmente si la parte es una persona natural o una sociedad no anónima) . . . . .	119
e) efectos de futuros cambios de propiedad o del personal clave . . . . .	540
3) Designación legal de las partes, de los titulares de los derechos que sean objeto de la licencia o del contrato, y capacidad de las partes para concertar la licencia o el contrato	119
c. Informe, registro o depósito ante los poderes públicos . . . . .	602 a 615
(véase la Sección U, página 181)	

#### **B. Preámbulo: considerandos: declaraciones detalladas**

1. <i>Objetivos de los considerandos y de las cláusulas declarativas</i> . . . . .	124, 125
2. <i>En el texto se pueden describir</i> . . . . .	126
a. Los antecedentes comerciales de las partes en la licencia o el contrato . . . . .	126
b. El propósito, el objetivo o la causa de la licencia o el contrato . . . . .	126
1) breve explicación de las razones por las que las partes concluyen la licencia o el contrato . . . . .	126
2) declaración sobre la continuidad de la investigación y el desarrollo . . . . .	126
c. Acuerdos anteriores o simultáneos . . . . .	126
1) acuerdos anteriores a los que el contrato o licencia se supedita o reemplaza . . . . .	126
a) acuerdos escritos preliminares sobre utilización o revelación de información técnica . . . . .	88, 259 a 265, 274, 454
b) licencias o contratos o de transferencia de tecnología concluidos anteriormente .	620
2) acuerdos simultáneos, tales como: . . . . .	126, 620
a) otras licencias . . . . .	126, 620
b) otros contratos de transferencia de tecnología . . . . .	126, 620
c) contratos de concesión o distribución relativos a la comercialización del producto . . . . .	126, 620
d. Historial de las negociaciones . . . . .	126
e. Autorización para conceder derechos o para suministrar tecnología: títulos e incentivos	126, 198
1) lugar en la licencia o el contrato . . . . .	126
a) en el preámbulo . . . . .	126
b) en las disposiciones correspondientes sobre patentes (véase la Sección E, página 155), marcas (véase la Sección K, página 167), u otros objetos de la licencia o sobre conocimientos técnicos (véase la Sección G, página 158) . . . . .	198
2) representación: tipos . . . . .	126, 198
a) propiedad de las patentes, marcas u otros derechos . . . . .	126, 198
b) propiedad del derecho a ceder patentes, marcas u otros derechos . . . . .	126, 198

*Párrafos*

c) garantía o renuncia de responsabilidad en cuanto a la validez de la patente, marca u otros derechos . . . . .	197
(en lo que se refiere a las letras a), b) y c) <i>supra</i> , véase también la Sección E, página 155)	
d) garantía en cuanto a la propiedad, la fuente o la índole de los conocimientos técnicos . . . . .	296, 297
(véase también la Sección G, página 158)	
3) cumplimiento de las condiciones para la aprobación estatal . . . . .	602 a 615
(véase también la Sección U, página 181)	
f. Intención de las partes de concertar la licencia o el contrato . . . . .	126

**C. Definiciones de términos y expresiones clave**

1. <i>Lugar para las definiciones</i> . . . . .	129
a. Al comienzo, en un artículo . . . . .	129
b. En los artículos correspondientes . . . . .	129
c. Por separado, en un suplemento, anexo o lista . . . . .	129
2. <i>Palabras y expresiones que deben definirse</i> . . . . .	128 a 132
a. Derechos concedidos; alcance de la licencia o el contrato . . . . .	143 a 146
(véase la Sección D, página 152)	
b. Producto . . . . .	130
1) rubros; rubros licenciados . . . . .	130
2) artículos; artículos licenciados . . . . .	130
3) producto; producto licenciado; producto nuevo; producto completo; producto desmontado; producto en piezas . . . . .	130
4) mercaderías: de consumo; suntuarias; industriales; de montaje; para la venta . . .	130
5) aparatos; dispositivos . . . . .	130
c. Piezas: de repuesto; de recambio; de reparación y reemplazo . . . . .	130
d. Contenedores y materiales de embalaje . . . . .	130
e. Procesos de elaboración; procedimientos licenciados . . . . .	130
f. Licencia; tecnología . . . . .	39, 78, 130
1) invenciones; invenciones licenciadas . . . . .	39, 78
2) patente; patente objeto de la licencia; solicitud de patente; dibujos industriales; modelos de utilidad; variedades vegetales . . . . .	39, 78, 130
3) marcas . . . . .	78, 130
4) conocimientos técnicos . . . . .	78, 79, 130
5) información técnica . . . . .	130
6) datos técnicos; manuales de operación y de instrucción . . . . .	130
7) información sobre compras y comercialización . . . . .	130, 212
8) disposiciones básicas detalladas para programas de computadoras . . . . .	130
9) servicios de ingeniería, administración, puesta en marcha, operación y mantenimiento	310
10) mejoras . . . . .	130, 141, 219
11) innovaciones . . . . .	130, 141, 215

	<i>Párrafos</i>
g. Instalaciones y equipo . . . . .	130
1) máquina; maquinaria; herramientas; máquinas herramientas . . . . .	130
2) equipo, equipo principal, equipo optativo, equipo especializado, bienes de instalación . . . . .	130
3) suministros de explotación; materias primas o primarias; materiales de elaboración . . . . .	130
4) materiales de fabricación; piezas fabricadas . . . . .	130
h. Sistemas de medidas (sistemas de pesos y medidas de los Estados Unidos, del Reino Unido y sistema métrico) . . . . .	130
i. Servicio o reparación; centro de servicio autorizado . . . . .	61
j. Esfera o esferas de utilización o actividad . . . . .	130, 147 a 160
1) esfera o esferas . . . . .	130, 147 a 160
2) uso final del producto . . . . .	130, 147 a 160
3) exclusión de la licencia o el contrato de los componentes incluidos en el producto que no son objeto de la licencia o el contrato . . . . .	130, 147 a 160
k. Regalías, remuneración y elementos o términos conexos . . . . .	396, 399, 405
1) valor justo en el mercado; valor neto de factura; valor neto de venta . . . . .	425 a 427
2) precio de venta neto; precios de oferta; precio de catálogo; precio de venta menos descuentos, menos rebajas, menos impuestos locales, menos mercancías devueltas . . . . .	420 a 422
3) fecha de venta; ventas; venta; vendido . . . . .	428, 429
4) movimiento de mercancías . . . . .	428, 429
5) ingresos brutos y netos; utilidades; ahorros . . . . .	417, 431
6) moneda . . . . .	499 a 506
l. Territorio . . . . .	130, 164, 214
1) territorio objeto de la licencia; territorio exclusivo; territorio no exclusivo . . . . .	130, 164, 214
2) territorio optativo; territorio convenido; territorio no convenido . . . . .	130, 164, 214
3) territorio asignado; territorio de ventas; territorio de manufactura . . . . .	130, 164, 214
4) reducción del territorio . . . . .	130, 164, 214
m. Persona jurídica . . . . .	130
1) licenciante; licenciatario; proveedor de tecnología; receptor de tecnología . . . . .	79, 130
2) parte; personas . . . . .	130, 546, 547
3) firma comercial; sociedad; empresa; compañía; sociedad anónima . . . . .	130, 546, 547
4) división; sucursal; casa matriz, filial, socio, grupo . . . . .	130, 546, 547
5) nacional; extranjera . . . . .	130, 546, 547

#### **D. Alcance de la licencia o del contrato**

1. <i>Identificación y descripción de la tecnología</i> . . . . .	132 a 142
a. Determinación de la tecnología necesaria para la manufactura del producto o la aplicación del procedimiento . . . . .	133 a 135
b. Descripción de la tecnología . . . . .	136 a 142
1) en términos cronológicos . . . . .	139
2) en relación a documentos especificados sobre las patentes u otra documentación o una experiencia técnica o profesional designada . . . . .	137 a 142

	Párrafos
3) en relación al producto a fabricar . . . . .	137 a 142
4) en relación al procedimiento aplicable en la fabricación de un producto determinado o aplicación de un procedimiento concreto . . . . .	137 a 142
5) en relación a cualquier otro elemento específico . . . . .	147 a 160
 2. <i>Métodos de adquisición</i> . . . . .	 53
a. Patentes, dibujos industriales, modelos de utilidad, derechos sobre variedades vegetales . . . . .	53
1) cesión o transferencia de derechos por venta . . . . .	53, 402
2) licencia . . . . .	53
a) de derechos concedidos en un país diferente al del licenciatario . . . . .	165 a 185
b) de derechos concedidos en el país del licenciatario . . . . .	165 a 185
c) subordinada a la concesión o al registro de los derechos o a la publicación de la solicitud . . . . .	194, 195
b. Marcas . . . . .	53
1) cesión o transferencia de derechos por venta . . . . .	53, 350, 402
2) licencia . . . . .	53, 350, 402
(Véase también a.2) a), b) y c) <i>supra</i> )	
c. Conocimientos técnicos . . . . .	238 a 283
1) entrega de información técnica . . . . .	238 a 283
2) suministros de conocimientos técnicos y profesionales . . . . .	300 a 317
d. Perfeccionamientos y desarrollos . . . . .	216 a 237
(véase la Sección F, página 157)	
e. Derechos futuros y periféricos o conexos . . . . .	232 a 236
1) derechos a conceder sublicencias . . . . .	228, 542, 543
2) opción automática o concesión para adquirir todos o algunos de los derechos en un sector dado . . . . .	228, 400, 495
3) adquisición a precio negociado o a las mismas regalías que las pagadas por el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	226
 3. <i>Utilización de fórmulas tecnológicas</i> . . . . .	 143 a 189
a. Sector o sectores de utilización o actividad . . . . .	147 a 160
1) sectores definidos . . . . .	148 a 153
2) en todos los sectores distintos de un sector definido . . . . .	148 a 153
3) propósito al que se puede aplicar la invención, el dibujo industrial, los conocimientos técnicos o la marca . . . . .	148 a 153
4) exclusión o inclusión de algunos pero no de todos los productos o procesos comprendidos en el sector . . . . .	148 a 153
a) cuando el producto derivado de los efectos de la tecnología se puede añadir a condición de que se pague . . . . .	159
b) cuando otro producto compite con un producto del proveedor de tecnología .	186 a 189
5) exclusión o inclusión de determinadas actividades . . . . .	148 a 153
6) exclusión o inclusión de piezas no comprendidas en los derechos concedidos, pero que se utilizan en el producto final . . . . .	148 a 153
b. Exclusividad o no exclusividad . . . . .	165 a 185, 367 a 389
1) exclusiva . . . . .	165 a 175
2) no exclusiva . . . . .	176 a 185

	<i>Párrafos</i>
3) conversión de exclusiva en no exclusiva . . . . .	165 a 185, 214
4) conversión de no exclusiva en exclusiva . . . . .	165 a 185, 379
5) derechos concedidos a terceros . . . . .	537 a 547
a) declaración en cuanto a si los derechos han sido concedidos o no a terceros . . . . .	126, 198
b) información al licenciatario o al receptor de tecnología, sobre los derechos que se han concedido o se van a conceder a terceros . . . . .	184, 226 a 228
c) número de terceros que se puede permitir . . . . .	546
c. Manufactura, utilización o venta . . . . .	143, 162, 169
1) manufactura, fabricación o montaje . . . . .	143, 169
2) fabricación . . . . .	333, 544
3) utilización . . . . .	143, 169
4) venta o arrendamiento . . . . .	143, 169
5) explotación, ejercicio o práctica del método o aplicación del procedimiento . . . . .	143, 212 a 215
d. Especificación del territorio . . . . .	161 a 185
1) territorio de manufactura no exclusiva . . . . .	165 a 173
a) país del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	166, 167
b) otro u otros países especificados . . . . .	165 a 173
2) territorio de manufactura exclusiva . . . . .	168 a 173
a) país del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	165 a 173
b) otro u otros países especificados . . . . .	174 a 185
3) territorio de utilización o venta exclusiva . . . . .	161 a 165, 379
a) país del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	165 a 173, 379
b) otro u otros países especificados . . . . .	174 a 185, 379
4) territorio de utilización o venta no exclusiva . . . . .	166, 167
a) todos los países (o todos los países con excepciones especificadas) distintos del territorio de utilización o venta exclusiva . . . . .	174 a 185
b) países especificados fuera del territorio de utilización o venta exclusiva . . . . .	174 a 185
5) territorio optativo . . . . .	164
6) utilización o venta en un territorio no acordado . . . . .	165 a 185
a) con o sin el consentimiento previo por escrito del licenciatante o del proveedor de tecnología . . . . .	165 a 185
b) por el licenciatante o el proveedor de tecnología con o sin el consentimiento previo por escrito del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	367 a 372
c) por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	367 a 372
d) como pieza o piezas incorporadas de equipos completos manufacturados en territorio no acordado . . . . .	367 a 372
e) por el licenciatario o el receptor de tecnología, incluido en créditos especiales o en otros arreglos concedidos por el Gobierno del país del licenciatante o del proveedor de tecnología . . . . .	24
7) exportación del producto . . . . .	174 a 185
a) a territorios en los que el licenciatante o el proveedor de tecnología está (o no está) protegido por patente . . . . .	176, 177
b) a países vecinos del territorio convenido . . . . .	178 a 185
c) a países vecinos del territorio convenido, que forman parte de una región que abarca uno o más países del territorio convenido . . . . .	170, 385
d) si el licenciatante o el proveedor de tecnología es una empresa perteneciente a propietarios locales . . . . .	382
e) si el producto está protegido por una marca que el licenciatante o el proveedor de tecnología han autorizado a un tercero a utilizar en un territorio no convenido . . . . .	176, 177, 383

	Párrafos
f) si el producto está sometido a regulaciones de exportación de un país especificado . . . . .	178 a 185
g) si se dan uno o más de los casos previstos en el punto 9 <i>infra</i> . . . . .	214, 379, 572
8) exportación de productos similares al producto . . . . .	187
9) ampliación, reducción o renuncia de un territorio exclusivo o no exclusivo . . . . .	214, 379
a) después de un plazo especificado . . . . .	214, 379
b) después de lograr un volumen especificado de producción o ventas al no lograr ese volumen . . . . .	214, 572
c) tras el pago de tarifas o regalías adicionales, o tras la reducción de tarifas o regalías . . . . .	214
d) a cambio de la comercialización del producto en países determinados por conducto del agente del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	367 a 372
4. <i>Condiciones en las que el licenciatario o receptor de tecnología puede o no utilizar tecnologías de competencia</i> . . . . .	186 a 189, 337

#### **E. Aspectos especiales relativos a las patentes**

1. <i>Especificación de las patentes que son objeto de la licencia</i> . . . . .	137
a. Características . . . . .	137
1) país en el que está registrada o concedida la patente . . . . .	137
2) fecha de presentación de la solicitud; país en que se presenta; título de la invención . . . . .	137
3) solicitud de la patente; estado de la solicitud . . . . .	137
4) fecha de inscripción en el registro o de concesión . . . . .	137
5) patentes futuras en términos del alcance o sector de la licencia, territorios y plazos . . . . .	137
b. Lugar de especificación en el documento . . . . .	137
1) en la disposición sobre «Definiciones» . . . . .	130
2) en la disposición en que se hace la primera referencia . . . . .	129
3) en un suplemento, en un anexo o en una lista . . . . .	137
2. <i>Indicación de la patente e indicaciones de manufactura en virtud de una licencia</i> . . . . .	360 a 363
a. Requerida o no . . . . .	360, 363
b. Redacción . . . . .	361, 362
3. <i>Mantenimiento de la vigencia de la patente</i> . . . . .	207 a 211
a. Pago de tasas anuales . . . . .	208, 209
b. Defensa de la patente (véase el punto 6 <i>infra</i> ) . . . . .	190 a 206
c. Explotación industrial de la invención patentada (véase el punto 7 <i>infra</i> ) . . . . .	212 a 215
4. <i>Reconocimiento de la validez de los derechos y seguridades de no impugnación</i> . . . . .	184, 201, 206
a. con respecto al licenciatario que impugna la validez de la patente (incluida su utilidad y el alcance de la licencia) . . . . .	201, 206
b. con respecto a la ayuda a terceros para que impugnen la validez o la infracción de derechos . . . . .	184, 201, 206

## Párrafos

5. <i>Garantía de validez de la patente y medidas que deben adoptarse ante la invalidación de la patente</i> . . . . .	190 a 206
a. Compatibilidad de la inclusión de la garantía de validez de la patente junto con la cláusula de no impugnación . . . . .	202
b. Renuncia del licenciatario a la obligación o a la garantía, en el caso de impugnación de los derechos o de declaración de invalidación . . . . .	197, 206
c. Garantía por el licenciatario en cuanto a los derechos y/o a la presunción de responsabilidad en el caso de invalidación . . . . .	198
1) efecto sobre las regalías pagadas o sobre los anticipos . . . . .	204, 564
2) especificación de otras medidas correctivas . . . . .	204, 564
a) modificación de las condiciones . . . . .	204, 564
b) cancelación o terminación . . . . .	204, 564
d. Efecto de la controversia o de la modificación de la patente sobre los derechos del sublicenciatario . . . . .	545
 6. <i>Defensa de la patente</i> . . . . .	190 a 196
a. Declaración de las patentes que pueden ser defendidas . . . . .	198
1) todas las patentes . . . . .	198
2) patentes expedidas en países especificados . . . . .	198
3) patentes que cubren un producto o un procedimiento designado por el licenciatario . . . . .	198
4) infracción de la patente que provoca una competencia considerable para el licenciatario o que es indicada por éste . . . . .	204
b. Estipulación de que ni el licenciatario ni el licenciatario tienen la obligación de entablar procedimientos judiciales . . . . .	196, 202
c. Procedimientos judiciales por el licenciatario . . . . .	201
1) obligación del licenciatario de entablar procedimiento judicial . . . . .	201
2) información por el licenciatario al licenciatario sobre la infracción de la patente y otra asistencia por el licenciatario . . . . .	201
d. Procedimientos judiciales por el licenciatario . . . . .	204
1) entablados por el licenciatario . . . . .	204
a) en virtud de una autorización del licenciatario . . . . .	204
b) a petición del licenciatario . . . . .	204
c) cuando el licenciatario no entabla procedimiento judicial dentro de un plazo especificado . . . . .	204
2) uso del nombre del licenciatario o del titular de la patente u otros derechos con fines de litigio; incorporación del licenciatario como parte demandante . . . . .	201
3) intervención del licenciatario . . . . .	201
e. Efecto sobre las regalías y sobre otras condiciones de la licencia . . . . .	200, 204, 564
1) uso de las regalías para financiar el litigio . . . . .	204
2) suspensión del pago de regalías; arreglos de depósito . . . . .	564 a 567
3) aplicación de la cláusula del licenciatario más favorecido . . . . .	528 a 536
f. Conciliación . . . . .	201, 204
1) conducción del pleito por el licenciatario . . . . .	201, 204
2) conciliación entre el licenciatario y el infractor . . . . .	201, 204
3) caso en que el licenciatario recurra al arbitraje . . . . .	201, 204

	Párrafos
g. Renuncia o exoneración de reclamaciones o responsabilidades por infracción . . . . .	201, 204, 206
1) por infracción o pretendida infracción . . . . .	201, 204, 206
2) infracción anterior a una fecha especificada . . . . .	201, 204, 206
a) anterior a la fecha de la firma del contrato . . . . .	201, 204, 206
b) anterior a la fecha de aprobación del contrato por las autoridades competentes . . . . .	201, 204, 206
3) patentes comprendidas . . . . .	198
a) todas las patentes, todas las patentes objeto de licencia, todas las patentes extranjeras . . . . .	198
b) patentes especificadas . . . . .	198
4) personas a quienes se extiende . . . . .	546
a) principal . . . . .	546
b) sucursales . . . . .	546
c) filiales . . . . .	546
d) clientes, arrendatarios, compradores . . . . .	546
e) todos los infractores anteriores . . . . .	546
7. <i>Explotación industrial de la invención patentada</i> . . . . .	212 a 215
a. Explotación por el licenciatario como condición de la licencia . . . . .	213
b. Elementos relativos . . . . .	213, 214
1) plazo dentro del cual debe iniciarse la explotación . . . . .	213
2) consecuencias de la no explotación . . . . .	214, 572
a) terminación . . . . .	214, 572
b) indemnización o liquidación por daños y perjuicios, en caso de caducidad . . . . .	214, 572
c) adquisición del interés del licenciante en la organización del licenciatario o en la explotación de las instalaciones del licenciatario . . . . .	389
d) conversión de licencia exclusiva a no exclusiva . . . . .	214, 572

#### F. Progresos tecnológicos; perfeccionamientos y desarrollos dentro del ámbito de la licencia o del contrato

1. <i>Perfeccionamientos o invenciones por el licenciante o el proveedor de tecnología y socios (y otros licenciatarios o receptores de tecnología)</i> . . . . .	216 a 231
a. Se facilita al licenciante o al receptor de tecnología . . . . .	222, 226
1) gratis . . . . .	222
2) contra pago de regalías adicionales . . . . .	226
b. Derecho del licenciante o del proveedor de tecnología a solicitar patente y obtener protección . . . . .	226
1) en el territorio exclusivo . . . . .	226
2) en los territorios no exclusivos . . . . .	226
3) en el territorio convenido . . . . .	226
4) efecto de la legislación relativa a patentes adicionales sobre el derecho a presentar solicitud . . . . .	226
2. <i>Perfeccionamientos o invenciones por el licenciatario o el receptor de tecnología</i> . . . . .	234
a. Consentimiento previo del licenciante o del proveedor de tecnología para que el licenciatario o el receptor de tecnología introduzcan perfeccionamientos . . . . .	234
1) cuando se concede derecho a utilizar la marca . . . . .	234
2) cuando se modifica o altera considerablemente la tecnología original . . . . .	234
3) definición de los perfeccionamientos permisibles . . . . .	234

*Párrafos*

b. Información que el licenciatario o el receptor de tecnología debe proporcionar al licenciante o al proveedor de tecnología sobre los perfeccionamientos o invenciones introducidos por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	222, 228
1) durante la vigencia del contrato . . . . .	222, 228
2) gratis o contra pago de regalías . . . . .	222, 228
3. <i>Solicitud de patente por una de las partes</i> . . . . .	222, 226, 228, 542, 543
a. Si la otra parte opta por no solicitarla . . . . .	222
b. Previo consentimiento por escrito de la otra parte . . . . .	222
c. A nombre y a expensas de quién . . . . .	222
d. Cuando se trata de solicitud de patente adicional . . . . .	222
e. En qué territorio (exclusivo, no exclusivo, no convenido) . . . . .	222
1) durante la vigencia de la licencia o del contrato . . . . .	222
2) gratis o contra pago de regalías . . . . .	226, 228
f. Derecho a conceder sublicencias . . . . .	228, 542, 543
4. <i>Transferencia (cesión o licencia) con o sin derecho a conceder a otros una licencia o una sublicencia</i> . . . . .	537 a 547
5. <i>Reciprocidad respecto de perfeccionamientos o invenciones</i> . . . . .	222 a 231
a. Tipo o carácter del perfeccionamiento o la invención . . . . .	222
b. Remuneración por la utilización . . . . .	222
c. Carácter de la licencia (exclusiva o no exclusiva) . . . . .	222
d. Beneficios resultantes para otros licenciatarios o procedentes de ellos o de sublicenciatarios	223
6. <i>Productos o procedimientos nuevos</i> . . . . .	232 a 237
a. Del licenciante o del proveedor de tecnología . . . . .	226, 234
b. Del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	228, 234
c. Aplicación de los derechos concedidos respecto de nuevos productos o procedimientos que pueden o no ser utilizables para los mismos fines que el producto o los procedimientos ya existentes . . . . .	232 a 237
7. <i>Investigación y desarrollo</i> . . . . .	235 a 237
(véase la Sección H.5 (Servicios de investigación y desarrollo), página 162)	

**G. Conocimientos técnicos; información técnica**

1. <i>Alcance de los conocimientos técnicos en el tiempo; desarrollo de los conocimientos técnicos</i>	133 a 142
a. A partir de una fecha especificada . . . . .	135 a 137
b. Durante un período especificado que empieza a partir de una fecha especificada anterior a la firma, la concertación o la fecha efectiva del contrato y que vence en la fecha en que empieza la producción . . . . .	135 a 137
c. Durante cualquier otro período siempre que se relacione . . . . .	135 a 137
1) con el producto . . . . .	135 a 137
2) con el alcance del contrato . . . . .	135 a 137

	Párrafos
2. <i>Especificación de los conocimientos técnicos y de los medios por los que se transfiere</i> . . . . .	133 a 142
a. Lugar del contrato en el que se especifican los conocimientos técnicos . . . . .	137
b. Contenido de la especificación: general o específica . . . . .	138 a 141
c. Esquema de los medios de transferencia de los conocimientos técnicos . . . . .	137
3. <i>Información técnica</i> . . . . .	130, 137
a. Contenido de la información técnica . . . . .	130, 137
1) información sobre la manufactura . . . . .	130, 137
a) planos de taller . . . . .	130, 137
b) planos de montaje y lista de piezas . . . . .	130, 137
c) manuales de operación, fórmulas, diagramas, patrones, fotografías, reproducciones . . . . .	130, 137
d) especificaciones de las materias primas . . . . .	130, 137
e) especificación del producto terminado . . . . .	130, 137
f) bases escalonadas de cálculo (tiempo de mano de obra y de máquinas) . . . . .	130, 137
g) instrucciones para la manufactura o descripción del procedimiento . . . . .	130, 137, 310
h) instrucciones sobre la utilización del producto . . . . .	130, 287, 312
i) indicaciones sobre las prescripciones oficiales en el país de que se trate . . . . .	130, 287, 311
j) instrucciones sobre la seguridad en el trabajo y la utilización del producto . . . . .	130, 287, 311
k) instrucciones sobre envases y almacenamiento e información sobre los aspectos de estabilidad y ambientales del producto o del procedimiento . . . . .	130, 287, 312
2) prototipos y muestras . . . . .	130, 137
a) se facilitan al licenciatario . . . . .	130, 137
b) modificación por el licenciatario y responsabilidad de éste . . . . .	130, 137
c) precio de los prototipos . . . . .	130, 137
3) información sobre el medio ambiente y la eliminación de desechos . . . . .	130, 287
4) documentación a efectos jurídicos . . . . .	130, 137
a) copia de las patentes, de las marcas o de los dibujos industriales, pendientes o registradas . . . . .	130, 137
b) copias de los formularios de exención de doble tributación . . . . .	130, 137
c) permisos locales y ayuda que debe prestar el receptor de tecnología para obtenerlos . . . . .	130, 137
d) información continuada sobre la situación de los derechos objeto de licencia . . . . .	130, 137
5) medidas para mantener al día la información mencionada <i>supra</i> (1), 2), 3), 4)) . . . . .	130, 137
6) programación general de las operaciones . . . . .	130, 137, 310
a) preparación de la documentación mencionada <i>supra</i> (1), 2), 3), 4)) según la marcha del plan de construcción y la puesta en marcha de la producción . . . . .	130, 137, 310
b) plan definitivo preparado por el departamento de planificación del proveedor de tecnología . . . . .	130, 310, 315
7) informes compilados en la sede del proveedor de tecnología evaluando los datos transmitidos por sus empleados o por el receptor de tecnología sobre las operaciones de este último . . . . .	313, 314
b. Procedimiento para suministrar información técnica . . . . .	130
1) sin necesidad de petición específica o a petición específica . . . . .	130
2) tras recibir el pago inicial . . . . .	402, 403, 454
3) idioma de la documentación . . . . .	130
4) copia única reproducible de la documentación o diversas copias . . . . .	130
5) lugar designado para suministrar la información . . . . .	130
6) personalmente o por correo aéreo . . . . .	130

*Párrafos*

4. <i>Divulgación de los conocimientos técnicos</i> . . . . .	255 a 283
a. Acuerdo previo por escrito sobre la utilización o la divulgación de la información técnica . . . . .	88, 259 a 265
b. Alcance de la divulgación . . . . .	261, 262
1) divulgación parcial . . . . .	261, 262
a) determinación de los conocimientos técnicos que no se pueden divulgar . . . . .	267
b) sistema de manipulación conforme al grado de importancia de la no divulgación . . . . .	273
c) medidas que deben adoptarse para permitir la divulgación . . . . .	275 a 279
d) problemas especiales de los conocimientos técnicos transmitidos oralmente . . . . .	274
2) designación de todos los conocimientos técnicos como algo que no debe divulgarse, excluidos los siguientes: . . . . .	267
a) la parte ya conocida por el receptor de tecnología . . . . .	267
b) la parte que el receptor de tecnología ha adquirido en forma independiente de otras personas que están en posesión legítima de ella . . . . .	267
c) la parte que es de dominio público o que el proveedor de tecnología reconoce como pública . . . . .	267
d) la parte que el proveedor de tecnología generalmente mantiene a disposición de los receptores de tecnología . . . . .	267
e) la parte que la política de ventas exige que se divulgue para introducir el producto . . . . .	267
f) la parte que en el contrato se especifica claramente que está sujeta a manufactura por subcontrata . . . . .	270
3) cuando el receptor de tecnología ha adquirido los conocimientos técnicos en propiedad directa . . . . .	250
4) correlación e identidad de la información técnica . . . . .	263, 272
c. Duración de la no divulgación . . . . .	275 a 279
1) período especificado que concluye antes, en el momento, o después de la expiración o terminación del contrato . . . . .	279
2) efecto sobre la duración de la no divulgación de la expiración o terminación del contrato . . . . .	570, 571, 593 a 598
d. Métodos de control . . . . .	270 a 274
1) control de la información técnica tangible, como los dibujos . . . . .	270 a 273
a) disposiciones que prescriben la clasificación de la información técnica que no debe divulgarse . . . . .	270 a 273
b) especificación del personal idóneo para manipular la información técnica y de la persona principalmente responsable . . . . .	270 a 273
c) ubicación y lugar en que se almacenará . . . . .	270 a 273
d) restricción o prohibición de copiarla . . . . .	270 a 273
e) registro de los pormenores de cada caso de manipulación . . . . .	270 a 273
f) medidas de seguridad que deben adoptarse en caso de emergencia . . . . .	270 a 273
g) devolución al proveedor de tecnología, al término del contrato, de la información técnica . . . . .	570, 593 a 598
2) información técnica intangible, como la capacidad de los técnicos . . . . .	274
a) evitar los cambios de empleo . . . . .	274
b) preparar planes para garantizar la no divulgación aun cuando ocurran cambios de empleo . . . . .	274
c) objetivación, al máximo posible, de los conocimientos técnicos . . . . .	274
d) mantenimiento, siempre que sea posible, de los conocimientos técnicos en forma de patentes . . . . .	274

	Párrafos
3) instrucciones y acuerdos que obliguen al personal a no revelar los conocimientos técnicos divulgados . . . . .	262, 271
a) en la documentación . . . . .	262, 271
b) durante las visitas a las instalaciones de manufactura . . . . .	262, 271
e. Divulgaciones permisibles: solicitud de patente basada en los conocimientos técnicos suministrados, por parte del receptor de tecnología . . . . .	222, 274
1) preparación de una solicitud de patente que no constituye divulgación . . . . .	222, 274
2) presentación de una solicitud que constituye divulgación . . . . .	222, 274
a) en caso que se rechace la solicitud . . . . .	222, 274
b) en caso que se acepte y se haga pública . . . . .	222, 274
c) en caso que se rechace la concesión de patente después de haberse aceptado la solicitud . . . . .	222, 274
3) el receptor de tecnología obtiene el consentimiento del proveedor de tecnología antes de solicitar patente basada en la información técnica suministrada y proporciona antecedentes detallados al respecto . . . . .	222, 274
4) el receptor de tecnología, como inventor, coopera con el proveedor de tecnología en caso de que este último solicite personalmente patente . . . . .	222, 274
5) presentación de solicitud de patente por el receptor de tecnología, cuando no la presenta el proveedor de tecnología . . . . .	222, 274
6) concesión de licencia de patente al proveedor de tecnología cuando el receptor de tecnología solicita patente basada en la información técnica suministrada . . . . .	222, 274
f. Divulgaciones permisibles: fabricación por subcontratistas . . . . .	270, 333, 544
1) utilización de subcontratista . . . . .	270, 333, 544
a) en ausencia de disposiciones del contrato que la autoricen . . . . .	270, 333, 544
b) la expresión «encargar que se haga el producto» como autorización para subcontratar y proporcionar al subcontratista la información técnica suministrada para que manufacture el producto convenido . . . . .	333, 544
2) responsabilidad del receptor de tecnología por las divulgaciones que haga el subcontratista . . . . .	270, 333, 544
3) acuerdo por parte del subcontratista de no divulgar la información técnica suministrada . . . . .	270, 333, 544
g. Divulgaciones permisibles: a terceros especificados . . . . .	270
1) divulgación por el receptor de tecnología a sus socios y a otros terceros cuando el contrato se lo autoriza . . . . .	270
2) «nueva divulgación» o «reventa de conocimientos técnicos» o «sublicenciamiento de conocimientos técnicos» que dan al proveedor de tecnología oportunidades de elevar al máximo las regalías . . . . .	27
a) sin servicios adicionales directos . . . . .	27
b) con servicios adicionales . . . . .	27
h. Reexportación de la información técnica suministrada o del producto manufacturado conforme a esa información, realizada por el receptor de tecnología . . . . .	283
1) efecto de la legislación de control de la exportación de datos técnicos . . . . .	283
a) restricciones territoriales . . . . .	283
b) sujeto de los datos técnicos y del producto . . . . .	283
c) responsabilidad de solicitar la autorización previa de las autoridades estatales . . . . .	283
2) compromisos del receptor de tecnología . . . . .	283
5. <i>Garantía de los conocimientos técnicos</i> . . . . .	284 a 289
a. Posibles sujetos de la garantía . . . . .	285 a 290
1) en cuanto a si la información técnica que debe suministrarse es exacta y completa . . . . .	285

*Párrafos*

2) en cuanto a si la información técnica que debe suministrarse es idéntica a la que posee y utiliza el proveedor de tecnología o ha sido perfeccionada para adaptarla a la utilización por el receptor de tecnología . . . . .	286
3) en cuanto a si la tecnología incluye las innovaciones más recientes que conoce el proveedor de tecnología . . . . .	233, 283
4) en el sentido que la utilización de la información técnica suministrada dará por resultado el logro de niveles especificados de rendimiento . . . . .	287, 288
5) en el sentido que la utilización de la información técnica no infringirá ninguna patente de terceros . . . . .	296, 297
6) en el sentido que, en el caso de un convenio exclusivo, el proveedor de tecnología no divulgará, durante la vigencia efectiva del contrato, la información técnica suministrada a terceros en el territorio en el que se asegura el uso exclusivo de la información . . . . .	269
b. Consecuencias para el proveedor de tecnología del no funcionamiento de la garantía . . . . .	291 a 295, 562
1) compensación por la pérdida en que incurre el receptor de tecnología; tipo de pérdida . . . . .	562, 563
2) reembolso de los pagos hechos por el receptor de tecnología . . . . .	562, 563
3) realización de los pagos . . . . .	562, 563
4) liquidación por daños y perjuicios . . . . .	562, 563
5) pago de regalías por el proveedor de tecnología a terceros que posteriormente obtienen la patente que se superpone con la parte de información técnica suministrada por el proveedor de tecnología, si se continúa la utilización . . . . .	296, 297
6. <i>Garantía ofrecida por el rendimiento de las instalaciones</i> . . . . .	291 a 295
a. Cómo se distingue la garantía de los conocimientos técnicos . . . . .	291 a 295
b. Cuando los conocimientos técnicos acompañan al acuerdo de exportación de instalaciones . . . . .	291 a 295
7. <i>Marca o indicación de manufactura del producto en virtud de los conocimientos técnicos suministrados en virtud del contrato de transferencia de tecnología</i> . . . . .	362, 363

**H. Servicios técnicos y asistencia técnica**

1. <i>Capacitación del personal del receptor de tecnología</i> . . . . .	304 a 309, 317
a. Objetivo y efecto de la capacitación . . . . .	304, 305
b. Selección de instructores y aprendices . . . . .	306, 307
1) tipo de calificación . . . . .	307
2) designación por el receptor de tecnología . . . . .	307
3) número . . . . .	307
4) notificación por el receptor de tecnología al proveedor de tecnología . . . . .	307
c. Tiempo, plazo, lugar, frecuencia de envío, idioma que se utilizará en la capacitación . . . . .	306, 307
1) dentro de un plazo determinado; a solicitud del receptor de tecnología conforme a un calendario decidido de antemano o durante las negociaciones siguientes . . . . .	307
2) plazo; fórmula para el total de días-hombre en un período dado . . . . .	307
3) lugar de la capacitación . . . . .	307
a) en las instalaciones de manufactura del receptor de tecnología . . . . .	307
b) en las instalaciones de manufactura del proveedor de tecnología y en sus sucursales . . . . .	307
4) idioma que se hablará y escribirá; interpretación . . . . .	307

	Párrafos
d. Servicios para el personal . . . . .	308
1) visados de entrada y permisos de trabajo . . . . .	308
2) sujeción a la legislación del lugar de capacitación o envío . . . . .	308
3) responsabilidad civil; viaje; seguros médico y de accidentes . . . . .	308
4) alojamiento; comidas; movilización; actividades recreativas; servicios médicos; comunicaciones; disposiciones para el caso de incapacidad o muerte . . . . .	308
e. Pago por la formación en el empleo . . . . .	466 a 468
1) gastos realizados en el envío del personal al punto de capacitación, incluidos los gastos de viaje, vivienda y transportes locales . . . . .	467, 468
a) personal del proveedor de tecnología . . . . .	467, 468
b) personal del receptor de tecnología . . . . .	467, 468
2) gastos y salarios a cargo . . . . .	467, 468
a) de la parte que envía al personal . . . . .	467, 468
b) del receptor de tecnología . . . . .	467, 468
c) del receptor de tecnología si el pago (de una suma global o de regalías) por los conocimientos técnicos no se destina a cubrir la capacitación de que se trate . . . . .	467, 468
3) condiciones para impartir formación además de la contemplada inicialmente . . . . .	467, 468
2. <i>Servicios técnicos</i> . . . . .	302, 310, 317
a. Objetivo del envío de técnicos, especialistas o expertos del licenciatte . . . . .	302, 310
1) consultas sobre las proyecciones . . . . .	302, 310
2) asistencia para la puesta en marcha . . . . .	302, 310
3) perfeccionamiento de las operaciones e introducción de nuevas técnicas . . . . .	302, 310
b. Especificación de los principios básicos en el contrato y de los detalles en un contrato de servicio anexo . . . . .	302, 310
c. Selección de un técnico, especialista o experto . . . . .	302, 310
d. Tiempo, plazo, lugar, frecuencia de envío; idioma . . . . .	302, 310
1) dentro de un plazo determinado; a solicitud del receptor de tecnología; conforme a un calendario determinado previamente o durante las negociaciones siguientes . . . . .	302, 310
2) plazo; fórmula para el total de días-hombre en un período dado . . . . .	302, 310
3) lugar . . . . .	302, 310
4) servicios de idiomas e interpretación . . . . .	302, 310
e. Condiciones de trabajo e instalaciones . . . . .	302, 310
1) visados de entrada y permisos de trabajo . . . . .	302, 310
2) sujeción a la legislación del lugar de trabajo . . . . .	302, 310
3) responsabilidad civil; viajes; seguros médicos y de accidente . . . . .	302, 310
4) lugar de trabajo, horario de trabajo, días de trabajo, feriados, horas extraordinarias . . . . .	302, 310
5) calificación de los técnicos del receptor de tecnología que reciben formación . . . . .	302, 310
6) alojamiento; comidas; transporte; actividades recreativas; servicios médicos; comunicaciones; disposiciones para el caso de incapacidad o muerte . . . . .	302, 310
f. Pagos por los servicios de técnicos, especialistas o expertos . . . . .	469 a 471
1) partidas básicas para determinar el monto de la cuenta . . . . .	469 a 471
a) precio de los conocimientos técnicos que suministrarán técnicos, especialistas o expertos . . . . .	469 a 471
b) tarifa por ausencia para compensar la pérdida que sufrirá el proveedor de tecnología debido a la ausencia de los técnicos, especialistas o expertos de la instalación en que trabajan . . . . .	469 a 471

## Párrafos

c)	sueldos y subsidios de los técnicos, especialistas o expertos; gastos necesarios para el desempeño de sus obligaciones en el extranjero, incluidos los gastos de viaje, hotel y transportes . . . . .	469 a 471
d)	subsidios familiares; vacaciones en el país de origen . . . . .	469 a 471
e)	cuento en el contrato se estipula un pago inicial como parte del precio de los conocimientos técnicos más los servicios apropiados, puede tener que calcularse de manera que abarque: . . . . .	469 a 471
	i) el precio de los conocimientos técnicos, y . . . . .	469 a 471
	ii) la tarifa por ausencia . . . . .	469 a 471
	mientras que cabe considerar que los demás gastos correrán por cuenta del receptor de tecnología, o el proveedor de tecnología puede correr con los sueldos y subsidios, mientras el receptor de tecnología paga una cantidad fija basada en el número de días que los técnicos, especialistas o expertos permanecen en el extranjero . . . . .	469 a 471
f)	gastos de viaje . . . . .	469 a 471
	i) pago por anticipado del billete de avión (ida y vuelta) . . . . .	469 a 471
	ii) suministro anticipado de los pasajes aéreos de regreso por el receptor de tecnología . . . . .	469 a 471
	iii) clase en que se viaja . . . . .	469 a 471
g)	posible pago por el receptor de tecnología de una parte determinada de las dietas locales . . . . .	469 a 471, 502
h)	momento, método y moneda en que se efectúan los pagos . . . . .	469 a 471, 502
	i) disposiciones tributarias . . . . .	469 a 471, 502
	ii) manejo de la parte de los pagos por concepto de sueldos, subsidios y gastos que remite el proveedor de tecnología y de la parte que se paga localmente . . . . .	469 a 471, 502

3.	<i>Pruebas de rendimiento, servicios de puesta en marcha y otros servicios conexos</i>	291 a 295, 310, 311
a.	Pruebas de muestras del producto . . . . .	337, 342
1)	procedimiento . . . . .	337, 342
2)	normas de calidad . . . . .	335, 359
	a) en cuanto se refiere especialmente al producto que usa la marca registrada del licenciatario . . . . .	335, 359
	b) otras bases para las normas de calidad . . . . .	335, 359
3)	información sobre los resultados . . . . .	295
b.	Pruebas de rendimiento de las instalaciones efectuadas por el licenciatario o por el proveedor de tecnología . . . . .	291 a 295
1)	puesta en marcha que debe ser llevada a cabo bajo la supervisión general del personal del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	291 a 295
2)	suministro de materias primas y facilitación de servicios y dependencias para el funcionamiento de las instalaciones . . . . .	293
	a) como condición para la realización de las pruebas por el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	293
	b) determinación del pago por los costos efectivos, para el licenciatario o el proveedor de tecnología, del suministro de personal para la puesta en marcha en el caso que no se suministren o no se faciliten las materias primas, los servicios y las dependencias . . . . .	293
3)	iniciación de la prueba de rendimiento; notificación; plazo . . . . .	293
4)	mantenimiento de las condiciones de funcionamiento durante la prueba de rendimiento . . . . .	294
5)	modificaciones en las instalaciones: recomendaciones . . . . .	294
6)	pruebas adicionales de rendimiento . . . . .	294
7)	información sobre los resultados . . . . .	295

	Párrafos
c. Liquidación por daños y perjuicios o ajuste de las regalías en caso que las pruebas de rendimiento no cumplan las condiciones de la garantía . . . . .	292, 293, 299
4. <i>Servicios de comercialización y de información comercial</i> . . . . .	312, 317
a. Directrices de comercialización . . . . .	312
b. Directrices publicitarias y muestras como las que utiliza el proveedor de tecnología	312, 364 a 366
c. Aspectos económicos, incluso fijación de precios y de márgenes como los que aplica el proveedor de tecnología . . . . .	312
d. Corriente de información, durante la vigencia del contrato, sobre nuevas ideas de comercialización, conceptos comunes de comercialización . . . . .	312
e. Procedimiento para el cálculo de regalías . . . . .	312, 405 a 408
5. <i>Servicios de gestión</i> . . . . .	313, 314, 317
(véase la Sección M, página 171)	
6. <i>Servicios de investigación y desarrollo</i> . . . . .	315 a 317
a. Alcance, fechas, lugar . . . . .	315 a 317
b. Distribución de los gastos . . . . .	315 a 317
c. Objetivos . . . . .	315 a 317
1) perfeccionamientos del producto . . . . .	315 a 317
2) sustitución de importaciones . . . . .	315 a 317
3) adaptación de tecnología . . . . .	315 a 317
<b>I. Suministros de bienes de capital, bienes intermedios, piezas de repuesto, componentes o materias primas</b>	
1. <i>Definición del equipo</i> . . . . .	130
a. Suministros, herramientas, instrumentos, maquinaria . . . . .	130
b. Lugar de la descripción . . . . .	129
1) en la disposición correspondiente de la licencia o del contrato en que por primera vez se menciona el equipo . . . . .	129
2) en un suplemento, anexo o lista de la licencia o del contrato, al que se hace referencia en el texto . . . . .	129
2. <i>Arriendo o venta del equipo</i> . . . . .	318, 319
a. Venta de equipo al licenciatario o al receptor de tecnología . . . . .	318, 319
1) momento en que se transfiere el título . . . . .	318, 319
2) precio . . . . .	324
— niveles de precios vigentes en el mercado internacional . . . . .	324
3) retrocesión del arriendo al licenciatario o al proveedor de tecnología . . . . .	320
canon de arrendamiento . . . . .	320
i) proporcionado a la vida útil . . . . .	320
ii) no debe exceder el porcentaje anual declarado . . . . .	320
b. Arriendo de equipo al licenciatario o al receptor de tecnología . . . . .	320
1) propiedad del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	320
2) propiedad de un tercero . . . . .	320
3) pago del arriendo a un tercero, que puede ser incluido entre los costos cuya recuperación puede obtenerse del licenciatario . . . . .	320

	<i>Párrafos</i>
c. Derechos de importación y despacho de aduana . . . . .	320
1) pago y despacho . . . . .	320
a) por el licenciante o el proveedor de tecnología . . . . .	320
b) por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	320
2) consultas anteriores al pago . . . . .	320
3) reembolso de los derechos de importación pagados . . . . .	320
3. <i>Fuente de adquisición</i> . . . . .	315
a. El licenciante o el proveedor de tecnología o las personas designadas por él . . . . .	315
b. Otros proveedores especificados en el contrato . . . . .	320
c. Preferencia en favor del productor o el vendedor del país del licenciante . . . . .	320
4. <i>Suministro de dibujos o de otros datos de construcción del equipo, proporcionados por el licenciante o el proveedor de tecnología; instrucciones del licenciante o del proveedor de tecnología sobre el mantenimiento y funcionamiento</i> . . . . .	320
5. <i>Disposiciones o cláusulas «en conexión»</i> . . . . .	328 a 330
<b>J. La fase de producción</b>	
1. <i>Manufactura por conducto de un subcontratista</i> . . . . .	331 a 334, 544
a. Derecho de autorizar la subcontratación . . . . .	333
b. Disposiciones especiales de la subcontrata relativas a la fase de producción . . . . .	334
2. <i>Fuente y calidad de las materias primas, los productos intermedios, piezas u otros componentes del producto</i> . . . . .	321, 318 a 330
a. Fuente . . . . .	321, 318 a 330
1) licenciante o proveedor de tecnología o la persona designada por él . . . . .	321, 318 a 330
2) otros proveedores especificados en el contrato . . . . .	321, 318 a 330
3) preferencia en favor del productor o del vendedor en el país . . . . .	321, 318 a 330
4) fuente cuando el precio corresponde o no corresponde a los niveles de precios vigentes en el mercado internacional . . . . .	321, 318 a 330
b. Exclusión de las disposiciones de la licencia o piezas incluidas en el producto que no están patentadas por el licenciante . . . . .	321, 318 a 330
c. Pesos y medidas y otras especificaciones . . . . .	333, 337
1) para asegurar las normas de calidad . . . . .	333, 337
2) como medio para controlar la fuente de obtención de los insumos o de las piezas de repuesto . . . . .	333, 337
d. Relación entre la fuente de abastecimiento y la garantía de la calidad del producto . . . . .	322, 337
3. <i>Programación de la producción</i> . . . . .	315
a. Orden de la producción cuando se ha de manufacturar más de un producto . . . . .	315
b. Volumen de la producción . . . . .	343, 344
c. Cuando se trata de . . . . .	409 a 411
1) protegerse contra la ampliación excesiva de las operaciones iniciales . . . . .	409 a 411
2) fiscalizar el volumen de las exportaciones . . . . .	409 a 411
3) controlar la calidad del producto . . . . .	336 a 341

*Párrafos*

4. <i>Procedimientos de prueba</i> . . . . .	291 a 295, 337, 342
(véase la Sección H.3, página 162)	
5. <i>Suministro de información técnica para responder a las normas de calidad</i> . . . . .	342
<b>K. Aspectos especiales sobre marcas</b>	
1. <i>Inscripción de la marca del licenciatante</i> . . . . .	346, 350 a 352
a. Investigación sobre si la marca está registrada . . . . .	346
b. Solicitud de registro de la marca que protege el producto convenido . . . . .	346, 350
1) en nombre del licenciatante-propietario . . . . .	346, 350, 351
2) en nombre del licenciatario . . . . .	346, 350, 351
c. Registro en territorios en los que la legislación prohíbe el registro de marcas que no ha utilizado anteriormente el licenciatante-propietario . . . . .	346, 353
1) en el territorio del registro . . . . .	346, 353
2) en un territorio distinto del territorio de registro . . . . .	346, 353
2. <i>Asignación o transferencia por el titular al licenciatario, o al socio del licenciatario de la solicitud de inscripción de la marca o su registro</i> . . . . .	351
a. Cesión o transferencia independientemente de la transferencia total o parcial de la empresa que utiliza la marca . . . . .	351
b. Cesión o transferencia respecto de la totalidad o parte de los bienes o servicios en relación con los cuales se presentó la solicitud o se registró la marca . . . . .	351
c. Cesión o transferencia para sólo una parte del territorio nacional . . . . .	351
3. <i>Registro de la licencia</i> . . . . .	350 a 352, 615
a. Solicitud de registro presentada por . . . . .	350 a 352, 615
1) el licenciatante . . . . .	350, 613, 614
2) el licenciatario . . . . .	351, 613, 614
b. Otros requisitos formales . . . . .	350 a 352
1) firma . . . . .	350 a 352
2) presentación de un extracto de la licencia . . . . .	350 a 352
4. <i>Descripción de la marca que debe utilizarse y lugar de la licencia en que debe ubicarse la disposición descriptiva</i> . . . . .	346
a. Descripción en la disposición en la que se menciona la marca por primera vez . . . . .	346
b. Descripción en un suplemento, anexo o lista . . . . .	346
5. <i>Producto o servicios convenidos respecto de los que puede utilizarse la marca</i> . . . . .	347
6. <i>Método de utilización</i> . . . . .	354, 362, 363
a. En el producto o en la empresa o en relación con ellos . . . . .	354
1) tipos de letras, forma, tamaño y color . . . . .	354
2) ubicación en el producto . . . . .	354

	Párrafos
3) referencias en la publicidad del producto o la empresa . . . . .	354
4) indicación de que la utilización se efectúa « con » o « en virtud de la autorización » del propietario . . . . .	362, 363
b. Marcas combinadas o asociadas (por ejemplo, marcas del licenciatario y del licenciatante) . . . . .	352, 356 a 358
1) utilización con posterioridad a la expiración o rescisión de la licencia . . . . .	352, 356 a 358
2) registro por el licenciatario después de la expiración o rescisión del contrato	352, 356 a 358
3) utilización obligatoria u optativa . . . . .	352, 356 a 358
7. <i>Exclusividad o no exclusividad</i> . . . . .	165 a 168, 367 a 372, 375 a 389
a. En cuanto a:	
1) parte de la duración . . . . .	587 a 590
2) parte del territorio nacional . . . . .	166, 169, 170
3) sólo algunos de los bienes o servicios respecto de los cuales se ha registrado la marca	151
4) concesión de nuevas licencias por el licenciatante . . . . .	169
5) utilización de la marca por el licenciatario . . . . .	166
b. Efecto de la falta de disposiciones sobre los puntos 1), 2), 3), 4) o 5) <i>supra</i> . . . . .	371, 372
8. <i>Territorio de utilización de la marca</i> . . . . .	165 a 185
a. Utilización por el licenciatario en el mercado nacional del licenciatario . . . . .	169 a 173
b. Utilización por el licenciatante en los productos destinados a la exportación desde el mercado nacional del licenciatario o en relación con éstos . . . . .	367 a 372
c. Utilización por el licenciatante en el producto importado, o respecto a servicios prestados, por el licenciatante en el territorio del licenciatario . . . . .	375 a 389
9. <i>Duración</i> . . . . .	580 a 586
a. Desarrollo por el licenciatario, dentro de un plazo determinado, de una marca sucedánea local . . . . .	352, 356 a 358
b. Utilización después de la expiración de la licencia . . . . .	587 a 600
10. <i>Control de la calidad del producto</i> . . . . .	335 a 344, 359
a. Medios de control . . . . .	333, 336 a 341
1) muestreo del producto . . . . .	342
2) inspección <i>in situ</i> en las instalaciones . . . . .	342
3) restricciones a los perfeccionamientos o a la alteración de la tecnología utilizada para fabricar el producto . . . . .	186 a 189, 337
b. Reglamento o cláusulas que aseguran un control de calidad efectivo . . . . .	336 a 341
c. Suministro de información técnica para responder a las normas de calidad . . . . .	342
11. <i>Utilización de otras marcas parecidas a la marca objeto de la licencia</i> . . . . .	383, 384
12. <i>Venta o adquisición del producto o prestación de servicios por el licenciatario, bajo marcas diferentes</i> . . . . .	383
13. <i>Venta o adquisición de bienes o prestación de servicios por el licenciatario que no guardan relación con el producto para el que se concedió la licencia de marca</i> . . . . .	318 a 330

	Párrafos
14. <i>Precio del producto para el que se ha concedido la licencia de marca</i> . . . . .	373, 374
15. <i>Suspensión o terminación de la utilización continuada de la marca</i> . . . . .	568 a 576
a. En el caso de incumplimiento de las disposiciones de la licencia que imponen obligaciones al licenciatario . . . . .	568 a 572
b. Otros casos . . . . .	572 a 576
16. <i>Cesión de la licencia y concesión de sublicencias</i> . . . . .	537 a 547
a. Disposición que autoriza la cesión o la sublicencia . . . . .	542, 543, 545
b. Cesión de la licencia junto con la transferencia total o parcial de la empresa del licenciatario . . . . .	351, 538
c. Control de la calidad del producto por el licenciatario en el caso de cesión por el licenciatario o de cesión de sublicencias; véase 10., <i>supra</i> . . . . .	545
17. <i>Infracción</i> . . . . .	346
a. Obligación del licenciatario de entablar procedimiento judicial para impedir la infracción . .	346
b. Facultad del licenciatario para entablar procedimiento judicial si el licenciatario no lo hace .	346
c. Véase la Sección E, página 155, para cuestiones análogas . . . . .	190 a 206
18. <i>No utilización de la marca</i> . . . . .	353
a. Qué constituye utilización . . . . .	353
1) la venta del producto dentro del territorio exclusivo como utilización suficiente . .	353
2) la publicidad dentro del territorio exclusivo como utilización insuficiente . . . .	353
b. Período de no utilización . . . . .	353
19. <i>Precio y pago</i> . . . . .	390 a 496
a. Regalías, compensación, etc. . . . .	390 a 496
(véase la Sección N, página 171)	
b. Pago por marcas no utilizadas por el licenciatario o por marcas no utilizadas en otros lugares . . . . .	210
c. Aprobación por las autoridades competentes del contrato respecto del pago de regalías en el extranjero . . . . .	602 a 615
(véase la Sección U, página 181)	
<b>L. Otros aspectos relativos a la fase de comercialización</b>	
1. <i>Etiquetado del producto; propaganda o publicidad y otras actividades promocionales (distintas de los aspectos relacionados con la marca)</i> . . . . .	312, 364 a 366
a. Indicación en el producto de que ha sido fabricado bajo licencia del licenciatario o por convenio con el proveedor de tecnología . . . . .	362
b. Gastos de promoción de las ventas . . . . .	365
c. Estudio de las ventas y de las actividades publicitarias . . . . .	312, 364
1) a intervalos establecidos . . . . .	312, 364
2) efectos de la renuncia . . . . .	312, 364
d. Otras medidas para la explotación diligente de las posibilidades comerciales del producto . . . . .	312, 366

	<i>Párrafos</i>
2. <i>Canales de distribución</i> . . . . .	367 a 372
a. Ventas a categorías especificadas de usuarios . . . . .	370, 371
b. Ventas del producto manufacturado bajo la marca registrada del licenciatario . . . . .	367 a 387
1) por el licenciatario . . . . .	375 a 385
2) por el licenciatario . . . . .	367 a 370
(véase la Sección K (Marcas), página 167)	
3. <i>Precio de venta del producto</i> . . . . .	371 a 374
a. Determinación del precio al por mayor o al por menor, por . . . . .	373, 374
1) el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	373, 374
2) el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	373, 374
b. Cuando se vende bajo la marca del licenciatario . . . . .	371
(véase también la Sección K (Marcas), página 167)	
c. Cuando el producto lo exporta el licenciatario o el receptor de tecnología, como sucursal, a su casa matriz o a otros socios . . . . .	369
4. <i>Importación del producto manufacturado por el licenciatario o el proveedor de tecnología o sus empresas conexas o por terceros</i> . . . . .	375 a 387
a. Importación por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	371 a 387
1) con miras al desarrollo del mercado nacional antes de la puesta en marcha de la producción o antes de alcanzar un nivel especificado de producción y ventas .	375 a 377
a) el licenciatario o el proveedor de tecnología proveen las necesidades del mercado nacional del licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	371, 376
b) el licenciatario o el receptor de tecnología compran lo que necesitan en el mercado nacional al licenciatario o al proveedor de tecnología . . . . .	371, 376
c) determinación del precio de venta en el mercado nacional del producto importado	374
2) importación del producto protegido por marca . . . . .	375 a 377
a) de empresas relacionadas con el licenciatario o el proveedor de tecnología .	376, 377
b) de otras empresas . . . . .	378 a 387
b. Importación por el licenciatario o el proveedor de tecnología o por sus empresas conexas . . . . .	378 a 387
1) del producto que lleva la marca del licenciatario o del proveedor de tecnología cuando el licenciatario o el receptor de tecnología no está autorizado a utilizar la marca . . . . .	383, 385
2) del producto que no lleva la marca del licenciatario o del proveedor de tecnología	384, 385
5. <i>Exportación del producto fabricado por el licenciatario o el receptor de tecnología</i> . . . . .	367 a 374
a. Comercialización por el licenciatario o el proveedor de tecnología de la totalidad o parte de la producción de exportación del licenciatario o del receptor de tecnología .	367 a 371
1) fórmulas para determinar la cantidad de la producción destinada al mercado nacional y a la exportación, y para determinar la proporción de esta última que se facilita al licenciatario o al proveedor de tecnología . . . . .	370
2) opción para vender en el mercado . . . . .	371
a) cantidad . . . . .	371
b) precio pagadero . . . . .	371

	Párrafos
3) requisitos para vender en el mercado . . . . .	371
a) cuando el licenciatario o el receptor de tecnología carece de canales para completar la elaboración del producto o para comercializarlo . . . . .	371
b) cuando el objetivo es reforzar las reservas de divisas del país del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	371
c) opción del licenciatario o del receptor de tecnología a vender en el mercado la totalidad o parte de la producción destinada al mercado nacional . . . . .	369, 371
d) opción del licenciatario o del receptor de tecnología a vender en el mercado en el caso que pueda obtener por el producto un precio más alto que el que obtiene el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	369, 371
i) opción del licenciatario o del proveedor de tecnología a igualar el precio mayor . . . . .	369, 371
ii) contabilización o distribución de los ingresos en el caso de ventas a un precio superior o a un precio igualado . . . . .	369, 371
e) determinación del momento de transferencia del título . . . . .	370
b. Territorio o territorios de exportación . . . . .	372
1) véase la Sección D (Derechos concedidos; alcance de la licencia o del contrato), página 152	
2) véase también la Sección K (Marcas), página 167	
6. <i>Venta de los mismos productos o de productos análogos por el licenciatario o por el receptor de tecnología</i> . . . . .	186 a 189, 593 a 600
a. Durante la vigencia de la licencia o del contrato . . . . .	186 a 189
b. Despues de la rescisión o expiración de la licencia o el contrato . . . . .	593 a 600
<b>M. Servicios de gestión</b>	
1. <i>Presupuesto y programa de trabajo</i> . . . . .	314, 317, 388, 389
a. Quién debe prepararlo y a quién debe someterse . . . . .	314, 317, 388, 389
b. Procedimiento de revisión . . . . .	314, 317, 388, 389
c. Examen de las operaciones y las recomendaciones . . . . .	314, 317, 388, 389
2. <i>Nambramiento del personal de explotación por el licenciatario o el receptor de tecnología</i> . . . . .	314, 317, 388, 389
a. Designado por el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	314, 317, 388, 389
b. En consulta con el licenciatario . . . . .	314, 317, 388, 389
c. Duración del nombramiento de personal del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	314, 317, 388, 389

#### **N. Compensación; contraprestación; precio; remuneración; regalías; honorarios**

1. <i>Terminología empleada</i> . . . . .	390 a 399
a. Denominación del pago o pagos . . . . .	395 a 399
1) como « compensación », « contraprestación », « precio », « remuneración », « regalías », « honorarios », « costo de servicio », o como costo de la información técnica	396
2) como pago « inicial », pago de « señal », pago de « suma global » o en « cuotas », con o sin « regalías » . . . . .	400, 453 a 455

	<i>Parágrafos</i>
2. Clases . . . . .	399 a 491
a. Directo: compensación monetaria . . . . .	399
1) cantidades pagadas simultáneamente o poco después de la fecha efectiva del contrato . . . . .	402 a 404
a) pago inicial . . . . .	402 a 404
i) cantidad considerable, cualesquiera sean las regalías . . . . .	402 a 404
ii) como tarifa por la divulgación de los conocimientos técnicos . . . . .	402 a 404
iii) incluidos o no los costos efectuados en el suministro de los conocimientos técnicos . . . . .	402 a 404
iv) incluida o no la compensación por las infracciones . . . . .	402 a 404
v) como realización del monto de las regalías . . . . .	402 a 404
b) suma global cantidad única, sin pago de ulteriores cantidades . . . . .	402 a 404, 446 a 452
c) serie de sumas globales . . . . .	402 a 404, 446 a 452
i) como depósito o garantía . . . . .	402 a 404, 446 a 452
ii) en cuotas . . . . .	402 a 404, 446 a 452
— en plazos especificados . . . . .	402 a 404, 446 a 452
— condiciones a la continuación de la licencia o del contrato . . . . .	402 a 404, 446 a 452
— en diferentes momentos, según las ventas o el tipo de calidad . . . . .	402 a 404, 446 a 452
— en momentos especificados, según las fases en que se hallen las operaciones . . . . .	402 a 404, 446 a 452
— en el momento del cumplimiento de la licencia o del contrato . . . . .	402 a 404, 446 a 452
— en el momento de la transferencia de la información técnica . . . . .	402 a 404, 446 a 452
— en el momento de la puesta en marcha . . . . .	402 a 404, 446 a 452
— al lograr una capacidad de producción especificada . . . . .	402 a 404, 446 a 452
2) regalías . . . . .	405 a 463
a) anticipos que deben acreditarse contra las regalías futuras . . . . .	438
i) información sobre la cantidad de regalías calculadas hasta que el total de las regalías de cada pago parcial exceda la cantidad del anticipo . . . . .	430, 437
ii) iniciación de las regalías en pago parcial cuyo total es superior a la cantidad del anticipo . . . . .	430
iii) como colateral por la tecnología suministrada . . . . .	27
iv) sujetas a intereses . . . . .	27
b) regalías a plazos en cantidades fijas . . . . .	27
i) anualidades u otros plazos . . . . .	27
ii) cualquiera sea el volumen de ventas del producto . . . . .	27
c) cálculo de las regalías basado en . . . . .	405 a 407
i) las ventas del producto . . . . .	412 a 430
— porcentaje del precio de venta neto del producto . . . . .	420
— volumen vendido . . . . .	420
ii) porcentaje de las utilidades . . . . .	431
iii) cantidad utilizada . . . . .	408 a 411, 414, 423
iv) cantidad manufacturada . . . . .	408 a 411, 414, 423
v) cantidad fabricada y utilizada . . . . .	408 a 411, 414, 423
vi) medición del grado de utilización mediante . . . . .	408 a 411, 414, 423
— producción (máquina o procedimiento) . . . . .	408 a 411, 414, 423
— frecuencia . . . . .	408 a 411, 414, 423
vii) producción total del producto si se utiliza la tecnología y si se utiliza una, algunas, todas o ninguna de las patentes de un grupo . . . . .	495, 496
viii) escala móvil (decreciente o creciente) . . . . .	413, 437, 441 a 443
(las ventas producidas se dividen en diversas secciones y la tasa de cada sección, en orden ascendente, se reduce o se aumenta en forma sucesiva)	

	Párrafos
d) aspectos especiales del precio de venta neto . . . . .	495, 496
i) definido como el precio de venta menos costos específicos . . . . .	420 a 424
ii) los costos específicos pueden comprender . . . . .	420 a 424
— gastos de envase (establecidos posiblemente como porcentaje del precio del producto) . . . . .	420 a 422
— derechos de exportación y de importación, impuestos a las mercaderías, aranceles aduaneros . . . . .	422, 424
— primas de seguro . . . . .	420, 424
— gastos de transporte (establecidos posiblemente como porcentaje del precio del producto) . . . . .	420, 424
— gastos de instalación en el lugar en que se utiliza el producto . . . . .	420, 424
— descuento comercial ordinario . . . . .	420, 424
— precio de piezas y componentes importados del licenciatario o del proveedor de tecnología o de terceros . . . . .	420, 424
— costo de la parte del equipo en que no se utiliza la tecnología suministrada . . . . .	420, 424
iii) justo precio del mercado o precio libre de mercado (por ejemplo, precio objetivo, precio de reventa, coste aumentado con el margen de beneficio), en lugar del precio de venta neto (en el caso de ventas efectuadas por el licenciatario o el receptor de tecnología a personas con quienes uno u otro mantiene relaciones comerciales especiales) . . . . .	425 a 427
iv) momento en el que se considera que se ha efectuado la venta . . . . .	428, 429
— especificado en la licencia o el contrato . . . . .	429
— en caso de inventario disponible cuando la licencia o el contrato termina o expira . . . . .	600
e) regalías máximas . . . . .	444, 445
f) regalías mínimas . . . . .	434 a 441
i) la licencia o el contrato debe . . . . .	439 a 441
— terminar por incumplimiento del mínimo . . . . .	439, 441
— terminar a opción del licenciatario o del proveedor de tecnología por incumplimiento del mínimo . . . . .	439, 441
— continuar a opción del licenciatario o del receptor de tecnología al cumplir el mínimo . . . . .	439, 441
— convertirse de exclusivo en no exclusivo por incumplimiento del mínimo . . . . .	439, 441
— en forma automática . . . . .	439, 441
— a opción del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	439, 441
— a opción del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	439, 441
ii) el mínimo como obligación fija además de las regalías devengadas . . . . .	437, 441
iii) el mínimo como una obligación de pagar la diferencia entre las regalías devengadas y una cantidad dada . . . . .	437, 441
iv) el mínimo basado en un volumen de ventas dado que debe obtenerse . . . . .	437, 441
g) ajuste de las regalías si prevalece la patente u otros derechos en posesión de un contrato . . . . .	204, 564
h) efectos sobre las regalías de la terminación o la expiración de la patente, marca u otro derecho . . . . .	591, 592
3) tarifas por planos y dibujos . . . . .	464, 465, 481
a) cargadas como remuneración por . . . . .	481
i) los conocimientos técnicos . . . . .	481
ii) parte de los conocimientos técnicos . . . . .	481
b) sin cargo . . . . .	481
c) costo por la preparación y el envío de planos y dibujos . . . . .	481
i) a cargo del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	481
ii) a cargo del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	481

	Párrafos
4) tarifa por consultas . . . . .	469 a 481
a) por servicios especiales proporcionados por el licenciatario o por el proveedor de tecnología al licenciatario o al receptor de tecnología . . . . .	471
b) momento del pago . . . . .	471
5) fijación de precio o evaluación por separado de cada elemento de la tecnología . . . . .	468, 471, 480, 495, 496, 523
a) patentes . . . . .	495, 496
i) total de regalías por derechos de x número de patentes; corresponde al licenciatario escoger una, algunas o todas las patentes . . . . .	495
ii) total de regalías por cada patente determinada, con un ingreso neto de regalías para el licenciatario según se utilice una, algunas o todas las patentes . . . . .	495
b) conclusión de una licencia de propiedad industrial conjuntamente con un contrato de transferencia de tecnología . . . . .	64, 104 a 108, 495, 496
c) cargas especiales por determinada información técnica o por servicios técnicos y asistencia técnica . . . . .	468, 471, 480
d) valoración inicial del elemento básico de la tecnología seguido ulteriormente de una valoración de otros elementos . . . . .	23 a 32, 216
6) montante máximo del precio o del costo de los derechos de propiedad industrial o de la tecnología . . . . .	492 a 494
b. Indirecto: compensación no monetaria . . . . .	33, 34, 482 a 491
1) reparto o cambio de costos, por ejemplo: los costos de mantener o defender la patente en el territorio convenido . . . . .	487
2) información que se devuelve a la fuente sobre perfeccionamientos o invenciones relacionados con la tecnología original que se ha suministrado . . . . .	488
3) adquisición de datos sobre mercados y patentes, esto es, información sobre las circunstancias variables de la patente y el producto en el territorio convenido . . . . .	489
4) empleo de los canales de distribución de ventas del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	490, 491
5) suministro de piezas y componentes por el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	483
6) términos y condiciones de las compras por el licenciatario o el proveedor de tecnología de mercancías del país del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	367 a 374
a) cantidad que se vincula a los pagos que se realizan en virtud de la licencia o del contrato . . . . .	371, 374
b) plazo de compra . . . . .	370
c) tipo de mercancías . . . . .	370
d) liquidación de daños y perjuicios en caso de no compra . . . . .	559
e) carta de crédito de funcionamiento . . . . .	565 a 567
7) dividendos y plusvalía de la participación financiera; capitalización del pago global o de las regalías . . . . .	484 a 486

## O. Liquidación de los pagos

1. <i>Informe para justificar los pagos</i> . . . . .	484 a 486
a. Métodos de informar . . . . .	430, 497, 498
1) especificación en la licencia o en el contrato de las partidas principales sobre las que se debe informar y de la estructura general de los informes . . . . .	497
2) papel y otros pormenores . . . . .	497
a) elegidos por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	497
b) elegidos por el licenciatario o el proveedor de tecnología con entradas hechas por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	497

	Párrafos
b. Partidas principales . . . . .	497
1) fecha en que se firma y denominación que se dará a la licencia o al contrato . . . . .	497
2) plazo de compensación . . . . .	430, 497
3) producto convenido, volumen de ventas de éste y precio neto de venta (incluso la deducción de las partidas utilizadas en la determinación del precio de venta neto u otra base para el cómputo de las regalías) . . . . .	430, 497
4) monto de los impuestos, si los hay, que deben deducirse . . . . .	456 a 463, 497, 524
5) monto neto de los pagos programados . . . . .	497
c. Destinatario del informe; dependencia o división del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	497, 650
d. Momento de presentación de los informes y pagos sin verificar la documentación . . . . .	430
e. Efecto de la aceptación de informes y pagos sin verificar la documentación . . . . .	497, 498
1) índole del error . . . . .	497, 498
2) renuncia al estatuto o las leyes sobre prescripción . . . . .	497, 498
2. <i>Libros de contabilidad; archivos y documentación</i> . . . . .	498
a. Teneduría de libros de contabilidad, mantenimiento de archivos y de registros del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	498
b. Examen e inspección de la contabilidad, de los archivos y de los registros . . . . .	498
1) fecha o período de examen e inspección . . . . .	498
2) persona que ha de realizar el examen o inspección . . . . .	498
a) el licenciatario o el receptor de tecnología o su representante . . . . .	498
b) contador público nacional registrado . . . . .	498
i) elección . . . . .	498
ii) aprobación . . . . .	498
3) fecha . . . . .	498
4) lugar . . . . .	498
5) finalidades . . . . .	498
3. <i>Designación de moneda, de las remesas y tipo de cambio</i> . . . . .	499 a 510
a. Designación de moneda . . . . .	499 a 505
1) moneda propuesta por el licenciatario o el proveedor de tecnología o por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	499 a 505
a) moneda nacional del licenciatario o del proveedor de tecnología o moneda nacional del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	499 a 503, 505
b) moneda de otro país . . . . .	499 a 503, 505
2) pagos en la moneda del licenciatario o del receptor de tecnología por costos efectuados en esa moneda por el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	471, 503, 505
3) efecto de la legislación sobre control de cambios en la designación de moneda y en la aprobación de las remesas . . . . .	507, 508
b. Designación de la agencia, si la hay, para efectuar las remesas . . . . .	509, 510
1) agencia que efectúa las remesas en representación del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	509, 510
2) agencia que recibe las remesas en representación del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	509, 510
3) remesas directas . . . . .	509, 510

	Párrafos
c. <i>Tipo de cambio</i> . . . . .	506
1) tipo de conversión a partir de una moneda determinada que se emplea para calcular el monto en la moneda designada . . . . .	506
a) tipo oficial de cambio cotizado el día de la remesa por la agencia que efectúa la remesa . . . . .	506
i) certificado de tipo de cambio justo en el caso de fluctuaciones . . . . .	506
b) tipo de cambio oficial en la fecha en que se efectúa el pago de la obligación o en un día determinado en la licencia o el contrato . . . . .	506
2) nueva determinación del monto que se ha de pagar, método de cálculo y tipo de conversión en el caso de fluctuaciones considerables o notables del tipo de cambio . . . . .	510, 573 a 576
4. <i>Trato tributario al que se someten las sumas que debe pagar el licenciatario o el receptor de tecnología al licenciante o al proveedor de tecnología o de otras operaciones en virtud del contrato</i> . . . . .	456 a 463, 511 a 527
a. Impuestos sobre las ventas establecidos por el gobierno del país del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	456
1) carga tributaria que recae sobre el licenciante o el proveedor de tecnología con el volumen de los impuestos deducidos por el licenciatario o el receptor de tecnología de las cantidades remitidas por los primeros y pagadas por los segundos al gobierno del país de los segundos . . . . .	459, 524
2) carga tributaria que recae sobre el licenciatario o el receptor de tecnología y pagada por éste al gobierno de su país con la suma de los impuestos pagados deducibles de las sumas pagaderas al licenciante o al proveedor de tecnología o reembolsadas por éstos conforme a una fórmula especificada en la medida en que el gobierno del país del licenciante o del proveedor de tecnología permite que esos impuestos se acrediten como impuestos establecidos por este último gobierno sobre el ingreso imponible, o como exención de los ingresos imponibles del licenciante o del proveedor de tecnología . . . . .	459, 463, 525
b. Otros impuestos, gravámenes o cargas impuestas por el gobierno del país del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	511
1) especificación de los tipos . . . . .	511
2) empleo y pago de la carga tributaria por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	524
5. <i>Condiciones del crédito y garantías de pago</i> . . . . .	27, 565 a 567
a. Cartas de crédito . . . . .	565 a 567
b. Garantías de la empresa matriz en el país del licenciante o del proveedor de tecnología por los pagos de la sucursal de la empresa matriz que es la licenciataria o receptora de tecnología . . . . .	565 a 567
<b>P. Los términos y las condiciones más favorables</b>	
1. <i>Respecto de las regalías únicamente</i> . . . . .	533, 528 a 536
2. <i>Respecto de otros términos y condiciones</i> . . . . .	533, 528 a 536
a. Selección en cuanto a nuevos términos y condiciones . . . . .	533
b. Renuncia a la licencia existente con posibilidad de obtener una nueva licencia o modificación del contrato . . . . .	528, 535
3. <i>Influencia de infracciones anteriores en la obtención de regalías más favorables</i> . . . . .	528
4. <i>Especificación del país o países con respecto a los cuales han de compararse los términos y condiciones de las licencias o contratos posteriormente concertados, con los de la licencia o contrato existentes</i> . . . . .	535

## Párrafos

**Q. Derechos de las empresas conexas; transferencia y cesión; concesión de sublicencias; subcontratación**

1. *Ejercicio o utilización por una empresa afín al licenciatario de los derechos concedidos* . . . . . 537 a 547
  - a. Por una empresa sucursal, asociada o filial . . . . . 542, 543
  - b. Por una fábrica elegida por el licenciatario en una economía planificada . . . . . 330 a 332, 542, 544
2. *Derechos a conceder sublicencias* . . . . . 537, 538, 542, 543, 545 a 547
  - a. Automático . . . . . 538, 545
  - b. Con autorización del licenciatario . . . . . 538, 545
  - c. Dentro del alcance de la licencia principal . . . . . 538, 545
  - d. Duración de la licencia principal . . . . . 538- 545
  - e. Terminación del derecho a sublicenciar sin que expire la licencia principal . . . . . 587 a 590
  - f. Condición de la sublicencia vigente al momento de la conversión de exclusiva en no exclusiva . . . . . 542, 543, 545, 546
  - g. Derechos recíprocos a sublicenciar . . . . . 226, 228, 542, 544, 545, 546
3. *Posibilidades de transferir y ceder* . . . . . 540, 541
  - a. Por el licenciatario, para cubrir situaciones en que
    - 1) puede modificar su identificación social . . . . . 540
    - 2) puede ceder derechos a una empresa afín . . . . . 540
  - b. Por el licenciatario . . . . . 542, 543, 545 a 547
    - 1) a la muerte del licenciatario, a los herederos de éste con o sin continuación de la empresa . . . . . 538, 542, 543, 545 a 547
    - 2) por cesión, con o sin transferencia de la propiedad de la empresa del licenciatario . . . . . 538, 542, 543, 545 a 547
4. *Subcontratación* . . . . . 542 a 544
 

Véase la Sección J (La fase de producción), página 166
5. *Comunicación de información confidencial a terceros relacionados con el receptor de tecnología* . . . . . 543, 544, 545
 

Véase la Sección G (Divulgación de los conocimientos técnicos), página 158
6. *Aprobación de las autoridades competentes* . . . . . 602 a 615
  - a. Del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . . 602
  - b. Del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . . 603
  - c. Parte que debe obtener la aprobación . . . . . 613, 614

**R. Daños o perjuicios a la persona o a los bienes de terceros; seguros**

1. *Responsabilidad o no responsabilidad del licenciatario o del proveedor de tecnología por actos del licenciatario o del receptor de tecnología* . . . . . 548 a 556
  - a. Porque se considere o no al licenciatario o al receptor de tecnología agente del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . . 549, 551
  - b. Debido a una proyección o una manufactura defectuosa por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . . 549, 551

	Párrafos
c. Por representaciones o exclusividad dadas por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	549, 554
d. Por las operaciones realizadas en virtud del contrato por el licenciatario, en cuanto puedan afectar a la persona o los bienes de terceros . . . . .	206, 530, 551, 554
2. <i>Responsabilidad del licenciatario o del proveedor de tecnología por el cumplimiento de sus obligaciones con el licenciatario o el receptor de tecnología en virtud de la licencia o del contrato</i> . . . . .	558 a 567
a. Por ataques de terceros contra el licenciatario o el receptor de tecnología contra los derechos concedidos por el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	564, 190 a 206
b. Al suministrar información técnica, servicios técnicos o asistencia técnica . . . . .	284 a 289
c. Renuncia a la responsabilidad . . . . .	184, 201, 206
3. <i>Seguros</i> . . . . .	555, 556
a. De accidentes; otros . . . . .	555
b. Primas que deben abonarse y pagos que deben hacer ambas partes . . . . .	556

#### S. Incumplimiento: modificación de las circunstancias o la situación; renuncia; reparación

1. <i>Retraso o no cumplimiento por el licenciatario o el proveedor de tecnología</i> . . . . .	557, 558 a 567
a. Retraso o incumplimiento en cuanto a . . . . .	558 a 561
1) suministro de información técnica, conocimientos técnicos, servicios técnicos o asistencia técnica . . . . .	558 a 561
2) entrega de equipo . . . . .	558, 560, 561
3) pruebas de rendimiento . . . . .	291 a 295, 337
b. Si se dan los casos 1), 2) o 3) <i>supra</i> , suspensión de los pagos o expiración de la licencia o del contrato por el licenciatario o el receptor de tecnología . . . . .	558
c. Liquidación por daños y perjuicios en caso de retraso o incumplimiento en cuanto a . . . . .	559, 560, 561
1) información técnica, conocimientos técnicos, servicios técnicos o asistencia técnica . . . . .	559, 560, 561
a) porcentaje del precio de facturación del producto o de la línea de equipo afín . . . . .	561
b) tanto alzado . . . . .	561
c) sujeto a un máximo . . . . .	561
2) equipo, conforme a un porcentaje del valor de facturación del equipo retrasado, hasta un máximo convenido (sea un porcentaje del equipo retrasado o un porcentaje del precio total fijado en el contrato) . . . . .	561, 563
3) pruebas de rendimiento . . . . .	291 a 295, 337, 562, 563
a) porcentaje máximo de daños y perjuicios liquidables, inversamente proporcional al porcentaje de la tasa de producción requerida y obtenida . . . . .	562, 563
b) sujeto a un máximo . . . . .	562, 563
c) carta de crédito de ejecución para cubrir la liquidación de daños y perjuicios . . . . .	565 a 567
d) especificación del retraso al que se aplica el porcentaje o tasa mencionados en c.1) y 2), <i>supra</i> . . . . .	291 a 295
2. <i>Retraso o no cumplimiento por el licenciatario o el receptor de tecnología</i> . . . . .	557, 568 a 572
a. En cuanto a	
1) pagos . . . . .	568 a 570
2) plazos de producción . . . . .	572

	Párrafos
3) normas de calidad . . . . .	337, 342, 572
4) divulgación de conocimientos técnicos . . . . .	255 a 283, 571
b. Si se dan los casos 1), 2) o 3) <i>supra</i> , suspensión del cumplimiento o expiración de la licencia o del contrato por el licenciatario o el proveedor de tecnología . . . . .	568 a 572
3. <i>Modificación de las circunstancias o la evolución de la situación que obstaculizan o amenazan con obstaculizar el rendimiento</i> . . . . .	573 a 576
a. procedimiento que se ha de seguir . . . . .	576
1) notificación por una parte a la otra parte acerca de las circunstancias o la situación . . . . .	576
2) establecimiento de un informe conjunto y presentación de propuestas, incluidas recomendaciones, sobre medidas correctivas . . . . .	576
3) la omisión de 1) o 2) <i>supra</i> como constitutiva de controversia en el sentido del artículo sobre solución de controversias . . . . .	576
b. Circunstancias o situaciones que escapan al control de cualquiera de las partes (fuerza mayor) . . . . .	573
1) que no constituyen infracción . . . . .	574, 575
2) situación especial en las economías planificadas . . . . .	575
3) que dan lugar al procedimiento esbozado en 3) a) <i>supra</i> o que son motivo de suspensión o rescisión . . . . .	575, 576
4. <i>Renuncia</i> . . . . .	575
a. Que no resulta de la omisión o del retraso en exigir el cumplimiento de los términos y las condiciones . . . . .	575
b. Que no resulta del no ejercicio o de la no exigencia de los derechos . . . . .	575
<b>T. Entrada en vigor; duración; vigencia; rescisión; expiración; prórroga</b>	
1. <i>Entrada en vigor</i> . . . . .	577 a 579
a. A la firma . . . . .	121 a 123, 578, 579
b. En una fecha especificada después de la firma . . . . .	121 a 123, 578, 579
c. La obligación de informar, de registrar o de hacer aprobar la licencia o el contrato por las autoridades competentes como condición para que entre en vigor o para que tengan efecto una o más de sus disposiciones . . . . .	122, 123, 579, 615
2. <i>Vigencia de la licencia o del contrato</i> . . . . .	580 a 586
a. Fecha de iniciación . . . . .	121 a 123, 578, 579
1) a la firma . . . . .	121 a 123
2) en una fecha u otro momento determinado después de la firma . . . . .	578, 579
b. Fecha de término . . . . .	581 a 584
c. Plazo . . . . .	581 a 586
3. <i>Rescisión</i> . . . . .	587 a 601
a. Tras previo aviso . . . . .	557
1) de cualquiera de las partes . . . . .	557
2) con o sin consulta previa . . . . .	557

*Párrafos*

b.	Disolución, quiebra, insolvencia, cesión de bienes en beneficio de los acreedores . . . . .	573 a 576
c.	Modificaciones directas o indirectas de la propiedad, la administración o el control efectivo . . . . .	540
1)	modificación de los términos de la licencia o del contrato en lugar o como alternativa de la terminación . . . . .	200, 557
2)	participación en la propiedad, la administración o el control . . . . .	314, 389
d.	Orden dada por un órgano del gobierno de rescindir la licencia o el contrato . . . . .	573 a 576
e.	Por expiración de la duración o por la invalidación de determinadas patentes o marcas o de solicitudes relativas a ellas . . . . .	593 a 598, 200, 204
1)	rescisión de la licencia o el contrato en su totalidad . . . . .	588
2)	rescisión de obligaciones impuestas por la licencia o el contrato relativas a las patentes o las marcas específicas o a las solicitudes relacionadas con ellas . . . . .	589
f.	Por demanda por infracción . . . . .	200, 204
g.	Por incumplimiento de las obligaciones que impone la licencia o el contrato . . . . .	557 a 576
1)	tipos de incumplimiento que dan lugar a la rescisión . . . . .	557 a 576
a)	impago . . . . .	568, 569
b)	incumplimiento del volumen de producción estipulado . . . . .	572
c)	incumplimiento de las normas de calidad . . . . .	337, 342, 572
d)	incumplimiento de los objetivos de ventas . . . . .	572
2)	tipos de incumplimientos que no dan lugar a la rescisión . . . . .	575
3)	rectificación del incumplimiento, incumplimiento reiterado, renuncias . . . . .	575
h.	Por aparición de nuevas circunstancias o nuevos hechos que escapan al control de cualquiera de las partes (fuerza mayor) . . . . .	573 a 576
i.	Notificación de la rescisión . . . . .	650
1)	lugar de la notificación . . . . .	650
2)	persona o personas a las que se debe notificar . . . . .	650
4.	<i>Espiración y prórroga</i> . . . . .	556, 587 a 601
a.	Espiración en ausencia de una oferta de prórroga . . . . .	587 a 601
b.	Prórroga por oferta hecha por cualquiera de las partes, para prorrogar durante un plazo que se vuelve a convenir . . . . .	586, 587 a 601
c.	Prórroga por un plazo fijo, al no haber rescisión . . . . .	586, 587 a 601
5.	<i>Renovación; negociación de nuevos términos y condiciones</i> . . . . .	586, 615
6.	<i>Efecto de la rescisión o expiración</i> . . . . .	587 a 601
a.	Continuación de la manufactura o la venta del producto . . . . .	593 a 601
1)	cuando el plazo de la patente es más largo o más corto que la duración de la licencia o del contrato . . . . .	594, 597, 598, 599
2)	cuando sólo intervienen los conocimientos técnicos . . . . .	595, 596
a)	extinción del derecho de utilización . . . . .	595
b)	divulgación o no divulgación . . . . .	596
b.	Productos en fabricación o en existencias . . . . .	599, 600
1)	salida de los productos . . . . .	599, 600
2)	productos que se consideran vendidos a la fecha de rescisión . . . . .	599, 600
3)	ventas del producto durante un plazo específico, después de la rescisión . . . . .	600

	Párrafos
c. Las regalías en los casos expuestos en 1), 2) y 3) <i>supra</i> . . . . .	591, 592
d. Adquisición por el licenciatario o el proveedor de tecnología de los derechos de propiedad, gestión o control del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	314, 389
e. Continuación del efecto de algunas disposiciones en caso de rescisión o expiración . . . . .	601
1) liquidación del pasivo . . . . .	601
2) prohibición de divulgación; duración . . . . .	601
3) inspección de los libros . . . . .	601
4) suministro de materias primas, productos semielaborados, equipo y piezas . . . . .	601

#### **U. Aprobación por las autoridades oficiales**

1. <i>Aprobación por la autoridad competente del país del licenciatario o del receptor de tecnología</i> . . . . .	602 a 615
a. Tipos de licencias y acuerdos sujetos a la aprobación, registro o inscripción . . . . .	608, 609
b. Indole de la aprobación exigida . . . . .	605 a 612
1) de la tecnología . . . . .	611
2) de los términos y condiciones de la licencia o del contrato . . . . .	610
3) de los aspectos financieros . . . . .	404, 407, 411, 419, 424, 427, 441, 445, 463, 468, 471, 485, 486, 494, 496, 503, 508, 527
c. Plazo dentro del cual debe obtenerse la aprobación . . . . .	615
d. Aprobación de modificaciones y enmiendas; prórroga y renovación . . . . .	586, 615
e. Gestión que, para obtener la aprobación, debe realizar el licenciatario o el receptor de tecnología con la ayuda del licenciatario o del proveedor de tecnología . . . . .	613, 614
2. <i>Aprobación por la autoridad competente del país del licenciatante o del proveedor de tecnología</i> . . . . .	283, 603
a. Exportación de información técnica al país del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	283
b. Reexportación de información técnica del país del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	283
c. Gestiones que, para obtener la aprobación, debe realizar el licenciatante o el proveedor de tecnología con la ayuda del licenciatario o del receptor de tecnología . . . . .	613, 614

#### **V. Solución de controversias**

1. <i>Texto que determina la interpretación de la licencia o del contrato</i> . . . . .	616 a 618, 624, 625
a. Texto original . . . . .	624, 625
b. Texto auténtico o textos igualmente auténticos . . . . .	624, 625
c. Efecto de las normas legislativas aplicables en la selección e interpretación del texto . . . . .	624, 634
2. <i>Otras normas de interpretación</i> . . . . .	620 a 622
a. Texto determinante en el caso de discrepancia entre los textos auténticos . . . . .	620
b. Diferencias entre las declaraciones de detalle y las disposiciones sustantivas de la licencia o del contrato . . . . .	620
c. Pleno acuerdo entre las partes . . . . .	620
d. Sustitución de los acuerdos previos . . . . .	620
e. Efecto de las disposiciones nulas y sin valor . . . . .	621, 622

	<i>Párrafos</i>
3. <i>Legislación aplicable</i> . . . . .	626 a 635
a. Legislación que rige la interpretación del texto . . . . .	625, 634
b. Legislación que rige las controversias . . . . .	626 a 635
4. <i>Medios para la solución de controversias</i> . . . . .	616 a 618, 636 a 646
a. Arreglo amistoso . . . . .	636
b. Recurso a un experto independiente . . . . .	636, 637
c. Mediación o conciliación . . . . .	636, 637
d. Arbitraje . . . . .	638 a 642
1) referencia a convenios bilaterales de arbitraje . . . . .	639, 640, 641
2) referencia a tribunales de arbitraje regionales o internacionales, procedimientos o normas . . . . .	639, 640, 641
3) selección de los árbitros . . . . .	639, 640, 641
4) lugar del arbitraje . . . . .	639, 640, 641
5) legislación aplicable . . . . .	626 a 635, 646
e. Referencia a órganos judiciales . . . . .	643 a 646
1) lugar . . . . .	643, 644
a) país de cualquiera de las partes . . . . .	645
b) un tercer país . . . . .	645
2) legislación aplicable . . . . .	626 a 635, 646

#### **W. Modificación o enmienda**

1. <i>Procedimiento</i> . . . . .	647 a 649
a. Por iniciativa de cualquiera de las partes . . . . .	647, 648
b. Fecha efectiva . . . . .	647, 648
2. <i>Aprobación por la autoridad competente</i> . . . . .	649

Véase la Sección U, página 181

#### **X. Notificaciones**

1. <i>Designación del destinatario</i> . . . . .	650
2. <i>Domicilio del destinatario</i> . . . . .	650
3. <i>Idioma de la notificación</i> . . . . .	650
4. <i>Medios de comunicación</i> . . . . .	650
5. <i>Fecha efectiva de la notificación</i> . . . . .	650

#### **Y. Ejecución**

1. <i>Funcionarios autorizados</i> . . . . .	651, 653, 654
2. <i>Lugar(es)</i> . . . . .	651

---

	<i>Párrafos</i>
3. <i>Fecha(s)</i> . . . . .	651, 655
4. <i>Testigo</i> . . . . .	651
5. <i>Certificación o legalización</i> . . . . .	651
6. <i>Situación de la cláusula de ejecución en la licencia o en el contrato</i> . . . . .	652

**Z. Apéndices, anexos, listas**

1. <i>Contenido</i> . . . . .	656
2. <i>Textos contradictorios</i> . . . . .	620, 657

---



**LISTA  
DE  
PARTICIPANTES**



**LISTA DE PARTICIPANTES  
EN LAS REUNIONES  
MENTIONADAS EN EL PREFACIO**

*Seminario sobre Concesión de Licencias, 18 a 22 de noviembre de 1974; Reuniones de Consultores, 5 a 7 de noviembre de 1975, 23 a 25 de febrero de 1976, 7 a 9 de febrero de 1977; Grupo de Trabajo sobre Directrices para Contratos de Licencia en materia de Propiedad Industrial en Países en Desarrollo, 21 a 24 de junio de 1976.*

## I

**EXPERTOS DESIGNADOS POR LOS GOBIERNOS**

- Sr. H. Abbas, Profesor, Facultad de Derecho, Universidad de Kuwait, *Kuwait*
- Sr. A. Adoh, Registrador Principal Adjunto (Patentes), División de Derecho Comercial, Ministerio Federal de Comercio, *Nigeria*
- Sr. O. Agüero Wood, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), *Chile*
- Sr. G. Albrechtskirchinger, Rechtsanwalt, *República Federal de Alemania*
- Sr. A. Amerasinghe, Secretario, Comité de Patentes, Marcas y Derecho de Autor, *Sri Lanka*
- Sr. F. Arruda, Supervisor de Transferencia de Tecnología, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, *Brasil*
- Sr. F. Astudillo Gómez, Abogado, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), Registro de la Propiedad Industrial, *Venezuela*
- Sra. M. Auz Castro, Oberregierungsrätin, Oficina Alemana de Patentes (Munich), *República Federal de Alemania*
- Sra. U. Axelson, (Kanslisekretärin)/Secretaria, Ministerio de Comercio, *Suecia*
- Sr. K. Baino, Registrador de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales, *Jordania*
- Sr. Z. Bastürk, Experto, Oficina de Patentes, Ministerio de Industria y Tecnología, *Turquía*
- Sr. J.-P. Berard, Letrado del Consejo de Estado, Director de la Agencia Nacional de Valorización de la Investigación (ANVAR), Administrador del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, *Francia*
- Sr. A. Bolbol, Director, Asuntos Jurídicos, Oficina de Patentes, *Egipto*
- Sr. I. Bukhari, Segundo Secretario, Misión Permanente de *Pakistán*, Ginebra, Suiza
- Sr. C. Cajina Mejicano, Embajador, Representante Permanente Alterno de *Nicaragua* ante la Organización de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza
- Sra. M. Caruci de Patiño, División de Acuerdos Internacionales y Transferencias Tecnológicas, Registro de la Propiedad Industrial, *Venezuela*
- Sra. A. Castro Granados, Registrador de la Propiedad Industrial, Registro de Patentes de Invenión, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, *Costa Rica*
- Sr. B. Cawthra, Director Adjunto (Jurídico), Confederación de la Industria Británica, *Reino Unido*
- Sr. C. Correa, Registro Nacional de Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología, *Argentina*
- Sr. J. Crespin, Consejero, Misión Permanente de *Senegal*, Ginebra, Suiza
- Sr. A. de Alencar, Consejero, Misión Permanente de *Brasil*, Ginebra, Suiza
- Sr. A. Figueiras Barbosa, Secretario Interino de Transferencia de Tecnología, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, *Brasil*
- Sr. M. Game Muñoz, Director de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio e Integración, *Ecuador*

Sr. B. Ghafari, Director General de Compañías y Registros, *República Árabe Siria*  
 Sr. F. Gordillo Martínez, Jefe de la División Jurídica de la Oficina de Cambios del Banco de la República, *Colombia*  
 Sr. K. Guéblaoui, Jefe del Servicio de Propiedad Industrial, Ministerio de Economía Nacional, *Túnez*  
 Sra. M. Hiance, Consejero Jurídico, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, *Francia*  
 Sr. N.-V. Iba, Jefe de la Oficina de Contabilidad y Publicaciones, Servicio de la Propiedad Industrial, *Zaire*  
 Sr. I. Ibrahim, Jefe de la División de Redacción Jurídica, Oficina de Asuntos Jurídicos/Relaciones Humanas, Departamento de Industria, *Indonesia*  
 Sr. V. Iliyn, Jefe Adjunto del Departamento de Relaciones Exteriores, Comité Estatal de Invenciones y Descubrimientos del Consejo de Ministros de la URSS, *Unión Soviética*  
 Sr. C. Iriarte y Tejada, Jefe del Departamento de Análisis Legal del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, *México*  
 Sra. S. Jessel de Miguel, Jefe del Gabinete de Estudios y Asuntos Internacionales, Registro de la Propiedad Industrial, *España*  
 Sr. J. King'Arui, Registrador General Adjunto, *Kenya*  
 Sr. K. Kra, Interventor del Estado, Ministerio de Finanzas, *Costa de Marfil*  
 Sr. R. Lammali, Jefe del Departamento de Acuerdos de Licencias, Instituto Argelino de Normalización y Propiedad Industrial (INAPI), *Argelia*  
 Sr. J. McKenzie, Secretario Adjunto del Departamento de Asuntos Comerciales y de Consumo, *Australia*  
 Sr. W. Neervoort, Miembro del Consejo de Patentes, *Países Bajos*  
 Sr. A. Omar, Director General de la Oficina de Patentes, *Egipto*  
 Sr. R. Ong, Segundo Secretario, Misión Permanente de *Filipinas*, Ginebra, Suiza  
 Sr. T. Opalski, Director Adjunto del Departamento de Control y Coordinación Jurídica, Ministerio de Comercio Exterior y Marina, *Polonia*  
 Sr. A. Ortega Lechuga, Jefe de la Sección de Explotación y Licencias del Registro de la Propiedad Industrial, *España*  
 Sra. B. Ousmer, Instituto Argelino de Normalización y Propiedad Industrial (INAPI), *Argelia*  
 Sra. U. Özgelen, Ingeniero Químico, Ministerio de Industria y Tecnología, *Turquía*  
 Sr. A. Pillay, Consejo de la Corona, Departamento del Procurador General, *Mauricio*  
 Sr. B. Prah, Registrador General, Departamento del Registrador General, *Ghana*  
 Sr. G. Ramírez, Prosecretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), *Chile*  
 Sr. J. Rodríguez Padilla, Director General de la Oficina Nacional de Invenciones, Información Técnica y Marcas, *Cuba*  
 Sr. M. Sanmuganathan, Secretario Alterno, Ministerio de Comercio, *Sri Lanka*  
 Sra. G. Sellali, Consejero, Misión Permanente de *Argelia*, Ginebra, Suiza  
 Sra. E. Smith, Byrådirektör, Real Oficina de Patentes y Registros, *Suecia*  
 Sr. A. Suliman, Director del Departamento de Licencias y Control, Ministerio de Industria y Minería, *Sudán*  
 Sr. V. Tudor, Consejero, Misión Permanente de *Rumanía*, Ginebra, Suiza  
 Sr. F. Villarte, Registrador de la Propiedad Industrial, Ministerio de Fomento, *Venezuela*  
 Sr. A. Wilson, Jefe de la División de la Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio e Industria, *Togo*

## II

## CONSULTORES DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI

Sr. J. Alvarez Sobranis, Director General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, *México*  
 Sr. G. Ancarola, Asesor de la Secretaría de Estado de Industria, Ministerio de Economía, *Argentina*  
 Sr. E. Aracama Zorraquín, Abogado, *Argentina*  
 Sr. J.-C. Combaldieu, Director del Departamento de Acuerdos Industriales, Agencia Nacional de Valorización de la Investigación (ANVAR), *Francia*  
 Sr. A. Dyer, Secretario de la Oficina Permanente, Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, *La Haya*  
 Sr. D. Ebongue Sone, Director Adjunto de Industria, *Camerún*  
 Sr. A. Ferrari, Departamento Jurídico, Montedison S.p.A., *Italia*  
 Dr. M. Kasaly, Jefe del Departamento Jurídico, Strojimport Ltd., *Checoslovaquia*  
 Sr. B. Meany, Comisionado Adjunto de Marcas, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, Departamento de Comercio, *Estados Unidos de América*  
 Sr. S. Shukla, Secretario Adjunto, Ministerio de Comercio, *India*  
 Sr. J. Smirnov, Jefe del Departamento de Licencias, Comisión Estatal de Invenciones y Descubrimientos del Consejo de Ministros de la URSS, *Unión Soviética*

Sr. D. Vincent, Chartered Patent Agent, Departamento Jurídico: Patentes, Imperial Chemical Industries, Ltd., *Reino Unido*  
 Sr. E. de Vries, Secretario Adjunto, N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, *Paises Bajos*  
 Sr. R. Zribi, Secretario General, Ministerio de Economía Nacional, *Túnez*

## III

## BECARIOS DEL PROGRAMA DE FORMACION DE LA OMPI

Sr. P. Adrabonyibia-Masaara, Fiscal Principal, *Uganda*  
 Sr. G. Asmar, Jefe de la Sección de Propiedad Industrial, Dirección General de Registro y Supervisión de Compañías, *Iraak*  
 Sr. J. Digoh, Asistente del Jefe de la División de Propiedad Industrial, Dirección de Industria y Artes, Ministerio de Comercio e Industria, *Togo*  
 Sr. G. Eguiguren Palacio, Director, Dirección de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio e Integración, *Ecuador*  
 Sr. Hartono Prodjomardojo, S.H., Director, Dirección de Patentes, *Indonesia*  
 Sr. S. Imam, Jefe del Departamento de Protección Industrial y Comercial, *República Árabe Siria*  
 Sr. M. Manap, Oficial Ejecutivo, Registro de Marcas y Patentes, Ministerio de Comercio e Industria, *Malasia*  
 Sr. P. Mathanjuki, Secretario Adjunto (Jurídico), Ministerio de Relaciones Exteriores, *Kenya*  
 Sra. Z. Kutb El Abagy, Examinador Técnico, Oficina de Patentes, *Egipto*  
 Sra. L. Zebdji, Jefe de Departamento, Instituto Argelino de Normalización y Propiedad Industrial (INAPI), *Argelia*

## IV

## REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

*Centro de Desarrollo Industrial para los Estados Árabes (IDCAS)*  
 Sr. A. Abdelhak, Jefe de la Unidad de Legislación Industrial, El Cairo, Egipto  
*Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)*  
 Sr. P. Roffe, Oficial de Asuntos Jurídicos, División de Transferencia de Tecnología, Ginebra, Suiza  
*Naciones Unidas (ONU)*  
 Sr. F. Brusick, Oficial de Asuntos Económicos, División de Comercio y Tecnología, Comisión Económica para Europa, Ginebra, Suiza  
 Sr. H. Einhaus, Jefe de la Oficina de Ciencia y Tecnología, Sección de Ginebra, Ginebra, Suiza  
*Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)*  
 Sr. D. Ekani, Director General, Yaoundé, Camerún  
 Sr. P. N'Goma, Director General Adjunto, Yaoundé, Camerún  
*Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)*  
 Sr. H. Janiszewski, Associate Industrial Development Officer, Sección de Instituciones Industriales, Viena, Austria  
*Organización de los Estados Americanos (OEA)*  
 Sr. F. Hurtado de Mendoza, Consejero, Oficina Regional Europea, Ginebra, Suiza

## V

## REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES

*Asociación Europea para la Administración de la Investigación Industrial (EIRMA)*  
 Sr. M. Fine, Jefe del Departamento Jurídico Central, Joseph Lucas (Industries) Limited, Londres, Reino Unido  
 Sr. B. Pretnar, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ISKRA-Raziskovalni Institut, Ljubljana, Yugoslavia  
*Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI)*  
 Sr. A. Ladrón de Guevara, Lima, Perú  
*Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI)*  
 Sr. J. O'Farrell, Presidente del Grupo Argentino, Buenos Aires, Argentina  
 Sr. E. Jucker, Vicepresidente de AIPPI, Presidente del Grupo Suizo, Sandoz, Basilea, Suiza

*Consejo de las Federaciones Industriales Europeas (CEIF)*

Sr. B. De Passemar, Director, Dirección de la Propiedad Industrial, de Acuerdos Técnicos y de Documentación, Péchiney-Ugine-Kuhimann, París, Francia

Sr. C. Kamm, Director General, Hepatex AG, Wattwil, Suiza

Sr. W. Kuster, Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie, Zurich, Suiza

*Federación Europea de Representantes de la Industria para la Propiedad Industrial (FEMIPI)*

Sr. R. Roodhooft, Jefe del Departamento de Patentes, Belgonucléaire, Bruselas, Bélgica

*Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFI)*

Sr. H. Romanus, ex Presidente, Estocolmo, Suecia

*Licensing Executives Society (International) (LES)*

Sr. P. Hug, Asesor de Licencias, Hug Interlizenz, Birmensdorf, Suiza

Sr. C. Wickham, Monsanto Chemicals Limited, Reino Unido

*Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE)*

Sr. J. Gaudin, Subdirector de la Propiedad Industrial, Jefe del Servicio de Acuerdos Técnicos, Compañía General de Electricidad, París, Francia

\* \* \*

*El Sr. Gust. A. Ledakis, Asesor Jurídico de la OMPI y Secretario de las Reuniones de Consultores y del Grupo de Trabajo sobre Directrices para Contratos de Licencia en materia de Propiedad Industrial en Países en Desarrollo, se encargó de la preparación de los proyectos de esta Guía, presentados a los Consultores y al Grupo de Trabajo así como de la elaboración, en base a los debates de estas reuniones, del manuscrito final de la presente publicación.*

---

