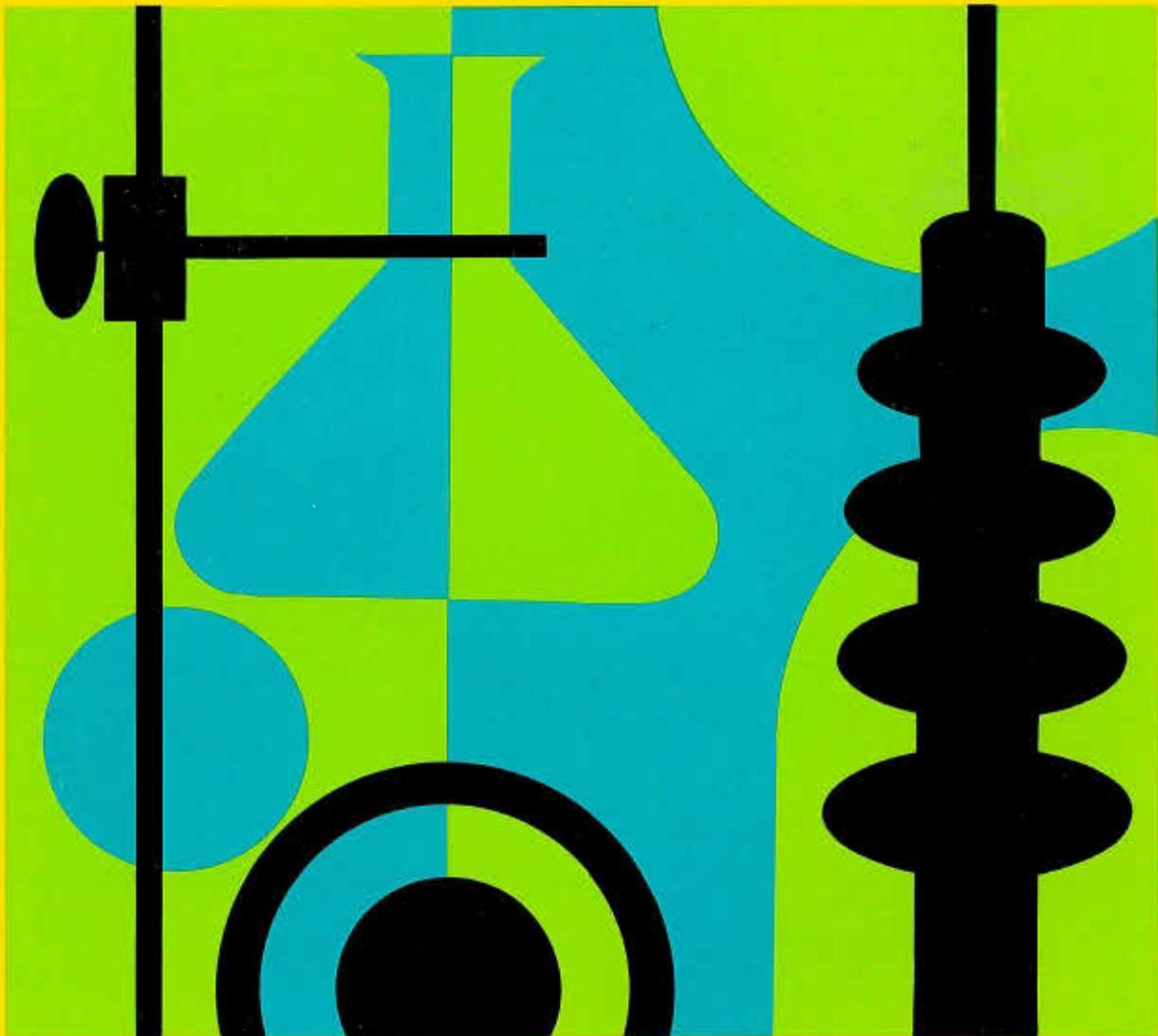


LEY TIPO DE LA OMPI  
PARA LOS PAISES EN DESARROLLO  
SOBRE INVENCIONES

Volumen II

CONOCIMIENTOS TECNICOS  
EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS  
CERTIFICADOS DE INVENTOR  
TECNOVACIONES  
PATENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA



ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Ginebra 1980

ORGANIZACION MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**LEY TIPO DE LA OMPI  
PARA LOS PAISES EN DESARROLLO  
SOBRE INVENCIONES**

**Volumen II**

**CONOCIMIENTOS TECNICOS  
EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS  
CERTIFICADOS DE INVENTOR  
TECNOVACIONES  
PATENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA**



**GINEBRA  
1980**

**PUBLICACION OMPI**  
**Nº 841 (S)**

**ISBN 92-805-0025-2**

© OMPI 1980

## INDICE

	Página
<b>INTRODUCCION</b> . . . . .	5
<b>TEXTO DE LA LEY TIPO</b> . . . . .	10
Segunda Parte: Conocimientos técnicos . . . . .	13
Tercera Parte: Examen y registro de contratos . . . . .	73
Cuarta Parte: Certificados de inventor . . . . .	75
Quinta Parte: Tecnovaciones . . . . .	77
<b>COMENTARIO DE LA LEY TIPO</b> . . . . .	29
Segunda Parte: Conocimientos técnicos . . . . .	33
Tercera Parte: Examen y registro de contratos . . . . .	39
Cuarta Parte: Certificados de inventor . . . . .	49
Quinta Parte: Tecnovaciones . . . . .	59
<b>REGLAMENTO DE LA LEY TIPO</b> . . . . .	67
Segunda Parte: Conocimientos técnicos . . . . .	71
Tercera Parte: Examen y registro de contratos . . . . .	73
Cuarta Parte: Certificados de inventor . . . . .	75
Quinta Parte: Tecnovaciones . . . . .	77
<b>LISTA DE EXPERTOS Y OTROS PARTICIPANTES</b> . . . . .	79
<b>ANEXO: Sexta Parte: Patentes de transferencia de tecnología</b> . . . . .	87



## **INTRODUCCION**



## INTRODUCCION

1. *La publicación del presente volumen es la continuación de la del Volumen I, que tuvo lugar en 1979, de la Ley tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones. En tanto que el Volumen I contiene la Primera Parte de la Ley tipo, que trata de las patentes de invención, el presente volumen contiene las demás Partes de la Ley tipo, que tratan de los conocimientos técnicos (Segunda Parte), del examen y registro de contratos (Tercera Parte), de los certificados de inventor (Cuarta Parte), de las tecnovaciones (Quinta Parte) y, como anexo a la Ley tipo, de conformidad a una decisión adoptada por el Comité Permanente de la OMPI de Cooperación para el Desarrollo en materia de Propiedad Industrial (denominado en adelante «el Comité Permanente»), de las patentes de transferencia de tecnología (Sexta Parte).*

2. *Cabe recordar que los trabajos de elaboración de la Ley tipo tuvieron lugar bajo la égida del Comité Permanente y que, a tal efecto, un Grupo de Trabajo encargado de la Ley tipo para los países en desarrollo sobre invenciones y conocimientos técnicos («know-how»), celebró ocho reuniones. Tras la octava (y última) reunión de ese Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional de la OMPI elaboró el último proyecto de las Partes de la Ley tipo que componen el presente volumen y presentó ese último proyecto al Comité Permanente, para observaciones, de conformidad con una decisión adoptada por el Comité de Coordinación de la OMPI y el Comité Ejecutivo de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París) en sus reuniones de septiembre/octubre de 1978. Sobre la base de las observaciones presentadas en la reunión que celebró el Comité Permanente en abril/mayo de 1980, la Oficina Internacional introdujo algunas modificaciones al último proyecto antes de proceder a la publicación del presente volumen.*

3. *La introducción del Volumen I de la Ley tipo contiene otras informaciones a las que se ruega al lector que se remita.*

Ginebra, 1980

Arpad Bogsch

Director General de la OMPI



## **TEXTO DE LA LEY TIPO**

**Segunda Parte: Conocimientos técnicos**

**Tercera Parte: Examen y registro de contratos**

**Cuarta Parte: Certificados de inventor**

**Quinta Parte: Tecnovaciones**



## INDICE

	Página
<b>SEGUNDA PARTE: CONOCIMIENTOS TECNICOS . . . . .</b>	<b>13</b>
Artículo 201: Definiciones . . . . .	13
Artículo 202: Contrato de conocimientos técnicos . . . . .	13
Artículo 203: Derechos y obligaciones derivados del contrato de conoci- mientos técnicos . . . . .	13
Artículo 204: Acción judicial por ciertos actos relativos a los conociem- tos técnicos . . . . .	14
 <b>TERCERA PARTE: EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS . . . . .</b>	 <b>15</b>
Artículo 301: Obligación de registro; definiciones . . . . .	15
Artículo 302: Oficina de Patentes; Registro de Contratos; consulta de los expedientes; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes . . . . .	15
Artículo 303: Sometimiento del contrato . . . . .	16
Artículo 304: Examen de forma . . . . .	16
Artículo 305: Examen de fondo . . . . .	16
Artículo 306: Registro o denegación del registro; certificado; publicación .	18
Artículo 307: Recursos . . . . .	18
 <b>CUARTA PARTE: CERTIFICADOS DE INVENTOR . . . . .</b>	 <b>19</b>
Artículo 401: Protección de las invenciones . . . . .	19
Artículo 402: Oficina de Invenciones; restricciones relativas a los emplea- dos de la Oficina de Invenciones . . . . .	19
Artículo 403: Registro de Certificados de Inventor . . . . .	19
Artículo 404: Consulta de los expedientes . . . . .	19
Artículo 405: Invenciones que pueden ser objeto de certificados de inven- tor . . . . .	20
Artículo 406: Posibilidad de obtener un certificado de inventor . . . . .	20
Artículo 407: Transformación en una solicitud de patente o una patente o transmisión judicial de la solicitud de certificado de inven- tor o del certificado de inventor . . . . .	20
Artículo 408: Declaración fraudulenta sobre la calidad de inventor . . . . .	21
Artículo 409: Solicitud de certificado de inventor; examen; concesión del certificado de inventor . . . . .	21
Artículo 410: Derechos y obligaciones del solicitante o del titular del certi- ficado de inventor . . . . .	21
Artículo 411: Derechos y obligaciones del Estado; definición de «explota- ción» . . . . .	22
Artículo 412: Limitación de los derechos . . . . .	22
Artículo 413: Derechos derivados de la fabricación o empleo anterior . . . .	23
Artículo 414: Duración del certificado de inventor . . . . .	23
Artículo 415: Transmisión por via sucesoria de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor . . . . .	23

Artículo 416:	Copropiedad de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor . . . . .	23
Artículo 417:	Títulos de protección dependientes . . . . .	23
Artículo 418:	Nulidad del certificado de inventor . . . . .	24
Artículo 419:	Efectos de la nulidad . . . . .	24
Artículo 420:	Actos constitutivos de infracción . . . . .	24
Artículo 421:	Acción por infracción . . . . .	25
Artículo 422:	Acción para comprobación . . . . .	25
Artículo 423:	Acciones penales . . . . .	25
 <b>QUINTA PARTE: TECNOVACIONES . . . . .</b>		<b>27</b>
Artículo 501:	Definiciones . . . . .	27
Artículo 502:	Derecho al certificado de tecnovación . . . . .	27
Artículo 503:	Solicitud . . . . .	27
Artículo 504:	Expedición o denegación del certificado de tecnovación . . . . .	28
Artículo 505:	Utilización de la tecnovación . . . . .	28
Artículo 506:	Remuneración del tecnovador . . . . .	28
Artículo 507:	Derogación por contrato . . . . .	28
Artículo 508:	Controversias . . . . .	28

## SEGUNDA PARTE: CONOCIMIENTOS TECNICOS

### Artículo 201: Definiciones

A los efectos de la presente Ley:

i) se entenderá por «conocimientos técnicos» («know-how») las informaciones, datos o conocimientos resultantes de la experiencia profesional, que sean de naturaleza técnica y aplicables en la práctica, especialmente en la industria;

ii) se entenderá por «contrato de conocimientos técnicos» un contrato mediante el cual una parte («el proveedor») se comprometa a comunicar conocimientos técnicos a la otra parte («el adquirente») a fin de que sean utilizados por este último.

### Artículo 202: Contrato de conocimientos técnicos

El contrato de conocimientos técnicos deberá redactarse por escrito e ir firmado por las partes en el mismo; deberá identificar los conocimientos técnicos que serán comunicados indicando el objetivo perseguido mediante la utilización de los conocimientos técnicos. Si no satisface esas exigencias, el contrato no será válido.

### Artículo 203: Derechos y obligaciones derivados del contrato de conocimientos técnicos

1) El proveedor y el adquirente tendrán derecho a utilizar los conocimientos técnicos.

2)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el contrato de conocimientos técnicos podrá imponer a una u otra de las partes o a ambas la obligación de no comunicar los conocimientos técnicos a terceros y de no divulgarlos, y de adoptar determinadas medidas precautorias, o las medidas precautorias que se consideren necesarias teniendo en cuenta las circunstancias, con objeto de evitar la comunicación y la divulgación.

b) La obligación prevista en el párrafo a):

- i) no podrá imponerse si se han divulgado los conocimientos técnicos;
- ii) se extingue cuando los conocimientos técnicos han sido divulgados.

**Artículo 204: Acción judicial por ciertos actos relativos  
a los conocimientos técnicos**

1) Tanto la persona que haya puesto a punto conocimientos técnicos, como cualquier proveedor o adquirente de conocimientos técnicos podrá entablar una acción judicial contra cualquier persona que:

i) obtenga los conocimientos técnicos eludiendo o violando las precauciones adoptadas para evitar la divulgación; o

ii) con anterioridad a la divulgación de los conocimientos técnicos, los divulgue, los comunique a terceros o los utilice con fines industriales, salvo si esa divulgación, comunicación o utilización se realiza con el consentimiento de la persona que haya puesto a punto los conocimientos técnicos o de cualquier proveedor o adquirente de los conocimientos técnicos, por una persona que no tuviera conocimiento y de la que no pueda esperarse razonablemente que lo tenga, que los conocimientos técnicos no han sido divulgados, o por una persona que haya puesto a punto independientemente los mismos conocimientos técnicos o con su consentimiento.

2)a) Cuando existan elementos que induzcan a creer que vaya a ser cometido alguno de los actos mencionados en el párrafo 1), el tribunal prohibirá su comisión.

b) Cuando haya sido cometido alguno de los actos mencionados en el párrafo 1), el tribunal concederá daños y perjuicios y ordenará cualquier otra medida prevista por el derecho común.

c) El tribunal podrá adoptar cualquier medida adecuada para prevenir la divulgación de los conocimientos técnicos mientras dure el procedimiento.

## TERCERA PARTE: EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS

### Artículo 301: Obligación de registro; definiciones

1) Para ser considerados válidos, deberán registrarse de conformidad con la presente Parte, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Reglamento:

- i) cualquier contrato de licencia según el Artículo 142.1);
- ii) cualquier contrato de conocimientos técnicos según el Artículo 201.ii);
- iii) cualquier contrato de cesión de una solicitud de patente o de una patente;
- iv) cualquier contrato o parte de un contrato que, esencialmente, tenga la misma naturaleza que uno de los contratos mencionados en los puntos i) a iii); y
- v) cualquier modificación de un contrato o de una parte de un contrato mencionado en los puntos i) a iv).

2) A los efectos de la presente Parte:

- i) se entenderá por «contrato» cualquier contrato, parte de un contrato o modificación, previsto en el párrafo 1);
- ii) se entenderá por «otorgante» al licenciante según el Artículo 142.1), al proveedor según el Artículo 201.ii) o al cedente de la solicitud de patente o de la patente;
- iii) se entenderá por «receptor» al licenciario según el Artículo 142.1), al adquirente según el Artículo 201.ii) o al cesionario de la solicitud de patente o de la patente;
- iv) se entenderá por «tecnología» la invención reivindicada en una patente o en una solicitud de patente, conocimientos técnicos según el Artículo 201.i) o la invención y los conocimientos técnicos conjuntamente.

### Artículo 302: Oficina de Patentes; Registro de Contratos; consulta de los expedientes; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes

1)a) La Oficina de Patentes tendrá a su cargo el examen y el registro de los contratos.

b) Previa petición, la Oficina de Patentes facilitará gratuitamente consejos respecto a la admisibilidad del registro de un contrato o de un proyecto de contrato a cualquier persona que pretenda presentar una solicitud de registro.

2)a) La Oficina de Patentes llevará un registro especial («el Registro de Contratos») en el cual registrará los contratos en conformidad con la presente Parte.

b) Cualquier persona podrá consultar el Registro de Contratos y obtener extractos del mismo. El Reglamento podrá prever tasas por la consulta del Registro de Contratos y por la obtención de un extracto.

3) No podrá consultarse el expediente relativo a un contrato ni obtener extractos del mismo sin el permiso escrito del otorgante y del receptor. El Reglamento podrá prever tasas por la consulta del expediente y por la obtención de un extracto.

4) Los empleados de la Oficina de Patentes no podrán ser otorgantes ni receptores durante el tiempo en que presten servicios ni durante el año siguiente a su cese en el servicio.

### Artículo 303: Sometimiento del contrato

1) El contrato cuyo registro se solicite se someterá a la Oficina de Patentes. Irá acompañado de una solicitud de registro.

2)a) El contrato se someterá y la solicitud de registro se presentará en común por el otorgante y el receptor («los solicitantes»).

b) Si uno de los solicitantes tiene su domicilio o su sede fuera del país, deberá estar representado por un mandatario domiciliado en el país.

3) La solicitud de registro contendrá una petición de registro, los nombres y demás datos prescritos relativos a los solicitantes y a los mandatarios, si procede, así como todas las demás indicaciones prescritas.

4) La solicitud de registro estará sujeta al pago de la tasa prescrita.

### Artículo 304: Examen de forma

1)a) La Oficina de Patentes examinará si se han satisfecho las exigencias del Artículo 303.2).

b) Si la Oficina de Patentes comprueba que no se han satisfecho las exigencias del Artículo 303.2), rechazará la solicitud de registro. La decisión de rechazo deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes notificará la decisión a la persona o personas que hayan presentado la solicitud de registro.

c) Si las exigencias del Artículo 303.2) han sido satisfechas, la Oficina de Patentes expedirá a los solicitantes un resguardo acreditativo del hecho de que la solicitud de registro ha sido presentada e indicando la fecha de su presentación («fecha de la solicitud de registro»).

2)a) La Oficina de Patentes comprobará el cumplimiento de las siguientes condiciones:

i) han sido satisfechos los requisitos de los Artículos 140.1), 143.1) o 202, según proceda;

ii) han sido satisfechos los requisitos establecidos por el Artículo 303.3) y 4) y las disposiciones correspondientes del Reglamento.

b) Si la Oficina de Patentes comprueba que no han sido cumplidas las condiciones previstas en el apartado a), invitará a los solicitantes a efectuar la corrección necesaria. Si los solicitantes no accedieran a esta invitación, la Oficina de Patentes rechazará la solicitud de registro. La decisión de rechazo deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes notificará la decisión a los solicitantes.

### Artículo 305: Examen de fondo

1) La Oficina de Patentes examinará si el contrato contiene cláusulas que impongan restricciones injustificadas al receptor y si en consecuencia el contrato, en su conjunto, perjudica a los intereses económicos del país. En este examen, la Oficina de Patentes tomará en consideración especialmente toda cláusula contenida en el contrato que tendría por efecto:

i) importar una tecnología cuando pueda obtenerse una tecnología esencialmente similar o equivalente en las mismas condiciones o en condiciones más favorables sin ninguna importación de la tecnología;

ii) obligar al receptor a pagar una contrapartida que no guarde proporción con el valor de la tecnología a la que el contrato se refiera;

iii) obligar al receptor a adquirir objetos del otorgante o de fuentes designadas o aprobadas por éste, salvo si es prácticamente imposible asegurar de otra forma la calidad de los bienes que han de producirse y a condición de que dichos objetos se suministren a un precio razonable;

iv) restringir al receptor su libertad de adquirir objetos de una fuente cualquiera, salvo si es prácticamente imposible asegurar de otra forma la calidad de los bienes que han de producirse;

v) restringir al receptor su libertad de utilizar objetos que no sean suministrados por el otorgante o por fuentes designadas o aprobadas por éste, salvo si es prácticamente imposible asegurar de otra forma la calidad de los bienes que han de producirse;

vi) obligar al receptor a vender los bienes producidos por él mismo exclusiva o principalmente a personas designadas por el otorgante;

vii) obligar al receptor a facilitar al otorgante, sin contrapartida apropiada, las mejoras introducidas por el receptor en la tecnología a la que el contrato se refiera;

viii) limitar el volumen de los bienes producidos por el receptor;

ix) restringir la libertad del receptor de exportar por sí mismo o la de permitir a otras personas que exporten los bienes que haya producido, precisándose, no obstante, que si el otorgante, en un país en el que tal restricción se aplique, fuese titular de una patente que sería infringida en caso de importación de esos bienes en dicho país, si el otorgante tiene la obligación contractual de no permitir a otros exportar esos bienes a tal país o si el otorgante ya abastece el mercado en tal país con los mismos productos, se tendrán en cuenta tales hechos;

x) obligar al receptor a emplear personas que el otorgante designe, que no sean necesarias para una eficaz transferencia de la tecnología a la que el contrato se refiera;

xi) imponer restricciones a la investigación o al desarrollo tecnológico realizado por el receptor;

xii) restringir al receptor su libertad de utilizar una tecnología diferente de aquella a la que el contrato se refiera;

xiii) ampliar el campo de aplicación del contrato a una tecnología que no sea necesaria para lograr el objetivo del contrato, y obligar al receptor a pagar una contrapartida para dicha tecnología;

xiv) fijar precios de venta o de reventa de los bienes producidos por el receptor;

xv) eximir al otorgante de cualquier responsabilidad derivada de defectos inherentes a la tecnología a la que el contrato se refiera, o limitar irrazonablemente dicha responsabilidad;

xvi) restringir al receptor su libertad de utilizar, después de la expiración de sus obligaciones contractuales, la tecnología cuya adquisición sea consecuencia del contrato, sin perjuicio, no obstante, de cualquier derecho del otorgante derivado de una patente;

xvii) dar al contrato una duración desproporcionada con la función económica del mismo, quedando entendido que no se considerará como tal una duración que no exceda la de la patente a la que el contrato se refiera.

2) Si la Oficina de Patentes estima que el contrato contiene una o varias cláusulas que impongan restricciones injustificadas al receptor y que en consecuencia el contrato, en su conjunto, perjudica a los intereses económicos del país, advertirá a los solicitantes y les invitará (en repetidas ocasiones, si lo considera necesario) a modificar el contrato de forma que no contenga tales cláusulas.

### **Artículo 306: Registro o denegación del registro; certificado; publicación**

1)a) Cuando la Oficina de Patentes compruebe que se han cumplido las condiciones previstas en el Artículo 304.2)a) y que el contrato no necesita modificación en virtud del Artículo 305.2), registrará el contrato, expedirá un certificado de registro a los solicitantes y publicará una reseña del registro.

b) Si, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de solicitud de registro, la Oficina de Patentes no dirige a los solicitantes una invitación en virtud del Artículo 304.2)b) o en virtud del Artículo 305.2), o si, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en la que haya recibido de los solicitantes la respuesta a una invitación no les dirige una nueva invitación, no rechaza la solicitud de registro o no deniega el registro, se considerará registrado el contrato y la Oficina de Patentes tendrá la obligación de expedir un certificado de registro a los solicitantes.

2) Si, al final del procedimiento previsto en el Artículo 305, la Oficina de Patentes comprueba que el contrato aún contiene una o varias cláusulas que impongan restricciones injustificadas al receptor y que en consecuencia el contrato, en su conjunto, perjudica a los intereses económicos del país, denegará el registro del contrato. La decisión de denegación deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes notificará la decisión a los solicitantes.

3) El registro, el certificado y la publicación indicarán los nombres y direcciones del otorgante y del receptor, el número de la patente (en su caso), la esfera tecnológica a la que se refiera el contrato, la fecha de la solicitud de registro, la fecha del registro y su número.

4) En el caso de un contrato de licencia contemplado en el Artículo 142.1), la Oficina de Patentes inscribirá una referencia al registro, de conformidad con el Reglamento.

### **Artículo 307: Recursos**

1)a) Los solicitantes podrán recurrir en común ante el Ministro [...] contra cualquier decisión por la que la Oficina de Patentes rechaza la solicitud de registro o deniega el registro, en un plazo de tres meses a partir de la notificación de la decisión. El recurso podrá fundarse en la afirmación de que el contrato, en su conjunto, no perjudica a los intereses económicos del país.

b) La decisión adoptada por el Ministro en relación con el recurso previsto en el apartado a) deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribirá, la publicará y la notificará a los solicitantes.

c) Si, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de interposición del recurso previsto en el apartado a), el Ministro no hubiera adoptado ninguna decisión, se considerará registrado el contrato y la Oficina de Patentes tendrá la obligación de expedir un certificado de registro a los solicitantes.

2)a) La decisión adoptada por el Ministro sobre el recurso previsto en el párrafo 1) será recurrible ante el tribunal. El recurso no podrá fundarse en la afirmación de que el contrato, en su conjunto, no perjudica a los intereses económicos del país.

b) Cuando la decisión del tribunal sobre el recurso previsto en el apartado a) sea firme, el secretario del tribunal la notificará a la Oficina de Patentes, la que procederá a su inscripción y publicación.

## CUARTA PARTE: CERTIFICADOS DE INVENTOR

### Artículo 401: Protección de las invenciones

En virtud de la presente Parte, las invenciones estarán protegidas por certificados de inventor concedidos por la Oficina de Invenciones.

### Artículo 402: Oficina de Invenciones; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Invenciones

- 1) Las funciones que la presente Parte asigna a la Oficina de Invenciones serán ejecutadas por la Oficina de Patentes.
- 2) Los empleados de la Oficina de Invenciones no podrán presentar solicitudes de certificados de inventor ni ser titulares de certificados de inventor durante el tiempo en que presten servicios ni durante el año siguiente a su cese en el servicio.

### Artículo 403: Registro de Certificados de Inventor

- 1) La Oficina de Invenciones mantendrá un Registro («el Registro de Certificados de Inventor») en el que inscribirá todos los certificados de inventor concedidos y en el que efectuará, respecto a cada certificado de inventor, todas las inscripciones previstas en esta Parte.
- 2) Cualquier persona podrá consultar el Registro de Certificados de Inventor y obtener extractos del mismo. El Reglamento podrá prever tasas por la consulta del Registro de Certificados de Inventor y por la obtención de un extracto.

### Artículo 404: Consulta de los expedientes

- 1) Cualquier persona podrá consultar el expediente de un certificado de inventor y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), el de una solicitud de certificado de inventor, y obtener extractos de los mismos. El Reglamento podrá prever tasas por la consulta de un expediente y por la obtención de un extracto.
- 2)a) El expediente relativo a una solicitud de certificado de inventor no podrá consultarse antes de la concesión del certificado de inventor salvo con el consentimiento escrito del solicitante. No obstante, el Estado no necesitará este consentimiento para consultar el expediente.
  - b) Previa petición, la Oficina de Invenciones comunicará, incluso antes de la concesión del certificado de inventor, los datos bibliográficos siguientes:
    - i) el nombre y dirección del solicitante y, en su caso, el nombre y dirección del mandatario;
    - ii) el número de la solicitud;
    - iii) la fecha de presentación de la solicitud y, si se reivindicara una prioridad, la fecha de prioridad, el número de la solicitud anterior y el nombre del Estado en el que haya sido presentada la solicitud anterior o, si la solicitud anterior es una solicitud regional o internacional, el nombre del Estado o de los Estados para los que haya sido presentada, así como el nombre de la Oficina en la que se presentó;
    - iv) el título de la invención;
    - v) cualquier transferencia de la solicitud por vía sucesoria.

c) Cuando se retire la solicitud de conformidad con el Artículo 129 aplicable en virtud del Artículo 409, sólo podrá consultarse el expediente relativo a la misma con el permiso escrito de la persona que haya retirado la solicitud, no siendo aplicable el apartado b).

#### **Artículo 405: Invenciones que pueden ser objeto de certificados de inventor**

1) Una invención contemplada en el Artículo 112.1), que no esté excluida de protección por patente con arreglo al Artículo 112.3), podrá ser objeto de un certificado de inventor si es nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial conforme a lo dispuesto en los Artículos 114, 115 y 116.

2) No podrá denegarse la concesión de un certificado de inventor ni anularse un certificado de inventor a causa de que el cumplimiento de cualquier acto relacionado con la invención reivindicada esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria, excepto en los casos en que el cumplimiento de dicho acto también sería contrario al orden público.

3) Una invención no podrá ser objeto de un certificado de inventor mientras esté excluida de la protección por patente en virtud de un decreto con arreglo al Artículo 118.

#### **Artículo 406: Posibilidad de obtener un certificado de inventor**

1) Cualquier inventor con derecho a una patente tendrá derecho a obtener, en lugar de una patente, un certificado de inventor.

2) Si varias personas han hecho una invención en común, el derecho al certificado de inventor les pertenecerá en común.

3) El derecho al certificado de inventor podrá ser transmitido por vía sucesoria a cualquier persona natural.

4) Cuando, en virtud del Artículo 120, el derecho a una patente pertenezca al empleador o al mandante, el inventor sólo podrá obtener un certificado de inventor con el acuerdo del empleador o del mandante. Tal acuerdo hará que el empleador o el mandante pierdan el derecho a la patente.

#### **Artículo 407: Transformación en una solicitud de patente o una patente o transmisión judicial de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor**

1) Cuando los elementos esenciales de la invención reivindicada en una solicitud de certificado de inventor o un certificado de inventor hayan sido tomados de una invención, por la cual el derecho a la patente o al certificado de inventor pertenezca a una persona distinta del solicitante o del titular del certificado de inventor, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 406, esta persona podrá:

i) cuando le pertenezca el derecho a la patente en virtud del Artículo 120 en su calidad de empleador o de mandante, solicitar al tribunal que ordene que la solicitud de certificado de inventor o el certificado de inventor se transforme en una solicitud de patente o en una patente a su nombre, quedando entendido que la presente disposición no será aplicable si se ha dado el acuerdo previsto en el Artículo 406.4);

ii) cuando le pertenezca el derecho a la patente o al certificado de inventor en virtud del Artículo 406.1) o 3), solicitar al tribunal que ordene que se le transmita la solicitud de certificado de inventor o el certificado de inventor o que se transforme en una solicitud de patente o en una patente a su nombre.

2) La solicitud de transformación no podrá presentarse después de haber transcurrido cinco años desde la concesión del certificado de inventor.

3) Cualquier transformación o transmisión ordenada en virtud del presente artículo se inscribirá con arreglo al Reglamento y mediante el pago de la tasa prescrita. La transformación o transmisión sólo surtirá efectos tras esta inscripción. La Oficina de Invenciones publicará cualquier transformación de un certificado de inventor ordenada en virtud del presente artículo.

4) A los efectos de los Artículos 134.1)ii), 135.1) y 148.1), la patente resultante de la transformación de un certificado de inventor se considerará concedida en la fecha de inscripción de la transformación.

#### **Artículo 408: Declaración fraudulenta sobre la calidad de inventor**

1) Cometerá un delito cualquier persona que, en una solicitud de certificado de inventor, haga una declaración fraudulenta sobre la calidad de inventor de la invención reivindicada en la solicitud. No podrán entablarse acciones penales una vez transcurridos cinco años desde la comisión del delito.

2) Este delito estará sancionado con una multa de [...] a [...] o privación de libertad de [...] a [...], o ambas penas.

3)a) En caso de reincidencia, las penas máximas serán dobles.

b) Existirá reincidencia cuando, en los cinco años precedentes, el infractor haya sido condenado por el delito previsto en el párrafo 1).

#### **Artículo 409: Solicitud de certificado de inventor; examen; concesión del certificado de inventor**

Serán aplicables, por analogía, las disposiciones de los Artículos 123, 125 a 129, 130.1) y 3) y 131 a 133.

#### **Artículo 410: Derechos y obligaciones del solicitante o del titular del certificado de inventor**

1) Son derechos del solicitante o del titular del certificado de inventor:

i) el derecho a que se le conceda el certificado de inventor, si satisface las exigencias de esta Parte;

ii) el derecho a transmitir por vía sucesoria a cualquier persona natural la solicitud de certificado de inventor o el certificado de inventor, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 415;

iii) una vez concedido el certificado de inventor, el derecho a recibir del Estado una remuneración adecuada así como otros beneficios, que determine el Reglamento, teniendo especialmente en cuenta los beneficios económicos derivados de la explotación de la invención reivindicada en el certificado de inventor.

2) Son obligaciones del solicitante:

i) la obligación de divulgar la invención de una manera clara y completa y, en particular, de indicar la mejor manera de ejecutarla, de conformidad con el Artículo 123 aplicable en virtud del Artículo 409, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Artículo 131 aplicable en virtud del Artículo 409 y en el Artículo 418;

ii) la obligación de facilitar informaciones relativas a las solicitudes y a las patentes u otros títulos de protección extranjeros correspondientes, de conformidad con el Artículo 128 aplicable en virtud del Artículo 409, sin perjuicio de la sanción prevista en el Artículo 131 aplicable en virtud del Artículo 409.

**Artículo 411: Derechos y obligaciones del Estado; definición de «explotación»**

1) Una vez concedido el certificado de inventor, el Estado tendrá derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 412.1) a 3), 413 y 417, a actuar contra cualquier persona que, sin su acuerdo, explote en el país la invención reivindicada en el certificado de inventor.

2)a) El Estado tendrá la obligación de prestar asistencia a los inventores, de conformidad con el Reglamento, para redactar las solicitudes de certificados de inventor.

b) Una vez concedido el certificado de inventor, el Estado tendrá la obligación de dar al titular del certificado de inventor una remuneración adecuada así como otros beneficios, que determine el Reglamento, teniendo especialmente en cuenta los beneficios económicos derivados de la explotación de la invención reivindicada en el certificado de inventor.

3) A los efectos de la presente Parte, se entenderá por «explotación» de la invención reivindicada en un certificado de inventor cualquiera de los actos siguientes:

a) cuando el certificado de inventor se haya concedido para un producto:

i) fabricar, importar, poner en venta, vender y utilizar el producto;

ii) almacenar dicho producto para ponerlo en venta, venderlo o utilizarlo;

b) cuando el certificado de inventor se haya concedido para un procedimiento:

i) emplear el procedimiento;

ii) ejecutar los actos indicados en el apartado a), respecto a un producto directamente resultante del empleo del procedimiento.

**Artículo 412: Limitación de los derechos**

1) Los derechos del Estado derivados del certificado de inventor sólo son extensivos a los actos realizados con fines industriales o comerciales y, en particular, no se extenderán a los actos realizados a los solos fines de investigación científica.

2) Los derechos del Estado derivados del certificado de inventor no son extensivos a los actos relativos a productos comercializados en el país:

i) por el Estado o por una persona con el acuerdo del Estado;

ii) por una persona que tenga el derecho previsto en el Artículo 413;

iii) por una persona autorizada en virtud del Artículo 417.2).

3) Los derechos del Estado derivados del certificado de inventor no son extensivos a la utilización de la invención reivindicada en el certificado de inventor a bordo de un navío, nave espacial o aparato de locomoción aérea o terrestre extranjero que, temporal o accidentalmente, penetre en las aguas, el espacio aéreo o el suelo del país, sin perjuicio de que dicha invención se utilice exclusivamente para las necesidades del navío o de la construcción o el funcionamiento de la nave espacial o del aparato de locomoción aérea o terrestre.

4) Los derechos del Estado derivados del certificado de inventor estarán limitados temporalmente de conformidad con el Artículo 414.

5) Los derechos del Estado derivados del certificado de inventor estarán limitados por las disposiciones sobre los títulos de protección dependientes que figuran en el Artículo 417.

### **Artículo 413: Derechos derivados de la fabricación o empleo anterior**

Cuando, a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de certificado de inventor y en el país, una persona:

- i) fabricase el producto o emplease el procedimiento objeto de la invención reivindicada en esa solicitud, o
- ii) hubiese hecho preparativos serios encaminados a la fabricación o empleo previstos en el punto i),

tendrá derecho a explotar la invención reivindicada en el certificado de inventor, no obstante la concesión del certificado de inventor, a condición de que el producto en cuestión se fabrique o el procedimiento se emplee en el país por la mencionada persona, y a condición de que pueda probar que su conocimiento de la invención no ha sido resultado directa o indirectamente de actos cometidos por el inventor o su causahabiente o de un abuso cometido respecto al inventor o su causahabiente. Ese derecho no podrá ser objeto de cesión o de transmisión por vía sucesoria, excepto como parte del establecimiento de dicha persona.

### **Artículo 414: Duración del certificado de inventor**

El certificado de inventor expirará veinte años después de la fecha de presentación de la solicitud.

### **Artículo 415: Transmisión por vía sucesoria de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor**

1) Las solicitudes de certificado de inventor y los certificados de inventor podrán ser transmitidos por vía sucesoria a cualquier persona natural.

2) Cualquier transmisión por vía sucesoria de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor deberá inscribirse conforme al Reglamento y mediante el pago de la tasa prescrita. La transmisión sólo surtirá efectos tras esta inscripción. La Oficina de Invenciones publicará la transmisión por vía sucesoria del certificado de inventor.

### **Artículo 416: Copropiedad de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor**

1) Cuando varias personas sean solicitantes de la misma solicitud de certificado de inventor, cada uno de los solicitantes podrá, por separado, transmitir por vía sucesoria a cualquier persona natural su parte de la solicitud, pero para retirar la solicitud tendrán que hacerlo en común.

2) Cuando varias personas sean titulares del mismo certificado de inventor, cada uno de los titulares podrá, por separado, transmitir por vía sucesoria a cualquier persona natural su parte del certificado de inventor.

3) Las disposiciones del presente artículo sólo serán aplicables en defecto de acuerdo en contrario entre los solicitantes o los titulares.

### **Artículo 417: Títulos de protección dependientes**

1) Si la invención reivindicada en un certificado de inventor no puede explotarse industrialmente en el país sin que se cometa una infracción de una patente concedida en virtud de una solicitud con fecha anterior de presentación o, en su caso, de prioridad, y a condición de que la invención reivindicada en el certificado de inventor presente un progreso tecnológico importante respecto de la invención reivindicada en la patente, la Oficina de Invenciones, a petición del Estado, podrá conceder una licencia no voluntaria en tanto sea necesaria para evitar la infracción de la patente.

2) Si la invención reivindicada en una patente no puede explotarse industrialmente en el país sin que se cometa una infracción de un certificado de inventor concedido en virtud de una solicitud con fecha anterior de presentación o, en su caso, de prioridad, y a condición de que la invención reivindicada en la patente presente un progreso tecnológico importante respecto de la invención reivindicada en el certificado de inventor, la Oficina de Invenciones, a petición del titular de la patente, de un licenciataria en virtud de un contrato de licencia relativo a la patente, o del beneficiario de una licencia no voluntaria relacionada con la patente, podrá acordar, en tanto sea necesaria para evitar la infracción del certificado de inventor, la autorización para explotar en el país la invención reivindicada en el certificado de inventor mediante la ejecución de cualquiera de los actos previstos en el Artículo 411.3), con excepción de la importación.

3) Si se concede una licencia no voluntaria en virtud del párrafo 1) o si se concede una autorización de explotación en virtud del párrafo 2), serán aplicables, por analogía, las disposiciones del Artículo 149.2).

4) Las disposiciones de los Artículos 134.3), 147 y 150 a 155 serán aplicables por analogía.

#### **Artículo 418: Nulidad del certificado de inventor**

1) Cualquier persona interesada podrá entablar acción judicial contra el Estado pidiendo la nulidad del certificado de inventor.

2) El tribunal declarará la nulidad del certificado de inventor si el demandante prueba que no se han cumplido las condiciones previstas en el Artículo 131.1)i) a v) aplicable en virtud del Artículo 409, en el momento de la concesión del certificado de inventor.

3)a) En los casos en que las disposiciones del párrafo 2) sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o algunas partes de una reivindicación, el tribunal declarará la nulidad de tales reivindicaciones o de tales partes de una reivindicación.

b) La anulación de una parte de una reivindicación se pronunciará como una limitación correspondiente de la reivindicación en causa.

4) El demandante tendrá la obligación de notificar el procedimiento al titular del certificado de inventor. El titular del certificado de inventor tendrá el derecho de personarse en autos con el Estado.

#### **Artículo 419: Efectos de la nulidad**

1) Se reputará nulo y de ningún valor desde la fecha de concesión del certificado de inventor, el certificado de inventor anulado o una reivindicación o parte de reivindicación que haya sido anulada. Sin embargo, el titular del certificado de inventor no estará obligado a restituir la remuneración y demás beneficios recibidos del Estado.

2) Cuando la declaración de nulidad sea firme, el secretario del tribunal la notificará a la Oficina de Invenciones, la que la inscribirá y la publicará a la mayor brevedad posible.

#### **Artículo 420: Actos constitutivos de infracción**

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 412.1) a 3), 413 y 417, constituirá infracción del certificado de inventor cualquier acto de los mencionados en el Artículo 411.3) ejecutado en el país sin el acuerdo del Estado, en relación a un producto o a un procedimiento al que se extienda la protección del certificado de inventor.

### Artículo 421: Acción por infracción

1) El Estado tendrá derecho a entablar una acción judicial contra cualquier persona que haya cometido o que cometiere una infracción del certificado de inventor. El Estado tendrá el mismo derecho respecto a una persona que haya ejecutado o que ejecute actos que induzcan a creer que se cometerá una infracción («infracción inminente»). No podrá entablarse la acción una vez que hayan transcurrido cinco años desde el acto de la infracción.

2)a) Si el Estado prueba que se ha cometido o se está cometiendo una infracción, el tribunal concederá daños y perjuicios y ordenará la interdicción de continuar la infracción así como cualquier otra medida prevista por el derecho común.

b) Si el Estado prueba la inminencia de una infracción, el tribunal ordenará la interdicción de la infracción y cualquier otra medida prevista por el derecho común.

3) El demandado en cualquier acción prevista en el presente artículo podrá pedir en el mismo procedimiento la anulación del certificado de inventor. En este caso, serán de aplicación las disposiciones del Artículo 418.2) a 4).

### Artículo 422: Acción para comprobación

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), cualquier persona interesada tendrá el derecho de requerir, por una acción entablada contra el Estado, que el tribunal compruebe que la ejecución de un acto determinado no constituye infracción del certificado de inventor.

2) Si el demandante prueba que el acto en cuestión no constituye una infracción del certificado de inventor, el tribunal pronunciará la comprobación requerida.

3) Si el acto en cuestión ya fuera objeto de una acción por infracción, el demandado en la acción por infracción no podrá entablar la acción para comprobación.

4) La acción para comprobación podrá entablarse conjuntamente con una acción para la anulación del certificado de inventor, excepto cuando la anulación del certificado de inventor se requiera en virtud del Artículo 421.3).

### Artículo 423: Acciones penales

1) Cometerá un delito cualquier persona que ejecute un acto sabiendo que dicho acto constituye una infracción del certificado de inventor. No podrán entablarse acciones penales una vez transcurridos cinco años desde la comisión del delito.

2) Este delito estará sancionado con una multa de [...] a [...] o privación de libertad de [...] a [...], o ambas penas.

3)a) En caso de reincidencia, las penas máximas serán dobles.

b) Existirá reincidencia cuando, en los cinco años precedentes, el infractor haya sido condenado por otra infracción de certificado de inventor o por infracción de patente.



## QUINTA PARTE: TECNOVACIONES

### Artículo 501: Definiciones

A los efectos de la presente Parte:

i) se entenderá por «tecnovación» la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica, propuesta por el empleado de una empresa que emplee como mínimo [...] personas en el país, para que ésta lo utilice y que concierna a las actividades de la empresa pero que, en la fecha de la propuesta, no lo haya utilizado ni haya previsto formalmente su utilización;

ii) se entenderá por «empleado» y «empresa» el empleado y la empresa a que se refiere el punto i);

iii) cuando diversas empresas pertenezcan y sean explotadas por la misma persona (el Estado, otra persona jurídica o una persona natural), serán consideradas como una sola empresa;

iv) se entenderá por «fecha de la propuesta» la fecha en la que el empleado presente una solicitud, conforme a lo dispuesto en el Artículo 503;

v) se entenderá por «certificado de tecnovación» el documento expedido por la empresa conforme a lo dispuesto en el Artículo 504;

vi) se entenderá por «tecnovador» el empleado al que la empresa haya expedido un certificado de tecnovación.

### Artículo 502: Derecho al certificado de tecnovación

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), cualquier empleado de la empresa en la fecha de la propuesta podrá obtener un certificado de tecnovación de conformidad con la presente Parte.

2) Cuando las obligaciones de un empleado incluyan hacer y proponer tecnovaciones, no tendrá derecho a obtener certificado por las tecnovaciones relacionadas con el campo de actividades para las que se le empleó, salvo que el grado de la contribución creativa inherente a la tecnovación exceda de lo que normalmente se exige a un empleado con dichas funciones.

3) Cuando varios empleados soliciten en forma independiente y cada uno para sí mismo, un certificado por la misma tecnovación, tendrá derecho al certificado el que primero presente la solicitud.

4) Un certificado de tecnovación podrá ser solicitado por varios empleados en común; si se expide el certificado, se expedirá en común a estos empleados.

### Artículo 503: Solicitud

La solicitud de expedición de un certificado de tecnovación deberá hacerse por escrito, firmarse por el empleado y presentarse a la empresa. La empresa ayudará al empleado gratuitamente a redactar su solicitud y le entregará un resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud, indicando la fecha de presentación de la misma.

### **Artículo 504: Expedición o denegación del certificado de tecnovación**

Cuando se hayan cumplido los requisitos de la presente Parte, la empresa expedirá un certificado de tecnovación a favor del empleado dentro de un plazo de tres meses desde la fecha de la propuesta. En caso contrario, denegará la expedición del certificado dentro de ese plazo.

### **Artículo 505: Utilización de la tecnovación**

1) a) Cuando la empresa expida un certificado de tecnovación, declarará al mismo tiempo y por escrito al innovador si tiene o no la intención de utilizar la tecnovación.

b) Cuando la decisión de utilizar la tecnovación dependa de la realización de pruebas prácticas de la misma, la empresa informará de ello al tecnovador, pudiendo posponer la notificación de la intención de utilizar o no la tecnovación por un plazo no superior a un año contado desde la fecha de la propuesta.

2) a) El tecnovador estará obligado a ayudar a la empresa en cualquier prueba, puesta a punto o utilización de la tecnovación, de la mejor manera posible.

b) La empresa deberá conceder al tecnovador las facilidades necesarias para que proporcione la asistencia a que se refiere el apartado a).

3) Durante el plazo a que se refiere el Artículo 504 y, una vez que se haya expedido el certificado de tecnovación, el empleado o el tecnovador, según proceda, estará obligado a no comunicar su tecnovación a ninguna persona ajena a la empresa y se abstendrá de utilizarla.

4) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), cuando la empresa declare que no tiene la intención de utilizar la tecnovación o, habiendo declarado su intención de utilizarla, en realidad no empiece a hacerlo dentro de los seis meses siguientes a la expedición del certificado de tecnovación o a la expiración del plazo a que se refiere el apartado 1) b), el tecnovador estará exento de las obligaciones previstas en los párrafos 2) a) y 3), quedando entendido que sólo tendrá derecho a comunicar su tecnovación a terceros en la medida en que tal comunicación no entrañe la comunicación de conocimientos técnicos u otros conocimientos que haya adquirido en su calidad de empleado.

### **Artículo 506: Remuneración del tecnovador**

Cuando la empresa utilice la tecnovación o la comunique a un tercero, el tecnovador tendrá derecho a una remuneración cuya cuantía y modalidades de pago se fijarán de mutuo acuerdo entre el tecnovador y la empresa, en defecto de convenio colectivo aplicable.

### **Artículo 507: Derogación por contrato**

Cualquier disposición contractual menos favorable a los empleados o los tecnovadores que las disposiciones de la presente Parte, será nula y sin valor.

### **Artículo 508: Controversias**

Toda controversia relativa a la aplicación de los Artículos 501 a 507 podrá someterse por cualquier parte interesada a un órgano arbitral compuesto por tres miembros: uno designado por el empleado o tecnovador, otro por la empresa, y un presidente designado por los otros dos miembros. Si éstos no pueden ponerse de acuerdo en la elección del presidente, éste será designado por el tribunal de primera instancia del lugar en que la empresa tenga su sede.

## **COMENTARIO DE LA LEY TIPO**

**Segunda Parte: Conocimientos técnicos**

**Tercera Parte: Examen y registro de contratos**

**Cuarta Parte: Certificados de inventor**

**Quinta Parte: Tecnovaciones**



## INDICE

	Página
<b>SEGUNDA PARTE: CONOCIMIENTOS TECNICOS . . . . .</b>	<b>33</b>
Artículo 201: Definiciones . . . . .	33
Artículo 202: Contrato de conocimientos técnicos . . . . .	34
Artículo 203: Derechos y obligaciones derivados del contrato de conocimientos técnicos . . . . .	35
Artículo 204: Acción judicial por ciertos actos relativos a los conocimientos técnicos . . . . .	36
<b>TERCERA PARTE: EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS . . . . .</b>	<b>39</b>
Artículo 301: Obligación de registro; definiciones . . . . .	40
Artículo 302: Oficina de Patentes; Registro de Contratos; consulta de los expedientes; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes . . . . .	41
Artículo 303: Sometimiento del contrato . . . . .	42
Artículo 304: Examen de forma . . . . .	42
Artículo 305: Examen de fondo . . . . .	43
Artículo 306: Registro o denegación del registro; certificado; publicación . . . . .	48
Artículo 307: Recursos . . . . .	48
<b>CUARTA PARTE: CERTIFICADOS DE INVENTOR . . . . .</b>	<b>49</b>
Artículo 401: Protección de las invenciones . . . . .	50
Artículo 402: Oficina de Invenciones; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Invenciones . . . . .	51
Artículo 403: Registro de Certificados de Inventor . . . . .	51
Artículo 404: Consulta de los expedientes . . . . .	51
Artículo 405: Invenciones que pueden ser objeto de certificados de inventor . . . . .	51
Artículo 406: Posibilidad de obtener un certificado de inventor . . . . .	51
Artículo 407: Transformación en una solicitud de patente o una patente o transmisión judicial de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor . . . . .	53
Artículo 408: Declaración fraudulenta sobre la calidad de inventor . . . . .	54
Artículo 409: Solicitud de certificado de inventor; examen; concesión del certificado de inventor . . . . .	54
Artículo 410: Derechos y obligaciones del solicitante o del titular del certificado de inventor . . . . .	54
Artículo 411: Derechos y obligaciones del Estado; definición de « explotación » . . . . .	55
Artículo 412: Limitación de los derechos . . . . .	55
Artículo 413: Derechos derivados de la fabricación o empleo anterior . . . . .	55
Artículo 414: Duración del certificado de inventor . . . . .	55
Artículo 415: Transmisión por vía sucesoria de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor . . . . .	56
Artículo 416: Copropiedad de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor . . . . .	56

Artículo 417:	Titulos de protección dependientes . . . . .	56
Artículo 418:	Nulidad del certificado de inventor . . . . .	56
Artículo 419:	Efectos de la nulidad . . . . .	57
Artículo 420:	Actos constitutivos de infracción . . . . .	57
Artículo 421:	Acción por infracción . . . . .	57
Artículo 422:	Acción para comprobación . . . . .	57
Artículo 423:	Acciones penales . . . . .	57
 <b>QUINTA PARTE: TECNOVACIONES . . . . .</b>		<b>59</b>
Artículo 501:	Definiciones . . . . .	60
Artículo 502:	Derecho al certificado de tecnovación . . . . .	61
Artículo 503:	Solicitud . . . . .	62
Artículo 504:	Expedición o denegación del certificado de tecnovación . . . . .	63
Artículo 505:	Utilización de la tecnovación . . . . .	63
Artículo 506:	Remuneración del tecnovador . . . . .	64
Artículo 507:	Derogación por contrato . . . . .	64
Artículo 508:	Controversias . . . . .	64

## SEGUNDA PARTE: CONOCIMIENTOS TECNICOS

*a.* La Segunda Parte de la Ley tipo está consagrada a los conocimientos técnicos, que se definen como «las informaciones, datos o conocimientos resultantes de la experiencia profesional, que sean de naturaleza técnica y aplicables en la práctica, en especial en la industria» (Artículo 201.i). La Ley tipo trata de los conocimientos técnicos porque éstos incluyen tecnología; como lo reconoce el Preámbulo de la Ley tipo, para el desarrollo económico y, en particular para la industrialización de un país en desarrollo es importante que éste pueda disponer de tecnología. El desarrollo de una base tecnológica de un país en desarrollo depende de la existencia de capacidades tecnológicas locales y de adquisición de tecnología seleccionada del extranjero, que complementen los esfuerzos de investigación y desarrollo nacionales, así como la expansión de la tecnología creada localmente.

*b.* La definición de conocimientos técnicos es suficientemente amplia como para incluir una «invención», que se define en la Primera Parte como «la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica» (Artículo 112.1)). Cuando los conocimientos técnicos sean de una naturaleza tal que consistan en una invención o que la contengan, esta invención podrá ser patentable o no (lo cual dependerá de que se hayan satisfecho o no las condiciones de patentabilidad de la Primera Parte); si es patentable, podrá ser patentada o no efectivamente (lo cual dependerá principalmente de que la persona con derecho a la patente desee hacerlo y haga las gestiones necesarias a este efecto). Los conocimientos técnicos son necesarios a las empresas en la realización de sus actividades, aun cuando no siempre incluyan una invención o un grupo de invenciones.

*c.* Normalmente, una empresa se esforzará por adquirir los conocimientos técnicos que necesite de cualquier fuente capaz de suministrarlos. Gracias a la adquisición de estos conocimientos técnicos, la empresa podrá tener acceso inmediato a un conjunto organizado de conocimientos directamente relacionados e inmediatamente aplicables a sus operaciones. El método habitual de adquirir conocimientos técnicos es la conclusión de un contrato de conocimientos técnicos (definido en el Artículo 201.ii).

*d.* El objetivo principal de los cuatro artículos que integran la Segunda Parte de la Ley tipo (Artículos 201 a 204) es el de proponer un marco jurídico para la adquisición de conocimientos técnicos por empresas en los países en desarrollo. Debido a que numerosos países carecen de legislación especial sobre los conocimientos técnicos, las cuestiones jurídicas relativas a los conocimientos técnicos son resueltas por los tribunales sobre la base de las disposiciones generales del derecho del país. Sin embargo, en razón de la función muy importante que desempeñan los conocimientos técnicos en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, la presente Parte de la Ley tipo establece ciertos principios fundamentales relativos a los conocimientos técnicos.

### Artículo 201: Definiciones

*a.* Esta disposición define dos expresiones importantes utilizadas en la presente Parte de la Ley tipo: «conocimientos técnicos» y «contrato de conocimientos técnicos».

*b.* Los conocimientos técnicos se definen en el punto i). La definición dice en qué consisten los conocimientos técnicos, cuál es su origen y su utilidad. Dice que los conocimientos técnicos consisten en «informaciones, datos o conocimientos... que sean de naturaleza técnica», y pueden referirse a cualquier aplicación industrial como fabricación, elaboración, montaje, ingeniería y control de calidad. La expresión «que sean de naturaleza técnica» puede traducir cierta limitación de la definición de los «conoci-

mientos técnicos», al corresponder esta definición a la de «invención» (véase el Artículo 112.1)). Ello es debido a que el campo de aplicación de la Ley tipo está limitado a «la tecnología». Los conocimientos técnicos que no tengan carácter tecnológico pueden ser objeto de otra ley.

*c.* Los conocimientos técnicos pueden comunicarse en forma tangible (documentos, fotografías, esquemas de ejecución, tarjetas de ordenador, microfilms) o intangible (comunicación oral o visual, formación en la empresa). Como ejemplos de conocimientos técnicos transmitidos en forma tangible, pueden citarse los esquemas de fabricación o los planos técnicos, las listas de materiales, los diagramas de operación. Por el contrario, los conocimientos técnicos se transmiten en forma intangible cuando, por ejemplo, un ingeniero del proveedor explica un procedimiento a un ingeniero del adquirente o cuando uno de los ingenieros de fabricación del adquirente observa una cadena de producción en la empresa del proveedor, normalmente en virtud de un contrato denominado de asistencia técnica.

*d.* Por lo que se refiere al origen de los conocimientos técnicos, la definición dice que las informaciones, datos o conocimientos resultan «de la experiencia profesional». En numerosos casos, el proveedor ha acumulado esta experiencia a lo largo de varios años y a costa de grandes gastos.

*e.* Es posible que gran parte de los conocimientos técnicos no estén consignados por escrito y estén constituidos por los conocimientos y competencias de los empleados del proveedor, que han estado asociados a su puesta a punto, a sus mejoras y a su aplicación práctica en el marco de las actividades industriales del proveedor.

*f.* Por lo que se refiere a la utilidad de los conocimientos técnicos, la definición dice que deben ser «aplicables en la práctica, especialmente en la industria». Por tanto, los conocimientos técnicos no se componen de conocimientos teóricos sino de conocimientos prácticos desarrollados de tal forma que puedan utilizarse en el marco de la producción o de otras operaciones comerciales de una empresa industrial. En general, antes de ser comunicados, los conocimientos técnicos han sido probados, mejorados y perfeccionados en la empresa del proveedor.

*g.* El punto ii) define el «contrato de conocimientos técnicos» como un contrato mediante el cual el proveedor se compromete a comunicar conocimientos técnicos al adquirente a fin de que sean utilizados por este último. De conformidad con el sistema y la terminología de la Ley tipo, debe distinguirse el contrato de conocimientos técnicos del contrato de licencia (en lo que concierne a este último, véase el Artículo 142.1)).

### **Artículo 202: Contrato de conocimientos técnicos**

*a.* Uno de los objetivos esenciales de la Ley tipo es permitir a las empresas de los países en desarrollo el acceso a la tecnología necesaria. Los Artículos 202 y 203 tratan de la adquisición de conocimientos técnicos mediante contratos de conocimientos técnicos tal como se define en el Artículo 201.ii). Debe destacarse que un contrato de conocimientos técnicos puede combinarse con una licencia de patente, en particular cuando los conocimientos técnicos se refieren a una invención patentada para la que ha sido concedida una licencia.

*b.* Las disposiciones de los Artículos 202 y 203 establecen un marco jurídico para la adquisición de conocimientos técnicos sobre una base contractual, es decir, mediante un contrato de conocimientos técnicos. En el caso más sencillo, el contrato de conocimientos técnicos puede referirse a una sola transacción que puede terminar en el momento de la conclusión del contrato, por ejemplo, el intercambio de unos conocimientos técnicos determinados en forma de documentos contra una retribución convenida. Sin embargo, lo más frecuente es que las partes concierten un contrato de conocimientos técnicos que prevea que su ejecución se extienda durante un cierto período, durante el cual el proveedor está obligado a suministrar conocimientos técnicos actua-

les y futuros de diversas formas y el adquirente está obligado a efectuar los pagos apropiados y a otras obligaciones contractuales eventuales.

c. Los Artículos 202 y 203 no tratan de todos los aspectos jurídicos de los contratos de conocimientos técnicos, debido a que ciertos aspectos de esos contratos estarán regulados por otras disposiciones, en particular por las reglas generales del derecho de contratos y, si se adopta el sistema de examen y registro de contratos previsto en la Tercera Parte de la Ley tipo, por las disposiciones de dicha Parte. La presente Parte (es decir, la Segunda) no contiene disposición alguna en la que se mencione que sea aplicable el derecho de un país determinado o que sean competentes los tribunales de un país concreto para conocer de los litigios relativos a los contratos de conocimientos técnicos; para un examen de estas cuestiones, véase el párrafo *d.* del comentario al Capítulo VIII (Licencias Contractuales) de la Primera Parte.

*d.* El Artículo 202 establece las condiciones formales del contrato de conocimientos técnicos (forma escrita y firma de las partes), que son idénticas a las condiciones formales de los contratos de licencia (véase el Artículo 143.1)). Asimismo, prevé que los conocimientos técnicos que habrán de comunicarse deberán identificarse en el contrato indicando el objetivo perseguido mediante la utilización de los conocimientos técnicos. Si no se cumplieran una u otra de estas condiciones, el contrato «no será válido» (para la interpretación de estas palabras, véase el párrafo *d.* del comentario al Artículo 140).

*e.* La indicación del objetivo perseguido mediante la utilización de los conocimientos técnicos podrá realizarse, por ejemplo, por la descripción de los productos que el adquirente tiene la intención de fabricar gracias a los conocimientos técnicos. Los productos pueden describirse en función del tipo, del modelo, de las dimensiones, de la utilización, de la resistencia, de la composición, etc.

### **Artículo 203: Derechos y obligaciones derivados del contrato de conocimientos técnicos**

*a.* El *párrafo 1)* establece el derecho fundamental del proveedor y del adquirente respecto a los conocimientos técnicos comunicados en virtud del contrato de conocimientos técnicos, es decir, el derecho de utilizar esos conocimientos técnicos.

*b.* El *párrafo 2)* permite que el contrato imponga a una u otra de las partes o a ambas la obligación de no comunicar los conocimientos técnicos a terceros y de no divulgarlos, y adoptar las medidas precautorias que se precisen en el contrato o que se consideren necesarias según las circunstancias para prevenir la comunicación y la divulgación (apartado a)).

*c.* Tales precauciones pueden consistir, en particular, en restringir el acceso a los conocimientos técnicos a algunos empleados determinados, a insertar en los planos y otros documentos, en grandes caracteres, las palabras CONFIDENCIAL, SECRETO, PRIVADO, o expresiones con igual significado, a conservar los documentos en lugar seguro, en una habitación o un archivador cerrados con llave, a limitar el número de copias y a ordenar a los empleados que no comuniquen o divulguen los conocimientos técnicos.

*d.* El contrato debería precisar el periodo durante el que subsistirá la obligación. Normalmente, ese período es el de la duración del contrato y algunos años más (de tres a cinco, por ejemplo) a partir de la finalización de la duración del contrato. También debería precisarse en el propio contrato su duración (de cinco a diez años, por ejemplo).

*e.* Si el contrato contiene la obligación y una parte vinculada por la obligación comunica un elemento esencial de los conocimientos técnicos a un tercero (o divulga tal elemento), esa parte será responsable de la ruptura del contrato aun cuando no haya comunicado (o divulgado) el conjunto de los conocimientos técnicos.

*f.* La obligación no puede imponerse si los conocimientos técnicos han sido divulgados (apartado b)i)). No obstante, el hecho de que hayan sido divulgados todos los elementos constitutivos de los conocimientos técnicos no es obstáculo para que la obligación se imponga, si la combinación de esos elementos equivale a unos conocimientos técnicos que no han sido divulgados en su conjunto. De hecho, frecuentemente, los conocimientos técnicos son una combinación de elementos que han sido divulgados sin que se haya divulgado la combinación como tal.

*g.* Si los conocimientos técnicos se divulgan durante el período establecido en el contrato, se extingue la obligación (apartado b)ii)). No obstante, si la divulgación es imputable a una de las partes, la cual tenía la obligación contractual de no divulgar los conocimientos técnicos, esa parte será responsable de la ruptura del contrato.

#### **Artículo 204: Acción judicial por ciertos actos relativos a los conocimientos técnicos**

*a.* El Artículo 204 está destinado a proteger los conocimientos técnicos, con el fin de asegurar que la competencia entre las empresas tenga un carácter leal benéfico al desarrollo económico del país.

*b. Párrafo 1):* La persona que haya puesto a punto unos conocimientos técnicos (así como cualquier proveedor y adquirente, es decir, cualquier parte en un contrato de conocimientos técnicos) podrá entablar una acción contra cualquier persona que obtenga esos conocimientos técnicos eludiendo las precauciones adoptadas para prevenir la divulgación (por ejemplo, accediendo a los conocimientos técnicos subrepticiamente o mediante falsas declaraciones) o violando esas precauciones (por ejemplo, introduciéndose mediante fuerza en las cosas en los locales en que se encuentren los documentos en los que se describan los conocimientos técnicos) (punto i)). En la práctica, los conocimientos técnicos pueden obtenerse físicamente, por ejemplo, apropiándose de documentos, haciendo copias, tomando fotografías, etc., o mentalmente, por ejemplo, apropiándose de las ideas y conceptos contenidos en los conocimientos técnicos. El punto 8) es aplicable no sólo en el caso en que los conocimientos técnicos, antes de haber sido obtenidos de esta forma, no hubiesen sido divulgados, sino también en el caso en que los conocimientos técnicos hubieran sido divulgados anteriormente. En otras palabras, el demandado no podrá disculparse invocando una divulgación anterior a su obtención de los conocimientos técnicos.

*c.* También podrá entablarse una acción por la persona que haya puesto a punto unos conocimientos técnicos, así como por cualquier proveedor o adquirente, contra cualquier persona que divulgue los conocimientos técnicos, los comunique a terceros o los utilice con fines industriales, pero esta acción sólo podrá entablarse si los conocimientos técnicos no han sido divulgados precedentemente (punto ii)). También existe la posibilidad de entablar esta acción en las relaciones entre el proveedor y el adquirente, salvo disposición en contrario en el contrato de conocimientos técnicos. Existen tres excepciones que permiten disculparse a la persona que haya cometido uno de estos actos: en primer lugar, que haya recibido el acuerdo de la persona que ha puesto a punto los conocimientos técnicos o el acuerdo de un proveedor o de un adquirente. En segundo lugar, que ignoraba y no podía saber razonablemente que esos conocimientos técnicos no habían sido divulgados; en tercer lugar, que la persona en cuestión haya puesto a punto independientemente los mismos conocimientos técnicos o haya recibido el acuerdo de una persona que haya puesto a punto independientemente los mismos conocimientos técnicos.

*d. Párrafo 2):* El apartado a) permite al tribunal prohibir la divulgación, comunicación o utilización contempladas en el párrafo 1) cuando son inminentes. Cuando haya sido realizado efectivamente uno de los actos mencionados, el apartado b) otorga el derecho al demandante de recibir una indemnización de daños y perjuicios y obtener

otras medidas (véase el párrafo *d.* del comentario al Artículo 161). El apartado c) confiere expresamente al tribunal el poder de adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir la divulgación de los conocimientos técnicos mientras dure el procedimiento. El tribunal puede ordenar, por ejemplo, que todas las sesiones se celebren a puerta cerrada y declarar secretos todas las declaraciones testimoniales, piezas justificativas y documentos anexos.



### TERCERA PARTE: EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS

*a.* La Ley tipo reconoce la importancia que tiene la adquisición de tecnología extranjera para un país en desarrollo. Contiene disposiciones detalladas relativas a la transferencia de tecnología, en el Capítulo VIII de la Primera Parte, cuando se presentan en forma de invenciones patentadas o de solicitudes de patente y, en la Segunda Parte, cuando se presentan en forma de conocimientos técnicos. El propósito de la Ley tipo es que se pueda disponer de tecnología en condiciones compatibles con los objetivos económicos generales del gobierno del país en desarrollo, garantizando al mismo tiempo al proveedor de tecnología una remuneración razonable por su inversión en el desarrollo de la tecnología.

*b.* Uno de los medios de asegurar la armonía de los contratos relacionados con la transferencia de tecnología con los objetivos económicos del gobierno, consiste en establecer que todos esos contratos se examinen y se registren en un organismo gubernamental, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Parte. La presente Parte define el marco jurídico y administrativo adecuado para el examen y registro de los contratos de licencia, de conocimientos técnicos, de cesión de una patente o de una solicitud de patente o de los contratos o de las partes de un contrato, cuya naturaleza sea esencialmente la misma que la de uno de los contratos mencionados, así como de cualquier modificación de esos contratos o partes de contratos («el contrato») por un organismo público (la Oficina de Patentes). El examen sirve para establecer que el contrato se ajusta, en la forma y en el fondo, a la presente Parte.

*c.* De ese modo, el examen de fondo del contrato realizado de conformidad con la presente Parte, es un medio de poner en práctica la política económica del país en desarrollo con respecto a la adquisición de tecnología. En general, la presente Parte establece un sistema en virtud del cual, para que el contrato cumpla con los requisitos establecidos para el registro, no debe imponer restricciones injustificadas al adquirente de tecnología («el receptor») que tendrían por consecuencia que el contrato, en su conjunto, perjudicase a los intereses económicos del país.

*d.* El propósito de la presente Parte no sólo es proteger a la empresa del país que celebra un contrato para adquirir tecnología — que, con frecuencia, está en una posición negociadora relativamente débil — sino también, e incluso en mayor grado, impedir que la política económica del gobierno se vea contrarrestada por ciertos contratos. Para un país en desarrollo tiene una importancia fundamental el que la adquisición de tecnología extranjera, por indispensable que sea, no imponga una carga excesiva a su economía. Si el costo de la tecnología para la economía nacional es superior a su valor intrínseco, pueden producirse graves consecuencias, como por ejemplo, una disminución del índice del crecimiento industrial, un agotamiento de los recursos naturales, un desequilibrio en la balanza comercial, una inadecuada asignación de recursos financieros, etc.

*e.* La presente parte dispone que el examen y registro de contratos es una función que corresponde a la Oficina de Patentes. De acuerdo con la estructura orgánica que tenga el gobierno, estas funciones podrán encomendarse a otro organismo público en lugar de la Oficina de Patentes. No obstante, se propone la competencia de la Oficina de Patentes porque ésta ya dispone de personal calificado técnica y jurídicamente, de manera que agregando al personal de la Oficina expertos en economía, que estarían encargados de evaluar los estudios económicos de los contratos, la Oficina estaría en condiciones de cumplir la función mencionada. En todo caso, y en razón del personal especializado que es necesario para la buena aplicación de la presente Parte de la Ley tipo, algunos países en desarrollo podrían decidir que esta Parte entrase en vigor por

etapas, por ejemplo, restringiendo su aplicación en una primera fase a esferas tecnológicas determinadas y ampliándola a continuación a otras esferas.

*f.* La Tercera Parte está integrada por siete artículos (Artículos 301 a 307). En la medida de lo posible se han redactado de forma análoga a los artículos correspondientes de la Primera Parte de la Ley tipo. Su resultado no sólo es la utilización de una terminología común en ambas partes, sino que también puede favorecer la eficacia administrativa de la tramitación de las solicitudes de patentes y de las solicitudes de registro de contratos, ya que unas y otras son examinadas por la Oficina de Patentes en cuanto a la forma y al fondo.

*g.* La Tercera Parte no contiene disposición alguna en la que se mencione que sea aplicable el derecho de un país determinado o que sean competentes los tribunales de un país concreto para conocer de los litigios relativos a un contrato tras su registro en virtud de esta Parte; para un examen de esas cuestiones, véase el párrafo *d.* del comentario al Capítulo VIII (licencias contractuales) de la Primera Parte (véase también el párrafo *c.* del comentario al Artículo 202).

### Artículo 301: Obligación de registro; definiciones

*a.* El párrafo 1) define los tipos de contrato que están sujetos al registro establecido en la Tercera Parte. Si está sometido a registro, y no ha sido registrado, el contrato no se considerará válido a ningún efecto, y tanto el otorgante como el receptor efectuarán la transacción a su propio riesgo (transferencia de la tecnología por el primero, pago por el segundo).

*b.* Los dos contratos básicos para la transferencia de tecnología — el contrato de licencia y el contrato de conocimientos técnicos — se contemplan en los puntos i) y ii). Los contratos de cesión de solicitudes de patente o de patentes se contemplan en el punto iii).

*c.* El punto iv) somete a registro los contratos o las partes de contrato cuya naturaleza sea esencialmente la misma que la de los contratos contemplados en los tres puntos anteriores. Quedan comprendidos los contratos consistentes en una combinación de varios de los contratos previstos en los puntos i) a iii) (por ejemplo un contrato único en virtud del cual se concede una licencia de patente y se comunican conocimientos técnicos). El punto iv) abarca también otros contratos relacionados con la transferencia de tecnología en tanto que su naturaleza sea esencialmente la misma que la de los contratos mencionados en los puntos i) a iii) (por ejemplo, un contrato relativo al alquiler de un producto patentado y que contenga cláusulas de las que figuran en el Artículo 305.1)). La referencia a una «parte de un contrato» está destinada al caso en el que un contrato tenga mayor alcance que los contratos contemplados en los puntos i) a iii) pero que incluya un elemento que tenga esencialmente la naturaleza de uno de esos contratos (por ejemplo, un contrato para la construcción íntegra de una fábrica, y del que uno de sus elementos sea una licencia relativa a un procedimiento patentado que habrá de utilizarse en el funcionamiento de la fábrica).

*d.* El punto v) incluye entre los contratos sujetos a registro cualquier modificación de un contrato o de una parte de un contrato mencionado en los puntos i) a iv), lo que garantiza que toda adición, supresión u otra modificación del acuerdo básico entre las partes sea compatible con las disposiciones de la Tercera Parte.

*e.* No se pretende someter a registro todos los acuerdos que puedan llevar inherente la transferencia de determinada información técnica a una persona que está en el país. Así, el Reglamento debería eximir del registro a ciertos tipos de acuerdos (véase la Regla 301). Por ejemplo, podría estar exento de registro el acuerdo de suministro o subcontrata, por el que una empresa del país acepta fabricar o montar productos conforme a las especificaciones de una empresa extranjera y venderlos exclusivamente a esta empresa.

f. También podría estar exento de registro el acuerdo de venta de equipo nuevo, por el que la empresa extranjera se compromete, como parte de la venta del equipo, a instalarlo y capacitar a los empleados de la empresa nacional en su manejo, mantenimiento y reparación. Con frecuencia, la formación se imparte en las instalaciones industriales y puede comprender el suministro a la empresa nacional de manuales detallados e información relacionada con el equipo.

g. Por otra parte, los acuerdos previos a la conclusión de los contratos que están sometidos a registro en virtud del párrafo 1) podrían estar exentos del registro. Los acuerdos previos forman parte del proceso de negociación anterior a la conclusión del contrato por el que efectivamente se transfiere la tecnología. El tipo más común de acuerdo previo es el relativo al carácter confidencial, por el que la empresa extranjera acepta proporcionar determinada información técnica a la empresa nacional, lo que le permite proceder a la evaluación de la tecnología, y por el cual la empresa nacional acepta, por su parte, no divulgar esa información a terceros o al público. Este tipo de acuerdo presenta ventajas para ambas partes. La parte que suministra la información está protegida contra su divulgación, y la parte receptora tiene la posibilidad de evaluar la información en función de sus necesidades y objetivos.

h. Otro acuerdo previo que podría estar exento de registro, es el de opción. En virtud de un acuerdo de este tipo, se confiere una opción a la empresa nacional para concluir un contrato de los comprendidos en el párrafo 1), opción que debe ejercerse dentro de un plazo fijo. La parte que confiere la opción conviene en mantenerla durante el plazo especificado, generalmente a cambio de una contraprestación monetaria. En general, se proporciona la información técnica a la empresa nacional con carácter confidencial bien en virtud de las disposiciones del acuerdo de opción o bien de conformidad con un acuerdo de secreto separado, como se explicó anteriormente. No obstante, cuando se ejerce la opción, es aplicable el párrafo 1).

i. Además, podrían estar exentos de registro los acuerdos relativos a la seguridad nacional (por ejemplo, un acuerdo que prevea la transferencia de una tecnología para la construcción de aviones militares), y los acuerdos concertados para hacer frente a situaciones de urgencia (por ejemplo, un acuerdo que prevea la transferencia de una tecnología para la extinción de pozos de petróleo en llamas).

j. El *párrafo 2)* proporciona cuatro definiciones, que sólo se aplican a la Tercera Parte de la Ley tipo. La palabra «contrato» designa cualquiera de los contratos contemplados en el párrafo 1) y cualquier parte o modificación de uno de tales contratos. Las palabras «otorgante» y «receptor» designan las dos partes de un contrato sometido a registro. Por último, se proporciona una definición del sustantivo «tecnología» en razón de su utilización en el Artículo 305.1).

#### **Artículo 302: Oficina de Patentes; Registro de Contratos; consulta de los expedientes; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes**

a. El *párrafo 1)* confiere a la Oficina de Patentes la responsabilidad del examen y el registro de los contratos (apartado a)); sin embargo, como ya se ha mencionado en el párrafo e. del comentario general de la Tercera Parte, esta función podría confiarse a otra autoridad gubernamental que dispusiera del personal necesario en materia jurídica y económica. Además, la función de la Oficina de Patentes es la de aconsejar a las personas que han concertado o que tengan la intención de concertar contratos sometidos a registro en lo que se refiere a la admisibilidad de esos contratos de registro (apartado b)), quedando entendido que estas personas tendrán la facultad pero no la obligación de solicitar a la Oficina de Patentes tales consejos. La Oficina de Patentes dará estos consejos con carácter gratuito, ya que éstos deberán facilitar el procedimiento de examen y registro y de esta forma promover una transferencia acelerada de tecnología al país.

b. El *párrafo 2)* establece el Registro de Contratos en el que se efectuará el registro de los contratos en virtud de la Tercera Parte. Esta disposición corresponde al Artículo 105 que establece el Registro de Patentes.

c. El *párrafo 3)* obliga a la Oficina de Patentes a mantener secreto el expediente relativo a un contrato. Las partes en el contrato, mediante un permiso escrito dado en común, podrán autorizar a terceros el acceso al expediente. Esta disposición corresponde al Artículo 107.

d. El *párrafo 4)* impone restricciones a los empleados de la Oficina de Patentes, prohibiéndoles concertar contratos sometidos a registro. Esta disposición corresponde al Artículo 108.1), que impone a estos empleados restricciones relativas a las solicitudes de patente y a las patentes.

### **Artículo 303: Sometimiento del contrato**

a. *Párrafos 1) y 2)*: El contrato y su solicitud de registro deben presentarse en la Oficina de Patentes. Deben presentarse en común por las partes en el contrato, a saber: el otorgante y el receptor; una variante puede consistir en permitir la presentación por una u otra de las partes. Con el fin de acelerar la tramitación de las solicitudes, debe designarse un mandatario domiciliado en el país cuando uno de los solicitantes no esté domiciliado en el país (véase la Regla 303bis.2.b)). La Regla 303 prescribe la forma de la solicitud de registro. Naturalmente, si el propio contrato no divulga ciertos detalles, sin los cuales no puede esperarse razonablemente que la Oficina de Patentes pueda realizar el examen a que viene obligada, la Oficina de Patentes podrá pedir a los solicitantes informaciones suplementarias.

b. *Párrafo 3)*: La Regla 303bis prescribe el contenido detallado de la solicitud de registro.

c. *Párrafo 4)*: La Regla 303ter deberá fijar la cuantía de la tasa devengada por la solicitud de registro.

### **Artículo 304: Examen de forma**

a. Este artículo corresponde con el Artículo 130, que trata del examen de forma de las solicitudes de patente y establece un procedimiento análogo en dos etapas.

b. *Párrafo 1)*: La primera etapa consiste en examinar si se han satisfecho las exigencias del Artículo 303.2) (presentación en común, eventual designación de un agente). Si ello es así, los solicitantes reciben un resguardo acreditativo del hecho de que la solicitud de registro ha sido presentada e indicando la fecha de su presentación; en caso contrario, la solicitud de registro será rechazada. Conviene destacar que nada impide a los solicitantes, si no reciben resguardo aun cuando la solicitud de registro no haya sido rechazada, recurrir a otros medios de prueba para acreditar la presentación y su fecha.

c. *Párrafo 2)*: La segunda etapa del procedimiento consiste en examinar si el contrato satisface los requisitos de los Artículos 140.1), 143.1) o 202 (forma escrita, firma de las partes y, en caso de contrato de conocimientos técnicos, indicación de su objetivo) y si la solicitud de registro satisface los requisitos establecidos por el Artículo 303.3) y 4) y las Reglas 303, 303bis y 303ter (forma y contenido de la solicitud de registro, tasas). En caso afirmativo, la Oficina pasa al examen de fondo del contrato, con arreglo al Artículo 305; en caso contrario, se invitará a los solicitantes a efectuar la corrección necesaria y, si no accedieran a esta invitación, la solicitud de registro será rechazada.

d. En caso de decisión de rechazo de la solicitud de registro en virtud del párrafo 1) o del párrafo 2), la decisión deberá ser por escrito y estar fundamentada. Deberá notificarse a los solicitantes y podrá ser objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el Artículo 307.

### Artículo 305: Examen de fondo

a. Este artículo corresponde al Artículo 131, que trata del examen de fondo de las solicitudes de patente.

b. *Párrafo 1)*: La Oficina de Patentes deberá examinar si el contrato contiene cláusulas que impongan restricciones injustificadas al receptor. Para determinar si una restricción impuesta al receptor es injustificada, habrán de tomarse en consideración las circunstancias en las que se concertó el contrato así como sus objetivos. Si el contrato contiene una cláusula que impone una restricción injustificada al receptor, la Oficina deberá considerar el contrato en su conjunto y examinar si perjudica a los intereses económicos del país. Para ayudar a la Oficina en el examen del contrato, el Artículo 305.1) ofrece una lista de 17 cláusulas que la Oficina deberá tomar en consideración especialmente. No obstante, deben formularse dos importantes observaciones. En primer lugar, la lista de las 17 cláusulas no es exhaustiva: esto significa que el registro de un contrato puede denegarse aun cuando ese contrato no contenga ninguna de las cláusulas enumeradas; tal puede ser el caso si el contrato contiene una cláusula que no figura en la lista pero que impone ciertas restricciones al receptor de manera tal que el contrato, en su conjunto, perjudica a los intereses económicos del país. En segundo lugar, la presencia en el contrato de una de las 17 cláusulas enumeradas en el Artículo 305.1) no entraña necesariamente una denegación de registrar el contrato; el registro del contrato sólo puede denegarse si las restricciones impuestas al receptor son injustificadas y si el contrato, en su conjunto, perjudica a los intereses económicos del país; en efecto, según las circunstancias del caso, será posible que la presencia de la cláusula en cuestión no entrañe efectos negativos para los intereses económicos del país o que, si entraña tales efectos, éstos estén compensados por efectos positivos para los intereses económicos del país en razón de la presencia de otras cláusulas del contrato, pues ninguna codificación de cláusulas concretas puede catalogar por anticipado el número prácticamente ilimitado de factores de carácter general (comerciales, técnicos u otros) que pueden considerarse cuando se quiere determinar los efectos de un contrato determinado en una situación económica concreta. En otras palabras, la Oficina no deberá aplicar el Artículo 305 con rigorismo sino con elasticidad, considerando los méritos particulares de cada contrato a la luz de los intereses económicos del país.

c. El *punto i)* trata de las cláusulas cuyos efectos acarrearían la importación de tecnología cuando el país dispone de tecnología sustancialmente similar o equivalente en condiciones comparables. Para un país en desarrollo sería fundamentalmente perjudicial desde el punto de vista económico, pagar por la importación de tecnología extranjera si dispone nacionalmente de tecnología sustancialmente similar o equivalente en condiciones idénticas o más favorables. La utilización de tecnología nacional tiene la ventaja de promover la industrialización del país sin afectar su balanza de pagos.

d. El *punto ii)* trata de las cláusulas que acarrearían pagos desproporcionados al valor de la tecnología; es conveniente que el receptor y, lo que es más importante, la economía nacional, reciban una contrapartida razonable y justa en virtud del contrato.

e. Determinar el valor de la tecnología es una tarea difícil generalmente. En resumen, en este contexto los amplios aspectos que deben tomarse en consideración son la tecnología propiamente dicha, las condiciones y modalidades del contrato y el ambiente socioeconómico del país. En cuanto se refiere a la tecnología propiamente dicha, deben considerarse: calidad (patente, conocimientos técnicos, o ambos; esfera industrial básica o de vanguardia), cantidad (documentos, asistencia técnica, o ambos), alcance (una planta industrial completa o un simple producto), y posibilidades de adaptación (utilizable de inmediato o que requiere modificaciones para la explotación industrial nacional). En cuanto se refiere a las condiciones y modalidades en virtud de las cuales debe transferirse la tecnología, deben evaluarse los siguientes factores: la naturaleza del contrato (exclusivo o no exclusivo), la duración del contrato, las disposiciones sobre el pago (pago a la conclusión, pagos mínimos, base para el cálculo de los pagos), disposiciones de nulidad (de oficio, por incumplimiento), y lo que sucederá

con la tecnología en caso de anulación o de rescisión. En cuanto se refiere a la situación socioeconómica, constituirían ejemplos de los factores nacionales que deben tomarse en consideración la necesidad especial de tecnología en el país, la disponibilidad de tecnologías alternativas, la situación de competencia que tengan las empresas nacionales, y el valor que se ha atribuido en el pasado a una tecnología similar.

*f.* El *punto iii)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de obligar al receptor a comprar materiales del otorgante o de fuentes determinadas o aprobadas por éste, salvo cuando sea necesario para garantizar la calidad. El objetivo consiste en las denominadas ventas con cláusulas vinculatorias, por las que el receptor está obligado en virtud del contrato a abastecerse total o parcialmente en un proveedor determinado, pese a que el material puede encontrarse disponible en el país o en el mercado libre. En virtud de una de esas disposiciones vinculatorias, el otorgante, además de recibir el pago por la tecnología, puede recibir un ingreso adicional por la compra forzada de material que efectúe el receptor. La situación es diferente, no obstante, cuando el otorgante vende materiales a solicitud del receptor. Por tanto, sólo quedará la cláusula abarcada por el punto iii), cuando el receptor esté obligado a comprar esos materiales como una condición para la adquisición de la tecnología.

*g.* El punto iii) prevé una importante excepción, que permite al otorgante designar o aprobar la fuente del material que debe comprar el receptor en el caso de que de otra manera sea imposible asegurar la calidad de los bienes que se producirán en virtud del contrato. Por ejemplo, las mercancías que deben producirse pueden necesitar una pieza fabricada con una aleación especial que únicamente está disponible en una sola fuente o en un número limitado de fuentes. Incluso cuando este tipo de compras estén permitidas, los materiales deben suministrarse a un precio razonable. Una posible variante consistiría en no limitar la excepción prevista por el punto iii) (así como por los puntos iv) y v)) a la calidad de los bienes que han de producirse, sino ampliarla al conjunto de las características técnicas y económicas de estos bienes.

*h.* El *punto iv)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de restringir la libertad del receptor para comprar materiales de fuentes específicas, salvo para asegurar la calidad. Se trata de la situación inversa a la contemplada en el punto iii): la eliminación de determinadas fuentes de materiales podría afectar adversamente a la economía nacional al forzar al receptor a comprar en fuentes de alto costo. Esa cláusula también podría eliminar al receptor como un competidor en materiales cuyo suministro es escaso y, de ese modo, posiblemente limitaría el volumen de producción del receptor (véanse más adelante los comentarios al punto viii)). El punto iv) contempla una excepción al permitir excluir determinadas fuentes, si el proceder de otra manera haría imposible asegurar la calidad del producto. Si se puede acreditar que un determinado material producido por la empresa X es de calidad inferior o tan inadecuado que resultaría imposible asegurar la calidad de los productos fabricados por el receptor que utilice el material, en ese caso se permitiría excluir a la empresa X como proveedor del material.

*i.* El *punto v)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de restringir la libertad del receptor de utilizar materiales que no se compren al otorgante o a una fuente aprobada o designada por éste salvo para asegurar la calidad. Las razones de incluir este punto son las mismas que se expusieron anteriormente en el comentario a los puntos iii) y iv) *supra*.

*j.* El *punto vi)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de exigir al receptor que venda exclusiva o principalmente los productos que fabrique a quienes designe el otorgante, lo que, por supuesto le incluiría a él mismo. Se mencionan aquí esas cláusulas en relación con contratos que no sean acuerdos de suministro o de subcontrata, toda vez que ha sugerido que éstos queden exentos del registro (véase la Regla 301 y el párrafo e. del comentario al Artículo 301). El punto vi) trata de garantizar al receptor la libertad para comercializar sus productos sin la injerencia o control del otorgante. Las cláusulas contempladas en el punto vi) permitirían al otorgante controlar de hecho el volumen de producción del receptor (véase el punto viii)), la tecnología que debe utilizar (véase el punto xii)) o sus precios (véase el punto xiv)), etc. Sin embargo, nada impide

que el otorgante o quienes él designe sean clientes del receptor, lo que puede ser enormemente ventajoso para éste y, en consecuencia, para la economía nacional si, por ejemplo, el receptor desea beneficiarse de la organización de ventas del otorgante. Pero otra cosa es obligar por contrato al receptor a vender todos o casi todos los productos fabricados en virtud del contrato a las personas designadas por el otorgante.

*k.* El *punto vii)* trata de las cláusulas denominadas de retrocesión («*grant back*»), que tendrían el efecto de exigir que los perfeccionamientos de la tecnología, introducidos por el receptor, se pongan a disposición del otorgante sin que se establezca una contrapartida apropiada para el receptor. Una cláusula de retrocesión puede tener un alcance variable; por ejemplo, puede exigir que el perfeccionamiento se ceda, o se proporcione exclusivamente o no al otorgante. Algunas veces los contratos no prevén una contrapartida separada en beneficio del receptor, sea cual sea el valor del perfeccionamiento, aparentemente so pretexto de que la contrapartida del receptor ha sido reducida adecuadamente en vista de la cláusula de retrocesión que figura en el contrato. La necesidad de crear nueva tecnología es una de las consideraciones establecidas en el Preámbulo de la Ley tipo. Por consiguiente, no se deben limitar las posibilidades de que el creador del país reciba el valor total de la nueva tecnología. El punto que aquí se examina no pone en duda la legitimidad de las cláusulas de retrocesión, cuya inclusión en los contratos es absolutamente normal; sólo se trata de evitar que esas cláusulas produzcan el efecto de impedir al receptor que reciba una contrapartida apropiada al valor de cualquier perfeccionamiento realizado y al alcance de los derechos que ha devuelto al otorgante. Esa contrapartida adecuada podría consistir, por ejemplo, en que el otorgante ponga a disposición del receptor cualquier perfeccionamiento en la tecnología que hubiera realizado. El siguiente sería otro ejemplo: el receptor puede comprometerse a poner a disposición del otorgante todos los perfeccionamientos sobre una base no exclusiva en condiciones mutuamente convenidas. Debe señalarse que la índole y el alcance de una cláusula de retrocesión incluida en el contrato en examen puede caer dentro de la evaluación de la tecnología contemplada en el punto ii).

*l.* El *punto viii)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de limitar la cantidad de los bienes producidos por el receptor. Las restricciones cuantitativas impuestas al receptor podrían tener consecuencias adversas para la economía nacional; por ejemplo, si el receptor está autorizado para producir únicamente un determinado número de unidades, corre el riesgo de no poder beneficiarse de las economías de alta producción, lo que aumentará los precios nacionales. Los precios también pueden ser más altos que lo justificado si, en el país, la demanda excede a la oferta debido a limitaciones cuantitativas impuestas por el contrato.

*m.* El *punto ix)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de restringir la exportación de bienes producidos por el receptor. Esta disposición afecta tanto a las cláusulas limitativas de las ventas para exportación del receptor como a las que le obligan a vender únicamente a clientes que acepten no vender fuera del país. El punto ix) tiende a promover la óptima explotación de la tecnología por parte del receptor.

*n.* No obstante, deben tomarse en consideración muy especialmente ciertas circunstancias. Cuando en un país extranjero el otorgante sea titular de una patente que hubiera sido infringida por los productos fabricados por el receptor en virtud del contrato en cuestión, si dichos productos se hubiesen importado en ese país extranjero, o cuando el otorgante que ha concertado con un tercero un contrato para el uso exclusivo de la misma tecnología o la distribución exclusiva de tales productos en ese país extranjero, o incluso cuando el propio receptor ya abastezca el mercado en ese país extranjero, existe el riesgo de que la inclusión de una cláusula que prohíba o limite la exportación a dicho país sea, para el otorgante, una condición *sine qua non* a la concertación del contrato, y es normal que la Oficina de Patentes esté obligada a tener especialmente en cuenta las circunstancias mencionadas cuando examine el contrato.

*o.* El *punto x)* trata de las cláusulas que exigirían que el receptor emplease personas designadas por el otorgante que no fuesen necesarias para la transferencia eficaz de la tecnología en cuestión. Conviene evitar que se imponga un gravamen ecocómico al

receptor, puesto que normalmente la persona designada será un empleado del otorgante que éste cede al receptor, y evitar también que el otorgante designe personas que ocuparían puestos clave en la empresa del receptor sin que ello fuese necesario. Debería evitarse un conflicto de intereses, en los que la persona designada pueda servir los intereses del otorgante antes que los del receptor. Por el contrario, es admisible que las personas designadas por el otorgante, y que sean necesarias para la transferencia eficaz de la tecnología cubierta por el contrato, sean empleados por el receptor, habida cuenta de que la asistencia técnica que pueden proporcionar personas con conocimientos y formación especial, puede resultar inapreciable para el receptor, en particular durante los períodos críticos, por ejemplo, cuando se pone en marcha una nueva planta industrial o en cualquier momento cuando surgen problemas durante la vigencia del contrato.

*p.* El *punto xi)* trata de las cláusulas que tendrían un efecto restrictivo sobre la investigación o el desarrollo tecnológico del receptor. Estas restricciones serían contrarias a una de las consideraciones básicas de la Ley tipo, concretamente, la necesidad de crear una tecnología nueva en el país. Las limitaciones impuestas a la investigación y al desarrollo del país tendrían por efecto el retraso de su desarrollo industrial y perpetuarían su dependencia de la tecnología extranjera. Además, al exigir que continúe efectuando pagos por la tecnología extranjera y al estar obligada contractualmente a no desarrollar su propia tecnología, la empresa nacional quedaría en desventaja frente a la competencia.

*q.* El *punto xii)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de obligar al receptor a utilizar únicamente la tecnología suministrada por el otorgante en virtud del contrato. Conviene evitar que el otorgante obligue al receptor, impidiéndole el acceso a la tecnología de competencia, a que continúe efectuando pagos, sea que esa tecnología haya sido desarrollada por el propio receptor o pueda obtenerse de otras fuentes. El circunscribir al receptor a la tecnología del otorgante presenta desventajas económicas para la empresa local, por cuanto la tecnología alternativa puede ser más avanzada, más económica o adaptarse mejor a las condiciones locales de explotación industrial.

*r.* El *punto xiii)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de ampliar el contrato a tecnologías que no sean necesarias para lograr el objetivo del contrato y a exigir una contrapartida por estas tecnologías. Conviene evitar que los pagos del receptor se extiendan más allá de la tecnología necesaria para lograr el objetivo del contrato (véase el Artículo 202, que exige la indicación del objetivo que ha de lograrse en un contrato de conocimientos técnicos). Un ejemplo de lo expuesto sería la conclusión de un contrato que cubra una máquina completa, y que prevea pagos por toda la máquina mientras que el receptor sólo precisa tecnología relacionada con una parte de ella, por ejemplo, una pieza o un componente. Sin embargo, debe señalarse que si el otorgante es el titular de una patente que protege la máquina completa, una cláusula del tipo considerado no quedaría comprendida dentro del punto xiii), ya que el receptor habría de obtener el acuerdo del titular de la patente para poder explotar la invención patentada y estaría justificado el pago pertinente.

*s.* El *punto xiv)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de fijar los precios de venta o reventa de los bienes producidos por el receptor, tanto si se trata de la primera venta por el receptor o de la reventa de los mismos productos por sus clientes. Los precios de ciertas mercancías tienen una importancia capital para una economía en desarrollo, lo que necesita que se establezcan de tal forma que respondan a los imperativos de la economía nacional y del mercado internacional. Además, la fijación de precios no debería ser facultativa del otorgante, el cual podría fijar un precio excesivamente elevado con el fin de aumentar los beneficios que obtendrá del contrato; por el contrario, también cabe la posibilidad de que fije un precio artificialmente bajo, lo que podría impedir que el receptor obtuviera un rendimiento adecuado de sus inversiones y en consecuencia, retrasara la industrialización efectiva en la esfera tecnológica en cuestión. Los efectos negativos de la fijación de precios sobre la competencia podrían gravar indebidamente la economía del país en el caso en que los consumidores tuvieran que pagar precios excesivamente elevados para adquirir productos; además, estos

efectos podrian imposibilitar prácticamente que el receptor pudiera vender los productos en el mercado internacional.

t. El *punto xv)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de eximir o restringir irrazonablemente la responsabilidad del otorgante que sea consecuencia de defectos inherentes a la tecnología a la que se refiera el contrato. Conviene evitar que el contrato contenga una cláusula que exima al otorgante completamente de cualquier responsabilidad. No obstante, son admisibles las cláusulas que eximirían o restringirían la responsabilidad del otorgante en caso de daños físicos o de naturaleza económica provocados por los productos defectuosos fabricados por el receptor, si estos productos son defectuosos no por un defecto de la tecnología en sí, sino por otras razones, por ejemplo, a causa de una mala utilización de la tecnología por el receptor durante la fabricación de los productos o de un defecto de los materiales suministrados por un tercero. Además, es admisible que el contrato restrinja, dentro de límites razonables, la cuantía de los daños y perjuicios que el otorgante pueda verse obligado a pagar, por ejemplo, limitándolos al importe total de los pagos recibidos por el otorgante en virtud del contrato.

u. El *punto xvi)* trata de las cláusulas que tendrían el efecto de restringir la utilización de la tecnología después de la extinción de las obligaciones contractuales del receptor. Si la tecnología comprende conocimientos técnicos que no se han divulgado, el receptor puede estar obligado como lo permite el Artículo 203.2), a no comunicarlos a terceros y a no divulgarlos; con esta reserva, el receptor tendrá derecho a utilizar los conocimientos técnicos como le parezca oportuno, tanto antes como después de la extinción de sus obligaciones contractuales (véase el Artículo 203.1)). No obstante, cuando la tecnología está total o parcialmente cubierta por una patente, nada impide al titular de la patente que haga valer los derechos derivados de su patente contra el receptor, después de la expiración de sus relaciones contractuales, si el receptor comete una infracción de la patente.

v. El *punto xvii)* trata de las cláusulas que establecerían una duración del contrato desproporcionada con su proyectada función económica. Cuando comprenda una patente, la duración del contrato puede ser la misma que la de la patente; en los demás casos, la duración del contrato debe evaluarse de acuerdo con su función económica. Esa determinación está estrechamente relacionada con la evaluación prevista en el punto ii) en cuanto a si el valor de la tecnología es desproporcionado a la contrapartida exigida. La duración del contrato tiene importancia tanto para el receptor como para el otorgante. Si los pagos han de dividirse según la duración del contrato, puede ser más interesante para el receptor obtener un plazo más largo. Lo mismo sucede cuando el receptor debe recibir asistencia técnica o tecnología desarrollada durante la vigencia del contrato.

w. *Párrafo 2)*: Si estima que el contrato contiene una o varias cláusulas que impongan restricciones injustificadas al receptor y que en consecuencia el contrato, en su conjunto, perjudica a los intereses económicos del país, la Oficina de Patentes deberá avisar a los solicitantes e invitarlos a modificar el contrato de forma que no contenga tales cláusulas.

x. El eventual diálogo entre los solicitantes y la Oficina de Patentes se desarrollará normalmente por escrito pero, en aras de flexibilidad, la Regla 305 prevé que los solicitantes podrán requerir y obtener una audiencia, lo que podrá permitirles realzar su argumentación.

### **Artículo 306: Registro o denegación del registro; certificado; publicación**

*a.* El *párrafo 1)* prevé que la Oficina de Patentes, cuando haya examinado el contrato y lo haya encontrado aceptable tanto en la forma como en el fondo, registrará el contrato, expedirá un certificado de registro a los solicitantes y publicará en el Boletín una reseña del registro.

*b.* Se establece un plazo de tres meses para que la Oficina de Patentes adopte una decisión relativa a una solicitud de registro y posteriormente respecto a cada respuesta de los solicitantes como consecuencia a una invitación de la Oficina. Si la Oficina de Patentes no adopta una decisión al término del plazo de noventa días, se considerará registrado el contrato y la Oficina deberá expedir un certificado de registro a los solicitantes. Ha de destacarse que si los solicitantes no reciben ni certificado ni decisión negativa, nada les impide recurrir a otros medios de prueba para demostrar que el contrato debe considerarse registrado. El párrafo 1) está destinado a asegurar la solución rápida del caso de los contratos de transferencia de tecnología, lo que puede ser de importancia vital para la economía local y para las partes.

*c.* El *párrafo 2)* prevé que la Oficina de Patentes denegará el registro del contrato si, al final del procedimiento de examen de fondo sigue conteniendo una o varias cláusulas que impongan restricciones injustificadas al receptor y si, en consecuencia, el contrato, en su conjunto, perjudica a los intereses económicos del país. La decisión de denegación deberá ser por escrito y estar fundamentada. Deberá notificarse a los solicitantes y podrá ser objeto de recurso con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 307.

*d.* El *párrafo 3)* precisa el contenido del registro, del certificado y de la publicación contemplados en el Artículo 306.

*e.* *Párrafo 4):* La Regla 306 precisa la forma en que debe efectuarse la inscripción de una referencia al registro de un contrato de licencia.

### **Artículo 307: Recursos**

*a.* Este artículo establece un procedimiento de recurso a dos niveles.

*b. Párrafo 1):* Existe la posibilidad de un primer recurso, que los solicitantes deberán interponer en común, contra la decisión de la Oficina de Patentes por la que se rechace la solicitud o se deniegue el registro. Se propone que la autoridad competente para conocer de este recurso sea un Ministro, que será designado por el país (el Ministro de Industria, por ejemplo). Sería conveniente designar al mismo Ministro tanto en el marco del presente párrafo como en el del Artículo 152.1)a), que trata de recursos en materia de licencias no voluntarias. Si la decisión recurrida ha consistido en la denegación del registro del contrato, el recurso puede fundarse, concretamente en la afirmación de que el contrato, en su conjunto, no perjudica a los intereses económicos del país. En un plazo de tres meses, análogo al impuesto a la Oficina de Patentes en virtud del Artículo 306.1)b), el Ministro deberá adoptar una decisión. Si no se adopta decisión alguna en dicho plazo de tres meses, se considerará registrado el contrato.

*c. Párrafo 2):* Esta disposición establece un recurso judicial en segunda instancia. El tribunal competente es el tribunal ordinario del lugar en el que tenga su sede la Oficina de Patentes (véase el Artículo 109). En lo que se refiere al plazo en el que deberá formularse el recurso en virtud del párrafo 2), véase el párrafo *e.* del comentario al Artículo 133. A diferencia del recurso en primera instancia, el recurso en segunda instancia no podrá formularse ante el tribunal argumentando que el registro del contrato debería efectuarse porque el contrato, en su conjunto, no perjudica a los intereses económicos del país. Esta limitación de las causas de recurso se explica por el hecho de que corresponde al propio gobierno determinar en última instancia cuáles son los intereses económicos del país.

## CUARTA PARTE: CERTIFICADOS DE INVENTOR

a. La Cuarta Parte de la Ley tipo trata de los certificados de inventor y está integrada por 23 artículos (Artículos 401 a 423).

b. De conformidad con lo previsto en la Cuarta Parte, el certificado de inventor presenta las siguientes características principales: es un documento oficial, concedido gratuitamente, que certifica la calidad de inventor de la invención, en virtud del cual es necesario el acuerdo del Estado en lugar del de su titular para la explotación por terceros de la invención, pero que confiere al titular derecho a una remuneración.

c. El certificado de inventor, con las citadas características, existe en la Unión Soviética, Bulgaria y Checoslovaquia. En determinados países existen otros documentos titulados «certificados de inventor», pero con características ligera o profundamente diferentes. Por último, en la República Democrática Alemana existe un título de protección que presenta la mayor parte de las características del certificado de inventor definido anteriormente, pero con una denominación completamente diferente (*Wirtschaftspatent*; literalmente «patente de economía»). La presente Parte de la Ley tipo propone un certificado de inventor del tipo existente en la Unión Soviética, Bulgaria y Checoslovaquia.

d. Como se desprende del párrafo anterior, el certificado de inventor es un título de protección concebido para los países en que el Estado es propietario de todos o casi todos los medios de producción. En efecto, el certificado de inventor supone que el Estado esté en condiciones, si no de explotar directamente las invenciones, al menos de organizar dicha explotación en las empresas o en los organismos cuyas actividades dependen de sus directrices. En un país de economía exclusivamente de mercado, en el que el Estado no es dueño de los medios de producción, la institución del certificado de inventor carece de interés o interesa muy poco, pues el Estado no está en condiciones de explotar directamente las invenciones ni de organizar dicha explotación, aun cuando intervenga de una u otra forma en la actividad económica del país. En un país en el que exista un sector industrial estatal junto a un sector industrial privado, la institución del certificado de inventor puede presentar interés para el primer sector, si dicho sector tiene suficiente importancia cuantitativa en la economía del país. Se comprueba, por tanto, que la oportunidad de adoptar el sistema del certificado de inventor depende estrechamente del régimen económico del país.

e. Es conveniente destacar que los países en los que los medios de producción pertenecen al Estado y que únicamente contemplan las patentes como títulos de protección de las invenciones, puedan lograr resultados análogos a los que pueden obtenerse con la institución de los certificados de inventor: pueden hacerlo previendo que el derecho a la patente, en todos los casos de invenciones de empleados, pertenezcan a las empresas estatales (que en la práctica, son los únicos empleadores en esos países) y disponiendo en beneficio de los empleados inventores una adecuada remuneración y otros estímulos. De esta forma, se llega a la principal ventaja de certificado de inventor que es la de estimular la actividad inventiva en el país.

f. El país que adopte la Cuarta Parte deberá modificar determinadas disposiciones de la Primera Parte, consagrada a las patentes de invención, con el fin de tener en cuenta la existencia simultánea de dos títulos de protección (patentes y certificados de inventor). Por ejemplo, será necesario modificar el Artículo 114.2) b), que establece el sistema denominado de «*whole contents*», de la manera siguiente:

Además, el estado de la técnica comprenderá el contenido de una solicitud de patente o de certificado de inventor nacional que tenga una fecha de presentación o, en su caso, de prioridad anterior a la de la solicitud de patente prevista en el apartado a), siempre que este contenido se incluya en la patente o el certificado de inventor concedido en base a dicha solicitud de patente o de certificado de inventor nacional.

g. El Artículo 164.3) b), que define la reincidencia, también deberá modificarse y considerarse que hay reincidencia si el infractor ha sido condenado anteriormente tanto por infracción de patente como por infracción de certificado de inventor.

h. Ciertas disposiciones de la Primera Parte de la Ley tipo así como las reglas correspondientes son directamente aplicables a la Cuarta Parte, pero no están redactadas de manera suficientemente amplia como para cubrir toda la Ley tipo. Este es el caso de las disposiciones relativas a la organización de la Oficina de Patentes (Artículo 102), las funciones de la Oficina de Patentes (Artículo 103), el servicio de información en materia de patentes (Artículo 104), el Boletín (Artículo 106), la obligación de secreto de los empleados de la Oficina de Patentes (Artículo 108.2)), el tribunal competente (Artículo 109), el Reglamento (Artículo 110), y las Instrucciones Administrativas (Artículo 111).

i. Otras disposiciones de la Primera Parte no se han tenido en cuenta en la Cuarta Parte y no tienen equivalente puesto que no son aplicables debido a la naturaleza del certificado de inventor. Estas disposiciones son las siguientes: el Artículo 122, que trata de la mención del inventor y que prevé, concretamente, que el inventor puede renunciar a su derecho de ser mencionado en la patente, pues el nombre del inventor debe aparecer en todos los casos en el certificado del inventor, incluso si éste se concede al causahabiente del inventor fallecido; el Artículo 124, que somete la solicitud de patente al pago de una tasa, pues todo el procedimiento de concesión del certificado de inventor está exento de tasas; el Artículo 130.2), que confiere al inventor los medios de informarse de la solicitud de patente cuando no es él el solicitante, pues una solicitud de certificado de inventor sólo puede presentarse por una persona distinta al inventor en una sola hipótesis, a saber, cuando el inventor ha fallecido; el Artículo 139, que trata de las tasas anuales, pues el mantenimiento en vigor del certificado de inventor no depende del pago de tasas; los Artículos 142 a 146, que tratan de las licencias contractuales, pues las «licencias» relativas a certificados de inventor se conceden por el Estado y no por un titular privado, y queda fuera del ámbito de la ley sobre invenciones la reglamentación de esta materia; el Artículo 148, que prevé una licencia no voluntaria en caso de falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención, y el Artículo 156, que prevé la explotación de la invención por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, pues tales medidas son superfluas en un sistema en el que los derechos derivados del título de protección pertenecen al Estado y no a un titular privado; el Artículo 157, que prevé la renuncia a la patente, por la misma razón; por último, el Artículo 163, que trata de la amenaza de una acción por infracción, por los mismos motivos.

j. De modo general, los comentarios respecto a las disposiciones de la Primera Parte de la Ley tipo, que corresponden a las que figuran en la Cuarta Parte, son igualmente válidos para esta Parte.

#### **Artículo 401: Protección de las invenciones**

El artículo introductorio de la Cuarta Parte corresponde al Artículo 101 de la Primera Parte y lleva el mismo título. La autoridad competente para conceder los certificados de inventor es la Oficina de Invencciones.

### **Artículo 402: Oficina de Inventiones; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Inventiones**

*a.* El *párrafo 1)* prevé que la Oficina de Patentes ejecutará las funciones asignadas a la Oficina de Inventiones por la Cuarta Parte (véanse los Artículos 102 y 103 en lo relativo a la organización y funciones de la Oficina de Patentes). Siendo prácticamente idéntico tanto para las patentes como para los certificados de inventor todo el procedimiento que va desde la presentación de la solicitud a la concesión del título, es lógico que la misma autoridad tramite unos y otros, en lugar de establecer un servicio distinto con la sola finalidad de la tramitación de los certificados de inventor.

*b.* El *párrafo 2)* impone a los empleados de la Oficina las mismas restricciones respecto a los certificados de inventor que respecto a las patentes (véase el Artículo 108.1)).

### **Artículo 403: Registro de Certificados de Inventor**

Este artículo, que establece el Registro de Certificados de Inventor, corresponde al Artículo 105 que establece el Registro de Patentes.

### **Artículo 404: Consulta de los expedientes**

Este artículo corresponde al Artículo 107, con una diferencia importante: como, una vez concedido el certificado de inventor, el Estado se encuentra frente a los terceros en una posición correspondiente a la del titular de una patente, no es necesario que obtenga el permiso del solicitante para consultar el expediente relativo a una solicitud de certificado de inventor.

### **Artículo 405: Inventiones que pueden ser objeto de certificados de inventor**

*a.* *Párrafo 1)*: Las condiciones generales de protección de una invención son las mismas, tanto si la invención es objeto de una patente como si lo es de un certificado de inventor.

*b.* *Párrafo 2)*: Esta disposición corresponde al Artículo 117.

*c.* *Párrafo 3)*: De conformidad con el Artículo 118, algunas categorías de inventiones pueden estar excluidas de la protección por patente por un determinado tiempo. La presente disposición prevé que las inventiones así excluidas de la protección por patente tampoco pueden ser objeto de un certificado de inventor; en cambio, cuando una invención no está excluida de la protección por patente o desde que ha dejado de estarlo, puede ser objeto de una patente o de un certificado de inventor. Es decir, se propone no hacer ninguna distinción, en lo que concierne a la exclusión de determinadas categorías de inventiones, entre la posibilidad de obtener una patente y la de lograr un certificado de inventor.\*

### **Artículo 406: Posibilidad de obtener un certificado de inventor**

*a.* Por su naturaleza, el certificado de inventor únicamente puede expedirse al inventor, es decir, a la persona natural que ha realizado la invención. Hay una excepción a este principio: si el inventor ha fallecido, el derecho al certificado de inventor, la solici-

---

\* Si, como consecuencia de las decisiones que respecto a los certificados de inventor adopte la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de París, que en el momento (1980) de la publicación de la presente Parte de la Ley tipo no ha terminado sus trabajos, la nueva Acta del Convenio de París permitiese otras soluciones, dichas soluciones serán objeto de un suplemento a la publicación de la presente Parte.

tud de certificado de inventor o el certificado de inventor propiamente dicho pueden transmitirse por vía sucesoria a cualquier persona natural (véase el párrafo 3) del presente artículo y el Artículo 415). Del principio mencionado se desprenden tres consecuencias: primera, el derecho al certificado de inventor, la solicitud de certificado de inventor y el certificado de inventor propiamente dicho son intransmisibles por actos intervivos; segunda, un certificado de inventor no puede concederse o transmitirse por vía sucesoria a una persona jurídica, sino solamente a una persona natural; tercero, un certificado de inventor no puede concederse al empleador o al mandante (se trata del caso en el que la invención se ha realizado en el marco de un contrato de trabajo o de servicios; véase el párrafo *g. infra*).

*b.* El párrafo 1) establece el principio de libre elección entre las patentes y los certificados de inventor. La libre elección corresponde a todo inventor que tenga el derecho de obtener una patente. En virtud de este principio, el inventor puede elegir entre solicitar la concesión de una patente o un certificado de inventor.\*

*c.* Las disposiciones del Capítulo III de la Primera Parte de la Ley tipo son las que determinan el derecho a la patente. En síntesis, estas disposiciones establecen el principio con arreglo al cual el derecho a la patente pertenece al inventor (Artículo 119.1)); no obstante, en el caso de una invención realizada en el marco de un contrato de trabajo o de mandato (Artículo 120), el derecho a la patente pertenecerá al empleador o al mandante, salvo disposición contractual en contrario o salvo que haya sido adoptada la Variante B del Artículo 120.2) y de su aplicación resulte que el derecho a la patente corresponde al inventor. En consecuencia, la libre elección corresponde al inventor en los tres casos siguientes: i) el inventor ha realizado la invención al margen de un contrato de trabajo o de mandato; ii) el inventor ha realizado la invención en el marco de un contrato de trabajo o de mandato, y de la adopción y aplicación de la Variante B del Artículo 120.2) resulta que el derecho a la patente corresponde al inventor (en lugar de pertenecer al empleador o al mandante); iii) el inventor ha realizado la invención en el marco de un contrato de trabajo o de mandato y el contrato establece que el derecho a la patente pertenece al inventor (y no al empleador o al mandante).

*d.* Una posible variante consistiría en prever que, cuando una invención se realice por un empleado del Estado y constituya una invención de servicio o una invención dependiente (véase el párrafo *b.* del comentario al Artículo 120), la única forma de protección disponible es un certificado de inventor concedido al empleado; en tal situación, ni el Estado ni el empleado podrían obtener patente. Tal variante constituiría una excepción no solamente al párrafo 1) del Artículo 406 sino también al párrafo 4) de este artículo.

*e.* El párrafo 2) corresponde al Artículo 119.2).

*f.* El párrafo 3) prevé que la persona natural (o las personas naturales) que sucedan (por vía testamentaria o no) al inventor, pueden solicitar y obtener un certificado de inventor si el inventor falleció antes de haber presentado una solicitud de certificado de inventor. El Artículo 415 trata el caso en que el inventor fallece después de haber presentado la solicitud, pero antes de haber obtenido el certificado de inventor, y el caso en que fallece después de haberlo obtenido.

*g.* El párrafo 4) regula el caso en que la invención fue realizada en el marco de un contrato de trabajo o de mandato y en que de la aplicación del Artículo 120 y de la ausencia de disposiciones contractuales en contrario resulta que el derecho a la patente no pertenece al inventor sino al empleador o al mandante. En este caso, el inventor puede obtener un certificado de inventor pero únicamente a condición de que el empleador o el mandante otorguen su consentimiento. Si dan este consentimiento, el empleador o el mandante pierden su derecho a la patente; por tanto, no pueden obtener una patente, ya que se excluye la posibilidad de que una sola y misma invención

\* Si, como consecuencia de las decisiones que respecto a los certificados de inventor adopte la Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de París, que en el momento (1980) de la publicación de la presente Parte de la Ley tipo no ha terminado sus trabajos, la nueva Acta del Convenio de París permitiese otras soluciones, dichas soluciones serán objeto de un suplemento a la publicación de la presente Parte.

esté protegida por un certificado de inventor y por una patente. Si no se otorga el acuerdo, el inventor no tendrá derecho a un certificado de inventor y el empleador o el mandante conservará así su derecho a la patente.

**Artículo 407: Transformación en una solicitud de patente o una patente  
o transmisión judicial de la solicitud de certificado de inventor  
o del certificado de inventor**

- a. Este artículo corresponde en su principio al Artículo 121.
- b. El *párrafo 1)* está destinado a proteger a la persona que tenga derecho a la obtención de una patente en virtud del Artículo 120 o a la persona que tenga derecho a obtener una patente o un certificado de inventor en virtud del Artículo 406.1) o 3) contra la pérdida de ese derecho, resultante de la concesión a otra persona de un certificado de inventor por la invención en cuestión. En la primera hipótesis, que abarca los casos en los que está implicado un contrato de trabajo o de mandato, y en la que el inventor (o su causahabiente) ha presentado la solicitud de certificado de inventor y el empleador o el mandante tenía derecho de obtener una patente y no ha dado el acuerdo mencionado en el Artículo 406.4), es posible solicitar al tribunal que transforme la solicitud de certificado de inventor o el certificado de inventor en una solicitud de patente o en una patente a nombre del empleador o del mandante. En la segunda hipótesis, que cubre los casos en los que el solicitante del certificado de inventor no es ni el inventor ni su causahabiente, es posible solicitar al tribunal, bien que transmita la solicitud de certificado de inventor o el certificado de inventor a la persona que tenga derecho a él en virtud del Artículo 406.1) (es decir al inventor) o en virtud del Artículo 406.3) (al causahabiente del inventor), bien de convertirlos en una solicitud de patente o en una patente a nombre de esta persona.
- c. *Párrafo 2)*: La persona con derecho a obtener una patente en virtud del Artículo 120 o la persona con derecho a obtener una patente o un certificado de inventor en virtud del Artículo 406.1) o 3) pero que quiere obtener una patente, deberá presentar al tribunal la solicitud de transformación dentro de los cinco años siguientes a la concesión del certificado de inventor. Por el contrario, el derecho de solicitar la transmisión de la solicitud del certificado de inventor o del certificado de inventor no tiene limitación temporal. Por otra parte, a diferencia de una patente, un certificado de inventor no puede anularse a causa de que se haya concedido a una persona distinta a la que tenía derecho a él (el Artículo 158.2) ii) no tiene equivalente en el Artículo 418.2)). Estas dos diferencias se explican por el hecho de que los derechos del Estado no deberán ser puestos en peligro, en todo caso tras un cierto tiempo, debido a que la persona a quien se ha concedido el certificado de inventor no tenía derecho a él, pues esta irregularidad puede ser corregida en cualquier momento por el procedimiento de transmisión judicial previsto en el párrafo 1).
- d. El *párrafo 3)* corresponde al Artículo 140.2).
- e. *Párrafo 4)*: Cuando se transforma en una patente un certificado de inventor, se plantea la cuestión de qué fecha debe considerarse como la de concesión de la patente. La presente disposición resuelve ese problema por las dos situaciones que exigen una solución en la Ley tipo, a saber, el momento a partir del que es posible hacer valer la patente (Artículo 134.1) ii) y 135.1)) y el momento a partir del cual no puede solicitarse una licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotación industrial (Artículo 148.1)). En estos casos, se considera como fecha de concesión de la patente la fecha en que se inscribe la transformación con arreglo al párrafo 3). De esta forma, el titular de una patente emanada de la transformación de un certificado de inventor no puede actuar contra un infractor en relación con actos ejecutados antes de la fecha en que se inscriba la transformación. Por otra parte, no puede presentarse una solicitud encaminada a la concesión de una licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotación industrial antes de la expiración del plazo cuya extensión prescribe el

Artículo 148.1) pero cuyo punto de partida es la fecha de inscripción de la transformación, de tal forma que el titular de la patente dispondrá de la totalidad del plazo en el que debe cumplir su obligación de explotar industrialmente la invención patentada.

#### **Artículo 408: Declaración fraudulenta sobre la calidad de inventor**

Este artículo prevé sanciones penales para un delito específico de los certificados de inventor. Estas disposiciones penales particulares vienen a añadirse a las que prevé el Artículo 423.

#### **Artículo 409: Solicitud de certificado de inventor; examen; concesión del certificado de inventor**

Esta disposición declara aplicables, por analogía, a la solicitud de certificado de inventor, al examen de esta solicitud y a la concesión del certificado de inventor, la mayor parte de las disposiciones que, en el Capítulo IV de la Primera Parte, regulan la solicitud de patente, el examen de esta solicitud y la concesión de la patente. En el párrafo *i*. del comentario de la Cuarta Parte se exponen las razones por las que no se declaran aplicables los Artículos 124 y 130.2).

#### **Artículo 410: Derechos y obligaciones del solicitante o del titular del certificado de inventor**

*a. Párrafo 1) i) y ii) y párrafo 2) i) y ii):* Estas disposiciones corresponden al Artículo 134.1) i) y iii) y 2) i) y ii). Se emplean de preferencia las expresiones «solicitante» y «titular del certificado de inventor» en lugar de «inventor», puesto que no se refieren únicamente al inventor sino también, cuando éste ha fallecido, a su causahabiente.

*b. Párrafo 1) iii):* Esta disposición prevé que el titular del certificado de inventor tendrá derecho a recibir una remuneración del Estado, el cual tiene la obligación de concedérsela (véase el Artículo 411.2) b)). La remuneración concedida al titular es una recompensa por su actividad inventiva y por su contribución al progreso técnico y, por ende, al desarrollo económico del país.

*c.* Esta recompensa consiste en una remuneración pecuniaria adecuada y otros beneficios, tales como facilidades fiscales, becas de estudio o de investigación, etc. Corresponde al Reglamento determinar esta remuneración y beneficios, que variarán según los casos: estará justificado que sean particularmente generosos cuando la explotación de la invención arroje resultados fructíferos en el plano financiero o cuando la invención permita, por su desarrollo ulterior, realizar importantes progresos técnicos incluso en ausencia de una explotación directa. Por esta última razón no se propone subordinar la remuneración a la explotación de la invención: parece suficiente prever baremos diferenciados con arreglo al valor científico o comercial de la invención. En el caso extremo, es decir, si la invención no va a ser explotada y carece de un gran valor científico, la recompensa podrá ser simbólica y consistir, por ejemplo, en una pequeña suma de dinero y una distinción honorífica. No obstante, si se explota la invención, deberá fijarse la recompensa del inventor teniendo en cuenta los beneficios económicos derivados de la explotación. Por otra parte, si una invención —cuya explotación no parecía posible o interesante en el momento de la concesión del certificado de inventor— se explota posteriormente porque las circunstancias se modifican, el Reglamento deberá disponer que se otorgue una remuneración suplementaria que se sumará a la que el titular del certificado de inventor habrá recibido al principio, probablemente mínima.

*d.* Corresponderá al Reglamento, asimismo, determinar las modalidades de la atribución de la remuneración y de los demás beneficios.

e. En un país en el que pertenezcan al Estado todos o casi todos los medios de producción, sería posible hacer que la participación activa al desarrollo de la invención en el país fuese a la vez un derecho y una obligación del inventor que recibe un certificado de inventor y que es un empleado del Estado. Tal participación del inventor, que es la persona que mejor conoce la invención, favorecería el éxito de la explotación industrial de la invención, lo que redundaría en interés tanto del inventor como del país. En dicho país, también sería posible conceder al inventor un derecho preferencial para la obtención de puestos de trabajo en las empresas estatales que exploten su invención.

#### **Artículo 411: Derechos y obligaciones del Estado; definición de «explotación»**

a. *Párrafo 1):* Al Estado le corresponde el derecho a actuar contra cualquier persona que, sin su acuerdo, explote la invención reivindicada en el certificado de inventor, mientras que el derecho correspondiente derivado de una patente pertenece al titular de esta última (véanse los Artículos 134.1 ii) y 135.1)): ésta es una de las diferencias esenciales entre ambos títulos de protección. El Estado tiene derecho a dar o negar su acuerdo para la explotación de la invención en el país por cualquier persona. Otra consecuencia del derecho del Estado es que a éste le corresponde entablar la acción por infracción prevista en el Artículo 421.

b. *Párrafo 2):* La obligación del Estado de otorgar una remuneración al titular del certificado de inventor es independiente de la explotación efectiva de la invención (véase el párrafo c. del comentario al Artículo 410).

c. El *párrafo 3)* proporciona una definición, a los fines de la Cuarta Parte, de la «explotación» de la invención reivindicada en el certificado de inventor que es idéntica a la definición de la explotación de la invención patentada que figura en el Artículo 135.2).

#### **Artículo 412: Limitación de los derechos**

Este artículo corresponde al Artículo 136.

#### **Artículo 413: Derechos derivados de la fabricación o empleo anterior**

Este artículo corresponde al Artículo 137.

#### **Artículo 414: Duración del certificado de inventor**

Se propone fijar en veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la duración del certificado de inventor; de esta forma, su duración sería la misma que la duración máxima de la patente de invención (véase el Artículo 138 que permite que la duración mínima de la patente, a saber, de quince años a contar de la fecha de presentación de la solicitud, sea prorrogada por un período de cinco años, siempre y cuando la invención patentada se explote industrialmente en el país de manera suficiente). Sin embargo, dada la naturaleza particular del certificado de inventor, y especialmente la circunstancia de que el derecho que de él se deriva pertenece al Estado con arreglo al Artículo 411.1), la duración de veinte años del certificado de inventor, a la inversa de la duración de la patente, no depende de la explotación industrial de la invención protegida. Al expirar los veinte años se extingue el derecho del Estado de actuar contra cualquier persona que, sin su acuerdo, explote en el país la invención reivindicada en el certificado de inventor.

### **Artículo 415: Transmisión por vía sucesoria de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor**

- a.* Como se ha señalado en el párrafo *a.* del comentario al Artículo 406, no pueden cederse ni la solicitud de certificado de inventor ni el certificado de inventor, pero pueden transmitirse por vía sucesoria a cualquier persona natural.
- b.* El efecto de la transmisión del certificado de inventor por vía sucesoria consiste en que el causahabiente tendrá derecho a recibir la remuneración y los beneficios establecidos en el Artículo 410.1)iii).
- c.* Si el inventor fallece antes de haber presentado una solicitud de certificado de inventor, su causahabiente podrá presentar tal solicitud en virtud del Artículo 406.3), que prevé la transmisión por vía sucesoria del derecho al certificado de inventor.

### **Artículo 416: Copropiedad de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor**

Este artículo corresponde al Artículo 141. En razón de la naturaleza del certificado de inventor, el Artículo 416 está limitado a la transmisión por vía sucesoria de la solicitud de certificado de inventor o del certificado de inventor y al retiro de la solicitud.

### **Artículo 417: Títulos de protección dependientes**

- a.* Este artículo, que trata de los títulos de protección dependientes, corresponde al Artículo 149.
- b.* El *párrafo 1)* permite la concesión de una licencia no voluntaria al Estado cuando no pueda explotarse industrialmente una invención reivindicada en un certificado de inventor sin que se infrinja una patente anterior. (Cuando el título anterior es otro certificado de inventor no existe ningún problema, pues los derechos derivados de ambos certificados de inventor pertenecen al Estado.)
- c.* El *párrafo 2)* contempla la situación inversa a la establecida en el párrafo 1), a saber, cuando la explotación industrial de una invención patentada constituiría la infracción de un certificado de inventor anterior. En este caso, y dado que pertenecen al Estado los derechos derivados del certificado de inventor y que, en consecuencia, no sería oportuno hablar de «licencias», lo que se concede es una autorización de explotación en vez de una licencia no voluntaria.
- d.* *Párrafos 3) y 4):* Véase el comentario a los Artículos 134.3) (que define la «explotación industrial» de una invención patentada), 147, 149.2) y 150 a 155, cuyas disposiciones son aplicables por analogía. Evidentemente, los Artículos 150 a 155 son aplicables por analogía en la medida en que conciernan a las licencias no voluntarias en caso de patentes dependientes, y no en la medida en que conciernan a las licencias no voluntarias por falta o insuficiencia de explotación industrial.

### **Artículo 418: Nulidad del certificado de inventor**

- a.* Este artículo, que corresponde al Artículo 158, prevé que la acción de nulidad se entablará contra el Estado (párrafo 1)). Sin embargo, el titular del certificado de inventor tendrá la facultad de personarse en autos con el Estado (párrafo 4)).
- b.* Las causas de nulidad de un certificado de inventor son las mismas que las de nulidad de una patente con una sola excepción: un certificado de inventor no puede anularse a causa de que se haya concedido a una persona distinta de la que tenía derecho a él (véase el párrafo *c.* del comentario al Artículo 407).

*c.* Al igual que en lo relativo a la nulidad de las patentes, para la nulidad de los certificados de inventor, es posible prever, en lugar de un sistema puramente judicial como se propone en el presente artículo, un sistema en el que, al menos en primera instancia, las decisiones de nulidad serían adoptadas por una autoridad administrativa (véase el párrafo *b.* del comentario al Artículo 158).

#### **Artículo 419: Efectos de la nulidad**

Este artículo corresponde al Artículo 159. Conviene destacar que el titular de un certificado de inventor que ha sido anulado no está obligado a restituir la remuneración y demás beneficios que haya recibido del Estado.

#### **Artículo 420: Actos constitutivos de infracción**

Este artículo, que corresponde al Artículo 160, define la infracción del certificado de inventor como cualquier acto de explotación de los mencionados en el Artículo 411.3) y ejecutado en el país sin el acuerdo del Estado (véase el Artículo 411.1)). De ello se desprende que incluso el titular del certificado de inventor comete una infracción si explota su propia invención sin el acuerdo del Estado.

#### **Artículo 421: Acción por infracción**

Este artículo, que corresponde al Artículo 161, prevé que únicamente el Estado podrá entablar la acción por infracción. En otros términos, el titular del certificado de inventor no está calificado para entablar esta acción.

#### **Artículo 422: Acción para comprobación**

Este artículo, que corresponde al Artículo 162, establece que será el Estado, y no el titular del certificado de inventor, el demandado en la acción para comprobación.

#### **Artículo 423: Acciones penales**

*a.* Este artículo corresponde al Artículo 164. En materia de certificados de inventor, se considera que existe reincidencia cuando el infractor ha sido condenado anteriormente bien por otra infracción de certificado de inventor bien por una infracción de patente (párrafo 3) b)).

*b.* Conviene recordar que además del caso de infracción también se prevén acciones penales, en materia de certificados de inventor, en caso de declaración fraudulenta relativa a la calidad de inventor (Artículo 408).



## QUINTA PARTE: TECNOVACIONES

*a.* La asimilación y adaptación de la tecnología en los países en desarrollo necesitan la cooperación de todos los talentos disponibles. El medio ideal para esta asimilación y adaptación es la propia empresa industrial, en la cual los empleados de la empresa, conscientes de los problemas tecnológicos concretos con que la empresa se enfrenta, pueden utilizar sus talentos para encontrar soluciones a esos problemas. Esto es especialmente cierto si se han previsto incentivos para alentar el talento de los empleados. Por tanto, sería del mayor interés la implantación de un sistema de incentivos para los empleados de las empresas en los países en desarrollo, tanto si estos últimos tienen un sistema de economía de mercado, de economía controlada por el Estado o de economía mixta. Las disposiciones de la Quinta Parte de la Ley tipo están destinadas a proporcionar el marco jurídico de ese sistema, en el que el incentivo es la concesión por el empleador de una remuneración al empleado por haber resuelto un problema. Esta remuneración se concede al empleado en razón del esfuerzo particular que ha realizado para presentar una solución utilizada por la empresa. En general, las soluciones responden a problemas específicos planteados a la empresa, y conciernen a las actividades de la empresa. El empleado tiene el mérito de proponer la solución de un problema existente. Es posible que a tal fin haya utilizado informaciones que sean accesibles a todo el mundo; sin embargo, merece una remuneración si la utilización de su solución proporciona ventajas materiales a la empresa. No se concede la remuneración por una creación que pasaría al dominio público mediante un sistema de protección basado en la divulgación, como es el caso de las invenciones patentadas; es la recompensa de los esfuerzos que han ocasionado un beneficio a la empresa. El empleado tipo que propone tales soluciones es el que, al propio tiempo que cumple las funciones que le han sido asignadas, investiga las posibilidades de perfeccionamiento; esta vigilancia constituye un precioso triunfo para la empresa. En los países en desarrollo, podría ser especialmente útil un sistema que ofreciese a los empleados estímulos por horas de soluciones a los problemas tecnológicos planteados a la empresa en la que trabajan, pues tal sistema alentaría la creatividad local, contribuyendo así al desarrollo industrial y tecnológico de esos países.

*b.* La Quinta Parte regula la relación entre una empresa y un empleado en cuanto se refiere a las soluciones propuestas por este último. Las disposiciones relativas a esta relación pueden figurar en otros textos legales, por ejemplo, en la legislación sobre contratos de trabajo o, para las empresas que pertenecen al Estado o que están situadas bajo su tutela y cuyos empleados tienen, en consecuencia, el estatuto de funcionarios, en la legislación reguladora de la función pública; en este último caso, es frecuente que las soluciones propuestas por los funcionarios sean objeto de reglamentos administrativos. En cuanto se refiere a las empresas privadas, numerosos países carecen de legislación particular, dejando a cada empresa entera libertad en la materia. En estos países, numerosas empresas han adoptado sistemas (denominados a veces sistemas de «sugerencias de empleados») por los que se recompensa a los empleados que hacen propuestas que representen un valor para estas empresas. Por otro lado, la remuneración de tales propuestas puede ser objeto de acuerdos entre los empleadores y los sindicatos, lo que no necesita reglamento por vía legislativa. En consecuencia, la necesidad de regular la cuestión por vía legislativa depende esencialmente de las condiciones específicas de cada país.

*c.* En la Quinta Parte de la Ley tipo, se ha elegido el nuevo término «tecnovación» para designar la solución propuesta por un empleado a un problema específico concerniente a las actividades de la empresa que le emplea. Es una combinación de las palabras «técnica» e «innovación», destinada a dar la idea de que la solución pro-

puesta concierne a un problema tecnológico e implica una innovación (término que se define generalmente como la introducción de algo nuevo), por lo menos por lo que respecta a la empresa concreta en cuestión. Además, existen otras ventajas para utilizar una palabra inventada como «tecnovación»: ello evita cualquier confusión con otros términos bien conocidos utilizados generalmente en un contexto más amplio, tales como «innovación» o «sugerencia de empleado»; también puede servir para distinguir el sistema de las tecnovaciones como un sistema especialmente destinado a los países en desarrollo para estimular soluciones propuestas por empleados a los problemas tecnológicos propios de la empresa que los emplea.

*d.* En el sistema preconizado por la Quinta Parte, sólo los empleados pueden proponer tecnovaciones y únicamente a sus propias empresas. Otro posible sistema consistiría en eliminar estas dos limitaciones, de tal forma que cualquier persona podría proponer una tecnovación a cualquier empresa, a condición no obstante que la tecnovación concierna a actividades de la empresa a la que se propusiera. Sin embargo, este tipo de sistema plantea delicados problemas que no podrían resolverse sin complejas disposiciones legales. Por ejemplo, habría que decidir si una tecnovación realizada por el empleado de una empresa y que concierna a las actividades de ésta podría proponerse por ese empleado a otra empresa, y si estuviese permitido, en qué condiciones. Además, habría que decidir si podría permitirse que se propusiera una tecnovación a varias empresas y, si no se permitiera tal cosa, encontrar los medios para impedirlo. También debería decidirse si, para evitar que las empresas nacionales se vean inundadas de propuestas procedentes del extranjero, no debería limitarse el derecho de proponer tecnovaciones, por ejemplo, sólo a los residentes del país (con independencia de su nacionalidad). Debido a estas numerosas dificultades y a que la institución de un sistema de remuneración de las tecnovaciones sería lo más útil en el marco de las relaciones de una empresa y sus empleados, se ha excluido la variante mencionada.

*e.* La Quinta Parte se compone de ocho artículos (Artículos 501 a 508) y dos reglas. Debe observarse que, además del Reglamento, la Quinta Parte requiere que la empresa adopte una acción, para lo que deberá establecer un servicio especial para la tramitación de las solicitudes de expedición de certificados de tecnovación y por otra parte, deberá adoptar normas internas para la aplicación de la Quinta Parte y de sus reglas.

### Artículo 501: Definiciones

*a.* El Artículo 501 contiene la definición de las expresiones empleadas con un sentido especial en la Quinta Parte. Por tanto, dichas definiciones quedan limitadas a esta Parte.

*b.* La definición de «tecnovación» contenida en el *punto i)* es análoga a la de «invención» contenida en el Artículo 112.1). Ambas definiciones tienen en común que certifican que la invención o la tecnovación deben relacionarse con la esfera de la tecnología. Aun cuando las soluciones que encuentren los empleados a problemas relativos a la administración, la gestión u otras esferas afines pueden ser tan importantes como las soluciones de carácter tecnológico, no quedan comprendidas en las disposiciones de la Quinta Parte, ya que la Ley tipo se refiere únicamente a la tecnología.

*c.* La definición de «tecnovación» contiene como rasgo característico la condición de que la solución sea propuesta por un empleado de la empresa para su utilización por ella. Esto significa que la tecnovación se refiere a un problema específico existente en la empresa y que sólo los empleados, y no los terceros, están calificados para hacer tecnovaciones (para una posible variante véase el párrafo *d.* del comentario de la Quinta Parte).

*d.* Sólo deberían estar obligadas a aplicar el sistema de tecnovaciones de la Quinta Parte las empresas que dispongan de un número mínimo de empleados en el país. Al legislar sobre la base de esta Parte, corresponderá a cada país determinar ese número mínimo, que, por ejemplo, podría fijarse en cincuenta. No obstante, conviene tener en

cuenta que fijar el número mínimo de empleados en un nivel demasiado elevado, puede eliminar del campo de aplicación de la Quinta Parte a un importante número de empresas y reducir a un mínimo la eficacia global del sistema de las tecnovaciones; por otra parte, fijar ese número mínimo de empleados en un nivel demasiado bajo, puede gravar económicamente de una forma inapropiada a las pequeñas empresas situadas en el país, que estuviesen obligadas a aplicar el sistema de las tecnovaciones.

e. En contraste con una invención que, para que sea patentable, debe ser nueva (en el sentido de que no haya sido divulgada en ninguna parte del mundo) e implicar una actividad inventiva, no es necesario que una tecnovación sea nueva ni implique una actividad inventiva. En su lugar, se requiere que la tecnovación concierna a las actividades de la empresa pero que, en la fecha en que se hace la propuesta, ésta no la haya utilizado ni haya previsto formalmente su utilización. Estos requisitos pueden compararse con la condición de novedad en el caso de la invención, pero es un tipo de «novedad» relativa, limitada a una empresa determinada. Además, no se exige ninguna «actividad tecnovadora», de modo que, incluso los perfeccionamientos menores quedan comprendidos por la definición. En lo que se refiere a la «novedad», el criterio decisivo es que la empresa no debe utilizar ni haber utilizado la tecnovación ni prever o haber previsto formalmente utilizarla. De este modo, el hecho de que la tecnovación sea conocida por los directores de la empresa o pertenezca al dominio público no excluye su «novedad». Debe señalarse que las leyes de algunos países prevén que las normas y especificaciones técnicas obligatorias no pueden considerarse «nuevas» y, en consecuencia, no pueden dar lugar a remuneración.

f. El *punto ii)* define las expresiones «empleados» y «empresas» remitiéndose a la definición del punto i). Debe señalarse que la empresa es el empleador del empleado.

g. El *punto iii)* contiene una especificación adicional respecto al término «empresa», que se refiere al caso de varias empresas pertenecientes a la misma persona. Si, en razón de su propiedad, esas diversas empresas pueden ser consideradas como una sola, es más difícil proponer tecnovaciones que cumplan con la condición de «novedad» relativa, ya que la solución propuesta puede haber sido utilizada ya por una de estas empresas (aunque no necesariamente en la que se ha hecho la propuesta). Lógicamente, esta cuestión reviste singular importancia para las sociedades que controlan grupos de empresas. Conforme al punto iii), el criterio decisivo es que las diversas empresas deben pertenecer y ser explotadas por la misma persona para que puedan considerarse como una empresa única. En otras palabras, si diversas empresas son propiedad de la misma persona y esa persona no es responsable de su gestión, serán consideradas como empresas separadas. Este sería el caso, por ejemplo, en que el propietario (o el copropietario) no controlase directamente la gestión de las diversas empresas. En el caso de las empresas estatales, el criterio decisivo sería el grado de independencia de gestión en las circunstancias del caso.

h. La definición de «fecha de la propuesta» contenida en el *punto iv)* es importante desde tres puntos de vista: es la fecha antes de la cual la empresa no debe haber utilizado ni prever formalmente utilizar esa propuesta, para que la propuesta de un empleado pueda constituir una tecnovación (véase el Artículo 501.i)); la persona que haga la propuesta debe ser un empleado de esa empresa en la fecha de la propuesta para tener derecho a un certificado de tecnovación (véase el Artículo 502.1)); cuando varios empleados propongan separadamente la misma tecnovación, tendrá derecho al certificado de tecnovación aquel cuya fecha de la propuesta sea la primera en el tiempo (véase el Artículo 502.3)).

i. Los *puntos v)* y *vi)* no necesitan comentario.

## Artículo 502: Derecho al certificado de tecnovación

a. El *párrafo 1)* contiene la norma básica respecto al derecho a un certificado de tecnovación: todo empleado de la empresa en la fecha de la propuesta tiene ese derecho,

sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2). Eso significa que los empleados que han dejado la empresa después de haber propuesto una tecnovación mantienen su derecho a remuneración si la tecnovación se utiliza por la empresa. Por otra parte, una persona que no es empleado de la empresa en la fecha de la propuesta no está facultado para ser titular de un certificado de tecnovación.

*b.* El párrafo 2) establece una excepción a la norma contenida en el párrafo 1). Como determinados empleados de la empresa pueden haber sido contratados precisamente para hacer y proponer tecnovaciones, no estaría justificado prever un incentivo especial en forma de remuneración que deba concedérseles en el caso en que propusieran tecnovaciones. Su actividad tecnovadora ya se ha tenido en cuenta en sus contratos, en especial en el salario que habrá de pagárseles con miras a la actividad tecnovadora especial. Esta excepción se refiere principalmente a empleados que tienen responsabilidades en investigación y desarrollo; sin embargo, existe una contraexcepción, para los casos en los que el grado de contribución creativa inherente a la tecnovación exceda lo que normalmente se exige de un empleado cuya obligación es hacer y proponer tecnovaciones. Esto significa que, para determinar si un empleado está facultado para obtener un certificado de tecnovación, deben examinarse primero sus obligaciones respecto a la preparación y propuesta de tecnovaciones; si este examen revela que la tecnovación excede de las obligaciones para las que fue contratado o queda fuera de la esfera de sus responsabilidades efectivas, tiene derecho a un certificado de tecnovación. Como variante, podría preverse que los empleados contratados para hacer y proponer tecnovaciones puedan recibir certificados de tecnovación, pero sin derecho a remuneración, de manera que estos certificados servirían únicamente para acreditar que dichos empleados han hecho tecnovaciones.

*c.* El párrafo 3) trata el caso en el que diversos empleados separadamente, solicitan un certificado para la misma tecnovación. La solución es que tenga derecho al certificado el empleado que primero presente la solicitud. Esta disposición tiene la finalidad de servir de estímulo a los empleados para que propongan las tecnovaciones lo antes posible.

*d.* El párrafo 4) permite la solicitud y la propiedad conjunta de un certificado de tecnovación. Esta disposición es especialmente importante por cuanto la mayoría de las tecnovaciones son el resultado de un trabajo en equipo.

### Artículo 503: Solicitud

*a.* Este artículo trata de los requisitos formales que ha de reunir una solicitud de expedición de certificado de tecnovación. Conforme a esta disposición, la solicitud debe presentarse por escrito y estar firmada por el empleado. El empleado debería explicar brevemente su solución en la solicitud, a la que podría adjuntar todo dibujo o esquema disponibles que pudiesen facilitar la explicación de la solución propuesta. Como el sistema de tecnovaciones es interno de la empresa, no es necesario que el empleado proporcione una descripción detallada como la que se requiere en una solicitud de patente que describa una invención; bastaría con que la propuesta se explicase de tal manera que la empresa pueda evaluarla. Además, por lo general, el empleado estaría a disposición de la empresa para facilitar cualquier detalle suplementario sobre la propuesta, si fuera necesario.

*b.* Como muchos empleados preferirían discutir las tecnovaciones antes de hacer propuestas por escrito, la segunda frase del párrafo 1) obliga a la empresa a proporcionar ayuda al empleado gratuitamente en la redacción de su solicitud. Esta disposición es particularmente importante en el caso de empleados que tienen buenas ideas pero que no están suficientemente capacitados para formularlas. Una forma de ayudar a los empleados podría consistir en designar en el seno de la empresa un agente de enlace especializado en la redacción de solicitudes de expedición de certificados de tecnovación. Además, la empresa debe entregar al empleado un resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud, indicando la fecha de presentación de la misma.

### Artículo 504: Expedición o denegación del certificado de tecnovación

a. El Artículo 504 fija un plazo durante el cual la empresa debe tomar una decisión sobre la expedición del certificado de tecnovación o su denegación. En lo que se refiere a la duración de este plazo, que la Ley tipo propone sea de tres meses, debe considerarse que, por una parte, el examen de la solicitud de expedición de un certificado de tecnovación requiere cierto tiempo, especialmente en vista de que tiene que verificarse si la empresa ya ha utilizado o previsto formalmente utilizar la propuesta; por otra parte, es importante que ese plazo no sea demasiado largo pues todo el sistema de remuneración de las tecnovaciones puede verse afectado por la incertidumbre que le crearía la inacción prolongada por parte de la empresa a la que se ha propuesto la tecnovación (véase el Artículo 505.3)).

b. Los requisitos que deben cumplirse para que pueda expedirse el certificado de tecnovación son los siguientes: que lo que se propone como tecnovación lo sea realmente conforme al Artículo 501.i) (una solución a un problema concreto en la esfera de la tecnología, que concierna a las actividades de la empresa y que sea «nueva» en lo que a la empresa se refiere (véase el párrafo e. del comentario al Artículo 501)); y que en virtud del Artículo 502, el empleado tenga derecho a un certificado de tecnovación.

### Artículo 505: Utilización de la tecnovación

a. El Artículo 505 se refiere a la utilización de la tecnovación por la empresa, estableciendo determinadas obligaciones que tienen que ser cumplidas por el tecnovador y por la empresa. Sin embargo, la obligación más importante para la empresa (el pago de una remuneración al tecnovador) se trata en el Artículo 506.

b. *Párrafo 1)*: El apartado a) obliga a la empresa que expide un certificado de tecnovación a informar al mismo tiempo y por escrito al tecnovador de si tiene la intención de utilizar la tecnovación. Esta obligación es importante para la relación entre la empresa y el empleado, y el párrafo 4) reglamenta las consecuencias de una declaración sobre la intención de utilizar la tecnovación o de una declaración de que no se piensa utilizar la tecnovación. El apartado b) establece una excepción a la obligación del apartado a) cuando la decisión sobre la utilización dependa de que se practique una prueba a fondo de la tecnovación. En ese caso, la declaración en cuanto a si se tiene o no la intención de utilizar la tecnovación podrá posponerse pero, a fin de no prolongar indebidamente la incertidumbre, no deberá posponerse por más de un año.

c. *Párrafo 2)*: El apartado a) obliga al tecnovador a ayudar a la empresa, dentro de sus capacidades, en cualquier prueba, puesta a punto o utilización de la tecnovación. Esta obligación es importante, puesto que lo fundamental de la tecnovación puede ser revelado únicamente por la prueba, la puesta a punto o la utilización; la cooperación del tecnovador puede necesitarse para comprender plenamente el alcance de su propuesta. El apartado b) garantiza que las otras obligaciones del empleado no le impidan proporcionar la ayuda que le exige el apartado a).

d. El *párrafo 3)* prohíbe al empleado o al tecnovador comunicar la tecnovación a otra persona que no sea la empresa. Además, el párrafo 3) exige que no utilice la tecnovación el empleado que ha solicitado la expedición de un certificado de tecnovación o el tecnovador al que se ha expedido el certificado. Por supuesto, esta limitación no se aplica si la empresa decide utilizar la tecnovación y el tecnovador tiene que participar en esa utilización. Además, tampoco es aplicable esa restricción cuando la empresa no ha expedido el certificado de tecnovación en el plazo previsto en el Artículo 504, es decir, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la propuesta.

e. El *párrafo 4)* trata del caso en que la empresa declare que no tiene la intención de utilizar la tecnovación o no la utilice efectivamente no obstante haber declarado su intención de hacerlo. Esto tiene por consecuencia que el tecnovador ya no esté obligado, concretamente, a no comunicar la tecnovación a otra persona y a no utilizarla;

sin embargo, la comunicación de la tecnovación a terceros no deberá entrañar la comunicación de conocimientos técnicos u otros conocimientos que el tecnovador haya adquirido en su calidad de empleado de la empresa.

#### **Artículo 506: Remuneración del tecnovador**

*a.* El Artículo 506 trata de la remuneración del tecnovador. Se debe esta remuneración cuando la empresa utiliza la tecnovación o cuando la comunica a un tercero. En ambos casos, la remuneración debe ser pagada por la empresa que haya expedido el certificado de tecnovación. En otras palabras, si la empresa comunica la tecnovación a un tercero, es ella (y no el tercero) quien tiene la obligación de pagar la remuneración al tecnovador.

*b.* La cuantía y modalidades de pago de la remuneración deben ser objeto de acuerdo mutuo entre el tecnovador y la empresa. No obstante, si existe un convenio colectivo que contenga disposiciones aplicables a las tecnovaciones, la remuneración será pagada de conformidad con esas disposiciones.

*c.* Además de una remuneración pecuniaria, puede convenirse que el tecnovador reciba otras ventajas, como la concesión de vacaciones adicionales (incluso pagadas); proporcionar vivienda al tecnovador y otras ventajas materiales, y la concesión de otras recompensas como medallas, distinciones, etc. Estos últimos tipos de recompensas también podrían otorgarse por el gobierno.

*d.* Como variante, especialmente para los países en los que los salarios y los precios son fijados por los poderes públicos, la remuneración del tecnovador podría determinarse de manera similar a aquella por la que se determina la remuneración del titular del certificado de inventor (véase el Artículo 410.1) iii) y su comentario).

#### **Artículo 507: Derogación por contrato**

*a.* Las disposiciones de la Quinta Parte de la Ley tipo están destinadas a otorgar a los empleados ventajas básicas. Por ello, el Artículo 507 declara nula y sin valor cualquier disposición contractual menos favorable para el empleado o el tecnovador que las disposiciones de esta Parte. Sin embargo, los contratos —con inclusión de los convenios colectivos— pueden contener, naturalmente, disposiciones más favorables para los empleados y los tecnovadores que las disposiciones de la Quinta Parte.

*b.* Además, lógicamente, un tecnovador se beneficia de los más amplios derechos que puedan concederse a los tecnovadores por otras disposiciones legales, como la legislación laboral o acuerdos internacionales que concedan ventajas suplementarias a los empleados en el país. Por tanto, es inútil precisar en la presente Parte que un tecnovador también puede beneficiarse de ventajas suplementarias.

#### **Artículo 508: Controversias**

*a.* El Artículo 508 establece un sistema especial para resolver las controversias relacionadas con todas las cuestiones dimanantes de la aplicación de las disposiciones de la Quinta Parte, en especial, la de la cuantía de la remuneración que debe pagarse al tecnovador o sobre la cuestión, regulada por el Artículo 505.4), de las consecuencias de la no utilización de la tecnovación por la empresa. También pueden surgir controversias entre empleados sobre la cuestión de quién tiene derecho al certificado de tecnovación.

*b.* El sistema de solución de controversias previsto es el arbitraje, sometiéndose los litigios a un órgano arbitral constituido por tres miembros: uno designado por el empleado o el tecnovador, otro designado por la empresa, y un presidente designado

por los otros dos miembros. La segunda frase del Artículo 508 sigue la práctica general en materia de arbitraje: cuando los dos miembros de una junta de conciliación designados por las partes no pueden ponerse de acuerdo en la designación de un presidente, la designación la efectúa el tribunal de primera instancia del lugar en que se celebra el arbitraje. El órgano arbitral puede establecerse especialmente para cada controversia o (y esto parece lo más práctico) como una institución permanente establecida por acuerdo entre la empresa y los representantes de los empleados.

c. Se podría establecer un recurso ante los tribunales contra la decisión del órgano arbitral; sin embargo, ello no se propone debido a los elevados gastos y demoras que entrañan habitualmente los procedimientos judiciales.



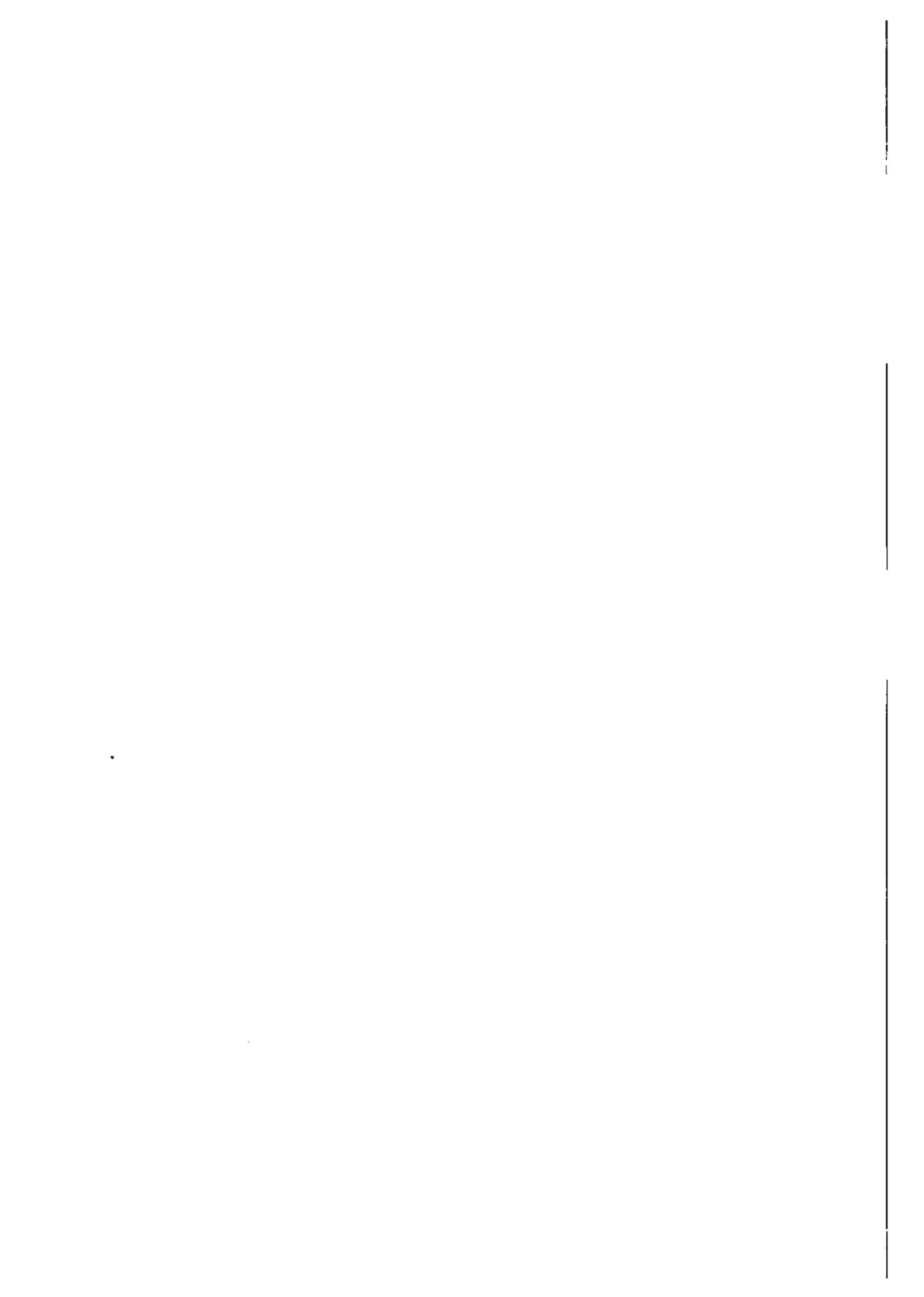
## **REGLAMENTO DE LA LEY TIPO**

**Segunda Parte: Conocimientos técnicos**

**Tercera Parte: Examen y registro de contratos**

**Cuarta Parte: Certificados de inventor**

**Quinta Parte: Tecnovaciones**



## INDICE

	Página
<b>SEGUNDA PARTE: CONOCIMIENTOS TECNICOS . . . . .</b>	<b>71</b>
[No hay reglas relativas a la Segunda Parte.]	
<b>TERCERA PARTE: EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS . . . . .</b>	<b>73</b>
[No hay reglas relativas al Artículo 307.]	
Regla 301: Acuerdos exentos de registro . . . . .	73
Regla 302: Consulta y extractos del Registro de Contratos . . . . .	73
302.1 Consulta . . . . .	73
302.2 Extractos . . . . .	73
Regla 302bis: Consulta de los expedientes . . . . .	73
Regla 303: Forma de la solicitud de registro . . . . .	73
303.1 Formulario impreso . . . . .	73
303.2 Posibilidad de obtener formularios . . . . .	73
Regla 303bis: Contenido de la solicitud de registro . . . . .	73
303bis.1 Contenido . . . . .	73
303bis.2 Indicaciones . . . . .	74
Regla 303ter: Tasa de registro . . . . .	74
303ter.1 Tasa de registro . . . . .	74
Regla 304: Examen de forma . . . . .	74
Regla 305: Examen de fondo . . . . .	74
Regla 306: Inscripción del registro . . . . .	74
306.1 Inscripción del registro . . . . .	74
<b>CUARTA PARTE: CERTIFICADOS DE INVENTOR . . . . .</b>	<b>75</b>
[No hay reglas relativas a los Artículos 401, 402, 406, 408, 412, 413, 414, 416, 418, 420, 421, 422 y 423.]	
Regla 400: Aplicación de otras reglas . . . . .	75
Regla 409: Inventor . . . . .	75
409.1 Inventor . . . . .	75
Regla 410: Remuneración y otros beneficios . . . . .	75
Regla 411: Ayuda a los inventores . . . . .	75
<b>QUINTA PARTE: TECNOVACIONES . . . . .</b>	<b>77</b>
[No hay reglas relativas a los Artículos 501, 502, 505, 506, 507 y 508.]	
Regla 503: Solicitud . . . . .	77
Regla 504: Contenido del certificado de tecnovación . . . . .	77



**SEGUNDA PARTE: CONOCIMIENTOS TECNICOS**

[No hay reglas relativas a la Segunda Parte.]



## TERCERA PARTE: EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS

[No hay reglas relativas al Artículo 307.]

### Regla 301: Acuerdos exentos de registro

*Esquema:* Esta regla precisaría qué tipos de acuerdos estarían exentos de la obligación de registro derivada de la Tercera Parte. Podrían incluir los acuerdos de suministro o de subcontrata, los de venta, los de secreto, los de opción, los relativos a la seguridad nacional y los acuerdos concertados para hacer frente a situaciones de urgencia.

### Regla 302: Consulta y extractos del Registro de Contratos

#### 302.1 Consulta

La consulta del Registro de Contratos será gratuita.

#### 302.2 Extractos

La tasa devengada por un extracto del Registro de Contratos será de [...] por página.

### Regla 302bis: Consulta de los expedientes

*Esquema:* En esta regla se darían detalles sobre el procedimiento de consulta, que podría consistir, bien en una consulta en los locales de la Oficina de Patentes, bien en la comunicación por la Oficina de Patentes, previa petición, de informaciones relativas a cualquier expediente abierto a consulta. Además, esta regla dispondría que la consulta de expedientes en los locales de la Oficina de Patentes es gratuita y fijaría la cuantía de las tasas devengadas por la comunicación de informaciones y por la preparación de extractos; la cuantía de esas tasas debería fijarse de forma que cubriese los gastos efectivos de la Oficina.

### Regla 303: Forma de la solicitud de registro

#### 303.1 Formulario impreso

La solicitud de registro deberá presentarse en un formulario impreso.

#### 303.2 Posibilidad de obtener formularios

La Oficina de Patentes facilitará gratuitamente ejemplares del formulario impreso.

### Regla 303bis: Contenido de la solicitud de registro

#### 303bis.1 Contenido

- a) La solicitud de registro contendrá:
  - i) una petición, que figurará en el formulario impreso;
  - ii) una indicación de la esfera técnica a la que pertenece el contrato;

- iii) el número de la patente (en su caso);
  - iv) indicaciones relativas a los solicitantes.
- b) La solicitud de registro deberá ir firmada por cada solicitante.

### **303bis.2 Indicaciones**

- a) La solicitud de registro deberá indicar el nombre, dirección, nacionalidad y domicilio de cada solicitante.
- b) Si uno de los solicitantes estuviera representado por un mandatario, la solicitud de registro deberá declararlo e indicar el nombre, dirección y domicilio del mandatario. La Regla 123ter.1.b) y c) será aplicable por analogía.
- c) Las Reglas 123bis.3 y 123bis.4 serán aplicables por analogía a las indicaciones mencionadas en los párrafos a) y b).

## **Regla 303ter: Tasa de registro**

### **303ter.1 Tasa de registro**

La tasa de registro del contrato será de [...].

## **Regla 304: Examen de forma**

*Esquema:* Esta regla podría constar de dos disposiciones. La primera diría que el resguardo previsto en el Artículo 304.1) c) estará constituido por una copia de la solicitud de registro en la que la Oficina de Patentes indicará la fecha de la solicitud de registro. La segunda disposición fijaría en dos meses el plazo para responder a la invitación contemplada en el Artículo 304.2) b); ese plazo se calculará a partir de la fecha de la invitación; previa petición motivada, la Oficina de Patentes podrá conceder una prórroga del plazo.

## **Regla 305: Examen de fondo**

*Esquema:* Esta regla fijaría en dos meses el plazo para responder a la invitación prevista en el Artículo 305.2); este plazo se calculará a partir de la fecha de la invitación; previa petición motivada, la Oficina de Patentes podrá conceder una prórroga del plazo. Además, esta regla dispondría que la Oficina de Patentes celebraría una audiencia si la requieren los solicitantes.

## **Regla 306: Inscripción del registro**

### **306.1 Inscripción del registro**

- a) Cuando el contrato de licencia previsto en el Artículo 306.4) se refiera a una patente, la Oficina de Patentes inscribirá en el Registro de Patentes una referencia al registro efectuado en el Registro de Contratos.
- b) Cuando el contrato de licencia previsto en el Artículo 306.4) se refiera a una solicitud de patente, la Oficina de Patentes insertará en el expediente de la solicitud de patente una referencia al registro efectuado en el Registro de Contratos. Esta referencia deberá inscribirse en el Registro de Patentes en el momento de la concesión de la patente.

## CUARTA PARTE: CERTIFICADOS DE INVENTOR

[No hay reglas relativas a los Artículos 401, 402, 406, 408, 412, 413, 414, 416, 418, 420, 421, 422 y 423.]

### Regla 400: Aplicación de otras reglas

*Esquema:* Esta regla prevería que las reglas de la Primera Parte que se enumeran a continuación serán aplicables por analogía a los artículos de la Cuarta Parte que se mencionan entre paréntesis: Regla 105 y 105bis (Artículo 403); Regla 107 (Artículo 404); Regla 115 (Artículo 405); Reglas 123, 123bis (con excepción de la Regla 123bis.5, que se sustituirá por la Regla 409 *infra*), 123ter, 123quater, 123quinquies, 123sexies, 123septies, 123octies, 123novies, 123decies, 125, 126, 127, 127bis, 127ter, 127quater, 128, 129.1. a), 130, 130bis, 131, 132, 132bis, 132ter y 132quater (Artículo 409); Regla 140 (Artículos 407 y 415), Reglas 150, 150bis, 150ter, 150quater, 151, 151bis, 151ter, 152, 154, 155 y 155bis (Artículo 417); Regla 159 (Artículo 419).

### Regla 409: Inventor

#### 409.1 Inventor

- a) Si el solicitante no fuera el inventor, la solicitud deberá:
  - i) indicar el nombre del inventor;
  - ii) ir acompañada de un certificado de la autoridad competente acreditativo de que el solicitante es el causahabiente del inventor.
- b) Si hay coinventores y uno de los solicitantes no es uno de ellos, la solicitud deberá:
  - i) indicar el nombre del coinventor del que el solicitante sea el causahabiente;
  - ii) ir acompañada de un certificado de la autoridad competente acreditativo de que dicho solicitante es el causahabiente del mencionado coinventor.

### Regla 410: Remuneración y otros beneficios

*Esquema:* Esta regla determinaría la remuneración y demás beneficios a los que tendrá derecho el titular del certificado de inventor, y precisaría las modalidades de su atribución.

### Regla 411: Ayuda a los inventores

*Esquema:* Esta regla designaría concretamente la autoridad o autoridades gubernamentales competentes para ayudar a los inventores en la redacción de las solicitudes de certificados de inventor, y precisaría las modalidades de esa ayuda.



## QUINTA PARTE: TECNOVACIONES

[No hay reglas relativas a los Artículos 501, 502, 505, 506, 507 y 508.]

### **Regla 503: Solicitud**

*Esquema:* Esta regla precisaría detalladamente las exigencias de forma de la solicitud. Además, dispondría que la solicitud debe contener el título de la tecnovación y una descripción de ésta.

### **Regla 504: Contenido del certificado de tecnovación**

*Esquema:* Esta regla precisaría el contenido del certificado de tecnovación, que podría ser el siguiente: el número del certificado de tecnovación; el nombre y dirección del tecnovador; la fecha de la propuesta; la fecha de la expedición del certificado de tecnovación; el título de la tecnovación; la descripción de la tecnovación.



**LISTA DE EXPERTOS Y OTROS PARTICIPANTES  
EN EL GRUPO DE TRABAJO MENCIONADO  
EN LA INTRODUCCION**



**LISTA DE EXPERTOS Y OTROS PARTICIPANTES  
EN EL GRUPO DE TRABAJO MENCIONADO  
EN LA INTRODUCCION\***

**I**

**EXPERTOS**

	<i>Reuniones</i>
Sr. G. Albrechtskirchinger, Abogado, <i>República Federal de Alemania</i>	II, VII
Sr. A. G. de Alencar, Consejero, Misión Permanente de <i>Brasil</i> , Ginebra, Suiza	II
Sr. J. Alvarez Soberanis, Subdirector, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Secretaría de Industria y Comercio	I, II
Director General, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Secretaría de Industria y Comercio	III, IV
Director General, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, <i>México</i>	VI, VII, VIII
Sr. A. Amerasinghe, Secretary, Patents, Trademarks and Copyright Committee, <i>Sri Lanka</i>	I, II, III
Sr. G. A. Ancarola, Asesor, Ministerio de Economía, <i>Argentina</i>	IV, V, VI, VII, VIII
Sr. B. Ardo, Directeur adjoint de l'industrie, <i>Camerún</i>	VII
Sr. A. G. Bahadrian, Primer Secretario, Misión Permanente de <i>Brasil</i> , Ginebra, Suiza	VI, VII
Sr. A. Bolbol, Director de Asuntos Jurídicos, Oficina de Patentes, <i>Egipto</i>	I, II
Sr. H. Bouhalila, Conseiller, Direction générale, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle	II, III
Chef du Département des inventions, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, <i>Argelia</i>	IV, V, VI, VII, VIII
Sr. D. Čemalović, Jefe de Sección, Oficina Federal de Patentes, <i>Yugoslavia</i>	I, VII
Sr. G. R. Clark, Vice-President, Sunbeam Corporation, <i>Estados Unidos de América</i>	I, II, III, IV, V, VII, VIII
Sr. J. Delicado Montero-Rlos, Jefe, Servicio de Invenciones y Creaciones de Forma, Registro de la Propiedad Industrial	II, III, IV
Director, Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales, <i>España</i>	VII, VIII
Sr. D. Ebongue Sone, Directeur adjoint de l'industrie, <i>Camerún</i>	I, II, III, IV, V, VI
Sr. E. A. Esteban, Asesor Legal, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, <i>Argentina</i>	I, II
Sr. B. Fatballah, Administrateur conseiller chargé du Service de la propriété industrielle, Ministère de l'économie nationale	VI
Attaché de Cabinet, Ministère du commerce, <i>Túnez</i>	VIII
Sr. A. Figueira Barbosa, Secretario Interino para la Transferencia de Tecnología, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, <i>Brasil</i>	I
Sr. E. Fischer, Director del Departamento de Patentes, Metallgesellschaft SA, <i>República Federal de Alemania</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Sr. M. Gabay, Deputy Attorney General and Commissioner of Patents, Designs and Trade Marks Director General, Ministry of Justice, <i>Israel</i>	I, II, III IV, V, VI, VII
Sr. K. Gueblaoui, Chef des Bureaux de la propriété industrielle	I, III
Chef du Service de la propriété industrielle, Ministère de l'économie nationale, <i>Túnez</i>	IV
Sr. Hartono Prodjomardojo, Director, Direktorat Patent	V
Funcionario Superior, Ministerio de Justicia, <i>Indonesia</i>	VII
Sr. V. Iliyn, Director Adjunto del Departamento de Relaciones Exteriores, Comité Estatal de Invenciones y Descubrimientos de la URSS, <i>Unión Soviética</i>	VI, VII, VIII

\* Queda entendido que el hecho de que un experto u otro participante figure en la presente lista no entraña que todos los elementos de la Ley tipo reflejen necesariamente sus opiniones.

	<i>Reuniones</i>
Sra. D. Januszkiewicz, Jefe de la Sección de Cooperación Internacional, Oficina de Patentes, <i>Polonia</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII
Sr. J. King'Arui, Senior Assistant Registrar-General Deputy Registrar of Trade Marks and Patents, Department of the Registrar-General, <i>Kenya</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Sra. L. Lebedeva, Jefe de la Sección Jurídica, ISNIIPI, <i>Unión Soviética</i>	II, III, IV, V
Sr. D. O. Lewis, Manager, Patents Department, Babcock & Wilcox Ltd., <i>Reino Unido</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Sr. K. Luanda, Chef de Division, Département de l'économie nationale, de l'industrie et du commerce, <i>Zaire</i>	VIII
Sr. A. Omar, Director General, Oficina de Patentes, Academia de Investigación Científica y Tecnológica, <i>Egipto</i>	III, IV, V, VI, VII
Sr. C. A. Passalacqua, Segundo Secretario, Misión Permanente de la <i>Argentina</i> , Ginebra, Suiza	III
Sr. Y. Plasseraud, Conseil en brevets d'invention, <i>Francia</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Sr. J. M. Rodríguez Padilla, Director General, Oficina Nacional de Invenciones, Información Técnica y Marcas Director General, Comité Estatal de Ciencia y Técnica, <i>Cuba</i>	II, III, IV, VI, VIII
Sr. M. Sanmuganathan, Additional Secretary, Ministry of Trade, <i>Sri Lanka</i>	IV, V, VI
Sr. Soegondo Sumodiredjo, Director General de Derecho y Legislación, Ministerio de Justicia Consejero, Ministerio de Justicia, <i>Indonesia</i>	I, II, III, IV
Sr. Z. Szilvassy, Vicepresidente, Oficina Nacional de Invenciones, <i>Hungría</i>	I, II, III, V, VI, VII, VIII
Sr. Tshinkela Malamba Nsakala, Chef de la Division de la propriété industrielle, Département de l'économie nationale, <i>Zaire</i>	II, III, IV, V, VI, VII

## II

## ACOMPAÑANTES DE LOS EXPERTOS

	<i>Reuniones</i>
Sr. M. Arruda, Supervisor de Transferencia de Tecnología, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, <i>Brasil</i>	I
Sr. L. E. Bertone, Abogado, Asesor en asuntos de propiedad industrial, <i>Argentina</i>	VII, VIII
Sr. Elebe Lisembe, Primer Secretario, Misión Permanente del <i>Zaire</i> , Ginebra, Suiza	II
Sr. Hartono Prodjomardojo, Director, Direktorat Patent, <i>Indonesia</i>	I
Sr. V. Iliyn, Director Adjunto del Departamento de Relaciones Exteriores, Comité Estatal de Invenciones y Descubrimientos de la URSS, <i>Unión Soviética</i>	III, IV, V
Sr. C. Iriarte, Jefe, Departamento Análisis Legal, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, <i>México</i>	IV
Srta. M. Madani, Juriste, Département du transfert des techniques, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, <i>Argelia</i>	VII
Sr. A. Ortega Lechuga, Jefe de la Sección de Explotación y Licencias, Registro de la Propiedad Industrial, <i>España</i>	II
Sr. G. Pusztai, Jefe de Sección, Oficina Nacional de Invenciones Jefe de Departamento, Oficina Nacional de Invenciones, <i>Hungría</i>	II, III, V, VI, VII, VIII
Sr. R. Rangel, Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, <i>México</i>	VII
Sr. K. Saenko, Consejero, Misión Permanente de la <i>Unión Soviética</i> , Ginebra, Suiza	VII
Sr. G. Simonics, Consejero, Oficina Nacional de Invenciones, <i>Hungría</i>	I
Sr. A. Zaitsev, Consejero, Misión Permanente de la <i>Unión Soviética</i> , Ginebra, Suiza	II, III
Sr. B. Žarković, Director Adjunto, Oficina Federal de Patentes, <i>Yugoslavia</i>	VII
Srta. L. Zebdji, Conseiller juridique, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle Chef du Service coopération, études et législation, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, <i>Argelia</i>	III, VIII

### III OBSERVADORES

#### a) Organismos de las Naciones Unidas

	<i>Reuniones</i>
<i>Naciones Unidas (ONU)</i>	
Sr. H. Einhaus, Jefe, Oficina de Ciencia y Tecnología, Sección Ginebra, Ginebra, Suiza	II, III
<i>Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)</i>	
Sr. S. Patel, Jefe, División de Transferencia de Tecnología, Ginebra, Suiza	II
Sr. P. Roffe, Transfer of Technology Officer, Ginebra, Suiza	I, II, IV
Sr. D. Chudnovsky, Economista, Ginebra, Suiza	VI, VII, VIII
Sr. P. O'Brien, Economista, Ginebra, Suiza	III
Sr. A. Omer, Economista, Ginebra, Suiza	VII
Sra. G.-V. Koch, Economista adjunto, Ginebra, Suiza	III
<i>Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)</i>	
Sr. S. Arghyros, Administrador Adjunto para el Desarrollo Industrial, Viena, Austria	IV
<i>Organización Internacional del Trabajo (OIT)</i>	
Sra. R. Cuveillier, Sección de Trabajores No Manuales, Ginebra, Suiza	II
Srta. S. C. Cornwell, Servicio de Empleados y Trabajadores Intelectuales, Ginebra, Suiza	VII, VIII

#### b) Organizaciones Intergubernamentales

<i>Centro de Desarrollo Industrial para los Estados Arabes (IDCAS)</i>	
Sr. A. Abdel Hak, Jefe de la Sección de Legislación Industrial, El Cairo, Egipto	I
<i>Junta del Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino)</i>	
Sr. A. Vidales, Departamento Jurídico, Lima, Perú	VII
<i>Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)</i>	
Sr. D. Ekani, Director General, Yaoundé, Camerún	IV, V, VI
<i>Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA)</i>	
Sr. G.-A. Vargas, Consejero Jurídico, Ginebra, Suiza	VII

#### c) Organizaciones Internacionales No Gubernamentales

<i>Asociación Interamericana de Abogados (AIAA)</i>	
Sr. A. Ladrón de Guevara, Miembro del Consejo de la AIAA, Lima, Perú	I, II, III, IV, V, VII, VIII
<i>Asociación Interamericana de Propiedad Industrial (ASIPI)</i>	
Sr. E. D. Aracama Zorraquín, Presidente de la ASIPI, Buenos Aires, Argentina	I, II, III, IV
Sr. G. E. Dannemann, Abogado, Río de Janeiro, Brasil	VII

	<i>Reuniones</i>
<i>Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI)</i>	
Sr. S. P. Ladas, Tesorero General de la AIPPI, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América	I
Sr. H. Wichmann, Consejero de Patentes, Basilea, Suiza	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Sr. B. de Passemar, Directeur, Direction de la propriété industrielle, des accords techniques et de la documentation, Pêchiney Ugine Kuhlmann, París, Francia	I
<i>Cámara de Comercio Internacional (CCI)</i>	
Sr. S. Pretnar, Presidente del Grupo de Trabajo sobre « Transferencia de Tecnología » (Comisión de la Propiedad Industrial), Belgrado, Yugoslavia	I
Sr. G. Gansser, Director Adjunto, Ciba-Geigy SA, Basilea, Suiza	I, II, IV, V, VI
Sr. B. de Passemar, Directeur, Direction de la propriété industrielle, des accords techniques et de la documentation, Pêchiney Ugine Kuhlmann, París, Francia	III
Sr. D. Vincent, Consultant in Industrial Property, Withers & Rogers, Londres, Reino Unido	VIII
<i>Consejo de Federaciones Industriales Europeas (CFIE)</i>	
Sr. G. Gansser, Director Adjunto, Ciba-Geigy SA, Basilea, Suiza	I, II, III, IV, V, VI
<i>Federación Europea de Representantes de la Industria para la Propiedad Industrial (FEMIP)</i>	
Sr. J.-M. Dopchie, Directeur du Service de la propriété industrielle, N. V. Bekaert SA, Zwevegem, Bélgica	I, III
Sr. B. de Passemar, Directeur, Direction de la propriété industrielle, des accords techniques et de la documentation, Pêchiney Ugine Kuhlmann, París, Francia	II
Sr. M. G. E. Meunier, Presidente Honorario de la FEMIP, Charleroi, Bélgica	VIII
<i>Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA)</i>	
Sr. H. Romanus, Past President of IFIA Chief Engineer, Estocolmo, Suecia	I, II III, IV, V, VI, VII, VIII
<i>Federación Internacional de Consejeros en Propiedad Industrial (FICPI)</i>	
Sr. A. Braun, Tesorero General de la FICPI, Basilea, Suiza	I
<i>Licensing Executives Society (LES)</i>	
Sr. F. Gevers, Treasurer of LES (International) Vice-President of LES (International) Conseil en brevets et licences, Amberes, Bélgica	I II, III, IV V, VI, VIII
Sr. J. Debetencourt, Conseil en brevets et licences, Bruselas, Bélgica	VII, VIII
<i>Pacific Industrial Property Association (PIPA)</i>	
Sr. B. J. Kish, International Patent Counsel, Merck & Co., Rahway, New Jersey, Estados Unidos de América	I, II, V, VI
Sr. E. W. Adams, Patent Attorney, Director, Bell Telephone Laboratories, Holmdel, New Jersey, Estados Unidos de América	IV
Sr. D. M. Mezzapelle, International Patent Counsel, Bristol-Myers Company, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América	VII
<i>Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE)</i>	
Sr. J.-M. Dopchie, Directeur du Service de la propriété industrielle, N. V. Bekaert SA, Zwevegem, Bélgica	I, III
Sr. G. Gansser, Director Adjunto, Ciba-Geigy SA, Basilea, Suiza	II, IV, V, VI
Sr. J. Neumann, Abogado, Henkel KGaA, Dusseldorf, República Federal de Alemania	VIII

## IV

OFICINA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

- Dr. Arpad Bogsch, Director General
- Sr. Klaus Pfanner, Director General Adjunto
- Sr. Ludwig Baeumer, Director, División de Propiedad Industrial
- Sr. Marino Porzio, Director, Oficina del Director General
- Sr. François Curchod, Jefe de la Sección de Proyectos Especiales, División de Propiedad Industrial
- Sr. A. Samuel Oddi, Jurista Principal, Sección de Proyectos Especiales, División de Propiedad Industrial



## **ANEXO**

### **Sexta Parte: Patentes de transferencia de tecnología**



## INDICE

	Página
<b>TEXTO</b> . . . . .	91
Artículo 601: Protección de las invenciones . . . . .	91
Artículo 602: Registro de Patentes de Transferencia de Tecnología; consulta de los expedientes; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes . . . . .	91
Artículo 603: Invenciones que pueden ser objeto de patentes de transferencia de tecnología . . . . .	91
Artículo 604: Derecho a la patente de transferencia de tecnología . . . . .	92
Artículo 605: Mención del inventor . . . . .	92
Artículo 606: Solicitud . . . . .	93
Artículo 607: Examen; concesión de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	93
Artículo 608: Derechos y obligaciones de los solicitantes o de los titulares de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	93
Artículo 609: Duración de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	94
Artículo 610: Tasas anuales . . . . .	94
Artículo 611: Cambio de propiedad de una parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	94
Artículo 612: Licencias contractuales . . . . .	95
Artículo 613: Títulos de protección dependientes; explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno . . . . .	95
Artículo 614: Renuncia a la patente de transferencia de tecnología . . . . .	95
Artículo 615: Nulidad de la patente de transferencia de tecnología; efectos de la nulidad . . . . .	95
Artículo 616: Caducidad de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	95
Artículo 617: Infracción . . . . .	96
Artículo 618: Importación . . . . .	96
 <b>COMENTARIO</b> . . . . .	 97
Artículo 601: Protección de las invenciones . . . . .	99
Artículo 602: Registro de Patentes de Transferencia de Tecnología; consulta de los expedientes; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes . . . . .	99
Artículo 603: Invenciones que pueden ser objeto de patentes de transferencia de tecnología . . . . .	99
Artículo 604: Derecho a la patente de transferencia de tecnología . . . . .	101
Artículo 605: Mención del inventor . . . . .	102
Artículo 606: Solicitud . . . . .	102
Artículo 607: Examen; concesión de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	103
Artículo 608: Derechos y obligaciones de los solicitantes o de los titulares de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	103
Artículo 609: Duración de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	104
Artículo 610: Tasas anuales . . . . .	105

Artículo 611:	Cambio de propiedad de una parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	105
Artículo 612:	Licencias contractuales . . . . .	106
Artículo 613:	Títulos de protección dependientes; explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno . . . . .	106
Artículo 614:	Renuncia a la patente de transferencia de tecnología . . . . .	107
Artículo 615:	Nulidad de la patente de transferencia de tecnología; efectos de la nulidad . . . . .	107
Artículo 616:	Caducidad de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	107
Artículo 617:	Infracción . . . . .	108
Artículo 618:	Importación . . . . .	108
<b>REGLAMENTO</b> . . . . .		<b>109</b>
	[No hay reglas relativas a los Artículos 601, 604, 608, 617 y 618.]	
Regla 600:	Aplicación de otras reglas . . . . .	109
Regla 609:	Duración de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	109
Regla 611:	Cambio de propiedad de una parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	109
Regla 616:	Caducidad de la patente de transferencia de tecnología . . . . .	109

## **SEXTA PARTE: PATENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA**

### **Artículo 601: Protección de las invenciones**

En virtud de la presente Parte, las invenciones estarán protegidas por patentes de transferencia de tecnología concedidas por la Oficina de Patentes.

### **Artículo 602: Registro de Patentes de Transferencia de Tecnología; consulta de los expedientes; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes**

1) a) La Oficina de Patentes mantendrá un Registro («el Registro de Patentes de Transferencia de Tecnología») en el que inscribirá todas las patentes de transferencia de tecnología concedidas y en el que efectuará, respecto a cada patente de transferencia de tecnología, todas las inscripciones previstas en la presente Parte.

b) Cualquier persona podrá consultar el Registro de Patentes de Transferencia de Tecnología y obtener extractos del mismo. El Reglamento podrá prever tasas por la consulta del Registro de Patentes de Transferencia de Tecnología y por la obtención de un extracto.

2) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c), cualquier persona podrá consultar el expediente relativo a una patente de transferencia de tecnología y obtener extractos del mismo. El Reglamento podrá prever tasas por la consulta de un expediente y por la obtención de un extracto.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c), las disposiciones del Artículo 107.2) serán aplicables por analogía.

c) En lo que concierne a la copia contemplada en el Artículo 606.3) iv), no podrá consultarse el expediente, ni podrán obtenerse extractos del mismo, sin el permiso escrito de los dos solicitantes o de los dos titulares de la patente de transferencia de tecnología.

3) Los empleados de la Oficina de Patentes no podrán presentar solicitudes de patente de transferencia de tecnología, ni recibir patentes de transferencia de tecnología, ni tener derechos en relación con patentes de transferencia de tecnología, durante el tiempo en que presten servicios ni durante el año siguiente a su cese en el servicio.

### **Artículo 603: Invenciones que pueden ser objeto de patentes de transferencia de tecnología**

1) Una invención contemplada en el Artículo 112.1), que no esté excluida de la protección por patente con arreglo al Artículo 112.3), podrá ser objeto de una patente de transferencia de tecnología:

i) si se ha concedido en un país extranjero una patente o un certificado de inventor reivindicando esta invención («el título extranjero»);

ii) si esta invención fuera nueva e implicase una actividad inventiva, conforme a lo dispuesto en los Artículos 114 y 115, en la fecha de presentación, o en su caso, de prioridad de la solicitud del título extranjero; y

iii) si esta invención es susceptible de aplicación industrial, conforme a lo dispuesto en el Artículo 116.

2) Una invención no podrá ser objeto de una patente de transferencia de tecnología mientras esté excluida de la protección por patente en virtud de un decreto con arreglo al Artículo 118.

3) a) Una invención no podrá ser objeto de una patente de transferencia de tecnología si, en la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología:

i) se explota industrialmente la invención en el país o es objeto de preparativos serios encaminados a tal explotación industrial;

ii) ya no está en vigor el título extranjero;

iii) está vigente en el país una patente o una patente de transferencia de tecnología reivindicando la misma invención;

iv) está pendiente en el país una solicitud de patente u otra solicitud de patente de transferencia de tecnología reivindicando la misma invención.

b) Una invención no podrá ser objeto de una patente de transferencia de tecnología si, con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología, se presenta una solicitud de patente nacional reivindicando la misma invención con una fecha de prioridad anterior a dicha fecha de presentación.

#### Artículo 604: Derecho a la patente de transferencia de tecnología

1) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el derecho a la patente de transferencia de tecnología reivindicando una invención que pueda ser objeto de tal patente en virtud del Artículo 603, pertenecerá en común:

i) al titular del título extranjero («la parte extranjera»), y

ii) a una persona que tenga o pueda probar que tendrá un establecimiento industrial efectivo y serio en el país («la parte nacional») a condición de que, si la parte nacional es una persona jurídica, pertenezca mayoritariamente a nacionales y corresponda a éstos su control efectivo.

b) La parte extranjera y la parte nacional deberán haber concertado un contrato de transferencia de tecnología relativo a la invención contemplada en el apartado a), y conforme a lo dispuesto en el párrafo 2) («el contrato de transferencia de tecnología»).

2) El contrato de transferencia de tecnología deberá redactarse por escrito, ir firmado por las partes y deberá identificar el título extranjero indicando el nombre de su titular, el país en o para el que se ha concedido, su número de concesión y el título de la invención, y deberá contener disposiciones según las cuales:

i) la invención se explotará industrialmente en el país, bien por las partes en común, bien por la única parte nacional;

ii) la parte extranjera comunicará a la parte nacional todos los conocimientos técnicos relativos a la invención, que sean necesarios para que la explotación industrial de la invención sea la mejor desde el punto de vista técnico y tenga el mejor rendimiento económico que conozca la parte extranjera;

iii) el contrato obligará a las partes, por lo menos, hasta la expiración del período establecido en el Artículo 609.1);

iv) las partes presentarán en común una solicitud de patente de transferencia de tecnología reivindicando la invención.

#### Artículo 605: Mención del inventor

El inventor será mencionado como tal en la patente de transferencia de tecnología, a menos que, en una declaración escrita especial dirigida a la Oficina de Patentes, indique que no desea ser mencionado. Cualquier promesa o compromiso del inventor respecto a cualquier persona de efectuar tal declaración, carecerá de todo efecto jurídico.

### Artículo 606: Solicitud

1) a) La solicitud de patente de transferencia de tecnología deberá presentarse dentro de los cinco años siguientes a la fecha de concesión del título extranjero; sin embargo, en ningún caso podrá presentarse antes de la expiración de un plazo de doce meses desde la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud del título extranjero.

b) La solicitud de patente de transferencia de tecnología («la solicitud») se presentará en la Oficina de Patentes. Contendrá una demanda, una descripción, una o varias reivindicaciones, uno o varios dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen, y deberán acompañarse los documentos establecidos en el párrafo 3).

c) Los solicitantes deberán estar representados por un mandatario reconocido por la Oficina de Patentes.

2) La demanda contendrá una petición de concesión de una patente de transferencia de tecnología, los nombres y demás datos prescritos relativos a los solicitantes, al inventor y al mandatario, y el título de la invención.

3) La solicitud deberá estar acompañada de:

- i) una copia del título extranjero;
- ii) una traducción certificada del título extranjero, cuando el título haya sido expedido en un idioma extranjero;
- iii) una declaración, hecha por la parte extranjera y cuya fecha no sea anterior en más de tres meses a la de la presentación de la solicitud, que acredite que el título extranjero está vigente;
- iv) una copia del contrato de transferencia de tecnología;
- v) cuando la copia del título extranjero indique como titular a una persona distinta de la parte extranjera, una prueba que acredite que la parte extranjera es titular de dicho título.

4) Serán aplicables, por analogía, las disposiciones de los Artículos 123.3) a 6), 124 a 126 y 129.

### Artículo 607: Examen; concesión de la patente de transferencia de tecnología

1) En el curso del examen de forma, la Oficina de Patentes examinará si se han satisfecho las exigencias del Artículo 606 y las disposiciones correspondientes del Reglamento.

2) En el curso del examen de fondo, la Oficina de Patentes examinará si se han satisfecho las exigencias de los Artículos 603, 131.1) iv) a vii) (que es aplicable por analogía) y 604.

3) Serán aplicables, por analogía, las disposiciones de los Artículos 130.1) y 3) b) a d), 131.2) y 3), 132 y 133.

### Artículo 608: Derechos y obligaciones de los solicitantes o de los titulares de la patente de transferencia de tecnología

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2), 3) y 4), las disposiciones de los Artículos 134 a 137 serán aplicables por analogía.

2) Cada uno de los solicitantes de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o cada uno de los titulares de la patente de transferencia de tecnología, con el acuerdo del otro solicitante o del otro titular, podrá ceder o transmitir por vía sucesoria su parte de la solicitud o de la patente de transferencia de tecnología, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 611.1).

3) Los solicitantes de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o los titulares de la patente de transferencia de tecnología sólo podrán retirar la solicitud, renunciar a la patente de transferencia de tecnología o concluir con terceros contratos de licencia, en común.

4) Cada uno de los titulares de la patente de transferencia de tecnología podrá entablar separadamente una acción por infracción de la patente de transferencia de tecnología contra cualquier tercero que, sin su acuerdo, explote en el país la invención reivindicada en esa patente.

#### **Artículo 609: Duración de la patente de transferencia de tecnología**

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), la patente de transferencia de tecnología expirará diez años después de la fecha de su concesión, pero no más tarde de quince años después de la fecha de presentación de la solicitud.

2) a) Para mantener vigente la patente de transferencia de tecnología, sus titulares presentarán en común a la Oficina de Patentes, cada año, la prueba de que la invención reivindicada en esa patente se explota industrialmente de manera suficiente en el país bien por los titulares en común o por la única parte nacional o, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), que se han realizado preparativos serios encaminados a tal explotación industrial.

b) Los preparativos serios no permitirán el mantenimiento en vigor de la patente de transferencia de tecnología, una vez transcurridos dos años desde la fecha de concesión de la patente de transferencia de tecnología.

c) La patente de transferencia de tecnología caducará si no se suministra ninguna prueba conforme a lo dispuesto en el presente párrafo. La Oficina de Patentes inscribirá la caducidad de la patente de transferencia de tecnología, la publicará lo más rápidamente posible y la notificará a los titulares de la patente de transferencia de tecnología.

d) Si la Oficina de Patentes comprueba que la prueba sometida es insuficiente, constatará la caducidad de la patente de transferencia de tecnología. La constatación de caducidad deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes inscribirá la constatación de caducidad, la publicará lo más rápidamente posible y la notificará a los titulares de la patente de transferencia de tecnología.

e) Los titulares de la patente de transferencia de tecnología podrán recurrir en común ante el Ministro [...], en el plazo de un mes a partir de la publicación prevista en el apartado d), contra la constatación de caducidad mencionada en dicho apartado.

f) La decisión adoptada por el Ministro sobre el recurso previsto en el apartado e) deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribirá, la publicará lo más rápidamente posible y la notificará a los titulares de la patente de transferencia de tecnología.

#### **Artículo 610: Tasas anuales**

Serán aplicables, por analogía, las disposiciones del Artículo 139.

#### **Artículo 611: Cambio de propiedad de una parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de la patente de transferencia de tecnología**

1) a) La parte extranjera podrá ceder o transmitir por vía sucesoria su parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de la patente de transferencia de tecnología a cualquier persona, a condición de que ésta asuma en su lugar los derechos y obligaciones derivados del contrato de transferencia de tecnología.

b) La parte nacional podrá ceder o transmitir por vía sucesoria su parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de la patente de transferencia de tecnología a cualquier persona, a condición de que ésta asuma en su lugar los derechos y obligaciones derivados del contrato de transferencia de tecnología y reúna las condiciones del Artículo 604.1) a) ii).

2) Serán aplicables, por analogía, las disposiciones del Artículo 140.

#### **Artículo 612: Licencias contractuales**

Serán aplicables, por analogía, las disposiciones de los Artículos 142 a 146.

#### **Artículo 613: Títulos de protección dependientes; explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno**

Serán aplicables, por analogía, las disposiciones de los Artículos 147 y 149 a 156.

#### **Artículo 614: Renuncia a la patente de transferencia de tecnología**

Serán aplicables, por analogía, las disposiciones del Artículo 157.

#### **Artículo 615: Nulidad de la patente de transferencia de tecnología; efectos de la nulidad**

1) Cualquier persona interesada podrá entablar acción judicial contra los titulares de una patente de transferencia de tecnología pidiendo la nulidad de esa patente.

2) El tribunal declarará la nulidad de la patente de transferencia de tecnología si el demandante demuestra que no se han cumplido las condiciones establecidas en los Artículos 606.1) a), 603, 131.1) iv) y v), aplicable en virtud del Artículo 607.2), y 604.

3) Serán aplicables, por analogía, las disposiciones de los Artículos 158.3) y 5) a) y b) y 159.

#### **Artículo 616: Caducidad de la patente de transferencia de tecnología**

1) La patente de transferencia de tecnología caducará:

i) si el contrato de transferencia de tecnología deja de surtir efecto y a partir de la fecha en que esto ocurra;

ii) si la parte nacional ya no reúne las condiciones del Artículo 604.1) a) ii) y a partir de la fecha en que esto ocurra;

iii) en el caso previsto en el Artículo 618.2) a), a partir de la fecha de importación;

iv) en los casos previstos en el Artículo 609.2) c) y d);

v) en el caso previsto en el Artículo 139.3), aplicable en virtud del Artículo 610.

2) a) Cualquier persona interesada podrá solicitar a la Oficina de Patentes que constate la caducidad de la patente de transferencia de tecnología, en virtud del párrafo 1) i), ii) o iii).

b) La Oficina de Patentes celebrará una audiencia, a la cual se invitará al actor y a los titulares de la patente de transferencia de tecnología.

c) Si el actor prueba la caducidad de la patente de transferencia de tecnología, la Oficina de Patentes pronunciará la constatación requerida. En caso contrario, denegará constatar la caducidad.

d) La decisión por la que la Oficina de Patentes constate la caducidad de la patente de transferencia de tecnología o deniegue la constatación deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribirá, la publicará lo más rápidamente posible y la notificará al actor y a los titulares de la patente de transferencia de tecnología.

e) La decisión contemplada en el apartado d) podrá ser objeto de recurso ante el Ministro [...], en el plazo de un mes a partir de la publicación prevista en dicho apartado.

f) La decisión adoptada por el Ministro sobre el recurso previsto en el apartado e) deberá ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribirá, la publicará lo más rápidamente posible y la notificará al actor y a los titulares de la patente de transferencia de tecnología.

### Artículo 617: Infracción

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2), las disposiciones de los Artículos 160 a 164 serán aplicables por analogía.

2) Existirá reincidencia según el Artículo 164.3) b) cuando, en los cinco años precedentes, el infractor haya sido condenado por otra infracción de patente de transferencia de tecnología o por infracción de patente.

### Artículo 618: Importación

1) A los efectos del presente artículo, se entenderá por «productos protegidos» los productos, que no sean modelos o prototipos, a los que se extienda la protección de la patente de transferencia de tecnología.

2) a) Si se importan productos protegidos por los dos titulares de la patente de transferencia de tecnología, o con su acuerdo, dicha patente caducará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b).

b) El Ministro interesado podrá conceder una exención temporal y limitada del efecto previsto en el apartado a) por el periodo durante el que lo exija el interés público y en la medida en que lo exija.

3) a) Si se importan productos protegidos sin el acuerdo de uno de los titulares de la patente de transferencia de tecnología («el primer titular») por el otro titular («el segundo titular») el primer titular tendrá derecho a entablar una acción contra el segundo titular. El primer titular tendrá el mismo derecho si el segundo titular ha realizado o realiza actos que induzcan a creer que importará productos protegidos sin el acuerdo del primer titular («importación inminente»).

b) Si el primer titular prueba que han sido o son importados productos protegidos por el segundo titular, el tribunal concederá daños y perjuicios y ordenará la interdicción de continuar la importación así como cualquier otra medida prevista por el derecho común.

c) Si el primer titular prueba que es inminente la importación por el segundo titular de productos protegidos, el tribunal ordenará la interdicción de la importación y cualquier otra medida prevista por el derecho común.

## SEXTA PARTE: PATENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA COMENTARIO

*a.* La Sexta Parte de la Ley tipo, integrada por 18 artículos, trata de las patentes de transferencia de tecnología.

*b.* La patente de transferencia de tecnología es un tipo especial de patente que sólo podrá concederse cuando sea imposible conceder válidamente una patente de invención con arreglo a la Primera Parte de la Ley tipo (denominada en adelante «patente tradicional»), y que presenta ciertas características destinadas esencialmente a promover la industrialización del país en desarrollo mediante la transferencia de tecnología y la explotación industrial de las invenciones en el país.

*c.* Mientras que la invención objeto de una patente tradicional debe ser nueva e implicar una actividad inventiva en la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente, la invención objeto de una patente de transferencia de tecnología debe ser nueva e implicar una actividad inventiva no en la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología sino en la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud en base a la cual se ha concedido una patente o un certificado de inventor extranjero («el título extranjero») por la misma invención. Sin embargo, la concesión de la patente de transferencia de tecnología está excluida cuando la invención se explote industrialmente en el país (o sea objeto de preparativos serios encaminados a tal explotación industrial) en la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología, aun cuando así no fuera en la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud del título extranjero. (Cabe recordar que, conforme a la Ley tipo, la importación no constituye explotación industrial.)

*d.* La solicitud de patente de transferencia de tecnología debe presentarse en común por dos partes: una «parte extranjera» —que es el titular del título extranjero— y una «parte nacional». Ambas partes deben haber concertado un «contrato de transferencia de tecnología» en el que se estipule concretamente que la invención se explotará industrialmente en el país bien por ambas partes en común bien por la única parte nacional, y que la parte extranjera comunicará a la parte nacional todos los conocimientos técnicos necesarios para una explotación industrial óptima de la invención. Cuando se haya concedido la patente de transferencia de tecnología, las dos partes serán cotitulares de la patente.

*e.* Con el fin de asegurar la explotación industrial en el país de la invención, el mantenimiento en vigor de la patente de transferencia de tecnología está subordinado a la explotación industrial, lo que los titulares deben probar cada año (sin embargo, durante los dos años siguientes a la concesión, basta la prueba de preparativos serios).

*f.* Como el objetivo por excelencia de la Sexta Parte es el de promover la explotación industrial local, la importación, por los dos titulares de la patente de transferencia de tecnología o con su acuerdo, de productos a los que se extienda la protección de esa patente entrañará la caducidad de esta última, mientras que la importación por uno solo de los dos titulares, sin el acuerdo del otro, puede originar una acción entablada por el otro titular. Por otro lado, cada uno de los titulares de la patente de transferencia de tecnología tiene derecho a actuar contra terceros que, sin su acuerdo, exploten en el país la invención en cuestión, en especial mediante la importación.

*g.* La Sexta Parte es un complemento útil pero no indispensable de la Primera Parte: un país que legisle sobre la base de la Ley tipo podría decidir perfectamente recurrir solamente a la patente tradicional, particularmente si los poseedores extranjeros de tec-

nología presentan usualmente en ese país solicitudes de patentes tradicionales durante el plazo de prioridad. Por el contrario, la Sexta Parte presenta un gran interés para los países en desarrollo en los que los titulares extranjeros de tecnología presenten raramente solicitudes de patentes tradicionales durante el plazo de prioridad; en tales países, la patente de transferencia de tecnología podría constituir el incentivo necesario para estimular las actividades de fabricación local que, sin él, serían menos frecuentes.\*

*h.* El país que adopte la Sexta Parte deberá modificar ciertas disposiciones de la Primera Parte, dedicada a las patentes de invención, con el fin de tener en cuenta la existencia simultánea de ambos títulos de protección (patentes tradicionales y patentes de transferencia de tecnología). Por ejemplo, será necesario modificar el Artículo 149, que trata de la licencia no voluntaria en caso de patentes dependientes, con el fin de cubrir el caso en el que la invención reivindicada en una patente tradicional no pueda explotarse industrialmente en razón de una patente de transferencia de tecnología anterior.

*i.* El Artículo 164.3) b), que define la reincidencia, también deberá modificarse, pues la reincidencia deberá considerarse tanto si el infractor ha sido condenado anteriormente por una infracción de patente tradicional como por otra infracción de transferencia de tecnología.

*j.* La concesión y el mantenimiento en vigor de una patente de transferencia de tecnología quedan subordinados a la conclusión y vigencia del contrato de transferencia de tecnología que se ha comentado en el párrafo *d. supra*. Por tanto, reviste una importancia primordial asegurarse que este contrato no ocasione por sí mismo perjuicio a los intereses del país. En consecuencia, si se adoptase la Sexta Parte, sería lógico adoptar también la Tercera Parte, consagrada al examen y registro de contratos. En este caso, deberían efectuarse las siguientes modificaciones al Artículo 301 (obligación de registro; definiciones): en el párrafo 1), agregar al punto i) una referencia a los contratos de licencia previstos en el Artículo 612, agregar en el punto ii) una referencia a los contratos de transferencia de tecnología (que son un tipo especial de contrato de conocimientos técnicos) y en el punto iii), agregar una referencia a los contratos mediante los cuales se cede una parte de una solicitud de patente de transferencia de tecnología o de una patente de transferencia de tecnología; en el párrafo 2), agregar en el punto ii) (definición de «otorgante») una referencia a la parte extranjera, agregar en el punto iii) (definición de «receptor») una referencia a la parte nacional y agregar en el punto iv) (definición de «tecnología») una referencia a la invención reivindicada en una patente de transferencia de tecnología o en una solicitud de patente de transferencia de tecnología.

*k.* Por otra parte, el país que adopte a la vez la Tercera y la Sexta Partes deberá efectuar las siguientes modificaciones en la Sexta Parte. En el Artículo 604, el párrafo 2) se

\* Durante los trabajos preparatorios relativos a la Ley tipo, algunos participantes expresaron dudas sobre la oportunidad de incluir disposiciones sobre la patente de transferencia de tecnología en la Ley tipo y mencionaron algunos posibles peligros e inconvenientes. En particular, dichos participantes dijeron que «la patente de transferencia de tecnología permitiría que las empresas multinacionales esperasen para solicitar una protección, hasta que fuese evidente que la explotación industrial de la invención en cuestión, en esos países, es económica» (documento PC/IP/V/6, párrafo 11). Frente a este argumento, se expusieron las consideraciones siguientes: aparte del hecho que las empresas multinacionales no se encuentran en una posición diferente de la de cualquier otro poseedor de tecnología, debe tenerse en cuenta que los gastos de obtención de una protección por patente son poco importantes si se comparan a la inversión necesaria para la explotación industrial de una invención: por tanto, la obligación de explotar industrialmente la invención reivindicada en una patente de transferencia de tecnología es mucho más estricta que en el caso de una patente tradicional; el poseedor de la tecnología, una vez concedida la patente de transferencia de tecnología, ya no puede importar los productos amparados por esa patente. Otro argumento expuesto por dichos participantes fue que «la patente de transferencia de tecnología impediría la importación de productos sin pagar regalías, ya que estos productos no se beneficiarían de una protección por patente en ausencia de una patente de transferencia de tecnología» (documento PC/IP/V/6, párrafo 12). Frente a este argumento, se expusieron las siguientes consideraciones: si no se impidiese la importación, la realización del objetivo principal de la patente de transferencia de tecnología —la fabricación local— podría ser muy difícil, pues no estaría protegida la inversión que acompaña a una fabricación local. Habida cuenta de esas diferencias de opinión sobre los méritos de la patente de transferencia de tecnología, se ha decidido que ese tipo especial de patentes debería ser objeto de un anexo de la Ley tipo en lugar de figurar en el propio cuerpo de la Ley tipo.

convertiría en el párrafo 2) a) y sería completado por un apartado b) que estableciera que las disposiciones de los Artículos 301 a 307 serían aplicables al contrato de transferencia de tecnología. En el Artículo 607.2), se agregaría una segunda frase, que preferiría que también habría de examinarse si el contrato de transferencia de tecnología se ha registrado o se considera registrado en virtud del Artículo 306.1) a) o b). Por último, al final del Artículo 615.2), debería agregarse lo siguiente: «o el contrato de transferencia de tecnología no se ha registrado y no debe considerarse como registrado en virtud del Artículo 306.1) a) o b)».

*l.* El país que adopte a la vez la Sexta y la Cuarta Partes, dedicada ésta a los certificados de inventor, deberá modificar en consecuencia ciertas disposiciones de la Primera y de la Cuarta Partes, por ejemplo, los Artículos 164.3) b), 417 y 423.3) b). También deberá modificar ciertos artículos de la Sexta Parte para incluir referencias a los certificados de inventor, por ejemplo, los Artículos 603.3) a) iii) y iv), 603.3) b) y 617.2).

*m.* De manera general, los comentarios de las disposiciones de la Primera Parte de la Ley tipo que corresponden a los que figuran en la Sexta Parte, también son válidos para la Sexta Parte.

### **Artículo 601: Protección de las invenciones**

El artículo de introducción de la Sexta Parte corresponde al Artículo 101 de la Primera Parte y lleva el mismo título.

### **Artículo 602: Registro de Patentes de Transferencia de Tecnología; consulta de los expedientes; restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes**

*a.* El *párrafo 1)*, que establece el Registro de Patentes de Transferencia de Tecnología, corresponde al Artículo 105 que establece el Registro de Patentes.

*b.* El *párrafo 2)* corresponde al Artículo 107, pero, además, exige el permiso escrito de los dos solicitantes o de los dos titulares de la patente de transferencia de tecnología para que pueda consultarse la copia del contrato de transferencia de tecnología y puedan obtenerse extractos de la misma (apartado c)).

*c.* El *párrafo 3)* impone a los empleados de la Oficina de Patentes las mismas restricciones respecto a las patentes de transferencia de tecnología que respecto a las patentes tradicionales (véase el Artículo 108.1)).

### **Artículo 603: Invenciones que pueden ser objeto de patentes de transferencia de tecnología**

*a. Párrafo 1):* En virtud del punto i), una invención sólo podrá ser objeto de una patente de transferencia de tecnología si se ha concedido un «título extranjero» para esta invención en un país extranjero (que puede ser tanto una patente tradicional como un certificado de inventor). Esta exigencia garantiza que se han cumplido las condiciones de concesión de un título de protección, por lo menos en un país extranjero. Si el título extranjero ha sido solicitado pero aún no ha sido concedido, no podrá obtenerse, ni siquiera solicitarse una patente de transferencia de tecnología; en efecto, la garantía anteriormente citada no existe antes de la concesión del título extranjero. El título extranjero puede haberse concedido con arreglo a cualquier procedimiento de examen —tras un examen preliminar tal como lo prevé la Ley tipo o tras un examen puramente formal (sistema de registro), por ejemplo. Por otra parte, no es necesario que el título extranjero sea el que se haya concedido sobre la base de la primera solicitud presentada; puede tratarse, por ejemplo, de una patente concedida en un país extranjero

sobre la base de una solicitud para la que se ha reivindicado la prioridad de una presentación efectuada anteriormente en otro país extranjero.

b. El punto ii) trata de las condiciones de novedad y de actividad inventiva. En virtud de esta disposición, el momento decisivo para fijar el estado de la técnica en el caso de una solicitud de patente de transferencia de tecnología, en lugar de ser la fecha de presentación de esa solicitud, es la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud del título extranjero. En consecuencia, las divulgaciones previstas en el Artículo 114.2) a), incluida la publicación del título extranjero, no forman parte del estado de la técnica respecto a la solicitud de patente de transferencia de tecnología si han acaecido entre la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad del título extranjero y la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología. Por tanto, carece de importancia que la invención para la que se ha concedido la patente de transferencia de tecnología no haya sido nueva y no haya implicado actividad inventiva en la fecha de presentación de la solicitud de esa patente; basta con que las condiciones de novedad y actividad inventiva se hayan cumplido en la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud del título extranjero.

c. El punto iii) recoge la exigencia del Artículo 116.

d. El *párrafo 2)* equipara la patente de transferencia de tecnología con la patente tradicional en lo que respecta a la exclusión de la protección por patente en virtud del Artículo 118.

e. El *párrafo 3)* establece cinco causas especiales excluyentes de la concesión de una patente de transferencia de tecnología. La fecha determinante para apreciar la existencia de las cuatro primeras causas de exclusión, que figuran en el apartado a), es la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología. (Respecto a la quinta causa de exclusión que figura en el apartado b), véase el *párrafo j. infra.*)

f. En virtud del apartado a) i), está excluida la concesión de una patente de transferencia de tecnología si la invención se explota industrialmente en el país o es objeto de preparativos serios encaminados a tal explotación industrial. (Cabe destacar que en virtud del Artículo 608.1) es aplicable a la presente Parte el Artículo 134.3), que define la expresión «explotación industrial» a los efectos de la Ley tipo.) Carece de importancia que esta explotación industrial (o esos preparativos serios) sean realizados por los solicitantes (o por uno de entre ellos) o por un tercero. Si la invención ha sido explotada industrialmente antes de la fecha de presentación pero ya no lo es en dicha fecha, no está excluida la concesión de una patente de transferencia de tecnología. La importación en el país o la venta dentro del país no constituye explotación industrial (véase el Artículo 134.3)) y, por tanto, no excluye la concesión de una patente de transferencia de tecnología.

g. En virtud del apartado a) ii), está excluida la concesión de una patente de transferencia de tecnología si el título extranjero ya no está en vigor porque se ha renunciado a él, porque ha expirado, porque ha caducado o por cualquier otra razón.

h. En virtud del apartado a) iii), está excluida la concesión de una patente de transferencia de tecnología cuando están vigentes en el país una patente tradicional o una patente de transferencia de tecnología para la misma invención. Esta disposición permite evitar que varios títulos de protección estén en vigor en el país al mismo tiempo para la misma invención.

i. En virtud del apartado a) iv), está excluida la concesión de una patente de transferencia de tecnología cuando se encuentre en tramitación ante la Oficina de Patentes una solicitud de patente tradicional u otra solicitud de transferencia de tecnología. Esta disposición reserva los derechos de cualquier persona que haya actuado antes que los solicitantes de una patente de transferencia de tecnología.

j. En virtud del apartado b), está excluida la concesión de una patente de transferencia de tecnología si, con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología, se ha presentado una solicitud de patente tradi-

cional nacional reivindicando la misma invención y con una fecha de prioridad que sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología. Esta disposición permite que prevalezca la solicitud de patente tradicional en virtud de su fecha de prioridad anterior sobre la solicitud de transferencia de tecnología.

k. Si existe uno de los motivos mencionados, la Oficina de Patentes denegará la concesión de una patente de transferencia de tecnología o, si se ha concedido una patente de transferencia de tecnología, podrá ser anulada por el tribunal (véase el Artículo 615).

#### **Artículo 604: Derecho a la patente de transferencia de tecnología**

a. *Párrafo 1)*: En virtud de esta disposición, el derecho a obtener una patente de transferencia de tecnología es un derecho que pertenece en común a una parte extranjera y a una parte nacional que deberán haber concertado un contrato de transferencia de tecnología que deberá contener las cláusulas obligatorias previstas en el párrafo 2).

b. El apartado a) i) define a la parte extranjera como titular del título extranjero. La parte extranjera podrá ser la persona a quien se haya concedido el título extranjero o el causahabiente de esta persona (véase el Artículo 606.3) v)).

c. El apartado a) ii) define a la parte nacional como una persona que tenga o pueda probar que tendrá un establecimiento industrial efectivo y serio en el país. Se ha previsto esta segunda posibilidad con el fin de no excluir la obtención de una patente de transferencia de tecnología cuando el establecimiento aún no exista pero deba crearse en aplicación del contrato de transferencia de tecnología.

d. Además, si una persona jurídica quiere ser parte nacional, debe pertenecer mayoritariamente a nacionales y su control efectivo ser ejercido por nacionales. Esta restricción se explica a causa de que la patente de transferencia de tecnología tiene como objetivo promover la industrialización del país por empresas locales. De tal forma, no pueden ser partes nacionales las empresas que, aun cuando estén establecidas en el país, pertenezcan mayoritariamente a extranjeros o estén controladas por extranjeros, como por ejemplo la filial local de una empresa multinacional. En particular, la filial local del titular del título extranjero no podrá ser una parte nacional. Esta restricción no es injusta respecto a ese titular, pues habría podido presentar una solicitud de patente tradicional en el país o hacer presentar una por su filial; al haber decidido no hacerlo, no puede eludir las disposiciones legales aplicables en materia de patentes tradicionales utilizando su filial local como una parte nacional y presentando conjuntamente con ella una solicitud de patente de transferencia de tecnología. Si, en cualquier momento después de la concesión de la patente de transferencia de tecnología, la parte nacional deja de responder a la definición del Artículo 604.1) a) ii), la patente de transferencia de tecnología caducará (véase el Artículo 616.1) ii)).

e. El *párrafo 2)* establece que el contrato de transferencia de tecnología deberá ser por escrito e ir firmado por las partes, e indica las disposiciones que han de incluirse en el contrato con carácter obligatorio. Por una parte, deberá indicarse el título de la invención así como el titular, el país y el número del título extranjero; por otra parte, el contrato de transferencia de tecnología deberá contener cláusulas con los cuatro efectos mencionados a continuación.

f. En virtud del punto i), el contrato de transferencia de tecnología debe obligar a las partes a explotar industrialmente la invención en el país. Más exactamente, el contrato debe indicar si la explotación industrial debe realizarse por ambas partes en común o sólo por la parte nacional. Por tanto, el contrato no puede autorizar a la parte extranjera a que proceda ella sola a la explotación industrial de la invención. Además de la obligación contractual de explotar industrialmente la invención, que es una condición para la concesión de una patente de transferencia de tecnología, la Sexta Parte impone la obligación de explotar industrialmente la invención tras la concesión de la patente

de transferencia de tecnología (véase el Artículo 134.2) iii) aplicable por analogía en virtud del Artículo 608.1)); la falta de explotación industrial de la invención (o, durante los dos primeros años después de la concesión, la falta de preparativos serios encaminados a esa explotación industrial), entrañarán la caducidad de la patente de transferencia de tecnología (véanse los Artículos 609.2) y 616.i) iv)).

g. En virtud del punto ii), el contrato de transferencia de tecnología debe obligar a la parte extranjera a suministrar a la parte nacional todos los conocimientos técnicos relativos a la invención que sean necesarios para permitir la explotación industrial óptima de la invención en el país, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico.

h. En virtud del punto iii), el contrato de transferencia de tecnología debe vincular a las partes, por lo menos, hasta la expiración del periodo previsto en el Artículo 609.1), que es de diez años desde la fecha de concesión de la patente de transferencia de tecnología (pero, como máximo, quince años desde la fecha de presentación de la solicitud). Cabe observar además, que la patente de transferencia de tecnología, en virtud del Artículo 616.1) i), caduca cuando el contrato de transferencia de tecnología cesa de surtir efectos.

i. En virtud del punto iv), el contrato de transferencia de tecnología debe obligar a las partes a presentar una solicitud de patente de transferencia de tecnología reivindicando la misma invención que la reivindicada en el título extranjero.

#### **Artículo 605: Mención del inventor**

Este artículo corresponde al Artículo 122.

#### **Artículo 606: Solicitud**

a. *Párrafo 1)*: El apartado a) fija el período durante el que es posible solicitar una patente de transferencia de tecnología. Este periodo se abre en la fecha de concesión del título extranjero y es normalmente de cinco años. No obstante, se ha previsto una excepción para el caso —rarísimo en la práctica— en que el título extranjero sea concedido durante los doce meses siguientes a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de ese título extranjero. Es necesario prever esta excepción, pues durante los doce meses en cuestión ha de preservarse la posibilidad de presentar una solicitud de patente tradicional, ya que la patente de transferencia de tecnología es un instrumento complementario de la patente tradicional y no está destinado a sustituir a esta última.

b. Los apartados b) y c) corresponden al Artículo 123.1), salvo que en el apartado c) se exige en todos los casos la designación de un mandatario reconocido ante la Oficina de Patentes.

c. El *párrafo 2)* corresponde al Artículo 123.2) a). No hay ninguna disposición que corresponda al Artículo 123.2) b), a causa de las disposiciones especiales que regulan el derecho a la patente de transferencia de tecnología del Artículo 604.

d. *Párrafo 3)*: Los documentos que han de acompañar a la solicitud de patente de transferencia de tecnología permitirán a la Oficina de Patentes apreciar más fácilmente si todas las condiciones requeridas para la concesión de una patente de transferencia de tecnología se han cumplido. En cuanto se refiere al punto iii), cabe observar que la patente de transferencia de tecnología podrá ser anulada por el tribunal, si se ha concedido cuando el título extranjero ha cesado de estar vigente durante los tres meses que han precedido la presentación de la solicitud (véase el Artículo 615).

e. El *párrafo 4)* hace aplicables por analogía los Artículos 123.3) a 6), 124 a 126 y 129. El Artículo 127 no tiene equivalente, pues el derecho de prioridad no se toma en consideración. El Artículo 128 tampoco tiene equivalente, pues el suministro de una copia

del título extranjero (Artículo 606.3) i) y ii) y la exigencia de que este último no debe haber dejado de estar vigente (Artículo 603.3) a) ii)) son suficientes para lograr los objetivos previstos por el Artículo 128.

#### **Artículo 607: Examen; concesión de la patente de transferencia de tecnología**

a. El *párrafo 1)* corresponde al Artículo 130, que es aplicable por analogía en virtud del párrafo 3) del Artículo 607, con excepción del Artículo 130.2) que está fuera de lugar debido a las disposiciones especiales que regulan el derecho a la patente de transferencia de tecnología en el Artículo 604 (véase el párrafo *b. infra*), y del Artículo 130.3) a), reemplazado por la obligación de la Oficina de Patentes, en virtud del Artículo 607.1), de examinar si han sido satisfechas las exigencias del Artículo 606.

b. El *párrafo 2)* corresponde al Artículo 131, que es aplicable por analogía en virtud del propio párrafo 2) y del párrafo 3) del Artículo 607, con excepción del Artículo 131.1) i) a iii), reemplazado por la obligación de la Oficina de Patentes, en virtud del Artículo 607.2), de examinar si se han satisfecho las exigencias del Artículo 603. El Artículo 607.2) también obliga a la Oficina de Patentes a examinar si se han satisfecho las exigencias del Artículo 604 (derecho a la patente de transferencia de tecnología).

c. El *párrafo 3)* hace aplicables por analogía, además de las disposiciones citadas en los párrafos *a.* y *b. supra*, las disposiciones de los Artículos 132 (concesión de la patente) y 133 (recursos).

#### **Artículo 608: Derechos y obligaciones de los solicitantes o de los titulares de la patente de transferencia de tecnología**

a. El *párrafo 1)* hace aplicables, por analogía, los Artículos 134 a 137. Debe señalarse que el Artículo 134.2) ii) no es aplicable ya que se refiere a una disposición (el Artículo 128) que no se recoge en la Sexta Parte (véase el párrafo *e.* del comentario al Artículo 606).

b. *Párrafos 2) a 4)*: Una de las características esenciales de la patente de transferencia de tecnología es que, necesariamente, debe pertenecer en común a dos partes (la parte nacional y la parte extranjera) vinculadas por relaciones especiales, que tienen su origen en que la parte extranjera debe suministrar a la parte nacional los conocimientos técnicos necesarios para la explotación industrial óptima, en el país, de la invención reivindicada en la patente de transferencia de tecnología, explotación que debe realizarse bien por la parte nacional solamente, o bien por ambas partes en común. Es cierto que una patente tradicional también puede ser objeto de una copropiedad, pero no en virtud de un acuerdo impuesto como condición para la concesión del título de protección. En consecuencia, los cotitulares de una patente tradicional (o de una solicitud de patente tradicional) tienen la posibilidad de derogar por contrato las disposiciones de la Ley tipo, que sólo establece presunciones en lo que respecta a sus derechos respectivos derivados de la copropiedad (véase el Artículo 141 y en especial su párrafo 3)). Por el contrario, y debido a la naturaleza de las relaciones entre los cotitulares de una patente de transferencia de tecnología (o de una solicitud de patente de transferencia de tecnología), el Artículo 608.2) a 4) reglamenta esas relaciones de manera obligatoria, por lo cual las partes no pueden derogarlas por contrato (ya sea en el propio contrato de transferencia de tecnología o en otro contrato). Esa reglamentación obligatoria no sólo es en interés de las partes propiamente dichas, en el sentido de que asegura a sus relaciones un cierto equilibrio y una cierta estabilidad, sino también en interés del país, pues excluye la posibilidad de abusar del sistema de patentes de transferencia de tecnología.

c. En virtud del párrafo 2), sólo puede operarse un cambio de propiedad de una parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de una parte de la patente de transferencia de tecnología con el acuerdo de los dos solicitantes o de los dos titulares; en otros términos, la parte de uno de los solicitantes o de uno de los titu-

lares sólo puede cederse o transmitirse por vía sucesoria con el consentimiento del otro. Si las partes pudieran proceder independientemente a un cambio de propiedad, o si sólo una de las partes necesitase el acuerdo de la otra para hacerlo, podría sufrir la explotación industrial de la invención, ya que ello permitiría que una parte impusiera a la otra un colaborador no deseado. Además, para asegurar la continuidad de una buena explotación industrial, se exige que el adquirente de una parte asuma en el lugar de la persona cuya parte ha adquirido, los derechos y obligaciones derivados del contrato de transferencia de tecnología (véase el Artículo 611.1)). Asimismo, para que pueda operarse un cambio de propiedad de la parte correspondiente a la parte nacional, es necesario que el adquirente responda a la definición de «parte nacional» (véanse los Artículos 611.1) b) y 604.1) a) ii)). Esta limitación asegura que la explotación industrial de la invención quede en manos de una empresa auténticamente local.

*d.* En virtud del párrafo 3), las partes deben actuar en común para retirar la solicitud de patente de transferencia de tecnología, para renunciar a la patente de transferencia de tecnología y para concluir contratos de licencia. Esta disposición previene posibles abusos pues, si las partes pudiesen derogar contractualmente la reglamentación de este párrafo, sería posible que una de ellas actuase de manera contraria a los intereses de la otra (por ejemplo, retirando la solicitud o renunciando a la patente de transferencia de tecnología) después de que esta otra parte haya consagrado dinero, esfuerzos y tiempo considerables para cumplir la obligación de explotar industrialmente la invención, lo que también sería perjudicial para los intereses del país. Además, si una de las partes tuviese el poder exclusivo de concluir contratos de licencia, la conclusión de tal contrato entre esta sola parte y un competidor importante, por ejemplo, podría causar perjuicio a las actividades realizadas en virtud del contrato de transferencia de tecnología.

*e.* Al permitir que cada uno de los titulares de la patente de transferencia de tecnología pueda entablar separadamente una acción por infracción, el párrafo 4) constituye una garantía importante contra el abuso de la patente por uno de sus titulares. Así, un titular puede entablar una acción contra cualquier tercero que, sin su acuerdo, importe o fabrique en el país productos cubiertos por la protección de la patente de transferencia de tecnología, sin necesidad de que el otro titular haya dado su acuerdo o no lo haya dado para tal importación o fabricación. Este párrafo también confiere a la parte nacional el derecho absoluto de entablar una acción contra cualquier persona que cometa una infracción de la patente de transferencia de tecnología, incluida, por ejemplo, una filial local de la parte extranjera.

### **Artículo 609: Duración de la patente de transferencia de tecnología**

*a.* Al ser la finalidad esencial de la patente de transferencia de tecnología la de asegurar la explotación industrial rápida de la invención reivindicada en la misma, se ha previsto, para la duración de la patente de transferencia de tecnología, un sistema sensiblemente diferente del previsto para la duración de la patente tradicional.

*b.* En el caso de una patente tradicional, se prevé, ante todo, una duración fija de quince años desde la fecha de presentación de la solicitud, duración que es susceptible de prórroga por un período suplementario de cinco años, siempre que se pruebe que la invención se explota industrialmente en el país de manera suficiente o que existen circunstancias que justifiquen la falta de tal explotación industrial (véase el Artículo 138). En el caso de una patente de transferencia de tecnología, se establece la duración de diez años desde la fecha de concesión con un máximo de quince años contados desde la presentación de la solicitud (Artículo 609.1)). Sin embargo, la patente de transferencia de tecnología corre el riesgo de caducar cada año si, en la fecha aniversario de su concesión, no se suministra la prueba de que la invención se explota industrialmente en el país de manera suficiente (Artículo 609.2)). Por otra parte, ninguna circunstancia puede justificar la falta de explotación industrial suficiente de la invención

en el país, salvo durante los dos primeros años siguientes a la concesión, durante los cuales los preparativos serios encaminados a tal explotación industrial permiten el mantenimiento en vigor de la patente de transferencia de tecnología (por ejemplo, el comienzo de la construcción de una fábrica destinada a la explotación industrial).

c. Debería bastar un periodo de dos años desde la concesión de la patente de transferencia de tecnología para que la invención se explote industrialmente de manera suficiente en el país. En efecto, en la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología, ya ha transcurrido un período comprendido entre, por una parte, un año y un día desde la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de un título extranjero reivindicando la misma invención y, por otra parte, cinco años desde la fecha de concesión del título extranjero (véase el Artículo 606.1)). Además, en la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología, ya se ha concluido un contrato para la comunicación de los conocimientos necesarios para la explotación industrial óptima de la invención. También ha de tenerse en cuenta el período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología y la concesión de esa patente, período que puede ser de varios años, ya que debe efectuarse un examen de fondo completo. De tal manera, desde la creación de la invención ha transcurrido un tiempo considerable. Por tanto, la explotación industrial suficiente de la invención en el país, razonablemente, debería poder realizarse en los dos años siguientes a la fecha de la concesión de la patente de transferencia de tecnología.

d. Cabe destacar que la obligación de explotar industrialmente la invención reivindicada en la patente de transferencia de tecnología corresponde personalmente a las dos partes en común o a la única parte nacional. Por tanto, para el mantenimiento en vigor de la patente, no basta con que la invención se explote industrialmente por un licenciario. Esto constituye una diferencia importante respecto a la obligación de explotar industrialmente la invención reivindicada en una patente por un licenciario.

e. Corresponderá al país que legisle sobre la base de la Ley tipo designar el Ministro competente para conocer de los recursos contra las decisiones por las que la Oficina de Patentes constate la caducidad de las patentes de transferencia de tecnología en virtud del Artículo 609. Convendría que ese Ministro fuese el mismo que el contemplado en el Artículo 152 o, si se designa una autoridad distinta de un Ministro en el contexto del citado artículo, que se designe la misma autoridad en el Artículo 609 (véase el párrafo b. del comentario al Artículo 152).

### **Artículo 610: Tasas anuales**

Este artículo declara aplicable, por analogía, el Artículo 139.

### **Artículo 611: Cambio de propiedad de una parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de la patente de transferencia de tecnología**

a. *Párrafo 1)* Además de la exigencia, impuesta por el Artículo 608.2), de que la parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de la patente de transferencia de tecnología que pertenezca a una de las partes sólo podrá cederse o transmitirse por vía sucesoria con el acuerdo de la otra parte, se exigen otras condiciones al adquirente de esta parte.

b. La primera de estas condiciones es que la persona que, en virtud de una cesión o de una transmisión por vía sucesoria, adquiere la parte correspondiente a la parte nacional o la de la parte extranjera, debe asumir los derechos y obligaciones derivados del contrato de transferencia de tecnología en lugar de la persona cuya parte ha adquirido. Esta exigencia tiende a asegurar que las actividades en curso continúen en las mismas condiciones que las que figuraban en el contrato original, el cual era una con-

dición previa para la adquisición del derecho a la patente de transferencia de tecnología (véase el Artículo 604).

c. Cuando la parte cedida o transmitida por vía sucesoria sea la de la parte nacional, el Artículo 611.1) a) no sólo exige que el adquirente asuma los mismos derechos y obligaciones que los de la antigua parte nacional, sino, además, que él mismo responda a la definición de «parte nacional» (véase el Artículo 604.1) a) ii). Esta exigencia tiende a evitar que el control de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de la patente de transferencia de tecnología caiga en manos de la parte extranjera o de otra empresa que no pertenezca a nacionales o cuyo control no sea ejercido por nacionales, o que no tenga un establecimiento industrial efectivo y serio en el país.

d. El *párrafo 2)* declara aplicable, por analogía, el Artículo 140, que trata de las condiciones formales relativas a los cambios de propiedad en el caso de patentes tradicionales.

### **Artículo 612: Licencias contractuales**

a. Este artículo declara aplicables, por analogía, los Artículos 142 a 146. Por tanto, los contratos de licencia relativos a la invención reivindicada en una patente de transferencia de tecnología o en una solicitud de patente de transferencia de tecnología están reglamentados en la Ley tipo de la misma forma que los contratos de licencia relativos a la invención reivindicada en una patente tradicional o en una solicitud de patente tradicional (véase, no obstante, el párrafo *d.* del comentario al Artículo 608).

b. Cabe recordar que la explotación industrial de la invención por un licenciataria no basta para impedir la caducidad de la patente de transferencia de tecnología (véase el párrafo *d.* del comentario al Artículo 609).

### **Artículo 613: Títulos de protección dependientes; explotación por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno**

a. Las disposiciones de los Artículos 147 y 149 a 155 se declaran aplicables por analogía con el fin de cubrir las situaciones en las que los títulos de protección sean dependientes, es decir, cuando la invención reivindicada en una patente de transferencia de tecnología no pueda explotarse industrialmente sin que se infrinja una patente tradicional anterior o una patente de transferencia de tecnología anterior. Evidentemente, los Artículos 150 a 155 son aplicables por analogía en la medida en que conciernan a las licencias no voluntarias en caso de patentes dependientes, y no en la medida en que conciernan a las licencias no voluntarias por falta o insuficiencia de explotación industrial. Como queda dicho en el párrafo *h.* del comentario de la Sexta Parte, en caso de adopción de esta Parte, convendría modificar el Artículo 149 (licencia no voluntaria en caso de patentes dependientes), con el fin de contemplar la situación en la cual la invención reivindicada en una patente tradicional no pueda explotarse industrialmente sin que se infrinja una patente de transferencia de tecnología anterior.

b. No se declaran aplicables las disposiciones del Artículo 148 (licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotación industrial), ya que no son necesarias debido a la obligación, muy estricta, de explotación industrial que corresponde a los titulares de una patente de transferencia de tecnología si quieren mantenerla vigente (véase el Artículo 609 y el comentario correspondiente).

c. Se declaran aplicables, por analogía, las disposiciones del Artículo 156. De esta forma, la invención reivindicada en una patente de transferencia de tecnología, conforme al procedimiento previsto por el Artículo 156, puede explotarse (incluida la importación) por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, cuando lo exija el interés público.

### **Artículo 614: Renuncia a la patente de transferencia de tecnología**

Este artículo declara aplicables, por analogía, las disposiciones del Artículo 157. Ha de recordarse que la renuncia a la patente de transferencia de tecnología sólo puede efectuarse por los dos titulares en común (véase el Artículo 608.3)).

### **Artículo 615: Nulidad de la patente de transferencia de tecnología; efectos de la nulidad**

- a. El *párrafo 1)* corresponde al Artículo 158.1).
- b. El *párrafo 2)* corresponde al Artículo 158.2) y agrega causas de nulidad que son típicas de las patentes de transferencia de tecnología y que se establecen mediante referencias a los Artículos 606.1) a), 603 —con la observación, no obstante, de que las disposiciones de los párrafos 1) ii) y iii) y 2) del Artículo 603 corresponden a las disposiciones del Artículo 131.1) i) a iii)— y 604. En lo que respecta a la referencia al Artículo 603, debe destacarse que el hecho de que el título extranjero cese de estar en vigor después de la fecha de presentación de la solicitud de patente de transferencia de tecnología no es una causa de nulidad de la patente de transferencia de tecnología (véase el Artículo 603.3) a) ii); véase también el párrafo *d.* del comentario al Artículo 606).
- c. El *párrafo 3)* declara aplicables, por analogía, las demás disposiciones del Artículo 158, con excepción de su párrafo 4) (pues en la Sexta Parte no hay equivalente al Artículo 128) y de su párrafo 5) c) (pues el derecho a la patente de transferencia de tecnología queda regulado por las disposiciones especiales del Artículo 604), así como las disposiciones del Artículo 159.
- d. La Sexta Parte no contiene ninguna disposición que mencione cuáles son los efectos de la nulidad de la patente de transferencia de tecnología sobre el contrato de transferencia de tecnología. Esta es una cuestión que debe regular el propio contrato.

### **Artículo 616: Caducidad de la patente de transferencia de tecnología**

- a. *Párrafo 1)*: Existen cinco causas de caducidad de la patente de transferencia de tecnología. La primera causa es que el contrato de transferencia de tecnología cese de surtir efecto: en tal caso, no se justificaría que la patente de transferencia de tecnología sobreviva a la fecha a partir de la que el contrato que le sirve de fundamento ya no tiene efecto. La segunda causa de caducidad obedece al hecho de que la parte nacional ya no sea una «parte nacional» conforme a la definición del Artículo 604.1) a) ii) (véase también el párrafo *c.* del comentario al Artículo 611). La tercera causa de caducidad es la importación por los dos titulares o con su acuerdo (véase el comentario al Artículo 618). La cuarta causa de caducidad obedece al hecho de que la invención no haya sido explotada industrialmente de manera suficiente en el país (véase el comentario al Artículo 609). La quinta causa de caducidad es la falta de pago de una tasa anual, que ocasiona la caducidad como en el caso de una patente tradicional (véase el Artículo 139.3)).
- b. *Párrafo 2)*: Si se produce una de las cinco causas de caducidad enumeradas en el párrafo 1), la patente de transferencia de tecnología caduca automáticamente. No obstante, en lo que respecta a cada una de las tres primeras causas de caducidad, la cuestión de si se ha producido y en qué momento, puede dar lugar a impugnación. Por esta razón, el párrafo 2) prevé un procedimiento que permite zanjar tal impugnación por iniciativa de una persona interesada (por ejemplo, un competidor de los titulares o una autoridad gubernamental del país). El párrafo 2) no es aplicable a las dos últimas causas de caducidad pues, en ambos casos, la Oficina de Patentes interviene de oficio.
- c. El Ministro a que se refieren los apartados *e)* y *f)* debería ser el Ministro designado en el Artículo 609.2) e) (véase el párrafo *e.* del comentario al Artículo 609.).

### Artículo 617: Infracción

El párrafo 1) declara aplicables, por analogía, las disposiciones de los Artículos 160 a 164 relativos a la infracción de las patentes tradicionales, mientras que el párrafo 2) prevé que existirá reincidencia cuando la infracción anterior hubiera sido de otra patente de transferencia de tecnología o de una patente tradicional.

### Artículo 618: Importación

*a.* Este artículo no tiene equivalente en la Primera Parte de la Ley tipo, dedicada a las patentes tradicionales, pues corresponde a una situación específica de las patentes de transferencia de tecnología. Al estar destinadas éstas a promover la explotación industrial local de las invenciones, no puede permitirse importar en el país productos cubiertos por estas patentes. Los titulares de una patente de transferencia de tecnología tienen derecho a entablar una acción por infracción contra cualquier tercero que importe sin su acuerdo productos a los que se extienda la protección de la patente de transferencia de tecnología; además, cada uno de los titulares tendrá derecho a entablar la acción por infracción contra el tercero que importe sin su acuerdo aun cuando posea el acuerdo del otro titular (véase el párrafo *e.* del comentario al Artículo 608). La finalidad del Artículo 618 es la de impedir la importación por los propios titulares, por terceros con su acuerdo, o por uno de los titulares sin el acuerdo del otro.

*b. Párrafo 1):* La definición de «productos protegidos» permite una mayor fluidez en la redacción de los párrafos 2) y 3).

*c. Párrafo 2):* El apartado a) prevé que la patente de transferencia de tecnología caducará si se efectúa la importación por los dos titulares o con su acuerdo. Por acuerdo, ha de entenderse un acuerdo tanto formal como tácito; por ejemplo, existe acuerdo tácito si un tercero importa productos protegidos con pleno conocimiento de los titulares y éstos se abstienen de entablar acción por infracción. Carece de importancia el autor de la importación; lo que cuenta, es que los titulares deseen o acepten la importación.

*d.* El apartado b) introduce una excepción al principio formulado en el apartado a). Permite que el Ministro interesado —que puede ser el Ministro de Industria o el Ministro de Sanidad, por ejemplo— suspenda la sanción de caducidad autorizando una importación temporal y limitada si lo exige el interés público. La decisión del Ministro debería prever un límite temporal para esta importación excepcional, así como un límite cuantitativo de los productos que pueden importarse. Cabe destacar que esta excepción sólo cuenta si es en interés público y que no debe fundarse en los intereses privados de los titulares solamente. Debe recordarse que el Ministro también puede actuar en interés público en virtud del Artículo 156 (que el Artículo 613 declara aplicable por analogía) y de esta forma puede conceder su autorización para que se importen productos protegidos (o incluso se fabriquen en el país) por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, incluso sin el acuerdo de los titulares de la patente de transferencia de tecnología.

*e. Párrafo 3):* Esta disposición contempla otro caso de importación: cuando un titular importa productos protegidos sin el acuerdo del otro titular. A diferencia del párrafo 2), el párrafo 3) no prevé la caducidad de la patente de transferencia de tecnología, pues ella sancionaría injustamente al titular que no efectúa importación, por ejemplo, si la importación se realiza por la parte extranjera en tanto que la única parte nacional procede a la fabricación local. Para preservar los intereses del titular que actúe con arreglo al espíritu de la patente de transferencia de tecnología, se ha previsto que la importación (o una «importación inminente») le permita entablar contra su asociado una acción judicial análoga a la acción por infracción.

*f.* El efecto perseguido por el párrafo 3) es esencialmente disuasivo. Esta disposición tiende a prevenir la importación por una de las partes contra la voluntad de la otra, estableciendo una medida que para el importador es peor que la caducidad, especialmente, porque ésta le permitiría continuar la importación.

**REGLAMENTO DE LA SEXTA PARTE:  
PATENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA**

[No hay reglas relativas a los Artículos 601, 604, 608, 617 y 618.]

**Regla 600: Aplicación de otras reglas**

*Esquema:* Esta regla prevería que las reglas de la Primera Parte que se enumeran a continuación serán aplicables por analogía los artículos de la Sexta Parte que se mencionan entre paréntesis: Reglas 105, 105*bis* y 107 (Artículo 602); Regla 115 (Artículo 603); Regla 122 (Artículo 605); Reglas 123, 123*bis* (con excepción de la Regla 123*bis*.5.b) ii)), 123*ter*.1.a) a c), 123*quater*, 123*quinqüies*, 123*sexies*, 123*septies*, 123*octies*, 123*novies*, 123*decies*, 124, 125, 126 y 129 (Artículo 606); Reglas 130, 130*bis*, 131, 132, 132*bis*, 132*ter* y 132*quater* (Artículo 607); Regla 139 (Artículo 610); Regla 143 (Artículo 612); Reglas 150, 150*bis*, 150*ter*, 150*quater*, 151, 151*bis*, 151*ter*, 152, 154, 155, 155*bis* y 156 (Artículo 613); Regla 157 (Artículo 614); Regla 159 (Artículo 615).

**Regla 609: Duración de la patente de transferencia de tecnología**

*Esquema:* Esta regla prevería que la prueba establecida en el Artículo 609.2) a) deberá suministrarse tres meses como máximo y un mes como mínimo antes de la fecha aniversario de la concesión de la patente de transferencia de tecnología.

**Regla 611: Cambio de propiedad de una parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnología o de la patente de transferencia de tecnología**

*Esquema:* Esta regla prevería que la solicitud de inscripción del cambio de propiedad deberá ir acompañada de una copia del contrato de transferencia de tecnología modificado, que las disposiciones del Artículo 602.2) c) son aplicables a esta copia y que, además, la Regla 140 será aplicable por analogía.

**Regla 616: Caducidad de la patente de transferencia de tecnología**

*Esquema:* Esta regla precisaría la forma y el contenido de la demanda de constatación de caducidad así como el contenido de las inscripciones y publicaciones previstas en el Artículo 616.2) d) y f).

---

