

Los contratos internacionales de transferencia de tecnología y las patentes

Hoy en día, las colaboraciones tecnológicas, tanto en el ámbito nacional como internacional, son una realidad para muchas empresas, especialmente en el sector de las tecnologías. Pero estos acuerdos conllevan un riesgo que los contratos de transferencia de tecnología permiten controlar permitiendo a una empresa transferir conocimiento, su *know-how* o una tecnología sin perder el control legal sobre ella.

Romain Lestrat

Cuando una empresa trabaja en el desarrollo de una tecnología o cualquier tipo de proyecto que necesita conocimientos científico-técnicos, resulta de mayor importancia proteger el fruto de sus estudios y de su trabajo. La complejidad y velocidad de evolución de las tecnologías dificultan la certeza de estar efectivamente protegiendo de forma adecuada nuestras innovaciones. Cuando por motivo de una colaboración en el desarrollo de un producto o proceso han de compartirse los conocimientos con terceros colaboradores (que pueden ser potenciales competidores), es vital entender la importancia de proteger las transferencias de tecnologías por medio de contratos adecuados.

En la realidad empresarial resultan muy interesantes las alianzas de colaboración tecnológica, no siendo siempre habitual recurrir a contratos de transferencia de tecnología para proteger este tipo de colaboraciones. A menudo, las excusas relacionadas con el factor tiempo –y la velocidad de los cambios– así como con las dificultades existentes en la definición y delimitación de los derechos transferidos son utilizadas por las partes como excusa para justificar el hecho de no recurrir a un contrato de transferencia de tecnología.



UNA VARIEDAD DE CONTRATOS PARA UNA VARIEDAD DE SITUACIONES

Es variada la tipología de contratos de transferencia de tecnología disponibles y muchas empresas sólo piensan en las patentes como forma de proteger su trabajo. Aunque sea la forma más común, existen contratos que puede utilizar una empresa para, además de proteger su invención vía patente, efectuar una transferencia de tecnología. En ámbitos como la biotecnología o la informática por ejemplo, es frecuente que las transferencias tengan lugar en un momento en el que la protección por patente no es posible ya que el trabajo se encuentra en un momen-

TARJETA MASTERCARD e-BUSINESS



PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES. ALTA EFICACIA Y TOTAL FLEXIBILIDAD

CON LA TARJETA e-BUSINESS DE UNICAJA CONTINUAN LAS VENTAJAS

UNA EFICAZ HERRAMIENTA DE GESTIÓN ONLINE



Solicite su Tarjeta e-Business en su oficina habitual de Unicaja. Para cualquier duda, llame a Unicaja Línea Directa al 901 111 133 / 952 076 224. Le atenderemos encantados.



to todavía temprano de su desarrollo -estado de investigación- o todavía sin aplicación práctica. Pero esta información, mientras siga siendo confidencial y no ha entrado en el dominio público, se constituye en un activo intangible para la empresa desarrolladora.

Además de las patentes, de las que hablaremos más adelante, existen distintos contratos para la transferencia de tecnología, siendo los principales los que pasamos a detallar:

1. Contrato de licencia de derechos de propiedad industrial

El contrato de licencia de derechos de propiedad industrial, también conocido simplemente como licencia, es una de las figuras contractuales a las que más usualmente se recurre para la contratación internacional de tecnología. En principio, si bien se concede el derecho a hacer uso de la patente, este permiso no necesariamente se otorga para uso exclusivo del beneficiario. A diferencia de la patente, el carácter de exclusividad para la explotación que pudiera otorgar una licencia no es un elemento consustancial a ella.

2. Acuerdo de comunicación de *know-how*

Los acuerdos de comunicación de *know-how* se utilizan para definir el conjunto de nociones, conocimientos y experiencias sobre las operaciones o los procedimientos útiles para elaborar un producto o diseñar y ejecutar un servicio. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) considera el de *know-how* como un contrato previo al contrato de patente.

3. Contrato de asistencia técnica

Los contratos de asistencia técnica y de formación profesional son contratos por los cuales el poseedor de un manejo o experiencia tecnológica se compromete a suministrar a otra empresa datos, informes y manejo operativo que no necesariamente son secretos o confidenciales.

4. Contrato de franquicia

Los contratos de franquicia permiten a una empresa (el franquiciador) ceder a otra (el franquicia-

do) el derecho a la explotación de un determinado sistema para comercializar productos y/o servicios a cambio de una contraprestación económica. El contenido esencial del contrato de franquicia viene determinado por tres elementos principales: la marca, el *know-how* y el apoyo continuo del franquiciador al franquiciado.

En general, las transferencias de tecnología engloban, por una parte, la transferencia de las licencias, las marcas comerciales, los diseños industriales y los derechos de autor. Por otra, los secretos comerciales, el "saber hacer" y otros elementos del patrimonio económico de la empresa que son intangibles. Por eso es muy importante a la hora de redactar un contrato de transferencia de tecnología entender lo que implica cada uno de los contratos ya que la duración de la protección y los derechos asociados puede variar entre un tipo u otro.

Los distintos contratos posibilitan que una empresa no situada en la jurisdicción de destino de la transferencia pueda tener un mejor control sobre su propiedad. Lo que resulta una alternativa interesante a la implantación de una filial en el país de destino a la cual se le vendería la tecnología mediante licencia ya que las filiales pueden sufrir los cambios políticos que ocurran en el país de implantación. Como es el caso en los países de la Unión Europea donde los reglamentos de competencia y propiedad intelectual cambian continuamente.

¿Y LAS PATENTES?

En el ámbito internacional, las alianzas tecnológicas son vehículos de expansión para empresas que quieren aprovechar las ventajas de tener un socio local, con conocimiento del mercado, con habilidades técnicas y recursos que complementen los propios. A la hora de internacionalizarse, resulta conveniente la protección de las invenciones de una empresa en los mercados en los que quiere operar, recurriendo en este caso a la figura de las patentes.

TARJETA MASTERCARD e-BUSINESS



PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES. ALTA EFICACIA Y TOTAL FLEXIBILIDAD

CON LA TARJETA e-BUSINESS DE UNICAJA CONTINUAN LAS VENTAJAS

UNA EFICAZ HERRAMIENTA DE GESTIÓN ONLINE



Solicite su Tarjeta e-Business en su oficina habitual de Unicaja. Para cualquier duda, llame a Unicaja Línea Directa al 901 111 133 / 952 076 224. Le atenderemos encantados.



Según la OMPI, una patente es “un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta (...) una nueva solución técnica a un problema”. Para la protección de sus invenciones vía patente fuera del país de origen, la empresa tiene varias opciones. Puede solicitar la patente en las oficinas nacionales registrando en cada uno de los países de su interés su invención. De este modo, cuanto mayor sea el número de países donde se quiera realizar la solicitud, mayor será el coste de tramitar la protección. Para facilitar esto, existe el Patent Cooperation Treaty (PCT) –tratado de cooperación en materia de patentes– sistema que permite iniciar el trámite en más de 140 países a través de una única solicitud. También se puede patentar a nivel europeo a través de la Oficina Europea de Patentes (OEP) permitiendo a la empresa tener una patente válida en hasta 38 países. Existen otros sistemas supranacionales como el Sistema euroasiático (EAPO), que abarca a 13 países de la antigua Unión Soviética, el Acuerdo de Bangui (AFRICA-OAPI) que incluye a 16 países del África francófona y el

Acuerdo de Harare (AFRICA-ARIPO), con 17 países, todos ellos antiguas colonias británicas.

Para saber a través de qué agencia debe patentar la empresa, deben hacerse una serie de preguntas como: ¿dónde hay previsión de comercializar el producto?; ¿cuáles son los principales mercados para productos similares? o ¿cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados?

Para terminar, es conveniente recordar que cuando la transferencia tiene lugar en un contexto internacional, es capital prever un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos y determinar cuál será la ley aplicable. Es fundamental para el propietario de la tecnología que sea él mismo quien guarde el control de dicha tecnología en caso de conflicto. Además, es frecuente que en ámbitos de alta tecnología, una transferencia que en un inicio involucra sólo a dos partes evoluciona de forma tal que nuevas partes se incorporan al proyecto con el paso del tiempo o con la maduración del proceso. Cuando la transferencia evoluciona de este modo es importante que todos los participantes obedezcan las mismas reglas ::

TARJETA MASTERCARD e-BUSINESS



PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES, ALTA EFICACIA Y TOTAL FLEXIBILIDAD

CON LA TARJETA e-BUSINESS DE UNICAJA CONTINUAN LAS VENTAJAS

UNA EFICAZ HERRAMIENTA DE GESTIÓN ONLINE



Salir de su Tarjeta e-Business en su oficina habitual de Unicaja. Para cualquier duda, llame a Unicaja Línea Directa al 901 111 133 / 952 076 234. Le atenderemos personalmente.

