

346.41
0749

R. 612

**ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(OMPI)**

GUIA DE LICENCIAS

**PARA
LOS PAISES EN DESARROLLO**

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



GINEBRA

1977

INDICE

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

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

Párrafos

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

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

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

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

	<i>Páginas</i>
PARTE IV: LISTA DE CUESTIONES	147
LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES MENCIONADAS EN EL PREFACIO	187