

# La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología: análisis en Cuba\*

The management of Industrial Property in technology transfer: analysis in Cuba

Liudmila Morán Martínez\*\*

Universidad Agraria de La Habana (Cuba)

Johana Odriozola Guitart\*\*\*

Universidad de La Habana (Cuba)

Pedro L. Romero Suárez\*\*\*\*

Instituto de Tecnología y Ciencias Aplicadas (INTEC) (Cuba)

---

\*Este artículo es una parte del trabajo investigativo realizado por la autora, y sus tutores, que tributa a la tesis de Doctorado en Gestión de la Ciencia y Tecnología, coordinado por la Facultad de Gestión de Ciencia y Tecnología del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de Cuba.

\*\*Abogada, Especialista en Propiedad Industrial, Máster en Gestión de la Propiedad Intelectual, profesora de Derecho y Metodóloga de Ciencia y Tecnología en el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad Agraria de La Habana. Miembro de la Sección de Propiedad Industrial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Correspondencia personal: Cortina n°112 e/ Luis Estévez y Estrada Palma, 10 de octubre, Ciudad Habana (Cuba). liudmilam@isch.edu.cu liudmila.moran@gmail.com

\*\*\*Doctora en Ciencias Jurídicas, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación. Miembro de la Sección de Propiedad Industrial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Funge como tutora de la tesis doctoral de la autora de este artículo. johana@mep.gov.cu

\*\*\*\*Doctor en Ciencias Técnicas, profesor titular en Gestión de la Ciencia y la Tecnología e investigador auxiliar del Instituto de Tecnología y Ciencias Aplicadas (INTEC). Trabaja como Especialista en la Unidad de Ciencia y Tecnología del INTEC. Se desempeña como presidente de la Comisión de Grados Científicos del INTEC. Funge como tutor de la tesis doctoral que realiza la autora de este artículo. Correspondencia: Avenida Salvador Allende (Carlos III) Esquina Luaces, Plaza de la Revolución. Iromerocu@instec.cu

---

REVISTA DE DERECHO

N.º 36, Barranquilla, 2011

ISSN: 0121-8697

## Resumen

*Este artículo presenta el análisis de la gestión de la propiedad industrial en el marco de la transferencia de tecnología en Cuba. Se exponen los diferentes supuestos que pueden concurrir en el caso de las empresas mixtas sobre la materia de propiedad industrial. Los diferentes escenarios abordados se valoran desde las perspectivas doctrinales, legislativas y enriquecidas con los criterios valorativos de la autora a partir de su experiencia práctica.*

**Palabras clave:** Propiedad industrial, transferencia de tecnología, gestión, empresas mixtas.

## Abstract

*This paper presents the analysis of industrial property management in the context of joint ventures in Cuba, as the main form of foreign investment. We describe the assumptions that can come into this business, on industrial property. The different scenarios are addressed from the doctrinal, legislative perspectives and enriched with the author's assessment criteria based on practical experience.*

**Keywords:** Industrial property, technology transfer, management, joint ventures

*Fecha de recepción:* 30 de octubre de 2010

*Fecha de aceptación:* 25 de marzo de 2011

## INTRODUCCIÓN

La transferencia de tecnología es un elemento clave para lograr la competitividad internacional que las empresas necesitan para sobrevivir en el mercado mundial. En la actualidad, el reto consiste en lograr superioridad tecnológica, y esto implica tener la capacidad para usar la transferencia de tecnología en sus diversas formas y canales como una oportunidad negociada de innovación, absorción y asimilación de tecnología. En consecuencia, si bien puede ser que la transferencia de tecnología no sea un tema nuevo, las cuestiones y preocupaciones que genera nunca son estáticas; por el contrario, son dinámicas y en constante debate, sin llegar siquiera a lograrse una opinión consensuada.

Entre la amplia gama de canales de adquisición de tecnologías nos encontramos con los Contratos de Licencias de Propiedad Industrial, Asistencia Técnica, Negocios que se generan en el marco de la inversión extranjera, en particular la constitución de empresas mixtas. El objetivo fundamental de este trabajo es precisamente analizar la gestión de la propiedad industrial en el marco de estas empresas, como forma de inversión extranjera (Foray, 2008).

Desde el momento inicial también es importante que en el proceso de constitución se identifique no solo los derechos de propiedad industrial que se aportan al capital social, sino también aquellos que se transfieren por parte de uno de los socios a título de uso, así como la previsión de los derechos que surgen durante la vida de la empresa, y el destino de los mismos una vez extinguida la empresa o en caso de disolución anticipada de esta.

En el contexto cubano, los cambios que se han venido introduciendo en el ordenamiento económico a partir de la década de los noventa, fundamentalmente con la apertura a la inversión extranjera y la elevación de la competitividad entre las empresas nacionales han propiciado que se potencie la creación de sociedades anónimas –estas constituyen la única forma de sociedad aceptada por la legislación nacional, y pueden adoptar la forma de sociedades de capital totalmente cubano, empresas mixtas y sociedades de capital totalmente extranjero.

Cuba además, como país en vías de desarrollo, requiere de la inversión de capital extranjero y de la transferencia de tecnología que se asocia a este proceso; podemos afirmar que las empresas cubanas al momento de participar en la conformación de sociedades anónimas deben prever los aspectos de Propiedad Industrial involucrados.

### **Principales canales de transferencia de tecnología**

La difusión internacional de tecnología tiene lugar a través de mecanismos diversos<sup>1</sup>. Normalmente, una empresa puede explotar su tecnología en los mercados extranjeros de diferentes maneras: localizando la producción en su propio país y exportando las mercancías fabricadas en el mismo, realizando una inversión directa en el extranjero, donde produce, en ocasiones en colaboración con otra empresa, bienes con la nueva tecnología, concediendo la posibilidad de explotar la tecnología en el mercado extranjero a una empresa nacional (Guptat, 2010).

Existen diferentes canales para llevar a cabo la transmisión de tecnología; las formas más conocidas son:

1. Circulación de información publicada (revistas y libros).
2. Movimiento de personas (profesores, estudiantes y expertos).
3. Vía contractual. Es la más empleada, con mayor trascendencia al mundo jurídico y ofrece la necesaria seguridad jurídica para procurar derechos y obligaciones en las negociaciones sobre transferencia de tecnología (Rosas, 2006).

Desde la perspectiva jurídica, existen diferentes tipos de contratos por los cuales se puede llevar a cabo la transferencia de tecnología, y en el caso específico que nos ocupa de los secretos empresariales, los mismos pueden estar involucrados en el marco de estos contratos (Correa, 2007). Por ejemplo:

1. *Contrato de servicios y asistencia técnica*: Acuerdo por medio del cual una persona jurídica se compromete a asistir a otra en aspectos relativos a la producción y a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación determinada; la empresa o persona asistente asume

generalmente una obligación de hacer y, al mismo tiempo, una obligación de resultado. El receptor paga la información y los servicios concretamente enumerados.

El contenido de estos contratos suele dividirse en dos grupos: los de servicios a corto plazo y los de servicios continuos. Los primeros están relacionados con el diseño y construcción de instalaciones de fabricación y se subdividen en: Servicios de Consultoría (evaluación de los mercados, definición de productos, análisis de la inversión, evaluación de disponibilidad de las materias primas, selección de tecnología, búsqueda de proveedores, etc) y Servicios de Instalaciones de Ingeniería (contenido técnico). La manera habitual de obtener estos servicios es emplear al personal del proveedor en posiciones claves y luego capacitar óptimamente al personal nacional (Aguiar, 1976).

2. *Contrato de suministro de maquinarias y equipos con su correspondiente documentación técnica:* A simple vista, puede parecer confusa la inclusión de este tipo de contrato dentro de los contratos de transferencia de tecnología, ya que de inicio se transmiten bienes; pero esta transmisión tiene que ir acompañada de conocimientos técnicos. Cuando se ofrezcan formas de tecnología dura o incorporada, sin transmisión de los conocimientos técnicos que necesita, no podrá hablarse entonces de transferencia de tecnología.

Hay muchos tipos de conocimientos técnicos relacionados con las maquinarias, pero los más usuales son los conocimientos de cómo operar los equipos y maquinarias que se transmiten. En contadas ocasiones también puede brindarse información sobre la composición de las mismas (Arriola, 1998).

3. *Contratos vinculados a la inversión extranjera, en los cuales se aporta tecnología:* Como es lógico, lo usual es que exista transferencia en la conformación de empresas mixtas y de contratos de asociación económica internacional. Existen dos formas de transferencia en las empresas mixtas: 1. Dentro del Acuerdo de constitución de la empresa mixta: Esta vía es empleada con el objetivo de incorporar la tecnología como aporte al capital social e incluirla en el acuerdo de constitución;

2. A través de un contrato de licencia: Esta vía se emplea después de constituida la empresa mixta, en un acuerdo separado. De esta forma, el contrato de licencia se realiza entre el inversionista que aporta la tecnología (licenciante) y la empresa mixta (licenciataria). Es la forma más adecuada porque se definen de manera específica todos los elementos relacionados con la transferencia y con la tecnología objeto del contrato, logrando la redacción más precisa de las cláusulas típicas del mismo.

4. *Contrato de franquicia*: Es un sistema o forma de colaboración empresarial por medio de la cual se concede en exclusividad (para un territorio dado) una licencia de marca y otros signos distintivos, secretos empresariales y asistencia técnica diversa, con el fin de producir, vender y/o prestar servicios, de forma similar a la empresa franquiciante (De la Torre, 2002). Esencialmente, los tipos de franquicias son:

- a. *Franquicia industrial*: el franquiciador proporciona los medios (conocimientos técnicos y suministros) para que el franquiciado con su fábrica o industria realice todo o parte del proceso de producción de bienes y servicios.
- b. *Franquicia de servicios*: en este caso, la empresa franquiciada asume la obligación de prestar un determinado servicio, similar al que oferta su contraparte bajo la marca, signo distintivo y directrices del franquiciante. Este tipo de franquicia abarca sectores como la hotelería, restaurantes, servicentros, etc.
- c. *Franquicia de distribución*: la empresa licenciante suministra (vende) los productos (de marcas relevantes usualmente) para que la empresa franquiciadora los comercialice al por menor, llegando esta última al usuario final, obteniendo así las ganancias con la diferencia del precio final de ventas. En este caso, el franquiciador no es el fabricante, sino un distribuidor mayorista que selecciona una serie de productos de marcas reconocidas y transmite al franquiciado todos estos elementos.

5. *Contrato de cesión*: Es un contrato en virtud del cual el cedente (poseedor de la tecnología) transmite a un tercero (cesionario), de forma total o parcial, la tecnología que posee, ya sea de forma gratuita u one-

rosa. Se deduce que el cedente se obliga a transmitir la titularidad del derecho de Propiedad Industrial a cambio, usualmente, de una contraprestación. No obstante, no debe asimilarse este tipo de contrato con la fórmula técnica de cambio del derecho por un precio, ya que puede confundirse con el contrato de compraventa, con el cual se ha tratado de buscar analogías, debido a que en ambos se produce la transmisión definitiva de la propiedad sobre aquellos derechos que involucran. Sin embargo, no se puede perder de vista que los mismos presentan naturaleza jurídica diferente. Generalmente, el contrato de compraventa se reserva para bienes materiales, mientras que la cesión brinda la posibilidad de transmitir derechos sobre bienes inmateriales. Por último, la compraventa siempre lleva aparejada una contraprestación tipificada en un precio cierto, a diferencia de la cesión, que puede ser gratuita y, por tanto, no generar contraprestación; y en otros casos, cuando haya contraprestación, esta no se identifica necesariamente con una obligación pecuniaria. Existen contratos de cesión simple de derechos de propiedad industrial y contratos de cesión mixta de Derechos de Propiedad Industrial (Bergallo, 1995).

6. *Contrato de licencia*: En el mundo actual se ha notado un creciente uso de las licencias de Derechos de Propiedad Industrial y del secreto empresarial que permite afirmar que este tipo de contratos es uno de los más empleados en materia de transferencia de tecnología. En primer lugar, las empresas hacen grandes esfuerzos e invierten recursos para predominar en los mercados y buscan alianzas estratégicas para obtener beneficios de un negocio conjunto; precisamente, el contrato de licencia es una forma fundamental para lograr este tipo de alianza.

Miguel de Asencio (2000) define la "licencia" como "una categoría que incluye todos aquellos negocios a través de los cuales el titular de un bien inmaterial concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o alguna de las facultades derivadas del mismo, obligándose el adquirente a satisfacer un precio cierto, normalmente en dinero" (p. 70).

### **Las empresas mixtas en Cuba**

Por constituir el objeto fundamental de este artículo, nos centraremos en las empresas mixtas, como una de las formas principales de inver-

sión extranjera en nuestro país. Estas han surgido, esencialmente, por la necesidad de los países (sobre todo desarrollados) de entrar o permanecer en el mercado de un país donde no siempre se puede establecer como una empresa de capital totalmente extranjero, y sirve para contribuir con el desarrollo de los países en vías de desarrollo.

En 1995 se promulgó la Ley 77, “Ley sobre Inversión Extranjera”, que ofrece mayores ventajas para los inversionistas, amplía los sectores destinatarios de inversiones y admite la posibilidad de que existan empresas de capital totalmente extranjero.

Las empresas mixtas, a la luz de la Ley 77 de 1995, implican la formación de una nueva persona jurídica diferente de las partes, adoptan la forma de sociedad anónima y su capital se divide en acciones, específicamente de tipo nominativas.

#### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SENO DE LAS EMPRESAS MIXTAS: DIFERENTES SUPUESTOS

Este epígrafe y los subsiguientes pretenden analizar la gestión de la Propiedad Industrial en el seno de las empresas mixtas, uno de los mecanismos de transferencia de tecnología, en los diferentes supuestos que ocurren en la práctica jurídica.

##### ■ **Primer supuesto: *Aportación de los Derechos de Propiedad Industrial al capital social en una empresa mixta***

La aportación de Derechos de Propiedad Industrial a una sociedad anónima, aun con sus peculiaridades, no constituye un negocio de naturaleza jurídica diferente de la aportación dineraria, o de la aportación *in natura* de otro tipo de bienes. Esto significa que en el estudio del régimen jurídico aplicable a las aportaciones de Derechos de Propiedad Industrial siempre deberá partirse de los principios generales comunes a toda aportación a la sociedad anónima, para después ir descendiendo a las posibles especialidades de esta clase de aportación.

La legislación cubana y otras consultadas contemplan la posibilidad de que los socios puedan aportar al capital social Derechos de Propiedad Industrial y otros bienes susceptibles de valoración económica.

Según Garrigues (2000), los Derechos de Propiedad Industrial aportados al capital social<sup>2</sup> van a formar parte de su patrimonio. Con la suscripción de las acciones es con lo que el socio participa en la realización del fin para el cual fue creada la sociedad y deja de tener personalidad jurídica propia, para que la sociedad actúe en nombre propio, una vez constituida legalmente.

### *Requisitos de los Derechos de Propiedad Industrial como bienes inmateriales a ser aportados*

Los requisitos de toda aportación a la sociedad anónima, según Berco vitz (1999), son la transmisibilidad, la patrimonialidad, la susceptibilidad de figurar en el Balance y la adecuación al objeto social.

Estos requisitos están íntimamente relacionados entre sí. En cierto modo, podría decirse que la transmisibilidad y la patrimonialidad son dos caras de una misma moneda: si un bien es susceptible de incorporar un valor económico (o patrimonial), es precisamente porque dicho valor ha sido determinado en una transacción previa; además, nada que esté dentro del comercio carece de valor, aunque este sea potencial: si un bien es transmisible, es porque en la transacción correspondiente se le puede atribuir un valor.

La necesaria adecuación de la aportación al objeto social es un principio que rige en el Derecho de sociedades en general. De este modo, los bienes objeto de aportación a una sociedad anónima deben respetar, más bien, la necesaria adecuación al tipo social. Para ello, esencialmente, basta con que cumplan un único requisito: la aportación debe consistir en un bien patrimonial. Es decir que la adecuación de la aportación de Derechos de Propiedad Industrial al fin de las sociedades anónimas se limita a su patrimonialidad. Y ello porque cualquier bien que pueda ser utilizado por la sociedad, bien en su actividad empresarial o sim-

plemente para venderlo y obtener el dinero correspondiente, puede ser objeto de aportación. En definitiva, lo esencial es que la aportación pueda ser valorada en dinero.

### *Tipos de Aportación de los Derechos de Propiedad Industrial al Capital Social*

La aportación de los Derechos de Propiedad Industrial al capital podrá realizarse a título de propiedad o a título de uso. Clasificación realizada siguiendo las categorías romanas de *quad dominium* y *quad usum* (Uría, 2001).

En el caso de la aportación a título de propiedad, el Derecho de Propiedad Industrial aportado deja de ser titularidad del socio aportante para pasar a ser titularidad de la nueva sociedad creada. Es la forma más frecuente de aportación, y con ella se dice que se transmite la titularidad plena del bien aportado (Morán, 2005).

En este caso, el socio perderá sus derechos sobre el bien, y el mismo pasa a la sociedad, por lo que en el proceso de liquidación (Uría 2001), el socio solo tendrá derecho a recibir el porcentaje que le corresponda del caudal a liquidar en dependencia del valor de los Derechos de Propiedad Industrial aportados a la sociedad, por los cuales recibió las acciones que posee.

El Real Decreto Legislativo 1/2010, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, recoge como principio las aportaciones a título de propiedad al capital de la sociedad; en caso contrario deberá quedar manifestado expresamente. El mismo criterio se recoge en la Ley de Sociedades de México (2000).

Los Derechos de Propiedad Industrial podrán ser aportados al capital de las sociedades a título de uso, mediante la concertación de contratos de licencia. Cuando se concede una licencia a la empresa mixta, la suma global que se debe pagar por la misma se considera como el aporte al capital; lo mismo sucede si se establecen pagos parciales, que se considerarán como contribuciones al capital social hasta su total desembolso.

La doctrina española ha planteado que el aporte de Derechos de Propiedad Industrial a título de uso al capital de las sociedades, y no a título de dominio, se contrapone a la función de garantía para terceros que cumple el capital, debido a que el bien no pasa a ser titularidad de la sociedad y, por tanto, la misma no podrá disponer de él como parte del caudal a liquidar, en un proceso de liquidación, a fin de saldar las deudas de la sociedad ante terceros.

Aurelio Menéndez (2001) plantea que este análisis no puede limitarse al traspaso de la titularidad del bien aportado; debe ser más amplio y entrar en el vínculo jurídico del socio con el bien. En el aporte a título de uso, si bien no se altera la titularidad del bien, sí se transforma la relación jurídica de su titular con el mismo, sus poderes de gestión y disposición pasarán a la sociedad.

La autora considera que la aportación a título de uso debe ser considerada como una verdadera aportación, pues la sociedad ostenta el uso del bien, teniendo facultades para su gestión y disposición, lo que le permite cumplir la función productiva que tiene el capital social, y la de cifra de garantía ante terceros, pues en el caso de liquidación de la sociedad podrá transferir el derecho de explotación del bien a posibles acreedores, dando, de esta forma, cumplimiento a las deudas sociales.

Para la transmisión a título de uso de los Derechos de Propiedad Industrial se deberá establecer una relación jurídica independiente a la establecida en virtud del Contrato de Sociedad, en este caso mediante un Contrato de Licencia.

Dicho contrato independiente tendrá una duración determinada, la cual podrá ser distinta de la del Contrato de Sociedad. Deberá aparecer una clara descripción del Derecho de Propiedad Industrial aportado, y transcurrido el período de duración del contrato previsto entre las partes, el socio recuperará las facultades de uso cedidas a favor de la sociedad.

■ **Segundo supuesto: *El contrato de licencia de propiedad industrial como forma de transferencia entre uno de los socios y la empresa mixta***

En este caso estamos ante la situación de que uno de los socios que forma parte de la nueva empresa mixta le concede la autorización para la explotación de un Derecho de Propiedad Industrial a esta, y ello se formalizará mediante un contrato de licencia, y que previamente se haya constituido la empresa mixta mediante su inscripción en el Registro Mercantil y haber cumplido las formalidades establecidas.

En este sentido se impone la definición de este tipo de contrato como:

Una categoría que incluye todos aquellos negocios a través de los cuales el titular de un bien inmaterial concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o alguna de las facultades derivadas del mismo, obligándose el adquirente a satisfacer un precio cierto, normalmente en dinero (Miguel Asencio, 2000, p. 421).

En opinión de la autora, la licencia es un acuerdo de voluntades en virtud del cual una persona, denominada licenciante, que es el titular del derecho de propiedad industrial, confiere facultades a otra persona, denominada licenciatario, para que pueda utilizar y explotar el objeto del derecho por un tiempo determinado a cambio de una contraprestación.

A continuación se hace un breve análisis de las licencias de patentes y *know-how* como los contratos de licencias que más se concretan en la práctica.

***Contrato de licencia de patente***

Hay que hacer referencia a que la patente constituye un documento o título que refrenda la propiedad exclusiva de una persona sobre una solución técnica que cumple determinados requisitos, siempre por un período determinado de tiempo; el Estado garantiza dicha exclusividad a cambio de la publicidad del invento.

El derecho exclusivo que otorga la patente a su titular lo sitúa en una situación de ventaja competitiva en el mercado, al excluir a los terceros de la explotación del producto o de la utilización del procedimiento patentado. Este derecho de patente se obtendrá siempre que la invención cumpla los requisitos establecidos.

Para un acercamiento al concepto de contrato de licencia de patente haremos referencia al criterio de Martín Aresti (1997), quien lo define como “Un permiso o autorización expreso otorgado por el titular del derecho de exclusiva (o de otro derecho derivado de la patente que le atribuya la facultad de licenciar) en favor de un tercero, o por virtud del cual este queda legitimado para explotar en el mercado la invención protegida por la patente” (p. 12).

A juicio de la autora, la licencia de patente se podría definir como: Contrato consensual en virtud del cual el titular o el solicitante del derecho de patente, llámese licenciante, transfiere temporalmente a un tercero, denominado licenciatario, determinadas facultades relativas a la patente, con el alcance contractualmente establecido y a cambio de una remuneración mediante una suma global, regalías, o mediante la participación accionaria cuando este se conceda como aporte del capital social en una sociedad mercantil.

Entre las principales obligaciones del licenciante pueden señalarse:

1. Garantizar al licenciatario el goce pacífico de los derechos que ha concedido.
2. Responder ante el licenciatario por cualquier tipo de anomalía en el objeto del contrato; dentro de los que se pueden citar la inejecutabilidad de la invención debido a la existencia de vicios, la falta de titularidad y de facultades necesarias para otorgar licencias.
3. Mantener la vigencia del derecho que tiene bajo su titularidad.

Por otro lado, las obligaciones esenciales del licenciatario son:

1. Efectuar la retribución al licenciante, según la forma que hayan pactado.
2. Explotar la patente objeto de la licencia.
3. Soportar los controles que puede hacerle el licenciante, según el correspondiente acuerdo.
4. Comunicar al licenciante las experiencias adquiridas y concederle derechos sobre mejoras hechas a la tecnología objeto de la licencia; este aspecto debe pactarse en el acuerdo.

Las licencias de patentes son utilizadas con frecuencia permitiéndole a su titular mantener su derecho exclusivo y a los licenciatarios el empleo de la invención patentada, para lograr nuevos avances sin repetir investigaciones innecesarias.

La figura de la licencia de patente aparece regulada en el artículo 66 del Decreto-Ley 68 de 1983, "De Inventiones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen".

### *Contrato de licencia de know-how*

La estructura negocial básica de los contratos de licencia de *know-how*, así como las posibilidades de configurar su contenido, coinciden sustancialmente con la situación expuesta en relación con los contratos de licencia de patente. La diferencia sustancial radica en su objeto; en estos contratos, el bien licenciado no es un derecho de exclusiva otorgado por el Estado, sino un "monopolio de hecho" derivado de su carácter secreto y protegido fundamentalmente a través de las normas sobre competencia desleal, lo que excluye la territorialidad absoluta, propia de los Derechos de Propiedad Industrial (Massaguer, 1995).

En opinión de Hidalgo (2002):

La licencia de *know-how* es aquel contrato por el que una de las partes (licenciante), titular del *know-how*, autoriza a otra (licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado, y ésta se obliga a pagar un precio (regalía o *royalty*) calculado en función del volumen

de fabricación o ventas de los productos o servicios realizados con el empleo del *know-how* licenciado (p. 210).

En este tipo de contratos, el licenciante no pierde el monopolio de hecho que recae sobre el secreto licenciado ni la posibilidad de explotarlo comercialmente.

También es importante resaltar que este tipo de negocio ha sido denominado en la literatura de diferentes maneras: contrato de comunicación de *know-how* (Vidal, 2004), contrato de transferencia de procesos tecnológicos, contrato de provisión de conocimientos técnicos (Sansaloni, 2006; Cabanellas, 1980). En opinión de la autora, la denominación que se debe asumir, teniendo en cuenta el estudio de la naturaleza y causa del negocio, es la de contrato de licencia de *know-how* o secreto empresarial.

Las facultades conferidas para el uso y explotación de los secretos pueden transferirse, bajo la forma de licencia, según Massaguer (1989), por tres variantes diferentes:

1. *Licencias puras*: Se transmiten todas o algunas de las facultades de explotación solo en relación con la información protegida por secreto y descrita como tal en el contrato. Se recomienda para casos en que la tecnología pueda ser transmitida por medio de simples documentos, listas, especificaciones de maquinarias y agrupamiento requerido en la producción.
2. *Transferencia combinada*: Es la utilizada cuando el secreto es transferido para un proyecto industrial junto con otras transacciones, tales como: la venta de mercancías o suministros de servicios. También una de las vinculaciones más usuales es con la asistencia técnica. Aquí es importante definir claramente la información confidencial de la asistencia técnica prestada como forma de servicio profesional estrechamente vinculada con la experiencia de fabricación.
3. *Secretos incluidos en un gran paquete*: El proyecto de una planta industrial completa, el diseño de maquinarias y equipamiento y otros

trabajos de ingeniería incluyen frecuentemente una cantidad de *know-how* que es transferido al cliente como parte de una gran negociación, tales como planta completa y su elección en un área determinada o una entrega "llave en mano". También pueden incluirse en otros contratos como: licencias de patentes, de marcas y franquicias. Además de involucrarse en el marco de empresas mixtas.

Una de las características que con mayor frecuencia se atribuye a estos contratos de licencia es su atipicidad legal, fundamentada en la ausencia de una disciplina normativa que los regule en su integridad. A pesar de ello se ha señalado que la atipicidad legal no excluye que dichos contratos tengan tipicidad social. Este es un criterio contradictorio y preocupante, porque si estos contratos son empleados constantemente, ¿cómo es posible que no cuenten con regulación jurídica? Este es un fenómeno que ataca al ordenamiento jurídico cubano, especialmente en el tema de los secretos empresariales. También existe gran diversidad en el contenido de los mismos, y usualmente prevalece la voluntad de las partes, por lo que su falta de regulación uniforme origina disímiles dificultades al momento de realizar la interpretación de sus cláusulas. Esta problemática trae consigo una gran heterogeneidad en la redacción de los contratos vinculados con esta figura.

Dentro de las cláusulas importantes de este tipo de contratos figura la autorización para utilizar el *know-how*, que presupone una comunicación previa del secreto hasta ese momento desconocido en su totalidad por el licenciatarario. La ejecución de esta obligación puede revestir diversas modalidades; ello estará en correspondencia con el nivel tecnológico de la entidad receptora.

En la realidad cubana se hace necesario que la comunicación del *know-how* se efectúe mediante la entrega de documentación técnica; entre los que pueden figurar: manuales de operaciones, planos, descripción del equipamiento que ha de ser empleado para la explotación del *know-how* licenciado, las materias primas que deben ser utilizadas, las indicaciones concretas para el montaje, puesta en funcionamiento o preparación del procedimiento tecnológico que se licencia.

La Confidencialidad es otra cláusula propia del contrato de licencia de *know-how*. En este sentido se establecen las obligaciones atribuibles a la entidad receptora con relación a mantener la confidencialidad del secreto empresarial licenciado, referidas a que esta no podrá copiar, divulgar por ninguna vía, transferir a terceros la información definida como confidencial. Asimismo, esta entidad tomará las medidas encaminadas para asegurar que el personal a su cargo, que por razones de sus funciones deba tener acceso a dicha información, esté sujeto a las mismas obligaciones.

También es conveniente la firma de Acuerdos Previos de Confidencialidad que posibiliten la protección efectiva de los secretos en el marco de las negociaciones. Estos aspectos también están incluidos en las medidas que debe tomar el poseedor de los secretos para proteger los mismos cuando decida realizar negociaciones que los involucren, y en el ámbito contractual está tomando cada día mayor relevancia.

Con respecto a esta temática de la confidencialidad en los marcos contractuales en Cuba hay que hacer alusión a la Resolución 2253/05, "Indicaciones para la contratación económica", del Ministro de Economía y Planificación. La misma establece las Indicaciones para la contratación económica, que se relacionan en el Anexo a la Resolución, formando parte íntegra de esta, para ser cumplidas por las personas jurídicas y naturales que participan en las relaciones económico-contractuales que se establecen en el territorio nacional, tanto a través de los tipos de contratos económicos definidos en el capítulo IV del Decreto-Ley 15, de 3 de julio de 1978, "Normas Básicas para los Contratos Económicos", y en su legislación complementaria, como mediante otras figuras contractuales que hoy se utilizan en la economía cubana. Dentro de las indicaciones, en el punto 2.1 se establece que: "Asimismo, deben preservar la confidencialidad de la información que recíprocamente se suministren con este carácter, independientemente de que se otorgue o no el contrato, cuya violación debe ser objeto de reclamación y corrección en la forma que acuerden las partes o que, llegado el caso, se disponga por la autoridad jurisdiccional correspondiente." No obstante, se establece plena libertad para las partes en cuanto a la forma

de reclamación en caso de violaciones, sin establecer una vía uniforme ni el contenido del deber de confidencialidad.

De esta manera, queda en manos de la práctica empresarial enarbolarse los contenidos, límites y alcances del deber jurídico tanto en las relaciones internas de la misma como persona jurídica como en sus relaciones con terceros empresarios (Fernández, 2005).

■ **Tercer supuesto: *Los Derechos de Propiedad Industrial generados en el seno de la empresa mixta***

Resulta de vital importancia que desde el momento de la constitución de la empresa mixta se prevea la inclusión de los aspectos de Propiedad Industrial tanto en el Convenio de Asociación como en los Estatutos Sociales.

A consideración de la autora, podría insertarse, ya sea en un glosario de términos o en las cláusulas propias de esta materia, la definición de “propiedad industrial”. A modo de ejemplo, pudiera ser la siguiente formulación: aquellos bienes intangibles susceptibles de protección por la vía del secreto empresarial o *know-how*, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas y otros signos distintivos.

Cabría preguntarse: ¿Qué aspectos son los que deben preverse en relación con la Propiedad Industrial durante la vida de la empresa mixta y una vez llegado a su término de vigencia?

Para dar respuesta a la interrogante anterior, y de acuerdo con la experiencia de la autora, deberán insertarse un conjunto de elementos vitales, a saber: las nuevas marcas y otros signos distintivos que se generen durante la vigencia de la empresa mixta deberán ser registrados y mantenidos de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, y en este sentido, la titularidad de estos derechos corresponderá a la empresa mixta.

En este mismo sentido, deberá diseñarse una estrategia marcaria que abarque tanto el territorio nacional como los territorios donde existen intereses comerciales. Asimismo, debe preverse que en los resultados tecnológicos que se logren en el marco de la empresa se valore la posibilidad de su protección mediante las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial, especialmente mediante patente; todo ello teniendo en cuenta los requisitos establecidos legalmente y también la titularidad corresponde a la empresa mixta.

En relación con la extinción de la empresa, ya sea de forma anticipada o una vez expirado el periodo de vigencia, deberá establecerse en las disposiciones de Disolución y Liquidación de los documentos constitutivos el destino de los derechos de los bienes de Propiedad Industrial.

Se procedió a la evaluación de los diferentes negocios de inversión extranjera que fueron aprobados en su momento por el extinto Ministerio de Inversión Extranjera y por el actual Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX).

De las diferentes formas de inversión extranjera que reconoce la Ley 77 de 1995, "Ley de Inversión Extranjera", se tomaron únicamente para el diagnóstico las Asociaciones económicas internacionales; esta denominación comprende tanto a las empresas mixtas como a los contratos de asociación económica internacional, por involucrarse en estas formas los contratos de licencias de patente y secreto.

### *Diagnóstico realizado en empresas mixtas constituidas en Cuba*

Se tomaron las 211 asociaciones económicas internacionales que se encuentran actualmente en funcionamiento, aunque es válido destacar que algunas fueron aprobadas en años anteriores. De este universo se seleccionó una muestra intencional de 158 empresas mixtas, mediante el método no probabilístico. Ello representa el 75 % del total de negocios de inversión extranjera.

A continuación se exponen los resultados obtenidos en el diagnóstico:

- Se desconocen los aspectos de Propiedad Industrial vinculados a estas negociaciones por parte del personal que participa en los negocios de esta naturaleza.
- En los casos estudiados no se realizan búsquedas de información de Propiedad Industrial con el objetivo de evaluar la edad de la tecnología, características de la empresa que ofrece la tecnología, su posicionamiento en el mercado, entre otros aspectos.
- Se han firmado contratos de licencias de *know-how*, obligándose la empresa cubana a guardar en confidencialidad la información y a efectuar pagos de regalías por un período de tiempo prolongado, cuando en realidad se trata de tecnologías de dominio público.
- Las tecnologías que se utilizan en el marco de las diferentes modalidades de inversión extranjera en la gran mayoría se encuentran protegidas por la vía del secreto.
- No se valoran los derechos de Propiedad Industrial que van a ser aportados al capital social.
- En los contratos analizados se evidencian confusiones terminológicas referidas a los términos *know-how* y asistencia técnica.
- No se estipula un conjunto de condiciones en los contratos de licencias, a saber: las facultades que se transfieren en el marco del contrato, el carácter exclusivo, las definiciones necesarias, garantías y responsabilidades.
- En una gran parte de los casos estudiados no aparece en los documentos legales que respaldan la creación de la empresa mixta un acápite sobre Propiedad Intelectual que prevea los Derechos de Propiedad Industrial que se aportan al inicio de la empresa, los que surjan en el marco de la asociación y qué destino tendrán estos derechos una vez terminada la nueva empresa, ya sea de forma anticipada o no.

### ***Propuesta de los elementos esenciales en la gestión de la Propiedad Industrial en las empresas mixtas***

A partir del diagnóstico realizado y del análisis teórico se propone un conjunto de elementos esenciales que deben tenerse en cuenta en la gestión de la Propiedad Industrial en las empresas mixtas que funcionan en Cuba:

- Establecer directivas encaminadas a facilitar la negociación y el logro de los objetivos propuestos con el negocio. En este sentido se deberán definir claramente los objetivos, obtener y revisar la información necesaria, y realizar propuestas adecuadas, luego de definir los intereses de cada parte en el negocio.
- Realizar una adecuada valoración del Derecho de Propiedad Industrial aportado.
- El aporte de derechos de Propiedad Industrial como capital social en la constitución de empresas mixtas en Cuba constituye una alternativa importante para colocar los productos nacionales en un determinado mercado de interés sin realizar aportes de dinero en efectivo.
- Prever las cláusulas fundamentales en los Contratos de Licencias de Propiedad Industrial (Patente o Secreto); entre las que no podrán faltar por su importancia:
  - a. Definiciones.
  - b. Alcance de los derechos conferidos; entre los que se encuentran: el carácter de la licencia, el territorio otorgado, el campo de utilización de la tecnología, la posibilidad o no de otorgar sublicencias.
  - c. Perfeccionamientos o mejoras de la tecnología.
  - d. Mantenimiento de los derechos.
  - e. Remuneración.
  - f. Confidencialidad
- Establecer la estrategia que se debe seguir en caso de liquidación de la sociedad para preservar los Derechos de Propiedad Indus-

trial: Desde la Escritura de Constitución en los artículos dedicados a la Disolución y Liquidación de la sociedad deben quedar establecidas las reglas que debe seguir el Comité Liquidador. Entre las que se pueden encontrar:

- a. Que los Derechos de Propiedad Intelectual que cada socio ostente de forma legítima previo a la constitución de la empresa mixta seguirán siendo propiedad de cada socio.
- b. Que aquellos derechos de propiedad intelectual de los cuales la empresa mixta sea titular se decidirá que uno de los socios pase a ostentar la titularidad luego de pactar la correspondiente compensación al otro socio.

## CONCLUSIONES

En la creación de empresas mixtas en nuestro país, los Derechos de Propiedad Industrial se involucran en distintas dimensiones: como aportación al capital social, mediante la transferencia de estos derechos a título de uso por parte de uno de los socios a favor de la nueva empresa que se crea y prever los nuevos derechos que surgen en el marco de la empresa mixta, así como el destino que tendrán estos bienes inmateriales una vez extinguida la misma.

Se considera efectiva la aportación de los Derechos de Propiedad Industrial desde la perspectiva doctrinal como legislativa. La aportación a título de uso se erige en un verdadero aporte al capital social, ya que a pesar de no significar una transmisión definitiva de la titularidad del derecho, implica un traspaso de su gestión y administración a favor del cumplimiento del objeto social de la empresa mixta creada y se cumplen las funciones de garantía que tiene el capital social.

Resulta de vital importancia que desde el momento de la constitución de la empresa mixta se prevea la protección de las diferentes modalidades de Propiedad Industrial, que la titularidad corresponderá a la nueva empresa, que se planifiquen los gastos de protección, mantenimiento y defensa de estos derechos. Así como también valorar las

diferentes alternativas para definir el destino de los derechos de los bienes de Propiedad Industrial.

A partir del diagnóstico realizado se evidencia la inexistencia de uniformidad y sistematicidad en las estrategias seguidas en las empresas mixtas en Cuba, y se requiere de guías que contengan los elementos esenciales que contemplen los aspectos de la gestión de la Propiedad Industrial en las empresas mixtas.

## REFERENCIAS

- Arriola, J. (1998). *Transferencia de tecnología y subdesarrollo*. España: Epala.
- Aguiar Canosa, S. (1976). *El contrato de asistencia técnica como modalidad de transferencia de tecnología*. España: Index.
- Asensio, P. A. (2000). Presupuestos materiales y tipología contractual. En P. A. Asensio, *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial* (2ª. ed.). Madrid: Civitas Ediciones.
- Aresti, P. M. (1997). *La licencia contractual de patente*. Barcelona: Aranzadi.
- Bercovitz Álvarez, R. (1999). *La aportación de los derechos de Propiedad Industrial como capital social en las Sociedades Anónimas*. Madrid: Marcial Pons.
- Bergallo, B. (1995). Estudio particular de los contratos modernos. Transferencia de tecnología: El contrato de know-how. En *XX0XVI Jornada Notarial Uruguaya*.
- Bird, R. C. (2009). The Global challenge of intellectual property rights. *European Intellectual Property Review*, 488.
- Cabanellas, G. (1980). *Contratos de licencia y transferencia de tecnología*. Buenos Aires.
- Correa, C. (2007). Intellectual Property and Competition Law: exploring some issues of relevance to developing countries. *Issue Paper*, 21, 30.
- Carlos Correa, X. L. (2009). *How developing countries can manage Intellectual Property Rights to maximize Access to knowledge*. New York.
- De la Torre Pérez, L. y Paredes Miranda, A. (2002). *El contrato de franquicia*. La Habana: Universidad de La Habana.
- Fernández - Paradela Toraño, M. (1999). *El contrato de franquicia*. La Habana: Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

- Fernández, R. D. (2005). *Fronteras y Contratos (Derecho aplicable al Contrato Internacional)*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Foray, D. (2008). *Technology Transfer in the Trips age the need for news types of partnerships between the least developed and most advanced economies*. Ginebra: The International Centre for Trade and Sustainable Development Edition.
- Garrigues J.(2000). *Instituciones del Derecho Mercantil*. Madrid: S. Aguirre.
- Guptat, U. (2010, March). Insight into firm's strategy for leveraging technological competences in Asia. *Journal of intellectual Property Rights*, 15, 130-137.
- Hidalgo Nuchera A. et al, (2002). La gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones. *Economía y Empresa Series*, p. 559.
- Joan Bellavista, V. R. (1999). *Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina*.
- Morán Martínez Liudmila, A. A. (2005). La aportación de los Derechos de Propiedad Industrial en las Sociedades Anónimas. Trabajo de la Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual. La Habana: Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), Desarrollo y Comercio (DESCOM).
- Masaguer Fuentes, J. (1989). *El contrato de licencia de know-how*. Barcelona: Bosch.
- Massaguer Fuentes, J. (1995). Los secretos industriales y su transmisión: régimen jurídico. En *Estudios sobre marcas*. España: Comares.
- Rosas, G. E. (2006). *Manual de Gestión en tecnología*. Mc Graw Hill. Organización Mundial del Comercio (OMC). (2002).
- Rodrigo Uría, A. M. (2001). *Curso de Derecho Mercantil*. Madrid: Civitas Ediciones.
- Sansaloni, J. C. (2006). *Innovación y propiedad Industrial*. Valencia: Universitat Politècnica de Valencia.
- Uría y Menéndez A. (2001). *Curso de Derecho Mercantil*. Madrid: Civitas.
- Vidal, J. A. (2004). *La gestión del conocimiento como motor de la innovación*. Universitat Jaume.