

ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: INCIDENCIA EN CUBA ¹

Liudmila Morán Martínez

ANALYSIS OF INTERNATIONAL PROVISIONS ABOUT
TECHNOLOGY TRANSFER: INCIDENCE ON CUBA

RESUMO

ESTE ARTÍCULO REFIERE EL ANÁLISIS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL SENO DE VARIAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. SE MUESTRAN LOS ESFUERZOS QUE SE HAN REALIZADO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL POR LOGRAR UN INSTRUMENTO MULTILATERAL CON FUERZA JURÍDICA OBLIGATORIA SOBRE LOS ASPECTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, QUE HA QUEDADO REDUCIDO A UN MÍNIMO GRUPO DE DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. ASIMISMO, SE REALIZA UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS VENTAJAS DE ESTE CONJUNTO DE NORMAS PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, Y SU CONTRIBUCIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y A LA TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA. EN ESTE ARTÍCULO TAMBIÉN SE VALORA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DESDE DOS VERTIENTES: LA PERSPECTIVA LEGISLATIVA Y EL PUNTO DE VISTA PRÁCTICO, A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO QUE SE REALIZÓ CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO ENTRE LOS NEGOCIADORES QUE SE INVOLUCRAN EN ESTE TIPO DE NEGOCIOS. POR ÚLTIMO, TAMBIÉN SE DETERMINA SI LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN ESTE TIPO DE CONTRATOS SON FAVORABLES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ECONÓMICO CUBANO.

PALAVRAS-CHAVE

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA; ORGANIZACIONES INTERNACIONALES; ACUERDO SOBRE LOS ADPIC; OMPI; CONTRATOS DE LICENCIAS; PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ABSTRACT

THIS ARTICLE DISCUSSES THE TREATMENT APPLIED WITHIN VARIOUS INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ON THE TRANSFER OF TECHNOLOGY FROM THE PERSPECTIVE OF INDUSTRIAL PROPERTY. EFFORTS HAVE BEEN MADE INTERNATIONALLY TO ACHIEVE A MULTILATERAL LEGALLY BINDING ON THOSE ASPECTS OF TECHNOLOGY TRANSFER, AND THIS WAS REDUCED TO A MINIMUM SET OF PROVISIONS CONTAINED IN THE TRIPS AGREEMENT. THE AUTHOR PERFORMED A CRITICAL ANALYSIS OF THE ADVANTAGES OF THIS SET OF RULES FOR DEVELOPING COUNTRIES AND THEIR CONTRIBUTION TO THE PROMOTION OF TECHNOLOGICAL INNOVATION AND TRANSFER AND DISSEMINATION OF TECHNOLOGY. THIS ARTICLE ALSO ASSESSES THE TRANSFER OF TECHNOLOGY IN TWO WAYS FROM THE LEGISLATIVE PERSPECTIVE AND FROM A PRACTICAL STANDPOINT, FROM A DIAGNOSIS THAT WAS MADE IN ORDER TO ANALYSE THE LEVEL OF KNOWLEDGE AMONG THE NEGOTIATORS TO ENGAGE IN THIS TYPE OF BUSINESS, AND IF THE CONDITIONS SET FORTH IN THESE CONTRACTS ARE FAVOURABLE FOR THE CUBAN TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT.

KEYWORDS

TECHNOLOGY TRANSFER; INTERNATIONAL ORGANIZATIONS; TRIPS AGREEMENT; WIPO; LICENSES AGREEMENTS; INDUSTRIAL PROPERTY.

INTRODUCCIÓN

La arquitectura de los derechos de propiedad intelectual se ha hecho compleja, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad

intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) en 1995. Los derechos de propiedad intelectual, así como su transferencia, constituyen actualmente un capítulo esencial de las negociaciones comerciales internacionales, bilaterales y regionales.

En torno a la problemática de la transferencia de tecnología, específicamente, se han suscitado debates en varias organizaciones internacionales. Se destacan los esfuerzos en el seno de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El objetivo que persigue este trabajo radica precisamente en realizar una valoración crítica sobre este tema con la finalidad de ver cuál es el alcance de las disposiciones sobre transferencia de tecnología en los instrumentos jurídicos internacionales. Valorar el papel que han jugado los países en desarrollo en estos foros, los reclamos que se han realizado y qué ventajas le ha proporcionado a nuestros países las condiciones sobre transferencia de tecnologías establecidas en los diferentes foros Internacionales.

Se realizó un diagnóstico sobre una muestra seleccionada de contratos de transferencia de tecnología (específicamente, de contratos de licencias de propiedad industrial), con la finalidad de observar el comportamiento de este tipo de negociaciones en el contexto cubano y así reforzar las decisiones estratégicas que se deben tomar al respecto.

I EVOLUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LA LUZ DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

I.1 SU TRATAMIENTO EN EL SENO DE LA UNCTAD

Los esfuerzos dirigidos a lograr una regulación internacional de la transferencia de tecnología en el seno de la UNCTAD² quedaron plasmados en un conjunto de documentos que comprende el período entre 1960 y 1975.

El proyecto de Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnología fue negociado bajo los auspicios de la UNCTAD entre los años 1976 y 1985, y representó la cúpula más alta de defensa de la regulación de la transferencia de tecnología. El proyecto perseguía, entre otros, los objetivos siguientes:

- a) facilitar e incrementar el flujo internacional de tecnología protegida o no mediante propiedad intelectual,
- b) fortalecer la capacidad científica y tecnológica de todos los países, particularmente de los países en desarrollo,
- c) lograr la formulación e implementación de políticas nacionales, leyes y regulaciones en materia de transferencia de tecnología.

A criterio de la autora, la principal divergencia entre los puntos de vista de los países en desarrollo y los desarrollados, en relación con esta temática, es que los desarrollados enfocaban la discusión en la necesidad de adoptar un “test de competencia” y de usar la “regla de la razón” para evaluar los efectos de una cláusula restrictiva en un caso en particular; defendían, asimismo, que el Estado tuviera una mínima intervención en el proceso de transferencia de tecnología. La inclusión de la “regla de la razón” excluye la posibilidad de que la legislación nacional considere ciertas prácticas como restrictivas a priori, lo cual no significa necesariamente que no puedan preverse prácticas que se juzgan condenables *per se*. Sin embargo, las demandas de los países en desarrollo se sustentaban en aplicar un “test de desarrollo” que implicaba que el control de las cláusulas restrictivas se basara en sus efectos sobre el desarrollo y la transferencia de tecnología.

Es lamentable que el Código de Conducta no entrara en vigor, pues en él se propiciaba que los países en desarrollo mantuvieran un control del proceso de adquisición de tecnologías, de las cláusulas restrictivas, y de los efectos de estas condiciones sobre el desarrollo y la economía nacional. En opinión de la autora, los aspectos que fueron establecidos entonces, deberían ser rescatados en otros Acuerdos Internacionales con el objetivo de incluir disposiciones más explícitas sobre esta materia.

Puede decirse que ese fue el comienzo del debilitamiento de la UNCTAD, hasta llegar a la situación actual, en la que ha sido despojada de su papel principal de foro de negociación internacional para la elaboración de normas internacionales sobre comercio, finanzas y cuestiones de desarrollo. Su capacidad de investigación y análisis se ha degradado progresivamente en términos del alcance de las cuestiones que cubre (Centro Sur, 2006, p. 10).

Con relación a la materia de transferencia de tecnología, el papel de la UNCTAD se ha reducido a la ejecución de un programa de trabajo sobre transferencia de tecnología y derechos de propiedad intelectual, en cumplimiento del mandato recibido de los Estados Miembros en la Conferencia Ministerial de Sao Paulo y del Plan de Acción de Bangkok. En el marco de esta iniciativa se trata de ayudar a los países en desarrollo que participen efectivamente en los debates internacionales sobre transferencia de tecnología y propiedad intelectual (Watson 2006, p. 97).

1.2 ANÁLISIS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA OMC

Antes de comenzar el análisis de la transferencia de tecnología en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)³, hay que remontarse a los antecedentes de la Ronda Uruguay. Los derechos de propiedad industrial en esa época se encontraban regulados mediante diferentes tipos de Acuerdos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Se sigue observando, en este foro, el marcado antagonismo entre los países desarrollados y los que están en

desarrollo. Los primeros formulaban severas críticas al Sistema implementado por la OMPI, ya que no establecía una adecuada protección de los derechos de propiedad industrial, ni implantaba mecanismos eficientes para hacer cumplir las obligaciones establecidas. Por otro lado, los países en desarrollo tenían como estrategia lograr un mayor acceso a la tecnología, y limitar el alcance de la protección de los derechos de propiedad industrial en sus países (Biadleng, 2008, p. 45).

Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay, se lograron insertar los derechos de Propiedad Intelectual en el amplio abanico de temas en discusión. Se comenzó entonces a discutir el Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)⁴. En este Acuerdo los países desarrollados promovieron el reforzamiento de la protección de la propiedad intelectual.

Por otra parte, la transferencia de tecnología ha tenido también un espacio de discusión en esta Organización, y como prueba de ello se han incluido artículos específicos en esta materia en los Acuerdos de la OMC⁵. Estas disposiciones tienen diferentes objetivos y están sujetas a distintos requisitos y condiciones (Odriozola, 2005, p.165).

Cabría preguntarse ¿por qué las disposiciones referidas a la transferencia de tecnología en el Acuerdo sobre los ADPIC no tuvieron como punto de partida los trabajos que se discutieron en el Proyecto de Código de Conducta para la Transferencia de Tecnología, en el marco de la UNCTAD?

Para dar respuesta a esta interrogante, debemos comenzar explicando que la delegación de la India, en el inicio de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, presentó una propuesta que incluía la temática de la transferencia de tecnología, y que tenía el objetivo de transpolar las condiciones que se discutieron en el seno de la UNCTAD. Por supuesto esta propuesta generó una fuerte resistencia por parte de los países desarrollados, que argumentaban que lo negociado en el marco de una Organización de Naciones Unidas no tenía por qué imponerse en el seno de otra Organización. Siguió prevaleciendo entonces los argumentos de los países desarrollados.

El Acuerdo sobre los ADPIC refiere varias disposiciones que se relacionan con la materia de la transferencia de tecnología a saber: los artículos 7 y 8 (Objetivos y Principios) y la Sección 8 (Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales). Todas estas condiciones fueron defendidas por los países desarrollados argumentando que el comercio de productos y servicios mediante normas reforzadas contribuye a la innovación tecnológica y al acceso a tecnologías foráneas por parte de los países en desarrollo.

Esta consideración en la práctica no es cierta, ya que, para que un sistema de patentes pueda representar una fuente para la innovación deben darse múltiples factores. Entre otros, hay que contar con una base científica y tecnológica que permita explotar la información contenida en las patentes.

Es válido destacar que ya hay varias propuestas, algunas formalmente presentadas, para revisar el Acuerdo sobre los ADPIC en una futura ronda de negociaciones

comerciales multilaterales. No obstante, se impone una pregunta preliminar acerca de cuál debe ser el camino a seguir por parte de los países en desarrollo en este asunto. La línea que se elija debe estar dirigida a lograr un equilibrio entre los intereses de los titulares y de los usuarios de las tecnologías.

A criterio de la autora, se pueden utilizar varias estrategias en este sentido. Una de ellas podría ser revisar el Acuerdo en su totalidad. El argumento de ésta se sustentaría en que el Acuerdo, tal como está, refleja principalmente los modelos de protección de los derechos de propiedad intelectual que convienen a los países desarrollados, pero desatiende la “dimensión del desarrollo”. Esto podría llevar a mejorar el texto actual desde la perspectiva de los países en desarrollo. Por supuesto, no se debe perder de vista el riesgo de que, según la preparación y el poder negociador de esos países, al examinar numerosas disposiciones, los textos futuros fueran más restrictivos que los actuales. Por lo tanto, sería necesario hacer una cuidadosa evaluación política de los posibles escenarios.

En contraste, otra estrategia podría basarse en un enfoque de mínimos, es decir, abrir la menor cantidad posible de disposiciones para su renegociación. El fundamento de esta posición sería que el Acuerdo sobre los ADPIC deja a los países en desarrollo un conjunto de flexibilidades que podrían perderse si se revisa el texto en su totalidad (Correa, 2004, p. 10).

Por último, otra alternativa a valorar podría basarse en un enfoque político o temático, es decir, en un examen sistemático del Acuerdo a la luz de un objetivo determinado. En el caso de la transferencia de tecnología, esta opción sería más efectiva, por ejemplo, si el examen abarcara sistemáticamente las disposiciones pertinentes en otros Acuerdos de la OMC que resulten relevantes para el logro de ese objetivo, y no sólo las disposiciones que aparecen en el Acuerdo sobre los ADPIC. Dado que los temas en juego son complejos, es necesario idear un enfoque multifacético y amplio.

También es importante expresar, que se debe lograr insertar nuevas disposiciones que favorezcan la transferencia de tecnología en este tipo de Acuerdos Internacionales. Por supuesto que este esfuerzo no es suficiente, sino que también se requiere de la existencia de una capacidad tecnológica autóctona, que es lo que puede propiciar que los países en desarrollo puedan asimilar y difundir la tecnología foránea; así como el compromiso de los gobiernos de impulsar esta temática.

1.3 VALORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL MARCO DE LA OMPI

La atención casi exclusiva que los países en desarrollo han asignado al Acuerdo sobre los ADPIC ha ido en detrimento de su participación efectiva en las actividades de establecimiento de normas en la OMPI. Esta participación ya era escasa debido a que, tradicionalmente, la prioridad de la mayoría de estos países, en el contexto de la OMPI, era la asistencia técnica ofrecida por esta organización y no sus acciones encaminadas al establecimiento de normas. Reflejo de ello fue que, cuando los países desarrollados

intentaron introducir el tema de transferencia de tecnología, los países en desarrollo lo rechazaron bajo el pretexto de que estos eran temas de corte comercial, y debían discutirse en el marco de la OMC.

En opinión de la autora, la transferencia de tecnología en el seno de la OMPI ha sido tratada de forma secundaria. Es válido señalar que el Acuerdo⁶ que dio origen a esta Organización adolece de disposiciones en relación con esta materia. Sin embargo, cuando ésta se convirtió en una Agencia especializada de las Naciones Unidas en 1974, en el Acuerdo suscrito a tales efectos⁷ asumió la obligación de cooperar dentro de su campo de competencia para promover y facilitar la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo. Ello se realiza mediante la asistencia técnica a estos países en atención a sus objetivos en el campo de la ciencia, la tecnología, el comercio y el desarrollo. En tal sentido cabría preguntarse ¿cuáles han sido las acciones concretas desplegadas por la OMPI que reflejan efectivamente la promoción de la transferencia de tecnología a favor de los países en desarrollo?

En correspondencia con lo anterior, en el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de la OMPI, efectuado en Ginebra del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2004, se propuso por parte de Argentina y Brasil el establecimiento de un Programa de la OMPI para el Desarrollo (Center 2008, Pág. 2). En este se planteaba, entre otras medidas, crear un Comité permanente de Propiedad Intelectual y de transferencia de tecnología en el que se considerasen medidas encaminadas a asegurar una transferencia eficaz de tecnología hacia los países en desarrollo y los menos adelantados.

El programa de la OMPI para el desarrollo constituye una contribución significativa para integrar el desarrollo, la Propiedad Intelectual y las políticas de innovación. En consideración de la autora, este es el primer esfuerzo estratégico y cabal de los países en desarrollo para evaluar nuevamente las actividades y el papel de la OMPI a la luz de sus objetivos básicos. El próximo paso en el proceso de aplicación de las propuestas acordadas consiste en garantizar que esos elementos se traduzcan en acciones concretas y realizables, que puedan además evaluarse. No obstante esto, en el seno de estas propuestas no existe un pronunciamiento en torno a la necesidad de implementar metodologías para la gestión de la adquisición de tecnologías.

Este programa para el desarrollo es la respuesta de los países en desarrollo a las dificultades políticas, económicas y culturales que afrontan en relación con el Sistema internacional de propiedad intelectual.

2 ANÁLISIS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN CUBA.

INCIDENCIA DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y LAS REGULACIONES DE LA OMPI EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CUBANO

En lo que respecta a los temas vinculados con la Propiedad Industrial, el ordenamiento jurídico cubano se encuentra ante importantes retos, en aras de adecuar nuestra

legislación interna a las exigencias internacionales más novedosas.

Se han promulgado normas jurídicas relacionadas con algunas modalidades de la Propiedad Industrial, como el Decreto-Ley No. 203 de 2000 “De marcas y otros signos distintivos” con su correspondiente reglamento; el Decreto-Ley No.228 del 2002 “De Indicaciones Geográficas”. Sin embargo, otros aspectos han quedado algo rezagados, como son las necesarias modificaciones al Decreto-Ley No.68 de 1983 “De Invenciones y Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen” en lo que respecta a invenciones y diseños industriales. También ha escapado de regulaciones jurídicas el tema de la competencia desleal y los secretos empresariales.

El Decreto-Ley 68 de 1983 que instituye la protección de las diferentes modalidades de la Propiedad industrial no cumple con los estándares mínimos internacionales, como ya se ha mencionado. El ordenamiento jurídico cubano se encuentra inmerso en un proceso de reformulación legislativa para cumplir con las obligaciones contraídas en los acuerdos internacionales, como parte de la membresía en la OMC.

En relación a la transferencia de tecnología, en esta regulación se establecen un conjunto de cláusulas⁸ que no deben aceptarse en los contratos de transmisión de tecnología, por considerarse abusivas o restrictivas⁹. Sobre la prohibición de las cláusulas restrictivas en los contratos de licencias se pronuncian una serie de estudios. (Gurak, 2004, p. 19; Morán Martínez, 2006, p.12; Liao, 2009, p. 191).

En este sentido, si se tiene en cuenta el contexto en que se promulga el citado Decreto-Ley, hay que reconocer que tuvo un carácter novedoso y revolucionario, en relación con las disposiciones que prohíben la imposición de las cláusulas abusivas en los contratos de licencias.

Si el análisis se realiza a la luz de la compatibilidad con los Acuerdos internacionales suscritos por Cuba, una gran parte de las disposiciones del Decreto-Ley 68 referidas a este tipo de cláusulas están redactadas de forma ambigua, algunas no se consideran técnicamente correctas y, en general, se utilizan términos que no se ajustan a las relaciones comerciales actuales.

Con relación al Artículo 185 de ese mismo cuerpo legal, la autora coincide con el criterio de Moreno y Horta (Moreno, Horta, 2005, Pág. 156) sobre la apreciación casuística que dispone el mencionado Artículo respecto a la aceptación excepcional de algunas de estas cláusulas restrictivas, previa autorización del Consejo de Estado, ya que, según el principio del trato de la Nación más Favorecida que postula el Acuerdo sobre los ADPIC, cualquier privilegio otorgado a un país automáticamente se entenderá que aplica de igual forma a todos los miembros de la OMC.

El Acuerdo sobre los ADPIC no se limita a propugnar una regulación sustantiva de las diferentes conductas que se consideran abusivas, ni en el tipo de legislación por el que deberían ser reguladas, sino que estipula la necesidad de que los Miembros adopten las medidas apropiadas para impedir y controlar dichas prácticas. Este precepto resulta

muy conveniente a fin de evitar este fenómeno de preocupación internacional y nos obliga, en el contexto cubano, a estudiar el establecimiento de un mecanismo legislativo general de control de las cláusulas restrictivas en Cuba, dentro de una concepción de sistema donde la propiedad industrial sea solamente un elemento del mismo.

En opinión de la autora, en el caso cubano y atendiendo a la regulación de las cláusulas restrictivas en las licencias de propiedad industrial, estas podrían enmarcarse en el ámbito de la legislación de transferencia de tecnología. Tal enfoque parte de la premisa de que en la posición negociadora de las partes en los acuerdos de licencias de patente y secreto empresarial, existe una desigualdad de hecho, y por eso trata de prohibir toda condición que establezca una relación de dependencia o de control sobre las actividades de producción, tecnológicas o de comercialización de las empresas cubanas.

Es recomendable establecer una disposición general acompañada de una lista ilustrativa de cláusulas restrictivas.

Además, se deberán incluir otras disposiciones sobre las excepciones, que deberán tener una formulación amplia que otorgue a la autoridad competente una gran discrecionalidad para pronunciarse sobre la permisibilidad de las cláusulas restrictivas indicadas en el cuerpo normativo. Esta flexibilidad puede favorecer la adopción de decisiones que respondan a la realidad de las posiciones y de la capacidad negociadora de las partes. No obstante lo anterior, es importante llegar a un equilibrio adecuado, estableciendo con precisión los criterios que deberá tener en cuenta la autoridad competente al evaluar la cláusula de que se trate.

El Acuerdo sobre los ADPIC establece un Sistema de Consultas. El mismo constituye una innovación importante del Acuerdo en relación con el derecho internacional preexistente. En este sentido se prevé la celebración de consultas entre gobiernos, cuando haya motivos suficientes, para considerar que las prácticas o condiciones sean restrictivas relacionadas con las concesión de licencias de derechos de propiedad industrial. Este es un sistema que Cuba puede aprovechar de forma beneficiosa, en el marco de las inversiones extranjeras o en otros mecanismos de transferencia de tecnología, pues permite llevar tales conflictos que se susciten con empresas extranjeras, al foro negociador de la OMC y su órgano de solución de diferencias, con un ventajoso procedimiento.

Por otra parte, uno de los proyectos que forma parte del paquete normativo cubano, es el que tratará sobre las invenciones, dibujos y modelos industriales, en el que se pretende regular también los contratos de licencia de patente; contemplando la explotación de la invención en estado de solicitud o una vez concedida. A este respecto, baste advertir que se deben prever soluciones a los riesgos que implica la concesión de licencias en estado de solicitud.

En el caso particular de la protección del secreto empresarial no existen antecedentes de protección, por lo que también se deberá regular esta figura, no solo desde

la perspectiva de la competencia desleal, como estipula el Artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino estipulando también otras formas de protección legal en el ámbito civil, laboral y penal.

Otro impacto de las normativas internacionales en el contexto cubano, lo constituye el establecimiento del Sistema Nacional de Propiedad Industrial¹⁰, mediante la Resolución 21 del año 2002 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

En este Sistema se prevé que cada entidad cubana establezca un conjunto de acciones bien estructuradas y organizadas antes, durante y después del registro; es decir: se considera importante gestionar adecuadamente el conocimiento, para que esto revierta en acertadas estrategias de comercialización, que luego implicarán la obtención de ganancias para las empresas cubanas. En este mismo sentido se pronuncia García (García, 2001, p. 21).

Es por eso que la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial *(OCPI) realiza distintas actividades para lograr la implantación en todas las entidades de un Sistema Interno de Propiedad industrial que fomente una cultura necesaria en materia de propiedad industrial, para favorecer el estricto cumplimiento de la normativa jurídica existente y el aprovechamiento de las oportunidades que esta normativa ofrece para la protección y custodia de las creaciones tecnológicas y de marca, entre otras. Se trata, en última instancia, de aumentar las capacidades intelectuales de los directores de empresas y del personal en general, de manera que se les facilite enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que el nuevo orden económico internacional impone.

Desde la perspectiva de la OMPI, el trabajo de esta organización ha estado encaminado fundamentalmente a la realización de estudios y publicaciones en torno al tema de transferencia de tecnología. Sin embargo, no existe ninguna normativa que sirva de guía para los países en desarrollo y que les ayude a normar estos temas. Para los estudios realizados en el seno de esta institución, han sido convocados expertos en esta materia que provienen principalmente del sector privado. Entre esas publicaciones cabe destacar la Guía de licencias para los países en desarrollo de 1977 y el manual titulado Intercambiar valor: negociación de acuerdos de licencia de tecnología de 2005.

El manual sobre la negociación de acuerdos de licencia de tecnología fue realizado más recientemente por la OMPI en colaboración con el Centro Internacional de Comercio (CCI) y por ello se adecua a los intereses actuales del mercado. Fue concebido como un manual de capacitación, con el objetivo de formar a los diferentes especialistas que se involucran en las negociaciones mediante acuerdos de licencias de tecnologías. Esta publicación resume los materiales utilizados en un conjunto de Seminarios Internacionales, que ambas instituciones realizaron entre mayo de 2000 y octubre de 2001 en un grupo de países en desarrollo.

En relación a la aplicación de este manual en el escenario cubano, puede afirmarse que ha servido únicamente como material de referencia para Seminarios y Cursos

especializados que se han impartido a los especialistas de empresas cubanas involucradas en este tipo de negociaciones.

3 DIAGNÓSTICO REALIZADO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MEDIANTE CONTRATOS DE LICENCIAS DE PATENTE Y SECRETO EN EL CONTEXTO CUBANO

Se realizó un diagnóstico con la finalidad de analizar el nivel de conocimiento entre los negociadores que se involucran en este tipo de negocios y si las condiciones que se establecen en este tipo de contratos son favorables para el desarrollo tecnológico y económico cubano.

Se revisaron los contratos de transferencia de tecnología que han sido evaluados por la Oficina Cubana de la Propiedad industrial (OCPI), entidad encargada de revisar los procesos de transferencia de tecnología que involucran los derechos de propiedad industrial. El análisis comprende el período entre el año de 1996 y julio de 2011. Se seleccionó una muestra intencional de 200 contratos mediante el método no probabilístico. La muestra seleccionada abarca sólo los contratos de licencias de patente y secreto, que se relacionan con el objeto del presente artículo.

Como parte del diagnóstico realizado se revisaron adicionalmente las estadísticas que compila el Departamento de Información de la OCPI en un período de 11 años, (1999-2010) y de acuerdo a la información disponible se utilizaron los indicadores siguientes:

- tipos de usuarios que consultaban la información de patentes (directivos, investigadores, técnicos, profesores y estudiantes),
- ramas de la técnica en las que realizan con mayor frecuencia las búsquedas,
- instituciones que solicitan las búsquedas (centros de investigación, empresas y universidades),
- objetivos que persigue la búsqueda (investigación, eliminar dificultades técnicas, evaluar tecnologías para su adquisición).

A continuación se exponen los resultados obtenidos en el diagnóstico:

- En más del 20% de los casos analizados se desconocen los aspectos de propiedad industrial vinculados a estas negociaciones por parte del personal que participa en los negocios de esa naturaleza.
- En el 30% de 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.

- En un 25% de los casos se han firmado contratos de licencias de know-how, obligando a 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.
- En el 15% de los casos analizados no se suscriben acuerdos de confidencialidad con el objetivo de evaluar la información que se transfiere en el marco de una adquisición de tecnología protegida por la vía del secreto.
- En un 30% de los contratos de licencias no se estipulan las siguientes condiciones: las facultades que se transfieren en el marco del contrato, el carácter exclusivo, las definiciones necesarias, garantías y responsabilidades.
- Se han impuesto cláusulas restrictivas en más del 50% de los contratos analizados, en contra de lo dispuesto en el Artículo 184 del Decreto-Ley 68 de 1983.
- En un 1% de los contratos no se precisan las patentes que cubren parte de la tecnología, ni se especifica su número de registro. Tampoco se definen los países donde se encuentran protegidos estos derechos con el objetivo de conocer el estado actual de los mismos, así como el de la tecnología con que se les relaciona.
- No se prevé la realización de perfeccionamientos y mejoras a la tecnología transferida en un 25 % de los contratos evaluados.

En el 2010 los usuarios que principalmente consultaron este tipo de información son los investigadores (44%), especialistas técnicos (20%) y estudiantes (18%), lo que ratifica que los propósitos fundamentales de estas búsquedas están dirigidos al proceso de investigación y desarrollo, y no al proceso de gestión de transferencia de tecnología.

- También es coincidente con el análisis anterior, cuando se observa que, en el mismo año, las principales instituciones que solicitan esta información son las universidades (60%) y los centros de investigación (36%), cuyo objeto fundamental es precisamente la investigación y la creación de nuevos conocimientos.
- El sector empresarial que es el que mayores inversiones realiza en el proceso de adquisición de tecnologías, sin embargo es el que en menor medida consulta esta información, esto se observa en las cifras analizadas, que muestran que corresponde a este sector únicamente al 4% del total de consultas en el año 2010.
- Se demuestra que los directivos no consultan este tipo de información, pues sólo representan el 1% del total de los usuarios, lo cual llama la atención si se tiene como premisa que este es el personal responsabilizado en la toma de decisiones en cualquier proceso.

CONCLUSIÓN

Podemos resumir que en la mayor parte de los acuerdos internacionales estas disposiciones contienen únicamente compromisos que no ofrecen soluciones favorables para resolver los problemas de la transferencia de tecnología de los países en vías de desarrollo. Hasta la actualidad no se observan avances en la discusión de los temas cruciales que afectan el proceso de transferencia de tecnología.

El comercio bajo condiciones reforzadas de propiedad intelectual, tal como se recoge en el espíritu del Acuerdo sobre los ADPIC no constituye una condición para facilitar la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo.

El Sistema Internacional de Propiedad Industrial, en particular los acuerdos que le brindan un soporte jurídico no son suficientes para favorecer la generación y el desarrollo de tecnologías locales, ni para facilitar la transferencia tecnológica. Se hace necesario que los gobiernos de los países en desarrollo tengan un papel más protagónico, a través de la implementación de instrumentos de política que persigan como objetivo el desarrollo de tecnologías propias y el uso eficaz de la tecnología extranjera.

La legislación cubana vigente no se encuentra acorde con los requerimientos internacionales establecidos en el seno de la OMC, y no posee los instrumentos jurídicos que establezcan los aspectos esenciales que se deben contemplar en la transferencia de tecnologías, y en particular mediante los contratos de licencias de propiedad industrial.

En el diagnóstico realizado sobre la transferencia de tecnología en el contexto cubano se evidencia que existe desconocimiento sobre la materia y poca preparación en las negociaciones realizadas, cosa que no favorece el proceso de adquisición de tecnologías foráneas.

ARTIGO APROVADO (08/12/2011) : RECEBIDO EM 28/07/2011

NOTAS

1 Este artículo es parte de la tesis doctoral de la autora en Transferencia de Tecnología, dirigida por el Instituto de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, Cuba.

2 La Conferencia de Naciones Unidas fue creada en 1964 y tiene como objetivo promover la integración en la economía mundial de los países en vías de desarrollo, dentro de un marco propicio para el desarrollo. Ha sido el órgano central de las Naciones Unidas para el estudio integrado del comercio y cuestiones relacionadas, en los ámbitos de las inversiones, las finanzas, las tecnologías, el fomento de las empresas y el desarrollo sostenible.

3 Organización Mundial de Comercio. Tiene sus orígenes en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que entró en vigor en enero de 1948. Al no ser ratificada la Carta de la Organización Internacional del Comercio, el GATT fue el único instrumento multilateral que rigió el comercio durante muchos años. En Septiembre de 1986, los países miembros suscribieron en Punta del Este, una Declaración Ministerial que dio inicio a la octava ronda de negociaciones: la Ronda Uruguay. Esta duró más de 7 años, hasta que finalmente el 15 de abril de 1994 se firma el Acuerdo de Marrakech (Marruecos), por el que se constituye la Organización Mundial del Comercio que nace el 1º de enero de 1995. Los Acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos forman parte integrante del Acuerdo que establece la Organización y son vinculantes para todos sus Miembros.

4 El Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPs (siglas en inglés) incorporó por primera vez al Sistema Multilateral de Comercio normas relativas a la Propiedad Intelectual. Es un acuerdo vinculante para la membresía de la OMC.

5 Los Acuerdos de la OMC que refieren disposiciones en materia de transferencia de tecnología, son los siguientes: Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), y Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

6 Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de septiembre de 1979, disponible en: <http://www.wipo.int/treaties>, visitado el 22 de enero de 2008.

7 WIPO, Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property Organization, 1974, Article 10, disponible en: <http://www.wipo.int/treaties/en/agreement/>, visitado el 22 de enero de 2008.

8 Este cuerpo normativo, dispone en su Artículo 184, “que los Organismos de la Administración Central del Estado y las Empresas, en las negociaciones de transferencia de tecnología destinadas a adquirir o ceder conocimientos técnicos o derechos o licencias para la explotación o el uso de invenciones, modelos industriales o marcas protegidas por el presente Decreto-Ley, tienen la obligación de analizar, evaluar y garantizar entre otros aspectos....”

9 Pudieran definirse como aquellas condiciones que se imponen en los contratos de licencias sobre derechos de Propiedad industrial, y de secreto empresarial, contratos de franquicia, contratos de distribución exclusiva u otros contratos de transferencia de tecnología, por parte del licenciente (franquiciante o proveedor), que persiguen una extensión injustificada y abusiva de los derechos exclusivos o del monopolio de hecho conferido por el secreto empresarial, y que en virtud de estas se restringe las facultades del licenciatario (franquiciario, distribuidor) con efectos desfavorables sobre el comercio y la economía nacional, se establece una dependencia tecnológica, se impide la transferencia y la divulgación de la tecnología en el país del licenciatario y se limita el acceso al mercado internacional.

10 El Sistema Nacional de Propiedad industrial persigue los siguientes objetivos: Fomentar la cultura sobre Propiedad industrial, coadyuvar al cumplimiento de los marcos normativos en materia de Propiedad industrial, y, en particular, al respeto de los derechos conferidos en las distintas modalidades a nacionales y extranjeros, fomentar la utilización de la Propiedad industrial de acuerdo a los requerimientos del quehacer institucional y empresarial del país, aprovechando sus ventajas, y estructurar la inserción de la amplia gama de actividades inherentes a la Propiedad industrial en el actuar de los organismos, empresas e instituciones del país, de modo que se corresponda, integre y armonice de forma coherente con la infraestructura para la investigación y el desarrollo, la producción, los servicios y el comercio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BIADGLEN, Ermias Tekeste y MUÑOZ TÉLLEZ, Viviana. La estructura y gobernanza cambiantes de la observancia de la Propiedad Intelectual. Ginebra: South Centre, Enero 2008.
- BULTÉ, J. F. El Derecho. La Habana. Ed. Félix Varela, 2004.
- Centro del Sur. ¿Revitalizar la unctad? Comentarios sobre el informe del grupo de Personalidades eminentes sobre el Fortalecimiento del papel de la unctad en El desarrollo y su impacto. Ginebra, 2006.
- CORREA, C. Refusal to Deal and Access to An Essential Facility. Paris: Ed Cahiers de Propriété Intellectuelle, 2004.
- Decreto-Ley n. 68 de 20 de mayo de 1983. Dispone sobre descubrimientos científicos, las invenciones, modelos industriales, Cuba, Gaceta Oficial Extraordinaria, n. 10, p. 214-218, 1983.
- Decreto-Ley No. 203 de 2 de mayo de 2000. Dispone sobre marcas y otros signos distintivos, Cuba, Gaceta Oficial Extraordinaria, n. 3, p. 5-10, 2000.
- Decreto-Ley No. 228 de 22 de febrero del 2002. Dispone sobre Indicaciones Geográficas, Cuba, Gaceta Oficial Ordinaria n. 11, p. 333-336, 2002.
- FORAY, D. Technology Transfer in the Trips age the need for news types of partnerships between the least developed and most advanced economies in The International Centre for Trade and Sustainable Development Ginebra, 2008
- GARCÍA, C. Fundamentos de la ciencia y la innovación tecnológica. Tesis (Maestría en Gerencia de la Ciencia y la Innovación)- Facultad de Gestión Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas NSTEC. Habana, 2001.
- GURAK, H. Hidden Cost of technology Transfer: adverse impacts of package deals with restrictive clauses. Ed. Homelink International: Ginebra, 2004.
- LIAO, P.C. R & D subsidy, Intellectual property rights protection and north-south trade: how good is the trips agreement? Japan & the world economy, v.21, n.2, p. 191-201. Tokyo, 2009.
- ODRIOZOLA, J. La Organización Mundial del Comercio: Necesidad de un acercamiento en Temas de Derecho Económico, Ed. Félix Varela, Habana, 2005.
- OMPI. Propuesta de Argentina y Brasil para establecer un programa de la OMPI para el desarrollo. Ed. OMPI: Ginebra, 2004.
- OMPI. Guía de Licencias para los países en vías de desarrollo. Ed. OMPI: Ginebra, 1977.
- OMPI. Successful Technology Licensing. Ed. OMPI: Ginebra, 2005.
- MORÁN, MARTÍNEZ L. Principales cláusulas abusivas en los contratos de licencias: génesis y realidad actual. Tesis (Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual)- Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Habana, 2006.
- MORÁN, MARTÍNEZ, L. Patent Licensing: Global Perspective and Analysis of Case Studies. Journal Intellectual Property Rights, New Delhi, v.15, n.4, p. 440-446. otoño, 2010.
- MORENO, HORTA, M. E. Cambios en el ordenamiento jurídico cubano a la luz del Acuerdo sobre los ADPIC, incluido el comercio de mercancías falsificadas. En: Selección de Lecturas de Propiedad Industrial, Ed. Félix Varela, La Habana. 2005.
- RESOLUCIÓN N. 21, DE 2002. Establece el Sistema Nacional de Propiedad Industrial. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana, Gaceta Oficial Ordinaria. n. 2, p. 24-26, enero. 2003.
- SOUTH CENTER. Implementación del programa de la OMPI para el desarrollo: pasos a seguir, Ed. South Center, Ginebra. 2008.
- WATSON, Martin. Governance processes in negotiating Intellectual Property at the UN and WTO. Ed. Trócaire development, Dublin, 2006.

Liudmila Morán Martínez

Carretera Tapaste, Km 22 ½
Mayabeque, Cuba
liudmilam@isch.edu.cu

MÁSTER EN GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
PROFESORA EN DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA
DE LA HABANA (UNAH)