

Fecha de recepción: 15/11/2022

Fecha de aprobación: 25/11/2022

Los derechos de propiedad intelectual al servicio de las TIC: ¿harina de otro costal?

Intellectual property rights and ICT: reality or fiction?

Yeney Acea Valdés

Resumen

Los derechos de propiedad intelectual constituyen activos de gran valor para las empresas, de ahí el frecuente interés en su adecuada protección, especialmente en el marco de las TIC, donde el impacto es mucho mayor. La presente obra tiene por objetivo analizar los derechos de propiedad intelectual que mayor incidencia tienen en el mundo de las TIC, así como sus formas de comercialización; mediante el análisis documental de contenido y el empleo de los métodos teóricos y analíticos. A modo de conclusión se refuerza el criterio de proximidad entre los conceptos de derechos de propiedad intelectual y TIC, así como los elementos que no deben obviarse al momento de la comercialización.

Palabras claves: Propiedad intelectual, TIC, patente, comercio.

Abstract

Intellectual property rights that constitute assets of great value for companies, hence the frequent interest in their adequate protection, especially in the context of ICT, where the impact is much greater. The objective of this work is to analyze the intellectual property rights that have the greatest incidence in the world of ICT, as well as their forms of commercialization; through documentary content analysis and the use of theoretical and analytical methods. As a conclusion, the criterion of proximity between the concepts of intellectual property rights and ICT is reinforced, as well as the elements that should not be ignored at the time of commercialization.

Keywords: Intellectual property, ICT, patent, trade.

Investigador independiente. Tarragona-España. <https://orcid.org/0000-0002-8336-4234>, yenyaceva@gmail.com

Introducción

El desarrollo de las TIC ha supuesto retos para el Derecho que antes resultaban impensables, en este sentido las invenciones que son patentables o protegibles a través de la vía de los secretos empresariales constituyen un aspecto esencial en el marco de este debate.

Según los objetivos trazados, en el presente trabajo se ofrece un breve análisis sobre los derechos de propiedad intelectual, entendida en sentido amplio, donde tienen cabida tanto el Derecho de Autor como la Propiedad Industrial, en estrecha relación con el desarrollo científico-tecnológico, así como las implicaciones de su comercialización. Es fundamental comenzar a explicar el alcance de las patentes y otros demonios afines considerando lo siguiente:

Innovación y derecho: la base de todo

Según la tabla recopilatoria de definiciones de González (2009), la innovación puede ser entendida de diversas maneras:

“Cualquier forma de hacer las cosas de modo distinto en la vida económica”
 “Adopción de un cambio novedoso para la empresa y el entorno”
 “Introducción con éxito en el mercado de una nueva idea en forma de productos, procesos, servicios o técnicas de gestión y organización”,
 “Un cambio en la conducta de las personas como consumidores o productores”
 “Crear cualquier producto, servicio o proceso nuevo para la unidad de negocio”
 “Realizar lo que nadie ha imaginado todavía”
 “Mudar o alterar algo, introduciendo novedades”
 “Puesta en práctica de un producto, proceso, sistema de marketing o método organizativo, nuevo o mejorado”
 “Ofrecer al merca-

do un modelo de negocio distinto al de la competencia”. (p. 13)

En este sentido, Drucker (2004) sostiene que la innovación asume una funcionalidad específica para los emprendimientos, ya sea en una empresa existente, en una institución de servicio público o en un nuevo negocio permitiéndole al emprendedor la creación de nuevos recursos generadores de riqueza o dotando a los recursos existentes de mayor potencial para crearla.

Con los aportes antes referidos, puede concluirse que la innovación desde el punto de vista tecnológico tiene sus orígenes en el conocimiento científico y tecnológico, dicho así no es más que un cambio desde el punto de vista técnico en lo que se refiere a productos o procesos. Es por ello por lo que suele ser la innovación el principal activo de muchas empresas, sin importar sus dimensiones en cuanto a trabajadores y resultados, la innovación genera importantes réditos económicos.

Cuando la tecnología y el conocimiento se administran adecuadamente los resultados se reflejan no solo desde el punto de vista de la diferenciación en el mercado sino también, desde el punto de vista de los competidores. Es así que el acceso a tecnologías protegidas por derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de otras supone un plan de acción de por parte de las empresas y una estrategia de adquisición de la tecnología sin que eso implique la vulneración de los derechos antes referidos.

Los derechos de propiedad intelectual, en sede de creaciones tecnológicas, pueden recaer sobre invenciones, modelos de utilidad y secretos empresariales. Tanto las invenciones como los modelos de utilidad pueden ser protegidos a través de patentes

mientras que los secretos empresariales son objeto de diferentes tipos de protección en función de su naturaleza, aspectos que serán analizados más adelante.

Los privilegios reales fueron la génesis del sistema de patentes actual, siendo la Revolución Industrial el motor para la aprobación de las primeras leyes de patentes. Ejemplo de ello fue la Ley de patentes de Estados Unidos de 1790, revisada en 1793, cuyo propósito esencial fue fomentar la competitividad en un contexto industrializado.

Los adelantos científico-técnicos que se observan en la actualidad suponen innumerables desafíos, entre ellos, la complejidad de las innovaciones creadas, así como la creación de estas en el marco de contratos laborales en los cuales no siempre se establecen pautas equilibradas para los inventores y sin la existencia de leyes nacionales que amparen al inventor, la situación suele volverse desfavorable. Por su parte, el desequilibrio de intereses entre intereses sociales y privados suele ser otro de los talones de Aquiles del sistema de patentes actual, y la amplia protección que algunos Estados confieren a las invenciones genéricas.

El derecho de exclusiva constituye uno de los pilares esenciales en los que se sustentan los derechos de propiedad industrial, ya que, por su naturaleza inmaterial, el pronunciamiento de la norma va dirigido a que terceros no puedan hacer uso de ese derecho sin la autorización de su titular. La patente, como parte de estos derechos de propiedad industrial, se materializa a través de un derecho monopólico y de exclusiva de carácter temporal, solamente limitado por excepcionales circunstancias descritas en la norma, como es el caso de

las licencias obligatorias o el uso con fines educativos, por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, mucho se debate en la actualidad en torno al impacto de determinadas invenciones para el desarrollo de la humanidad y el obstáculo que representan estos derechos. Por eso entendemos que es importante reforzar ese equilibrio entre la sociedad y los derechos de los inventores, uno no puede existir sin el otro y viceversa.

Las invenciones resuelven problemas sociales, sin la sociedad no hay problemas tecnológicos que resolver y sin las soluciones, la sociedad sufre consecuencias, con lo cual corresponde al Derecho encontrar los puntos clave donde el resultado siempre sea un ganar-ganar. En este sentido vale traer a colación lo estipulado por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 27:

1. “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

Dicho esto, ratificamos el papel de los creadores, así como de la sociedad en lo que respecta a la tecnología, si bien todo ser humano tiene el derecho de disfrutar del desarrollo tecnológico, de manera que debe garantizarse un libre acceso y disfrute, todo creador tiene derecho a la debida protección de sus creaciones. En igual tes-

tura, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1976) aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15 establece:

1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
 - a. Participar en la vida cultural;
 - b. Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
 - c. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

Se advierte una vez más, el interés por parte de los Estados y de la comunidad internacional por preservar el derecho al disfrute de la tecnología. Incluso puede verse este particular al ser plasmado en las constituciones de países como Estados Unidos y Cuba.

Desarrollo

Consideraciones en torno a la protección del software a través del Derecho de Patentes

En el mundo de las TIC constituye una constante el uso del sistema de patentes

para la protección de soluciones técnicas que implican el uso del software, incluso en el ámbito de los métodos comerciales y sistemas de seguridad para el comercio electrónico, lo cual aviva el debate en torno a su borrosa actividad inventiva, así como en el supuesto de invenciones implementadas por computadora.

La adquisición de derechos exclusivos de patentes en este contexto, donde todo o casi todo ha sido sometido por las TIC constituye un imperativo. Defensores y detractores de la protección de los métodos de negocios a través de patentes, entre ellos Botana (2001), debaten cuestiones como la acumulación de protección en relación con el Derecho de Autor, lo cual a nuestro juicio no debería ser cuestionable toda vez que cada sistema de protección posee autonomía propia y por ende requisitos que les resultan inherentes y observables a los efectos de determinar si una creación intelectual debe ser susceptible de protección o no; lo cual desde el punto de vista de las administraciones constituye un reto y una responsabilidad.

En lo que atañe a los requisitos que determinan el carácter patentable o no de una invención en la era de las TIC, la novedad constituye un concepto que amerita detenerse en su análisis. La novedad implica que esa creación no forme parte del estado del arte, o se derive de forma esencial de lo que se conoce, esto necesariamente toma como punto de partida la revisión de las diferentes publicaciones que existen, así como la determinación de la amplitud del público que conoció de la información, elemento que podría constituir una causa de invalidez de la solicitud de patente. De otra parte, en el punto de mira, se encuentra el debate en torno a la protección del software a través del Derecho de Patentes, lo cual

cobra especial virtualidad ya que según el Acuerdo sobre los ADPIC se trata de una creación protegible como obra literaria. Aunque se usa con frecuencia la expresión “patentes de software” no siempre se hace de manera correcta, ya que lo que resulta patentable son aquellas invenciones que se implementan en los ordenadores.

Las invenciones que son implementadas a través de un ordenador constituyen un supuesto especial donde un ordenador o red de ordenadores son el elemento esencial para el desarrollo de determinados aspectos o características, estos últimos con un rol esencial en lo que respecta a la implementación; por su parte, las patentes de software tienen como base el empleo de un sistema informático a partir de la sucesión de distintos elementos.

No obstante, no es un debate que se agota a partir de la identificación de conceptos, ya que las líneas que delimitan estas categorías no siempre ostentan tal claridad. Igualmente, el tratamiento conferido por los diferentes Estados añade muchas más aristas al debate. En países como Estados Unidos, por solo citar un ejemplo, ha sido frecuente el patentamiento de programas de ordenador que no precisan de una computadora para su implementación.

En Europa ha sido otra la posición seguida ya que las solicitudes de patentes de software en sí mismo han sido rechazadas. Sin embargo, hay que reconocer una tendencia al aumento de solicitudes de patentes, donde el objeto lo constituyen métodos comerciales que se desarrollan a través del ordenador o red de ordenadores.

Violaciones de los derechos de los inventores en la era de las TIC

A la par del desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y la comu-

nicación se desenvuelve un mundo paralelo de infracciones. Uno de los problemas que se plantean, según advierte Asensio (2020), se asienta sobre el carácter territorial de los derechos de patentes en contraposición con el alcance y naturaleza extraterritorial de Internet, y es que el comercio electrónico permite que el intercambio de bienes y servicios se realice entre personas que no se encuentran en un mismo Estado.

La doctrina ha seguido un criterio mayoritario en este sentido, al determinar como Derecho aplicable el del territorio, donde se hace un uso conjunto del sistema sin observar el iter seguido por el tráfico de datos.

Al momento de ejercitar el derecho de exclusiva de los titulares de patentes frente a estas infracciones, es posible dirigir la acción hacia los infractores directos, así como a los intermediarios que resultan imprescindibles para la perpetración de la infracción.

Algunos supuestos de vulneración en Internet pueden darse cuando las infracciones se originan en un estado distinto de aquel donde la invención goza de protección, ya sea cuando se ofrecen productos desde el exterior, se introducen o son objeto de importación. En el ámbito de estas irregularidades tienen lugar debates importantes relativos a la ley aplicable y competencia judicial, al estar involucrados diferentes países no siempre es tarea sencilla.

Troles de patentes

Las patentes con base a ese contrato que firman con el Estado persiguen promover el desarrollo científico, sin embargo, no siempre es tarea fácil de dilucidar, especialmente ante el fenómeno de los troles. Para Stoll (2014), se trata de empresas

parasitarias que obtienen resultados patrimoniales a partir de la explotación de sus invenciones, tomando como base en la extorsión a empresas que pudieran infringir sus derechos exclusivos.

En los últimos tiempos, los países en función de evitar estas acciones parasitarias han apostado por introducir determinadas modificaciones en sus legislaciones (Alemania, Corea, Estados Unidos) en función de proteger de una mejor manera a las pequeñas y medianas empresas, las cuales suelen ser el principal objeto de atención de estos trols o secuestrados y patentes.

Si bien es cierto que las modificaciones en el ámbito legislativo constituyen un punto de partida necesario, es importante desarrollar en paralelo un adecuado entrenamiento a los examinadores a fin de que no concedan derechos sobre patentes de exagerada amplitud o que recaigan sobre cuestiones relativamente obvias, así como dotar a las oficinas nacionales del personal y recursos suficientes para hacer frente al volumen de trabajo.

Aunque se trata de un tema polémico en diferentes puntos geográficos, es en Estados Unidos donde cobra mayor virtualidad, y es precisamente así ya que se trata de uno de los países donde se genera anualmente mayor cantidad de invenciones, así como de concesiones de derechos de patentes debido a un sistema menos proteccionista en lo que a la sociedad en general se refiere.

Aunque es un tema que de alguna manera ha sido abordado desde distintos puntos geográficos, como bien refiere Sousa-Montes (2008) para el caso de Europa, cobra especial relevancia en los Estados Unidos, lo cual ha traído causa esencialmente en la existencia de un sistema de protección menos estricto.

Esta tendencia de los secuestradores de patentes no solo afecta a la pequeña y mediana empresa, también se han realizado extorsiones a grandes empresas, de ahí que muchas de ellas estén apostando en la actualidad por el desarrollo de estrategias y planes comerciales que les permitan protegerse de posibles demandas por parte de los secuestradores de patentes. Estas demandas judiciales han colocado en estado de incertidumbre e indefensión a no pocos actores comerciales, de manera que más allá de fomentarse la creación científica y tecnológica, con esta tendencia parasitaria se desestimula todo intento creativo.

Entre los criterios que se esgrimen en contra de este tipo de comportamientos parasitarios está precisamente la situación de indefensión de las pequeñas y medianas empresas frente a las demandas por infracción de derechos de patentes, y esto trae causa en que estas empresas no cuentan con la economía suficiente para defenderse ante los tribunales o desembolsar las sumas que exigen estos trols para permitir el uso de su tecnología.

Como resultado, las pequeñas y medianas empresas terminan acordando contratos leoninos que reducen su capacidad de crecimiento y desarrollo, de ahí la importancia de los abogados de Propiedad Intelectual para advertir sobre el tema.

Aunque no es infrecuente que las empresas cuyo objeto social es precisamente el desarrollo de creaciones tecnológicas, suelen dominar las cuestiones esenciales asociadas la protección de la propiedad intelectual, con lo cual este tipo de actuaciones parasitarias pueden resultarles ajenas. Sin embargo, estos trols tienen estrategias bien diversas, entre ellas, el uso de empresas fantasmas para ocultar la titularidad

de determinados derechos y obstaculizar el conocimiento por parte de los posibles licenciarios de la titularidad global de la patente, de manera que el licenciario podría ser atacado más de una vez por la misma casa matriz.

La figura del secreto empresarial en el contexto de las TIC

La institución del secreto empresarial ha sido objeto de diversas interpretaciones, desde su denominación hasta los aspectos sobre los que recae. Entre las principales denominaciones se encuentran las siguientes: know-how, secretos comerciales, secretos industriales, información no divulgada, secretos empresariales, entre otras. Las diferencias entre una y otra denominación estriban especialmente en el significado o definición que se le atribuye, así es que la autora Aguilar (2008) sostiene que:

Los secretos pueden consistir en soluciones técnicas, de índole comercial o ser simplemente conocimientos y experiencias valiosas del saber especializado, en su concepción más amplia. Asimismo, los autores consultados concuerdan en su carácter reservado de parte de la información, no como secretos absolutos sino en el no conocimiento público de los mismos; deben representar cierto valor para su poseedor, de forma tal que se tomen las precauciones necesarias para evitar su divulgación (citado en González et al., 2017, p. 20).

Es así como consideramos pertinente a estos efectos el uso del término secretos empresariales por resultar de mayor alcance e identificar como requisitos esenciales los siguientes:

- Carácter secreto: implica la imposibili-

dad de acceder a la información, con lo cual el ámbito de conocimiento estará limitado a un número reducido de personas.

- Valor patrimonial: se identifica con la capacidad de la información de derivar réditos económicos a sus poseedores.
- Objeto de medidas razonables: la literatura identifica diez de ellas, conocidas también como el decálogo de medidas de protección, a saber:
 1. Las informaciones deben consignarse por escrito o en algún tipo de soporte material.
 2. Los documentos relativos al secreto se conservan en un lugar seguro.
 3. Solo tiene acceso el personal seleccionado y previamente autorizado.
 4. El lugar seleccionado se controla como “zona de acceso restringido” (se debe conocer y tener control de las personas que acceden).
 5. Se controla la identidad de los visitantes externos y tales visitas deben realizarse con acompañantes.
 6. Se realiza una constante revisión de las publicaciones para evitar cualquier comunicación involuntaria de los conocimientos.
 7. El personal de la entidad está informado del valor de los secretos empresariales, de lo que constituye una aproximación ilícita y las consecuencias que trae consigo una explotación ilegal.
 8. Los contratos de trabajo contienen cláusulas relativas a la confidencialidad.

9. En las negociaciones que involucran información secreta se tienen en cuenta obligaciones para mantener la confidencialidad.
10. Se realizan reconocimientos a los trabajadores que identifiquen o lleguen a informaciones valiosas que la entidad pueda proteger y explotar industrial o comercialmente como secretos empresariales.

Aun cuando este mecanismo de protección puede parecer más simple, los elementos que lo componen no siempre son difíciles de acatar por parte de los empresarios, de ahí que al tratarse de secretos que pueden constituir invenciones protegibles por el Derecho de Patentes, resulta oportuno emitir algunas consideraciones que tienen lugar en el mundo de las TIC.

A los efectos de decidir en torno a la vía de protección más oportuna es recomendable atender ciertos elementos: los fines comerciales que se persigan, la capacidad para cumplir con los requisitos de patentabilidad, la cobertura tecnológica, el volumen de fabricación estimados, el periodo de inserción en el mercado, el desarrollo de la tecnología a partir de ingeniería inversa, el análisis de los mercados a los efectos de la comercialización, los costos de protección y mantenimiento, el comportamiento de la competencia, entre otros.

La protección que proporciona el Derecho de Patentes, si bien ofrece mayor seguridad y fortaleza desde el punto de vista de la oponibilidad del derecho de exclusiva, puede implicar un quebradero de cabeza por los variados elementos que se deben tener en cuenta, entre ellos: la suficiencia de recursos para la solicitud de la patente y mantenimiento de los derechos, la capaci-

dad empresarial para hacer frente a los riesgos que entraña la divulgación suficiente de la patente al momento de la solicitud, la ubicación de la tecnología en su clasificación correspondiente, la protección de la patente en los mercados de interés y la disposición de recursos para garantizar la vigilancia tecnológica.

Por su parte, la protección mediante secreto empresarial dirige su atención hacia los medios del titular para el mantenimiento de la información lejos del alcance de terceros, las oportunidades de la competencia en cuanto a la superación de la tecnología, así como la obtención del resultado a partir de ingeniería inversa.

Dicho esto, es importante resaltar que ambas formas de protección pueden resultar complementarias, especialmente en aquellos supuestos donde se usa la vía del Derecho de Patentes, pero no se divulgan todos los detalles que acompañan y permiten el desarrollo óptimo de la invención. A modo de destacar las desventajas de la protección en relación con las figuras antes referidas, veamos el resumen siguiente:

- En la protección que dispensan los secretos empresariales, la divulgación de la información supone la pérdida del valor comercial y correspondiente ventaja competitiva ya que no existe un título acreditativo del Derecho, de ahí que se valore como un tipo de protección frágil en relación con el Derecho de patentes. De otra parte, se encuentra el riesgo que entraña que terceros de buena fe alcancen el mismo resultado, de forma simultánea; así como, las oportunidades en cuanto al uso de la ingeniería inversa para arribar al mismo resultado cuyo procedimiento está protegido de forma secreta.

- En el terreno de las patentes se observan como desventajas la incertidumbre en torno a la superación del examen de patentes y su duración, ya que el examen de patentabilidad no es llevado a cabo de forma uniforme por parte de las administraciones nacionales; la suficiencia en relación con la divulgación de la creación es un elemento obligatorio, pero puede disminuir el valor comercial de la invención si no se hace de forma adecuada; la duración es limitada en el tiempo, de forma mayoritaria el plazo suele ser de 20 años, mientras que en el secreto no existe tal limitación; en lo que respecta a la apreciación del principio de territorialidad se requiere protección en todos aquellos territorios donde se pretenda explotar la invención, de lo contrario no existe exclusividad en torno a los derechos; los elevados costos de registro y renovación de la patente; así como la existencia de limitaciones a los derechos de exclusiva del titular de la patente.

Pese a este análisis es dable destacar que el vertiginoso desarrollo de la tecnología y los cambios frecuentes en el mercado desde el punto de vista estructural han influido en que la protección del Derecho de Patentes se imponga en relación con la protección que confiere el secreto empresarial en lo que atañe al mundo del software. De otra parte, la fragilidad de la protección que confiere el secreto empresarial atenta contra aquellas creaciones, cuya esencia puede ser identificada mediante procesos de ingeniería inversa.

Igualmente, no puede desestimarse la utilidad del secreto empresarial en aquellos supuestos de creaciones de carácter industrial donde los mecanismos de salvaguarda, custodia y comercialización se desarro-

llan bajo estricta vigilancia y el riesgo de divulgación no deseada es ínfimo.

Los contratos de licencia de patente y de secreto empresarial. Apuntes necesarios en relación con las TIC

La comercialización de patentes y secretos empresariales ha supuesto un reto en el marco de las TIC, lo cual ha ido de la mano del desarrollo de estas últimas y el interés de los empresarios de no quedarse rezagados en la lucha por ocupar espacios de mercado cada vez más competitivos y desafiantes.

La concepción del conocimiento como mercancía se ha ampliado en los últimos tiempos, y no solo ha estado reflejada a partir de las clásicas manifestaciones del robo de cerebros o acuerdos de colaboración entre empresa y universidad, sino que se ha enmarcado en la protección extendida de los derechos sobre bienes intangibles de diversa índole.

Dentro de este universo cognitivo, la tecnología es vista con especial atención por las ventajas que desde el punto de vista patrimonial supone, sin embargo, la desregulación en torno a su uso implica graves consecuencias que impacta especialmente en las economías menos favorecidas, ya sea por la apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual como por el desabastecimiento de los mercados.

Para Morán (2022) tecnología es:

el conjunto de conocimientos que pueden ser utilizados de forma sistemática para realizar actividades de ingeniería, diseño, desarrollo, producción o comercialización de productos o la prestación de servicios, incluyendo los conocimientos que se aplican en la

administración y gestión empresarial, bien sea porque dicho conocimiento provenga tanto de la experiencia práctica como de la investigación. (p. 9)

De manera que se trata de un universo de elementos sobre los que pueden recaer derechos de propiedad intelectual, de ahí la necesidad de observar pautas determinadas en función de su comercialización.

Según el resumen de González (2009), la transferencia de tecnología es:

“El movimiento de tecnología y saber-hacer (know-how) relativo a la tecnología entre socios (individuos, entidades y empresas) con el objetivo de mejorar como mínimo el conocimiento y habilidad de uno de los socios, así como fortalecer la posición competitiva de cada uno de los socios”. “Transmisión -y en ocasiones la creación- de tecnología, con o sin la transmisión simultánea de bienes y servicios”. “El movimiento de know-how, de conocimiento tecnológico o de tecnología de una organización a otra”. “Acuerdo por el que una empresa adquiere las licencias de uso relativas a los derechos de propiedad de los que disponen otras empresas con el fin de acceder a la tecnología necesaria para el desarrollo de sus productos”. “Ventas o concesiones, hechas con ánimo lucrativo, de tecnología que deben permitir al licenciataro o comprador fabricar en las mismas condiciones que el licenciante o vendedor”. “Intercambio de habilidades, conocimientos, tecnología, métodos de fabricación o servicios entre gobiernos y otras instituciones para garantizar que los avances científicos y tecnológicos se traduzcan en nuevos productos, procesos, aplicacio-

nes, materiales o servicios”. “La aportación de equipos y conocimiento por parte del suministrador de la tecnología al concesionario; el suministro”. “Transferencia del capital intelectual y del know-how entre organizaciones con la finalidad de su utilización en la creación y el desarrollo de productos y servicios viables comercialmente”. “La gestión (administración) de los derechos de propiedad industrial e intelectual de una organización: identificación, protección, explotación y defensa”. (pp. 22- 23)

Veamos entonces algunos de los supuestos más frecuentes donde se transfiere tecnología a través de la comercialización de derechos de propiedad intelectual y con mayor impacto para las TIC: el contrato de licencia de patente y el contrato de know-how.

1. Contrato de licencia en sentido amplio.

La doctrina coincide en que existen pilares al momento de pactar un contrato de licencia, ellos son: objetivos, fines, legitimidad, opciones, posibilidades, responsabilidad y comunicación; sin que esto este alejado de una adecuada preparación por parte de los intervinientes. En este sentido, Morán (2022) ofrece algunos elementos que deben tenerse en cuenta:

- Disponer de metodologías o procedimientos que orienten el proceso de gestión de adquisición de tecnologías.
- La búsqueda y la selección adecuada de la tecnología y la empresa licenciante.
- La negociación de las condiciones contractuales del contrato de licencia que se elija.
- Adquirir una tecnología que cumpla

con las normativas legales, los requerimientos técnicos, que sea sostenible ambientalmente y que se adapte a la infraestructura tecnológica nacional.

- Posibilidad de perfeccionar la tecnología y desarrollar nuevas innovaciones. (p. 42)

Desde la visión del Derecho de Contratos, sobre la base de los apuntes de Ojeda (2001), el contrato de licencia es un acuerdo de voluntades que persigue la producción de efectos jurídicos en el ámbito de las partes que en él intervienen, donde se manifiesta un nexo especial entre los intervinientes sobre la base de la confianza y la buena fe; motivo que hace plantearse el argumento de que se trata de un contrato personal ya que la selección del licenciario suele estar determinada por su nivel tecnológico y condiciones económicas.

A juicio de González (2009), este contrato se basa en la “obtención de la autorización legal para la fabricación, uso y/o explotación comercial de tecnología y conocimiento protegidos mediante derechos de propiedad industrial e intelectual” (p. 48), de ahí que las cláusulas presentes en este tipo de contratos, amén de las que resultan comunes, tienen un matiz muy especial ya que conectan con el tipo de derechos de propiedad intelectual sobre el que recaen.

2. Checklist para la negociación de contratos de patente y de secreto empresarial.

Al comercializar los derechos sobre una patente resulta esencial la determinación de la situación de los perfeccionamientos y mejores que resulten de la implementación de la tecnología, mientras que en el terreno de los secretos empresariales no puede obviarse la cláusula de confidencialidad,

incluso después de terminada la relación contractual.

En el ámbito de la rentabilidad tanto si el objeto del contrato es una patente como un secreto empresarial deben atenderse con especial interés la definición y selección de la tecnología, el equilibrio entre las prestaciones e intereses en pos de estimular el desarrollo e independencia tecnológicos a largo plazo.

En lo que atañe a la consecución de los fines empresariales es preciso estar en posesión de procedimientos de gestión tecnológicos, tener absoluta certeza de las necesidades propias y la tecnología más adecuada en función de identificar a la empresa apropiada para la negociación, obtener una tecnología que cumpla con los estándares de tipo legal y ambiental, así como estudiar las opciones de mejorar y/o perfeccionar la tecnología.

3. Principales cláusulas de los contratos de licencia.

- Identificación del contrato. Una adecuada denominación tendrá su impacto en el objeto y contenido del contrato.
- Objeto. En este apartado deben plasmarse con claridad los derechos de propiedad intelectual que resultan ser la base del contrato, entiéndase por tales la patente, el secreto empresarial o ambos.

En este sentido, debe existir claridad en torno a la titularidad del licenciante en función de evitar conflictos frente a terceros.

- Alcance de los derechos. Mediante esta cláusula se delimitan las facultades del licenciario (fabricar,

utilizar y vender un producto patentado, utilizar un procedimiento patentado o mantenido bajo secreto), el territorio donde las podrá ejercitar y los permisos para sublicenciar esa tecnología.

- Transferencia del secreto empresarial. Dada la naturaleza del secreto empresarial, su comercialización requiere un intercambio de información previo a la negociación bajo estrictas normas de confidencialidad. Igualmente, una vez que se acuerda la firma del contrato la cláusula de confidencialidad no puede faltar, incluso esta obligación persiste al término del contrato.
- Responsabilidades y garantías. Especial referencia a la patente en trámite. Es importante conocer el estado en que se encuentra la patente, ya sea concedida o en estado de solicitud, lo cual es sostenido por autores como Bailo y Romano (2017); la aplicabilidad y utilidad de las patentes; la capacidad de explotación comercial; la determinación de facultades al momento de interponer acciones frente a las infracciones cometidas por terceros y la responsabilidad en cuanto a la instauración de sistemas de vigilancia; precisión e integridad de la información cuando se trate de secretos empresariales, mantener libre de perturbación el uso y disfrute de los derechos de propiedad intelectual al licenciataria.
- Avalar los requisitos que sustentan la existencia del secreto empresarial.
- Remuneración. En el terreno de la

tecnología, el contrato de licencia implica que se compartan beneficios en ambas direcciones, de manera que el costo final del producto debe ser competitivo y al unísono generar un margen de beneficios patrimoniales en la esfera del licenciataria. Los pagos pueden ser de diversa índole, ya sea a través de una suma global o pagos periódicos mediante regalías.

- Perfeccionamientos y mejoras. Su determinación debe ser pactada de forma conjunta por las partes intervinientes en el contrato, en este sentido deben atenderse los elementos siguientes: intercambio de información sobre todo perfeccionamiento que se realice, determinación de la titularidad de los perfeccionamientos resultantes, así como destino de la tecnología resultante una vez que se extinga el contrato si nada se hubiera pactado sobre la titularidad.
- Servicios complementarios. Integran este espacio aquellas acciones que pueden ser requeridas por el licenciataria para el correcto uso de la tecnología, entre ellas, la puesta en marcha, el control de la calidad, la selección de personal especializado, la capacitación del personal de trabajo, la compra de equipos imprescindible para la ejecución de la tecnología.

Los contratos de licencia, según Sierralta (2004) tienen “un efecto inmediato relacionado con el desplazamiento o promoción de capacidades tecnológicas y las estructuras productivas locales. El Estado busca formar técnicos y poseer tecnología propia para desprenderse de la influencia externa”

(p. 437), por tanto, es indispensable que se pacten estos servicios complementarios adecuadamente pues constituye a reducir la brecha tecnológica entre los países.

En este caso se refiere a si el licenciatarario puede necesitar asistencia del licenciante, las actividades de asistencia por lo general se pueden desglosar de la forma siguiente:

- a) La adscripción de expertos para realizar ciertas tareas como la participación en el montaje y la puesta en marcha del equipo de la planta, en las actividades de comercialización, entre otras.
 - b) Prestación de servicios por expertos en las esferas de control de calidad del producto o de las materias primas o en investigaciones sobre el proceso tecnológico para ayudar a introducir mejoras.
 - c) Realización de estudios de carácter más general como pueden ser los estudios de mercado.
 - Solución de conflictos. En materia de Propiedad Intelectual, el empleo de los métodos autocompositivos constituye una recomendación obligada, no obstante, la previsión de la ley aplicable para aquellos supuestos donde en los países de los contratantes, no es posible la autocomposición, dando paso exclusivo a la vía judicial.
4. Cláusulas vetadas en los contratos de licencia

En función de brindar protección al licenciatarario y garantizar un equilibrio en las prestaciones contractuales, las legislaciones han apostado por ofrecer un listado no taxativo de aquellas cuestiones que pueden

resultar controversiales o perjudiciales en los contratos de licencia.

Estas cláusulas identificadas como abusivas o restrictivas pueden consistir en: el establecimiento de precios, la limitación del volumen de producción del licenciatarario, las restricciones a la exportación, la repartición de mercados o clientes, la fijación de precios, la existencia del contrato por un tiempo superior al de la vida legal de la patente, la renuncia a los derechos derivados de los perfeccionamientos y mejoras introducidos a la tecnología. Igualmente, es importante un examen integral del contrato a los efectos de determinar si es perjudicial o no su clausulado, ya que no solo los intereses de las partes se salvaguardan en estos casos, la protección al consumidor y al mercado también están presentes.

Conclusiones

Los derechos de propiedad intelectual que mayor incidencia presentan en el terreno de las TIC son las patentes y secretos empresariales de carácter industrial, ya que están estrechamente relacionados con el proceso de creación de productos y procedimientos tendentes a la solución de problemas tecnológicos.

En el ámbito de la comercialización existe cláusulas específicas a las que se debe otorgar especial atención, ellas son: identificación del contrato, objeto del contrato, alcance de los derechos conferidos, transferencia del secreto empresarial, responsabilidades y garantías especialmente en relación con la patente en trámite, aval de los requisitos que sustentan la existencia del secreto empresarial, remuneración, perfeccionamientos y mejora, servicios complementarios y solución de conflictos.

Referencias

- Asensio, P. (2020, octubre). Territorialidad de los derechos de autor y mercado único digital. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 12, (2), 349-371. <https://bit.ly/3HQKgw3>
- Bailo, G., & Romano R. (2017). Contratos de licencia sobre patentes en trámite. Análisis de su régimen jurídico. *Papeles del Centro de Investigaciones*, 18(7), 9-30. <https://doi.org/10.14409/p.v0i18.6875>
- Botana, M. (2001). En torno a la patentabilidad del software y de los métodos de negocios aplicables en el comercio electrónico. En J. A. Gómez Segade (Ed.), *Comercio electrónico en internet* (pp. 157-184). Marcial Pons.
- Drucker, P. (2004). *The Discipline of Innovation*. Harvard Business School.
- García, C. (2022, junio). Desde CLIP hasta Kioto: ¿Qué hay de nuevo entre el Derecho Internacional privado y la propiedad intelectual? *Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)*, (43), 1-33. <https://bit.ly/3Xf5Hel>
- González, A., Mendoza, J., & Arias, Y. (2017). La propiedad industrial en el ámbito del derecho penal cubano. *Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP*, 14(1), 601-614. <https://bit.ly/3WY-BUXE>
- González, J. (2009, 1 de julio). *Manual de transferencia de tecnología y conocimiento*. González & Sabater. <https://bit.ly/3F3XTVB>
- Morán, L. (2022). *Metodología para la gestión de la adquisición de tecnología mediante los contratos de licencia de patente y secreto empresarial* (Tesis doctoral, Universidad de la Habana).
- Ojeda, N. (2001). Clasificación de los contratos. *Derecho de contratos*. (pp. 110-140). Editorial Félix Varela.
- ONU. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. <https://bit.ly/2TinX9v>
- ONU. (1976). *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. <https://bit.ly/3PmpjuB>
- Sierralta, A. (2004). Contratación Internacional de marcas, patentes y Know-how. *Vniversitas*, 53(107), 403-449. <https://bit.ly/3Wega9p>
- Sousa-Montes, J. (2008, 27 de febrero). Los Patent Trolls llegan a Europa. *LegalToday*. <https://bit.ly/3VQnbcx>
- Stoll, R. (2014, abril). ¿Son los patent trolls (secuestradores de patentes) amigos o enemigos? *OPMI Revista*. <https://bit.ly/3EVR7kA>

Para referenciar este artículo utilice el siguiente formato:

Acea, Y. (2023, enero/junio). Los derechos de propiedad intelectual al servicio de las TIC: ¿harina de otro costal?. *Yachana Revista Científica*, 12(1), 17-30.