

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

REGULACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN
GUATEMALA
TESIS DE GRADO

DENIS MANUEL TECUM MENDEZ
CARNET 920034-04

QUETZALTENANGO, NOVIEMBRE DE 2014
CAMPUS DE QUETZALTENANGO

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

REGULACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN
GUATEMALA
TESIS DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

POR
DENIS MANUEL TECUM MENDEZ

PREVIO A CONFERÍRSELE
EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

QUETZALTENANGO, NOVIEMBRE DE 2014
CAMPUS DE QUETZALTENANGO

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECCER, S. J.
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO
VICEDECANO: MGTR. PABLO GERARDO HURTADO GARCÍA
SECRETARIO: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
LICDA. THULY ROSMARY JACOBS RODRIGUEZ

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
LICDA. GABRIELA ISABEL QUIROA CABRERA

AUTORIDADES DEL CAMPUS DE QUETZALTENANGO



DIRECTOR DE CAMPUS:	ARQ. MANRIQUE SÁENZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:	P. JOSÉ MARÍA FERRERO MUÑIZ, S.J.
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL:	P. MYNOR RODOLFO PINTO SOLÍS, S.J.
SUBDIRECTOR ACADÉMICO:	ING. JORGE DERIK LIMA PAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO:	MGTR. ALBERTO AXT RODRÍGUEZ

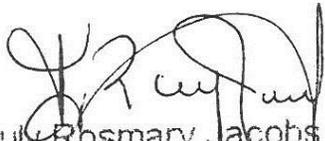
Quetzaltenango, 8 de julio de 2,009

Licda. Claudia Caballeros.
Coordinadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Universidad Rafael Landívar.

Respetable Licenciada:

En forma atenta me dirijo a Usted, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para informarle que en mi calidad de Asesora de Tesis del joven: **DENIS MANUEL TECUM MENDEZ**, con número de carné 92003404, en su Tesis Titulada **"REGULACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GUATEMALA"** conforme lo investigado y trabajado por el tesista, considero aceptable que pueda continuar con el trámite correspondiente, emitiendo mi dictamen **FAVORABLE**.

Atentamente:


Licda. Thuly Rosmary Jacobs Rodriguez.
Abogada y Notario.
Colegiada: 5,508

Licenciada
Thuly Rosmary Jacobs Rodriguez
ABOGADO Y NOTARIO



Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado del estudiante DENIS MANUEL TECUM MENDEZ, Carnet 920034-04 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus de Quetzaltenango, que consta en el Acta No. 07466-2014 de fecha 16 de octubre de 2014, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

REGULACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN
GUATEMALA

Previo a conferírsele el grado académico de LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 24 días del mes de noviembre del año 2014.


MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN, SECRETARIO
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Universidad Rafael Landívar



Dedicatoria

- A Dios:** Por darme la vida, la sabiduría y la oportunidad de terminar esta etapa en mi vida.
- A mi Esposa:** Con amor profundo gracias por todo y sobre todo por el infinito apoyo que me brindas que me hace ser mejor persona.
- A mi Hija:** Con todo el amor de mi corazón por ser quien me alienta a salir adelante.
- A mi Padre:** Con gran amor, respeto y admiración. Gracias por ser para mí esa guía y ejemplo de honestidad y de lucha constante.
- A mi Madre:** Gracias por todo el amor que siempre me has dado y sobre todo gracias por los muchos ejemplos de vida.
- A mis Hermanos:** Porque cada uno me ha brindado un cariño inmenso en cada una de las etapas de mi vida.
- A la Universidad Rafael Landívar:** Por darme las herramientas necesarias para ser un excelente profesional.

Índice

	Pág.
I. INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	3
DE LOS CONTRATOS EN GENERAL.....	3
1. Antecedentes.....	3
2. Consideraciones Generales del Derecho Mercantil, el Contrato Mercantil.....	4
2.1 Concepto de Derecho Mercantil.....	4
2.2 Características del Derecho Mercantil.....	5
2.3 Concepto de Contrato Mercantil.....	5
2.4 Forma de los Contratos Mercantiles.....	6
3. Concepto de Contrato.....	7
3.1 Características.....	7
3.2 Clasificación de los Contratos.....	8
3.3 Elementos.....	9
3.4 Contratos Atípicos.....	9
3.4.1 Contratos Atípicos en Materia de Propiedad Intelectual.....	10
CAPÍTULO II.....	11
EL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.....	11
1. Antecedentes.....	11
2. Contrato de Transferencia de Tecnología.....	12
2.1. Concepto.....	12
2.2. Qué es el Contrato de Transferencia de Tecnología.....	13
2.3. Objeto del Contrato de Transferencia de Tecnología.....	15
2.4. Naturaleza Jurídica.....	15
3. Características del Contrato de Transferencia de Tecnología.....	16
3.1. Clasificación del Contrato de Transferencia de Tecnología.....	16
3.1.1. Intuitu Personae.....	16
3.1.2. Bilateral.....	17
3.1.4. Conmutativo.....	17
3.1.5. Principal.....	17

3.1.6.	Consensual.....	17
3.1.7.	Atípico o Innominado.....	18
3.1.8.	De tracto Sucesivo.....	18
3.1.9.	El Contrato de Transferencia de Tecnología es Mixto o Complejo.....	18
3.1.10.	Es Mercantil.....	18
3.1.11.	Condicional o Absoluto.....	18
3.1.13.	No Solemne.....	19
4.	Elementos del Contrato.....	19
4.1	Elementos Esenciales.....	19
4.1.1.	Transferencia del Bien Tecnológico.....	20
4.1.2	Pago de Regalías.....	20
4.1.3	Confidencia.....	20
4.2.	Elementos Personales.....	20
4.2.1.	Licenciante.....	20
5.	Cumplimiento e Incumplimiento del Contrato.....	22
6.	Terminación del Contrato.....	24
7.	Cláusulas que Aparecen en los Contratos de Transferencia de Tecnología.....	25
7.1	La Naturaleza de la Tecnología Objeto del Contrato.....	26
7.2	Carácter de la Transferencia de Tecnología.....	26
7.3	Indicación de los Impuestos que Gravan a la Operación y a la Transferencia del Pago y Quién los Asume.....	26
7.4	Duración del Contrato.....	26
7.5	Limitaciones y Condiciones Impuestas por el Cedente con Respecto al Uso de la Tecnología Objeto del Contrato.....	26
7.6.	Mercado Dentro del Cual Puede Actuar el Cesionario.....	27
7.7.	Obligación de Preservar Secreto Sobre la Tecnología Objeto del Contrato.....	27
8.	Derechos y Obligaciones de las Partes.....	28
8.1.	Lo Relativo a Pagos.....	28
8.2.	Cuando se Involucran Derechos Sujetos a Propiedad Industrial.....	29
8.3.	Cuando se Involucran Conocimientos Técnicos.....	29
8.4.	Derecho a Publicación.....	29

8.5.	Exclusividad.....	29
9.	Cláusulas Relativas a la Suspensión de Actividades.....	31
9.1	De fuerza Mayor.....	31
9.2.	Causas de Suspensión de Actividades.....	31
9.3.	El Incumplimiento de las Obligaciones.....	32
9.4.	De los Representantes Oficiales.....	32
9.5.	Relativo a las Mejoras.....	32
9.11.1	Paquete de Licencias.....	34
9.11.2	Uso Exclusivo.....	34
9.11.3	Licenciamiento Paralelo.....	34
9.11.4	La Estipulación más Favorable.....	35
9.11.5	Licenciamiento Cruzado.....	35
9.11.6	Cláusula de Readjudicación.....	35
9.11.7	Cláusula de Sujeción.....	35
9.11.8	Cláusulas de no Reclamar.....	35
10.	Diferencias del Contrato de Transferencia de Tecnología con otras Figuras Jurídicas.....	35
10.1	Licencia y Transferencia de Tecnología.....	36
10.2	Información Técnica y Transferencia de Tecnología.....	37
10.3	Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología.....	38
10.4	Consultoría y Transferencia de Tecnología.....	39
10.5	Franquicia y Transferencia de Tecnología.....	40
10.6	Información no Divulgada y Transferencia de Tecnología.....	42
11.	Análisis de las Leyes Aplicables al Contrato de Transferencia de Tecnología.	43
11.1	Constitución Política de la República de Guatemala.....	43
11.2	Ley de Propiedad Industrial Decreto Numero 57-2000.....	43
11.2.1	Requisitos de Patentabilidad.....	43
12.	Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial Marcas,.....	46
12.1	Campo de Aplicación.....	46
12.2	Trato Nacional.....	47

12.3	Adquisición, Duración, Uso y Renovación de los Derechos.....	47
12.4	Concesión de Licencia de Uso de Marcas.....	48
CAPÍTULO III.....		51
TECNOLOGÍA.....		51
1.	Antecedentes.....	51
2.	La Tecnología y la Transferencia de Tecnología.....	52
2.1	La Tecnología.....	52
2.2	Características de la Tecnología.....	55
3.	La Dependencia de la Tecnología para las Empresas Mercantiles.....	57
3.1	La Dependencia.....	57
4.	Que es la Transferencia de Tecnología y que es Objeto de Transferencia.....	58
5.	Como se Puede Transferir la Tecnología y las Etapas del Proceso de Transferencia.....	59
5.1.	La Selección.....	60
5.2	La Negociación.....	61
5.4	La Absorción.....	62
5.5	La Adaptación e Innovación.....	62
6.	Formas de Transferir la Tecnología.....	62
6.1	Acceso a los Medios de Comunicación.....	62
6.2	El Movimiento de Personas.....	62
6.4	Inversión Extranjera.....	63
7.	Transferencia Contractual de Tecnología.....	63
7.1	Know How, como Formas de Transferir Tecnología.....	63
7.1.1	Licencia.....	64
7.1.2	Cesión.....	65
8.	Obstáculos para Adquirir Tecnología.....	66
9.	Conocimiento Transferido.....	67
9.1	Conceptos Utilizados en la Transferencia de Tecnología.....	68
9.1.1.	Conocimientos Técnicos.....	68
9.1.2.	Asistencia Técnica.....	69
9.1.3.	Servicios Técnicos.....	70

9.1.4.	Marcas de Fábrica.....	70
9.1.5.	Patentes.....	70
11.	El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).....	72
12.	Secretos de Fabricación.....	72
13.	Modelo de Utilidad.....	73
CAPÍTULO IV.....		75
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....		75
CONCLUSIONES.....		78
RECOMENDACIONES.....		79
REFERENCIAS.....		80
ANEXOS.....		85

Resumen

El contrato, como acto jurídico constituye el medio para que se dé un movimiento comercial. Desde la perspectiva internacional, se ha puesto de manifiesto que la tecnología constituye un factor fundamental para el desarrollo comercial de una sociedad.

El contrato de transferencia de tecnología es uno de los mecanismos más importantes para la transmisión de tecnología a nivel mundial. La tecnología es indispensable para que una sociedad pueda alcanzar su desarrollo comercial. La tecnología es el elemento que se utiliza para medir el grado de desarrollo que ha alcanzado un país.

La carencia de la tecnología que existe, en los países en vías de desarrollo, como es el caso de Guatemala ha dado origen al proceso de transferencia de tecnología, el cual se realiza a través de los contratos de transferencia de tecnología celebrados entre empresas transnacionales de países industrialmente desarrollados y empresas nacionales de países carentes de tecnología propia.

I. INTRODUCCIÓN.

Uno de los efectos de la globalización es la distribución de la producción desde los países ricos en tecnología hacia los países con mano de obra barata. Esto supone una amenaza para las pequeñas y medianas empresas proveedoras y fabricantes de los países tecnológicamente ricos, cuyos clientes vuelven la mirada hacia países donde la mano de obra es barata. La tecnología es un factor muy importante para el desarrollo económico sobre todo para Guatemala.

La investigación va dirigida hacia los Notarios en el ejercicio de su profesión con especialidad en Derecho Mercantil ya que son ellos los principales concededores de esta materia, siendo ellos los facilitadores del contrato de transferencia de tecnología. Y a los Empresarios debido a que ellos son los que utilizan este tipo de contrato dependiendo de la actividad a que se dediquen y observar con ello las ventajas de la utilización de este tipo de contrato.

En Guatemala se busca la manera más eficaz de poder competir con la producción de tecnología orientada a mejorar la economía y el desarrollo industrial. Es por ello que los empresarios nacionales han tomado conciencia de la importancia de realizar las mejores prácticas en materia de planificación empresarial. Esto ha llevado a la búsqueda de un trabajo más integral en las organizaciones, que supone esfuerzos conjuntos de todas las gerencias con el fin de alcanzar un objetivo común, mediante el cual se pueda hacer frente a los desafíos que el mercado plantea. En los países tecnológicamente ricos existe un gran fondo de conocimientos prácticos a la espera de ser explotados. Es por ello que se debe analizar la regulación legal del contrato de transferencia de tecnología. Es necesario identificar las ventajas de la utilización del contrato de transferencia de tecnología, así se podrá establecer las ventajas que tiene para el ordenamiento jurídico Guatemalteco regular el contrato de transferencia de tecnología.

Encontrar las deficiencias de la regulación del contrato de transferencia de tecnología en Guatemala es importante ya que en los mercados internacionales existe una enorme demanda de conocimientos prácticos que espera ser satisfecha. Este “comercio de tecnología” bien

podría ser una de las respuestas a los cambios que están produciéndose en el mundo. Sin embargo, se debe ajustar mejor el procedimiento de intercambio en este tipo de comercio, es decir, coordinar ambas partes mediante la concesión de licencias. Cuando se trata de transferir conocimientos prácticos y secretos comerciales “difícilmente patentables”, como es el caso de la mayor parte de los conocimientos industriales, ambas partes, el licenciante y el titular de la licencia, todavía parecen resistirse a resolver los problemas que se presentan. Encontrar los impedimentos legales para que se lleve a cabo la regulación del contrato de transferencia de tecnología es responsabilidad de las instituciones y las autoridades públicas ya que pueden cumplir una función facilitadora en este proceso, al mejorar el “clima” de los derechos de propiedad intelectual, particularmente en lo que a conocimientos prácticos y secretos comerciales corresponde.

El aporte de esta investigación es mejorar los conocimientos, alcances y ventajas que tiene la utilización del contrato de transferencia de tecnología para el desarrollo no solo en el marco jurídico sino que en el desarrollo económico de Guatemala.

Poner a Guatemala a la vanguardia de las economías internacionales con el uso y el empleo adecuado de la tecnología y los conocimientos que se transfieren.

Que el marco jurídico de Guatemala este actualizado respecto a los demás países y se puedan dar transacciones comerciales sin tener la necesidad de acudir a la simple utilización de normas básicas comunes a todos los contratos mercantiles.

Es por ello que esta investigación va en busca de la regulación del contrato de transferencia de tecnología para que las partes que intervienen alcancen el máximo desarrollo dependiendo principalmente de un marco jurídico establecido que proponga las mejores condiciones tanto para el licenciante como para el titular de la licencia y así Guatemala alcance un mayor desarrollo económico y jurídico a la vanguardia y pueda llegar a ser competitivo en el campo mercantil y alcanzar estándares tecnológicos internacionales esta información se podrá obtener con ayuda de una Entrevista a Notarios especializados en Derecho Mercantil, para con ello determinar si es importante la regulación legal del Contrato de Transferencia de Tecnología.

CAPÍTULO I

DE LOS CONTRATOS EN GENERAL

1. Antecedentes

Debido al poco formalismo de las transacciones y de los contratos mercantiles lo que permite que hoy en día se utilicen para su celebración métodos electrónicos, sin embargo, entre la población en general, existe una desconfianza de grandes proporciones en el uso de este tipo de comunicación y forma de hacer negocios, debido a la facilidad con que otras personas actuando de mala fe se dedican a defraudar a los usuarios, este es el caso por ejemplo de los grandes desfalcos hechos por los famosos “hackers”.¹

Las empresas guatemaltecas tienen compromisos que cubrir a corto y mediano plazo, lo que les ha motivado a buscar fuentes de financiamiento, para obtener liquidez. Una solución inmediata es a través del contrato bancario denominado "Factoraje", el cual se encuentra regulado por la Ley de Bancos y Grupos Financieros.²

Es indispensable que en Guatemala, se conozca sustancialmente el contrato de Lease-back, para que las entidades financieras o bancarias lo utilicen correctamente y así evitar confundirlo con otras figuras contractuales.³

La Inscripción de una Sociedad Mercantil donde los contratos se hacen por escrito y donde un contrato es cuando dos o más personas convienen en poner en común bienes y servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. En Guatemala los pagos a realizarse son Q275 para inscripción, Q6 por cada millar de capital autorizado y Q15 por edicto.⁴

Las leyes de concesiones en Guatemala reflejan una práctica de muchas décadas después del golpe de Estado, el general Orellana firmó, en mayo de 1922, un contrato por medio del cual

¹ Charnaud Braun, Marcelo, Tesis La firma electrónica como instrumento para dar seguridad y certeza a los contratos mercantiles. Junio 2005.

² Duarte Zapet, Marvin, Tesis Los beneficios del Contrato de Factoraje para el capital de trabajo de las empresas mercantiles. Septiembre 2003.

³ Chacón Flores, Celeste Eugenia. Tesis, Los contratos de Lease-Back de bienes muebles en Guatemala. Junio 2005.

⁴ Bolaños Rosa María, Prensa Libre, 8 Enero 2007.

se le otorgaba a la Central American Power Company “las facultades y derechos necesarios para la producción, manejo, explotación y desarrollo de las instalaciones de luz, fuerza y calor”. Lo anterior constituye apenas un pequeño ejemplo de la larga experiencia que hay en Guatemala en el tema de los contratos, arrendamientos y concesiones de servicios públicos a empresas privadas.⁵

2. Consideraciones Generales del Derecho Mercantil, el Contrato Mercantil.

2.1 Concepto de Derecho Mercantil:

El tratadista guatemalteco Edmundo Vásquez Martínez define al Derecho Mercantil como un “conjunto de normas que regulan el estatuto jurídico del comerciante o empresario mercantil y de la empresa y sus instrumentos jurídicos.”⁶

De igual forma, el Profesor José María Codera Martín define al Derecho Mercantil como “conjunto de normas que regulan los actos de comercio efectuados entre las personas físicas y/o jurídicas.”⁷

Por su parte el autor guatemalteco René Arturo Villegas Lara, indica que el concepto de Derecho Mercantil no tiene unidad en la doctrina, porque para elaborarlo se han tomado en cuenta diferentes elementos que se encuentran en las relaciones del comercio y que caracterizan la forma en que se desarrollan. El sujeto comerciante, los actos objetivos de comercio, la organización empresarial, la cantidad de negocios jurídicos mercantiles que se dan en el tiempo y en el espacio, han servido de base para presentar diferentes conceptos de este Derecho.⁸

Así pues, según este autor y de conformidad con lo que establece el Código de Comercio de Guatemala, el Derecho Mercantil es el “conjunto de normas jurídicas, codificadas o no, que rigen la actividad profesional de los comerciantes, las cosas o bienes mercantiles y la

⁵ Ruano Najarro, Edgar, Prensa Libre, Revista D. 17 de Abril 2005.

⁶ Vásquez Martínez, Edmundo. Instituciones de Derecho Mercantil. Editorial Serviprensa Centroamericana, Guatemala, 1978. Pag. 14

⁷ Codera Martín, José María. Diccionario de Derecho Mercantil. Ediciones Pirámide, S.A. Madrid, 1979. PP. 98

⁸ Villegas Lara, René Arturo. Derecho Mercantil Guatemalteco. Tomo I. Editorial Universitaria. Guatemala, 1989. PP. 37

negociación jurídica mercantil.” Esta definición le da la amplitud y poco formalismo de que deben estar investidas las relaciones mercantiles para facilitar el comercio.⁹

2.2 Características del Derecho Mercantil:

Dentro de algunas características que recoge la doctrina, se encuentran las que establecen que el Derecho Mercantil es poco formalista, ya que debe adaptarse al tráfico comercial que se produce de una y mil formas en cada instante de la vida ordinaria del ser humano.

El Derecho Mercantil inspira rapidez y libertad en los medios para traficar, y esto se debe a la evolución constante de las formas de contratar entre los comerciantes. Por otro lado, el Derecho Mercantil tiende a adaptarse a los constantes cambios en la vida del ser humano.

Así mismo, el Derecho Mercantil es internacional, pues el tráfico mercantil se extiende a todos los pueblos sin excepción.

2.3 Concepto de Contrato Mercantil:

La doctrina no esgrime con claridad un concepto de Contrato Mercantil por la similitud que existe con el contrato civil, salvo algunas variantes como por ejemplo que el objeto del contrato debe constituirlo actos de comercio con ánimo de lucro y que por lo menos una de las partes contratantes debe ser comerciante. Además, los contratos mercantiles tienen algunas características especiales pues las relaciones entre comerciantes pueden producirse en masa, con celeridad, con reducidos formalismos, caracteres que no se observan tan a menudo en la contratación civil.¹⁰

No obstante lo anterior, es necesario relacionarse con los principios filosóficos de los contratos y obligaciones mercantiles. De conformidad con la legislación guatemalteca, las obligaciones mercantiles se interpretan, ejecutan y cumplen de conformidad con los principios de la verdad sabida y buena fe guardada.¹¹ Esto no significa que la verdad y la buena fe dejen de tomarse en cuenta para obligaciones de otra naturaleza jurídica; lo que se trata es de insistir en que, por

⁹ IBID. Pag. 42

¹⁰ Artículo 5 Código de Comercio de Guatemala. Decreto Número 2-70 del Congreso de la República.

¹¹ Loc. Cit. Artículo 669.

el poco formalismo con que se dan los contratos mercantiles, esos principios son parte de su propia sustancia. De esta forma las partes obligadas conocen en verdad sus derechos y obligaciones y se vinculan de buena fe en sus intenciones y deseos de negociar, para no dar una interpretación distinta a los contratos, ya que de otra manera se destruiría la seguridad del tráfico comercial.

El Código Civil guatemalteco refuerza el principio de buena fe guardada en su artículo 1519 al establecer que la ejecución de los contratos debe efectuarse de buena fe y la común intención de la partes.

2.4 Forma de los contratos mercantiles:

En materia de Derecho Civil, según lo contempla el Código Civil guatemalteco, las personas pueden contratar y obligarse por medio de escritura pública, documento privado, acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia, verbalmente (artículo 1574 del Código Civil).

En materia de Derecho Mercantil, la forma de los contratos mercantiles es más simple pues estos no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedan vinculadas en los términos que quisieron obligarse. Cuando el contrato se celebre en Guatemala y sus efectos surtan efectos aquí, debe usarse el idioma español.¹² Sin embargo, esta libertad en el uso de la forma tiene sus excepciones, pues hay contratos mercantiles en que sí se exige una formalidad determinada, tal es el caso del contrato de fideicomiso (Artículo 771 del Código de Comercio) por ejemplo, que debe celebrarse por mandato legal, en escritura pública.

Así pues, los contratos mercantiles por no estar sujetos en general a determinados formalismos, pueden celebrarse utilizando las nuevas tecnologías. La utilización de estas nuevas tecnologías surge de la necesidad misma de hacer más fácil, rápido y ágil el tráfico de las cosas mercantiles. Por ejemplo, las partes pueden contratar por la vía telefónica, empleando un fax e incluso a través de la red de Internet. Ante la utilización de este último

¹² Loc. Cit. Artículo 671.

medio de comunicación, la sociedad en general se ha mantenido escéptica y desconfiada pues no siente que exista un verdadero respaldo que de seguridad y certeza a las personas que realizan operaciones electrónicas. Sin embargo, los avances tecnológicos de la informática tratan cada día de disminuir el riesgo de fraude en la transmisión de datos y celebración de contratos a través de los medios novedosos de comunicación.

3. Concepto de Contrato:

A través de la historia muchos autores, han dado diferentes definiciones acerca de lo que comprende un contrato, Levy, en 1990 indica que el contrato es el procedimiento de la confianza, llegando a ser el procedimiento del cambio. El autor hace referencia que la confianza es una base importante por el cual se debe realizar dicho contrato.

En primer término, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. (Artículo 1517 Código Civil).

3.1 Características:

Las fuentes del Derecho Mercantil se dijo que el contrato es considerado como fuente del Derecho, aunque no de carácter general, porque es ley únicamente entre las partes que lo celebran. El contrato, como acto jurídico constituye el medio para que se dé el movimiento en el tráfico comercial; y aun cuando las obligaciones mercantiles no necesariamente devienen de él sigue siendo una categoría para el seguimiento de obligaciones de origen contractual. La teoría general del contrato no difiere dimetralmente entre el campo civil y mercantil de manera que los conceptos fundamentales son aplicables a este tema. Por ese motivo es que los autores no desarrollan una teoría general del contrato mercantil; lo que se hace es señalar aquellas características especiales de los contratos mercantiles que existen para adaptar la forma a un conjunto de relaciones objetivas, que como antes se ha señalado, se producen en masa, con celeridad, con reducidos formalismos, los que casi no se observan en la contratación civil.¹³

¹³. Villegas Lara, Rene Arturo. Op. Cit Tomo III Pag. 32.

3.2 Clasificación de los Contratos:

Para estudiar cada contrato en particular, lo que se hará es señalar únicamente a que clase pertenece para poder determinar cuál sería la clasificación del contrato en particular del que se esté hablando tomando en consideración sus características propias.

- a. Contratos Bilaterales y Unilaterales: Bilaterales son aquellos en que las partes se obligan en forma recíproca; y unilaterales aquellos en que la obligación recae únicamente en una de las partes contratantes.
- b. Onerosos y Gratuitos: Onerosos es aquel en que la prestación de una de las partes tiene como contrapartida otra prestación. Los contratos gratuitos se fundan en la libertad, se da algo por nada. Obviamente en el Derecho Mercantil no hay contratos gratuitos ya que es necesario tener una ganancia.
- c. Consensuales y Reales: Es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan su consentimiento; los contratos reales son aquellos en que la perfección del contrato se da siempre y cuando se entregue la cosa objeto del negocio.
- d. Nominados e Innominados: El contrato, sustantivamente tiene un nombre una nominación. Este nombre se lo puede dar la ley, nominación legal o la práctica social, nominación social. Si un contrato tiene un nombre proveniente de la ley o las costumbres de los comerciantes, es nominado; en caso contrario, innominado, que significa sin nombre.
- e. Principales y Accesorios: cuando un contrato surte efectos por sí mismo, sin recurrir a otro, es principal. Si los efectos jurídicos de un contrato dependen de la existencia de otro, es accesorio.
- f. Conmutativos o Aleatorios: El contrato conmutativo es aquel en el cual las prestaciones que se deben a las partes son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico. El contrato aleatorio cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la pérdida o ganancia para las partes.
- g. Típicos y Atípicos: Un contrato es típico cuando la ley lo estructura en sus elementos esenciales, aparece especificado en la ley. Es atípico o sin tipicidad, cuando no obstante ser contrato, porque crea, modifica o extingue obligaciones no lo contempla la ley específicamente.¹⁴

¹⁴ IBID. Pag. 38.

- h. Formales o solemnes y no formales: el contrato es formal cuando ella hace nacer el vínculo; la ausencia de la formalidad anula el contrato. El contrato es no formal, cuando el vínculo no deja de surgir por la ausencia de alguna formalidad.
- i. Condicionales y Absolutos: un contrato es condicional cuando las obligaciones que genera se sujetan a una condición suspensiva o resolutoria y es absoluto, cuando su eficacia no está sometida a una condición.
- j. Instantáneos y Sucesivos: cuando un contrato se consume o cumple de una vez en el tiempo, se clasifica como instantáneo. Ahora bien, si las obligaciones se van cumpliendo dentro de un término o plazo que se prolongue después de celebrado el contrato, se le llama sucesivo o de tracto sucesivo.¹⁵

3.3 Elementos:

- a. Personales: Los elementos personales son el vendedor y el comprador. Los dos o uno de estos sujetos tiene que ser comerciante y encontrarse actuando dentro de su actividad empresarial.
- b. Reales: los elementos reales son la cosa y el precio. La cosa son las mercaderías; y el precio, la contraprestación a cargo del comprador. Este debe ser real y cierto; real para que el contrato no sea gratuito; y cierto, en cuanto a que debe ser determinado o determinable por los contratantes.
- c. Formales: no hay una forma general. Depende del tipo de negocio que las partes estén realizando.¹⁶

3.4 Contratos Atípicos:

Los contratos mercantiles atípicos son aquellos que no aparecen contemplados por la ley; aquellos que no están regulados. Y por lo mismo, en ellos encuentra el comerciante mayores posibilidades, mayor amplitud y mayor conveniencia. Obviamente se encuentran regulados en sus aspectos básicos, como obligaciones en general; con estas normas generales que el Código de Comercio establece (artículos 669 al 694) y la aplicación supletoria del Código Civil, se garantiza la protección de los derechos de los contratantes, así como la seguridad y fluidez del tráfico mercantil, siendo imperativa su interpretación, ejecución y cumplimiento, según los

¹⁵ IBID. Pag. 39.

¹⁶ IBID. Pag. 45.

principios de verdad sabida y buena fe guardada; y siempre que con los mismos no se lesione el orden público, la moral o las buenas costumbres.

Las partes en un contrato pueden necesitar que se establezca una disciplina nueva para un negocio totalmente nuevo: de allí puede surgir la atipicidad, y en este caso se dará un contrato atípico puro, o en sentido propio (*strictu sensu*). Aunque puede suceder también que las partes necesiten combinar la estructura de dos o más contratos típicos, surgiendo así lo que se denomina un “contrato mixto”. Aunque en la realidad en casi todos los contratos que se consideran como atípicos, se encontrarán importantes elementos de contratos típicos (por ejemplo se ha considerado que el leasing es una variedad del arrendamiento, al igual que la franquicia o el contrato de transferencia de tecnología).

Contrato atípico será en consecuencia, todo aquel que no aparece regulado en el Código de Comercio, pero que llena todos los requisitos en cuanto a la capacidad, consentimiento y objeto, para ser válido.¹⁷

3.4.1 Contratos Atípicos en Materia de Propiedad Intelectual:

En virtud de la trascendencia en la actualidad, de los derechos que se derivan de la Propiedad Intelectual (Derecho de Autor y Conexos, Derecho Marcario y Derecho de Patentes), y a la internacionalidad de los mismos, derivada del fenómeno de globalización, los contratos atípicos son especialmente utilizados en esta materia, ya que en muchos casos se convendrá entre las partes alguna forma de transferencia de tecnología (*know how*, por ejemplo), que no es contemplada por la legislación, sobre todo por tratarse de innovaciones en el campo de las artes o de las ciencias, es decir, de las obras del intelecto humano. Y en otros casos, se necesitará trabajar conjuntamente, en forma de concentración de empresas, ya sea ésta concentración en forma vertical (como la franquicia) o en forma horizontal (como en el *joint venture* y cotitularidad de marcas), lo cual depende de la jerarquía entre las mismas, sin que exista también una regulación legal al respecto; todo lo cual quedará entonces sujeto al contrato que celebren las partes, que será la ley entre ellas (*Pacta sunt servanda*).¹⁸

¹⁷ Fontanarrosa, Rodolfo. “Derecho Comercial Argentino”, Fidenter, P. 39.

¹⁸ *IBID.* Pag. 41.

CAPÍTULO II

EL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1. Antecedentes

Según el artículo denominado “Una estrategia empresarial Para determinar por qué fracasan las Franquicias,” la Transferencia de tecnología deficiente hace que ciertas empresas fracasen, debido a que sus manuales de operación apenas enseñaban a manejar la registradora y no tenían el alcance que le permitiera al franquiciado desarrollar su negocio desde un principio. Esta deficiencia hace que el franquiciado sienta que el franquiciador realmente no está haciendo nada por él y, al poco tiempo, comienza a resentir el tener que pagar por algo que no está recibiendo. En otros casos, esa deficiencia ha generado costos extraordinarios en los franquiciadores, ya que deben compensarla con tiempo ejecutivo, muy valioso, haciendo que el negocio que se planteaba como extraordinariamente rentable arroje pérdidas millonarias.¹⁹

Según el artículo denominado “Las Franquicias que fortalecen el desarrollo del país,” el experto indica que este tipo de negocios pueden expandirse y crecer en el mundo de las franquicias no hay más que cuatro razones principales por las que un negocio de este tipo fracasa. La primera, es que no se planeó debidamente. La segunda cuestión es que al no haber planeamiento, el contrato estaba hecho sobre el vacío. Puede haber sido jurídicamente muy bueno, pero no estaba hecho a la medida de los objetivos y necesidades. El tercer punto es que su transferencia de tecnología o de conocimientos no sea organizada. Es decir, que deberían haber manuales para todas las actividades.²⁰

Es necesario debatir acerca de los incentivos fiscales que otorga Guatemala a las empresas y su impacto en las finanzas públicas, nuevamente fueron motivo de discusiones ayer, en el foro “Competitividad y estímulos fiscales” -organizado por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos- participaron representantes de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales (Agexpront).²¹

¹⁹ Fernandez Jose. Prensa Libre. 29 de Septiembre del 2007

²⁰ Dardon Byron. Prensa Libre. 16 de Abril 2007

²¹ Guerra Hernán. Prensa Libre, 13 de Septiembre 2006

Según el artículo denominado, “Alianza para desarrollar más software nacional.” Con la firma de un acuerdo de cooperación entre la Comisión de Software de Exportación (Sofex) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), se dio vida a esta alianza, que tendrá como objetivo principal la formación de recurso humano con base en las necesidades empresariales.

Uno de los proyectos en marcha es el de la página www.dttgt.org, del Departamento de Transferencia de Tecnología (DTT), un portal en donde serán colocados los mejores trabajos de programación elaborados por estudiantes de toda la carrera de ingeniería de la USAC.²²

Según el artículo denominado, “Buscan producto de alta calidad.” Apicultores del país están recibiendo capacitación Armando Girón, del programa de transferencia tecnológica apícola de Moscamed, expuso que anualmente se capacita a unos 500 apicultores promedio en el manejo integral de las colmenas, el calendario apícola y sus diversas fases, que incluye las acciones a ejecutar en la precosecha y poscosecha.²³

2. Contrato de Transferencia de Tecnología

2.1. Concepto:

Es necesario antes de entrar a conocer de lleno este contrato se tiene que analizar, y sobre todo estudiar a que rama del Derecho pertenece, su ubicación en el mundo jurídico. Se parte que pertenece a la rama del Derecho Intelectual y el cual lo define David Rangel Medina en su obra Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual: “Derecho intelectual es el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”.²⁴

Cuando las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tiene que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en sentido estricto o derechos de autor, que también se conoce como

²² Dardon Byron, Prensa Libre, 13 de Septiembre 2006

²³ Giron Edgar Octavio, Prensa Libre, 22 de Agosto 2007

²⁴ Medina Rangel David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.

propiedad literaria, artística, y científica, las cuestiones, reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio, o la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial.

Es el Derecho de la Propiedad Industrial o intelectual, el que interesa por el objeto de estudio del presente trabajo y este trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, los secretos industriales, los conocimientos técnicos o “know how” y de las distintas fases que conforman la tecnología en su más amplio sentido.

2.2 Qué es el contrato de transferencia de tecnología

Es en primer término, un contrato, y hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. (Artículo 1517 Código Civil). Es necesario conocer que se entiende por el término de transferencia, el cual lo define el Diccionario de la Real Academia Española como: “es la acción o efecto de trasladar o ceder una cosa o el dominio de un derecho, es decir, como sinónimo de transmitir o traspasar”.

Ciertamente la tecnología es susceptible de ser transferida, pues de hecho, en la práctica, es objeto de transacciones e inclusive, desde el punto de vista económico se le concibe como una mercancía, que, como tal se vende y se compra en el mercado. Así pues, lo que se trasmite a través del contrato es un conjunto de conocimientos, es decir, un bien intangible e incorpóreo.

La doctrina es unánime respecto a la circunstancia de que las cosas incorporales o incorpóreas, pueden ser objeto de un contrato de compraventa con tal de que estén en el comercio. Siendo los conocimientos técnicos, bienes incorpóreos, resulta que no todos tienen el carácter de bienes jurídicamente tutelados, sino que sólo algunos lo están, que son aquellos conocimientos técnicos que se patentan. Los bienes que se transmiten tienen una naturaleza especial, ya que se trata de bienes inmateriales o incorpóreos, puesto que los conocimientos lo son, a pesar de que

para comunicarse tengan que ponerse por escrito en diseños, planos, diagramas, folletos o algún otro medio material de sustentación.

El contrato de transferencia de tecnología es utilizado para la transmisión de derechos derivados de la propiedad industrial. Para la transmisión de los derechos relativos a los conocimientos en materia de procedimientos de fabricación empresarial conocidos como Know How, así como también de servicios que incluyen asistencia técnica en materia empresarial.²⁵

Con la profundidad que lo caracteriza Díaz Bravo explica el amplio contenido del llamado contrato de transferencia de tecnología y la amplia gama de posibilidades que incluye, señalando; “al influjo de antiguas leyes y, también de antiguos reglamentos, con la expresión transferencia de tecnología se denotan en la práctica los contratos en virtud de los cuales se transmite el uso o se autoriza la explotación de marcas, patentes, modelos, diseños industriales, o nombres comerciales; se suministran conocimientos técnicos, se prevé ingeniería para la construcción de instalaciones industriales o para la fabricación de productos, o bien, se presta asistencia técnica.”²⁶

En virtud del contrato de transferencia de tecnología, pueden transmitirse los conocimientos como los procedimientos de fabricación (know How) pero, igualmente, manifestaciones de la llamada propiedad industrial, (patentes, marcas) incluso servicios, (asistencia técnica, consultorio, administración de empresas), y expone como concepto. Una de las partes se obliga a transmitir a la otra el derecho de explotar uno o más elementos de la propiedad industrial o bien prestarle servicios de auxilio técnico o de operación administrativa.²⁷

Jaime Alvarez Soberanis en su obra “La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica y del Manual para la Transferencia de Tecnología entre Empresas Latinoamericanas,” elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se puede dar un concepto claro de lo que es el contrato de transferencia de tecnología como “el contrato en

²⁵ Villegas Lara, Rene Arturo. *Derecho Mercantil Guatemalteco*. Tomo III Sexta edición p. 320-322.

²⁶ Castrillón y Luna, Víctor. *Contrato de Transferencia de Tecnología*. pag. 485-486.

²⁷ IBID pag. 486-490.

virtud del cual una persona individual o jurídica denominada licenciante o proveedor se compromete a proveer o transferir a otra persona individual o jurídica denominada licenciataria o receptora el derecho de uso o goce de cualquier bien tecnológico para que se sirva de él, con o sin exclusividad, con o sin cargo de guardar confidencia en cierto ámbito territorial y por un plazo determinado; por lo que el licenciatario se obliga a pagar al licenciante un precio que se determina por unidad de venta o bien por unidad de producción denominado regalías”.²⁸

2.3 Objeto del Contrato de Transferencia de Tecnología:

De acuerdo con el autor Guillermo Cabanellas en su obra Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado, el objeto por excelencia del contrato de transferencia de tecnología son los conocimientos técnicos “know-how”, y presentan una característica que los torna diferentes de otros tipos de bienes; el hecho de que su transmisión no disminuye en absoluto los conocimientos que quedan en poder el transmisor.²⁹

2.4 Naturaleza Jurídica:

El contrato de transferencia de tecnología, como cualquier otro contrato es un negocio jurídico bilateral, es decir, un acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad, dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico y a las que el Derecho Objetivo reconoce como base del mismo, cumpliendo los requisitos y estando dentro de los límites que el propio ordenamiento establece. La naturaleza del contrato de transferencia de tecnología es la de un negocio jurídico mercantil atípico, ya que su contenido no está regulado en nuestra legislación, y está comprendido de acuerdo con el autor Jaime Alvarez Soberanis en su obra La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, “entre aquéllos que confieren el uso o goce de un bien”, que en caso del presente, consiste en un bien tecnológico.³⁰

²⁸ Alvarez Soberanis, Jaime (1978) La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, S.A México. Pág. 123.

²⁹ Cabanellas, Guillermo. Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado, pág. 123.3

³⁰ Alvares Soberanis Jaime. Op Cit, Pág., 98.

3. Características del Contrato de Transferencia de Tecnología:

Se trata, desde luego, de un contrato específico, con características propias. Las más importantes establece Guillermo Cabanellas, en su obra *Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado*, son:

I. Suele celebrarse entre sujetos de diferente nacionalidad: Como ya se había dicho antes, los países en vías de desarrollo, son importadores netos de tecnología y las empresas establecidas en ellos acuden a la celebración de los contratos de transferencia de tecnología para proveerse de este importante elemento que requieren para su propio desarrollo.

II. Las partes que lo celebran no guardan entre sí una relación de igualdad, sino de profunda desigualdad: ya que el proveedor suele contar con más y mejores recursos técnicos, financieros y humanos que el adquirente.

III. Se realiza sobre bienes incorpóreos, como los son los conocimientos técnicos “knowhow”, patentes de invención, marcas de fábrica, secretos industriales.

IV. Los contratos de traspaso tecnológico deben constar por escrito.³¹

V. Regularmente estos contratos se celebran entre personas que pertenecen a lugares de igual desarrollo tecnológico. De países desarrollados en el campo científico y tecnológico, a países de poco desarrollo.

3.1. Clasificación del Contrato de Transferencia de Tecnología

3.1.1. Intuitu Personae:

Es un contrato que se celebra tomando en cuenta como un motivo determinante de la voluntad, la identidad de las partes o sus características específicas. A diferencia de lo que ocurre en otras figuras contractuales, en este tipo de contratos se valora fundamentalmente el status de la persona física o moral que va a prestar la asistencia técnica, a suministrar el “know-how” o las patentes, o marcas, considerando, sobre todo su capacidad técnica, su posición en el mercado, su desarrollo económico relativo en comparación con las otras empresas del mismo sector industrial.

³¹ Cabanellas, Guillermo. *Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado*, pag 123.

3.1.2 Bilateral:

Produce obligaciones recíprocas para ambas partes (Artículo 1587 del Código Civil). Aun cuando cabe la posibilidad de que sea un contrato gratuito, por cuanto puedan proporcionarse los conocimientos o servicios técnicos y los derechos al licenciataria sin que exista obligación para éste de pagar remuneración alguna a cambio de lo que recibe.

3.1.3 Oneroso:

Porque se estipulan provechos y gravámenes recíprocos para las partes. (Artículo 1590 del Código Civil).

3.1.4. Conmutativo:

Porque las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. (Artículo 1591 del Código Civil). Ya que los derechos y obligaciones de las partes son apreciables, así como las ventajas de la contratación, desde el mismo momento de la celebración de contrato, de tal suerte que pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que éste les cause. Sin embargo, no impide que las partes incluyan voluntariamente ciertos elementos aleatorios en estos contratos, como podría ser con relación a la efectividad de los conocimientos transmitidos para el logro de cierto propósito específico y por consiguiente la determinación de un precio justo y acorde a los resultados obtenidos.

3.1.5. Principal:

Porque puede existir por sí y tiene fin propio independiente de los demás. (Artículo 1589 del Código Civil) En muchas ocasiones el “Know How”, se encuentra incluido como un elemento accesorio de otros contratos; pero como ya se ha visto, el mismo puede ser un contrato principal, ya que por sus características, elementos y por tener un objeto independiente que lo hace único en su género -sui generis-, éste puede subsistir por sí sólo y no únicamente como un elemento accesorio de otros contratos.

3.1.6. Consensual:

Puesto que no es necesaria la entrega de la cosa para su perfeccionamiento (Artículo 1518 del Código Civil)

3.1.7. Atípico o innominado:

Al no encontrarse regulado específicamente en nuestra legislación. Como se deriva de lo expuesto con anterioridad, el contrato de “Know How”, no aparece reglamentado ni designado en la ley, además de salir totalmente de las líneas generales de las figuras comúnmente reguladas en la legislación guatemalteca, por lo que a lo largo del presente trabajo de tesis se ha ido determinado su naturaleza jurídica, así como las normas aplicables al mismo.

3.1.8. De tracto sucesivo:

Porque las prestaciones de las partes, o por lo menos de una de ellas, se van ejecutando momento a momento durante la vigencia del contrato.

3.1.9. El contrato de transferencia de tecnología es mixto o complejo:

Porque implica una composición de prestaciones típicas de otros contratos o de elementos nuevos con conocidos dispuestos a combinaciones diferentes de las que puedan apreciarse en los contratos nominados. El carácter complejo de esta figura contractual de conformidad con el autor Guillermo Cabanellas en su obra Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado, obedece a la circunstancia de que la tecnología se transmite en paquete o globalmente. Se utilizan diversos elementos: patentes, conocimientos técnicos no patentados, “know-how”, ingeniería básica, etc., pero todos ellos tienen una misma finalidad: la producción de bienes y quien los adquiere lo hace precisamente para lograr esa finalidad.³²

3.1.10. Es mercantil:

Porque los sujetos que lo celebran tienen carácter de comerciantes, porque se realiza con propósitos de lucro y además implica la realización de actos de comercio. En la mayoría de los casos tiende a ser internacional, y se rige por los principios de la verdad sabida y la buena fe guardada.

3.1.11. Condicional o absoluto:

Ya que si bien es cierto su realización y subsistencia puede depender de un suceso futuro, incierto o ignorado por las partes, puede ser independiente de toda condición.

³² Cabanellas, Guillermo. Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado, pag 124.

3.1.12. No formalista:

No se requiere para su validez, algún requisito formal que exija la legislación guatemalteca. Cual quiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan que quisieron obligarse.

3.1.13. No solemne:

Esto debido a que el contrato de transferencia de tecnología, no debe por imposición legal constar en escritura pública, por lo que se considera más conveniente hacerlo constar en documento privado suscrito entre las partes, con el objeto de conservar el carácter secreto del mismo, entre las partes contratantes.

3.1.14. Cumplimiento instantáneo:

En el sentido que las obligaciones de las partes contratantes se reducen a la comunicación y transferencia de cierta tecnología aplicable.³³

4. Elementos del Contrato:

Con relación a los elementos esenciales de los contratos, tenemos que el artículo 1251 del Código Civil estipula que: el negocio jurídico requiere para su validez:

- a. Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad,
- b. Consentimiento que no adolezca de vicios; y,
- c. Objeto lícito, lo que se adecua a los elementos esenciales del contrato de transferencia de tecnología.

4.1 Elementos esenciales:

4.1.1. Transferencia del bien tecnológico:

Es la principal prestación que se deriva del contrato de transferencia de tecnología en lo que respecta al licenciante o proveedor, de ello resultan algunas obligaciones: que el proveimiento sea oportuno, la tecnología debe ser útil para el uso que de ella se ha previsto y el proveedor es responsable por el incumplimiento o deficiencia.

³³ IBID pag. 124.

4.1.2 Pago de regalías:

La principal obligación que incumbe al licenciatarario es el pago que debe realizar por concepto del bien tecnológico que recibe. El pago de regalías puede hacerse en base a las ventas netas o brutas realizadas por el licenciatarario. Se establece que entre las obligaciones de dar, en el contrato de transferencia de tecnología se encuentran principalmente dos: “el proveimiento de la tecnología y el pago de las regalías”. Ambos como elementos naturales del contrato que deben darse en la forma y tiempo convenido.³⁴ El Código Civil establece que el pago debe efectuarse a quien corresponda ó a su legítimo representante. (Artículo 1384 Código Civil).

4.1.3 Confidencia :

Cuando se trata de tecnología no patentada “know-how” suele imponerse al receptor la obligación de mantener el secreto industrial.

4.1.4. Exclusividad:

Generalmente las licencias se conceden con carácter exclusivo, pues el receptor que adquiere la tecnología paga por un conocimiento técnico con el fin de colocar en su empresa una ventaja sobre los demás.

4.2. Elementos personales:

El licenciante y el licenciatarario constituyen los elementos personales del contrato, cuya actuación es esencial para que exista la declaración de voluntad.

4.2.1. Licenciante:

Para tal efecto licenciante lo podemos definir como: “La persona física o jurídica, titular de un derecho de propiedad industrial, que otorga una licencia de uso de los objetos protegidos.”³⁵

³⁴ IBID Pag. 125.

³⁵ Banco Interamericano de Desarrollo (1988) Manual para la Transferencia de Tecnología entre Empresas Latinoamericanas. Pag 35.

4.2.2. Licenciario:

En este caso es necesario por su importancia definirlo de la siguiente manera “La persona física o jurídica que recibe una autorización (licencia) de uso de derecho de propiedad industrial.”³⁶

4.3 Elementos accidentales:

4.3.1. El Plazo:

Este no es más que la determinación del momento en que cesa de producir efectos el contrato de transferencia de tecnología. “La diferencia entre el plazo y la condición es que en la segunda el acontecimiento futuro es incierto, mientras que en el plazo el advenimiento del momento es cosa cierta.” Puede no ser determinado, pero si requiere que sea cierto.³⁷

4.3.2. La condición:

Federico Puig Peña, en este caso lo define como: “aquella determinación agregada a un contrato, en cuya virtud se hacen depender la producción o extinción de los efectos del mismo.” En este contrato no hay más límite para el efecto de las condiciones que aquél de su licitud y posibilidad, la incertidumbre del acontecimiento y su futurabilidad.³⁸

La legislación nacional dispone que los negocios jurídicos condicionales producen sus efectos, esto es, la adquisición o resolución de los derechos, dependiendo del acontecimiento que constituye la condición. Este acontecimiento, si fuere imposible se tendrá por no puesto y no viciará el contrato; pero si fuere contrario a la moral o a las leyes se anularán los efectos que deriven de la obligación a que hace referencia, también tiene efecto invalidatorio la condición cuyo acontecimiento dependa en absoluto de la parte obligada. (Artículos 1269 al 1273 del Código Civil.)

³⁶ IBID. Pag. 36

³⁷ Puig Peña, Federico (1976) Compendio de Derecho Civil Español, Tomo III. Edición Pirámide, S.A Madrid, España. Pag. 223.

³⁸ IBID. Pag.224

4.3.3. El modo:

Federico Puig Peña, lo, lo define como: “Se entiende como tal, la carga que se impone al gratificado por una liberalidad”. Este es un elemento de los contratos a título gratuito y, como se vio en el apartado que se refiere a la clasificación del contrato de transferencia de tecnología, representa a una de las clases de contrato a título oneroso. Claro está que nada impide que en un contrato de transferencia de tecnología, se conceda a título gratuito, el goce de cualquier innovación o perfeccionamiento que el licenciante desarrolle, pudiendo imponer al licenciatario como carga, la adjudicación al titular de la innovación o perfeccionamiento o a un tercero, las innovaciones o mejoras que el licenciatario realice, asimismo, se podría estipular cualquier otra cláusula similar.³⁹

5. Cumplimiento e Incumplimiento del Contrato:

Los contratos se cumplen o incumplen según se realicen o no las prestaciones que corresponden a los contratantes. Como dice Rafael Rojina Villegas “el pago es el cumplimiento efectivo de la obligación, la prestación de la cosa o del hecho debido; el pago es un acto jurídico consensual consistente en el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, que se ejecuta con la intención de extinguir una deuda preexistente”.

En la legislación guatemalteca el pago tiene como naturaleza jurídica la de ser una de las formas de cumplimiento de las obligaciones. Cuando se habla del proveimiento de tecnología se imponen otro tipo de obligaciones, las cuales pueden clasificarse dentro de los tipos tradicionales de dar, hacer y dejar hacer alguna cosa.⁴⁰

Guillermo Cabanellas en su obra Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado, establece que entre las obligaciones de dar, en el contrato de transferencia de tecnología se encuentran principalmente dos: “el proveimiento de la tecnología y el pago de las regalías”. Ambas, como anteriormente se mencionó en los elementos esenciales del contrato, deben realizarse en la forma y tiempo convenidos.⁴¹

³⁹ IBID. Pag 225.

⁴⁰ Rojinas Villegas, Rafael . Derecho Civil. Editorial El Nacional, México, Distrito Federal. Pag. 95.

⁴¹ Cabanellas Guillermo. Op. Cit Pag. 126.

El Código Civil establece que el pago debe efectuarse a quien corresponda o a su legítimo representante facultado para ello. (Artículo 1384). Tanto el que paga como el que recibe deben tener, capacidad, titularidad y legitimidad.

Existen también obligaciones de hacer, tales como la de prestar asistencia técnica, la cual debe requerir la oportunidad pactada y si fuera el caso, la persona indicada.

En otras palabras, la asistencia técnica puede haberse pactado con o sin consideración a la persona que debe prestarle; y si fue en consideración a ella, el Código Civil en su artículo 1381 dispone que: “En las obligaciones de hacer, el acreedor no puede obligarse a ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor hubieren sido motivo determinante al establecer la obligación”.

Es común también encontrar en el contrato de transferencia de tecnología obligaciones de no hacer o de abstención; ya que su incumplimiento puede implicar la resolución del negocio o dar lugar a una sanción pecuniaria.

En términos generales, el cumplimiento de las obligaciones que derivan del contrato de transferencia de tecnología debe reunir los requisitos del pago en general, es decir que se efectúe en el tiempo, lugar y modo convenidos.

En lo que al incumplimiento respecta, también las normas generales aplicables a los contratos, así como la doctrina sobre ello elaborada debe servir de guía.

En el contrato de transferencia de tecnología, el mecanismo, y régimen jurídico del incumplimiento no varían. Lo común, por ser un contrato que se ha desarrollado al amparo de la técnica jurídica sobre todo angloamericana, como lo describe Richard Rozek, en el documento titulado Transferencia de Tecnología: es resolver el incumplimiento o cumplimiento defectuoso por el sistema de “penalties” o penalidades, estas consisten en la fijación previa de una indemnización en dinero o en especie que debe prestar la parte que

incumple o cumple defectuosamente. Paralelamente, se han establecido bonificaciones o premios que se deben otorgar cuando las condiciones contractuales han sido superadas.⁴²

6. Terminación del Contrato:

Toda relación contractual suele tener un determinado período de duración, el cual puede extenderse o reducirse por voluntad de los contratantes o por circunstancias ajenas a dicha relación.

El pago, como forma de cumplimiento de las obligaciones, es también la manera normal de la extinción y por ende de la terminación del contrato.

Cuando el cumplimiento de las obligaciones constituidas por el contrato implica prestaciones de las llamadas de tracto sucesivo, resulta que aquél se prolonga en el tiempo difiriendo así la eficacia del negocio hasta el vencimiento del plazo. Esta es la forma normal por la que termina el contrato de transferencia de tecnología.

La vida del contrato puede extenderse o reducirse, por virtud de prórroga, en el primer caso, y en virtud de rescisión por mutuo consentimiento, en el segundo, por ser un contrato mercantil, la prórroga deberá ser expresa (Artículo 676 Código de Comercio).

En cuanto a la rescisión por mutuo consentimiento, el Código Civil establece que los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial (Artículo 1579 del Código Civil), en este último caso, el supuesto básico es que existe una lesión o perjuicio para los contratantes.

De acuerdo a la legislación nacional, los efectos de la rescisión de los contratos en general tiene como efectos hacer volver las cosas al estado que guardaban antes de su celebración y la acción para exigir el cumplimiento dura un año a partir de la fecha de la celebración, salvo que la ley fije otro término (Artículo 1585 del Código Civil).

⁴² Rozek, Richard P. (1988) Transferencia de Tecnología: Papel Decisivo de las Licencias. Journal of World Trade, Werner Publishing Company Ltd. Pag 229.

Efecto propio de la rescisión por mutuo consentimiento es que las partes sólo pueden reclamarse aquello que hubieren convenido expresamente. Otra forma por la cual puede terminar el contrato de transferencia de tecnología es por el verificativo de la condición resolutoria. Hay que recordar que existe la condición resolutoria implícita, que es aquella que conlleva todo contrato bilateral que contiene contraprestaciones recíprocas y que el artículo 1535 del Código Civil regula diciendo que esta se realiza cuando algunas de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne; y la condición resolutoria explícita, que la establecen las partes en el contrato, y que al tenor del artículo 1581 deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial.

Cuando se verifica el acontecimiento que constituye la condición, la parte inculpable puede optar entre pedir la resolución del contrato o su cumplimiento forzoso, y en ambos casos, el pago de los daños o perjuicios que se hubieren causado. Cuando se ha contratado sobre el “know-how”, por su naturaleza de secreto industrial, no es común involucrar cláusulas de rescisión o resolución del contrato sino más bien establecer penalidades; de lo contrario, aunque se pretendiera que las cosas vuelvan por virtud de su rescisión al estado que guardaban antes de la celebración del contrato (Artículo 1583 Código Civil), resulta que el licenciataria ya tuvo acceso al “know-how” y por lo tanto éste podría aprovecharse de esto en detrimento del licenciante.

Las formas generales de terminación de los contrato son aplicables en particular al contrato de transferencia de tecnología.

7. Cláusulas que aparecen en los Contratos de Transferencia de Tecnología:

La primera cláusula deberá estar dedicada al objetivo del contrato, que será expresado en forma clara y definida, tendrá que ser factible para las partes y consistente con las demás cláusulas del contrato. Algunos elementos que pueden incluirse en el objetivo son:

- Búsqueda, interpretación y transmisión de información técnica;
- Transmisión de conocimientos no licenciables;
- Desarrollo de tecnología;
- Licenciamiento de marcas y patentes;

- Asistencia para el análisis y la solución de problemas;
- Entrenamiento de personal;
- Evaluación de opciones tecnológicas;
- Implantación de tecnología libre; y,
- Asesoría y consultas diversas.⁴³ -

7.1 La naturaleza de la tecnología objeto del contrato:

En el contrato de transferencia de tecnología, nos encontramos ante la naturaleza de los conocimientos y experiencias (el saber) que serán trasladados.

7.2 Carácter de la transferencia de tecnología, sea ésta definitiva o temporaria:

En el contrato de transferencia de tecnología, tendrá que determinarse el carácter de la transferencia de los conocimientos (el saber), pudiendo ser estos transferidos definitiva o temporalmente.⁴⁴

7.3 Indicación de los impuestos que gravan a la operación y a la transferencia del pago y quién los asume, en el contrato de transferencia de tecnología, deben establecerse los siguientes gravámenes el licenciatario dará al licenciante un porcentaje sobre los siguientes conceptos de patente, de licencia de marca y de licencia de know-how. Quedando su liquidación de acuerdo al convenio de las partes.

7.4 Duración del contrato, este comenzará a regir a partir del día pactado por las partes contratantes, concluido el periodo contractual pactado el contrato podrá prorrogarse de acuerdo a las necesidades de las partes.

7.5 Limitaciones y condiciones impuestas por el cedente con respecto al uso de la tecnología objeto del contrato: En el contrato de transferencia de tecnología, deben establecerse las limitaciones y condiciones impuestas por el proveedor o exportador con respecto al uso de los conocimientos secretos, no patentados que serán transmitidos al receptor o importador.

⁴³ Cabanellas, Guillermo. Op Cit. pag 125.

⁴⁴ Juan M. Farina Contratos Comerciales Modernos. Pag. 663.

7.6. Mercado dentro del cual puede actuar el cesionario (receptor o importador):

En el contrato de transferencia de tecnología, se refiere a la actuación del receptor o importador dentro de determinado mercado para la aplicación de los conocimientos transferidos.

7.7. Obligación de preservar secreto sobre la tecnología objeto del contrato, tanto por parte del cedente (proveedor o exportador) como del cesionario (receptor o importador):

En los límites previstos en el mismo contrato: como se expuso anteriormente en el contrato de “Know How” el proveedor o exportador de los conocimientos (del saber) tendrá un interés evidente en que se mantenga el carácter secreto de los mismos, así como para el receptor o importador, ya que ellos buscan obtener para sí una participación predominante en el mercado correspondiente, con el fin de colocar su industria, comercio o empresa en ventaja frente a las demás, por lo que es de suma importancia determinar con claridad la obligación de ambas partes en preservar el secreto sobre los conocimientos objeto del contrato.

7.8. Exigencias en cuanto al modo de emplear la tecnología (conocimientos - el saber) y sobre la calidad de los materiales a usar.

7.9 Determinación de la calidad de los bienes o servicios a producir y sus precios en el mercado.

7.10. Garantías y sanciones para el caso de incumplimiento por cualquiera de las partes.

7.11 Causas de extinción del contrato.

7.12 Designación del tribunal al que se someten las partes.

7.13 Designación del árbitro internacional si así lo pactaren.⁴⁵

De conformidad con los autores Felix Moreno y Joe Broderick en su obra El ABC de la Tecnología, para hacer más clara la formulación de las cláusulas del contrato, resulta

⁴⁵ IBID Pag. 665.

conveniente dedicar una de ellas a la definición de los diferentes conceptos clave para el mismo. Esta comprenderá la definición de conceptos tales como producto, tecnología, territorio, además de otros que en su momento puedan llegar a ocasionar confusiones en la interpretación de los diferentes textos.

Para cualquier tipo de contrato, es fundamental que el alcance de las obligaciones adquiridas por las partes quede definido con toda precisión. Frecuentemente, las controversias que se presentan en la interpretación de los contratos se deben a fallas en este punto.

A continuación se desarrolla la cláusula de los derechos y obligaciones de las partes, información recopilada de los autores, Jaime Alvarez Soberanis en su obra *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica*; Guillermo Cabanellas en su obra *Contrato de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado*; Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano Migallón en su obra *Tecnología y Derecho Económico, Régimen Jurídico de la Apropiación y Transferencia de Tecnología*; y, del *Manual para la Transferencia de Tecnología entre Empresas Latinoamericanas*, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

8. Derechos y Obligaciones de las Partes:

En ésta cláusula, se establecen los derechos y obligaciones contraídos por las partes, entre las cuales están las siguientes:

8.1. Lo relativo a pagos:

Debe establecerse con claridad su monto; la moneda y el tipo de cambio en que serán efectuados, sobre todo en los casos en que se haya pactado fórmulas de pagos diferidos, la periodicidad y fechas específicas de la entregas, así como la fórmula de escalación. En los casos que se pacte en especie, es indispensable definir las características de la misma. Cuando hayan sido establecidos pagos de regalías por licenciamiento, deben definirse los parámetros para cuantificarlos. Jaime Alvarez Soberanis en su obra *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica* define a las regalías como: “Los pagos reiterados definidos por medio de parámetros de funcionamiento de la tecnología licenciada.” Los

parámetros de cuantificación de regalías deben aclarar si su cálculo se encontrará libre de gravámenes impositivos.⁴⁶

8.2. Cuando se involucran derechos sujetos a propiedad industrial:

En el Manual para la Transferencia de Tecnología entre Empresas Latinoamericanas, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se hace referencia que es necesario dejar asentado a quién corresponde la obligación de vigilar la vigencia de las patentes y las marcas. A quién corresponde vigilar y costear los posibles litigios por infracciones de terceros. Cuando sea del caso de una mejora a quién corresponderá los derechos sobre las nuevas patentes.⁴⁷

8.3. Cuando se involucran conocimientos técnicos:

Debe determinarse quién y sobre qué aspectos queda obligado a guardar secretividad y confidencialidad, y el plazo que involucra dicha obligación.

8.4. Derecho a publicación:

Para los casos que sea una Universidad o un Centro de Investigación la que participe en la elaboración del paquete tecnológico, el derecho a la publicación de los resultados de la investigación podría entrar en conflicto con los términos contractuales de confidencialidad. Debe estipularse que se permite la publicación una vez se haya iniciado los trámites de derechos de propiedad intelectual. También puede pactarse que previo a publicarse será objeto de una revisión bilateral, a fin de que sean eliminados los puntos que revelen los valores comerciales de la tecnología.

8.5. Exclusividad:

Esto significa “el privilegio por una persona, física o moral, para ejercer un derecho prohibido a los demás, puede ser pactado para permitir la utilización exclusiva de la tecnología del contrato de referencia a una sola entidad”.

⁴⁶ Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit. Pag. 100.

⁴⁷ Banco de Desarrollo Op. Cit., Pag. 36.

Para el caso de tecnología ya maduras, es frecuente encontrar un licenciamiento sin exclusividad, pero en el caso de tecnología en su fase embrionaria, esta cláusula aparece con mayor frecuencia.⁴⁸

En donde los conocimientos (el saber) objeto del contrato de transferencia de tecnología se proveerán con exclusividad a un sólo receptor o importador.⁴⁹

8.6 Transferibilidad:

La oportunidad y las condiciones de transferibilidad de derechos y obligaciones creados por la contratación deben ser pactadas cuando las partes lo consideren conveniente. La transferencia de los derechos de licencia a una entidad ajena al contrato se denomina sublicenciamiento y sus términos deben ser acordados en el contrato original.

8.7. Subcontratación:

Se utiliza en los casos de servicios tecnológicos o de desarrollo de tecnología entre otros, y para esto es posible requerir la participación de terceros subcontratados, para la realización de alguna actividad específica. En estos casos deberá quedar perfectamente delimitada la responsabilidad de cada una de las partes y los derechos del subcontratado ante cada uno de los contratantes.

8.8. Cobertura territorial de los compromisos:

Se pactan los límites geográficos para ejercer los derechos adquiridos. Esta territorialidad puede ser a nivel internacional o limitada a una región determinada que debe ser establecida con precisión.

8.9. Mecanismos de vigilancia y supervisión de actividades

Se establecen de acuerdo a un programa calendarizado y tiene por objetivo proveer a ambas partes de los elementos de juicio suficientes para decidir, con base a los avances y logros obtenidos, la continuación de las actividades y, en caso contrario detener el proyecto antes de continuar con acciones erráticas.

⁴⁸ Juan M. Farina Op. Cit. Pag. 125.

⁴⁹ Cabanellas, Guillermo. Op. Cit. Pag. 665.

8.10. Asistencia técnica necesaria

En el caso de transferencia de paquetes tecnológicos completos o de parte de ellos, es conveniente la cláusula de asistencia técnica necesaria para operar y asimilar adecuadamente la tecnología objeto del contrato. El costo de ésta puede haber sido considerado en el precio global de la transacción.

En el caso de los contratos de transferencia de tecnología, incluir la asistencia técnica podría causar una confusión en cuanto a la naturaleza del contrato, ya que dentro de los contratos de transferencia de tecnología también se encuentra regulado el contrato de Asistencia Técnica. Sin embargo, ésta asistencia técnica se puede incluir dentro del contrato de transferencia de tecnología, como un elemento accesorio al contrato principal.⁵⁰

8.11. Capacitación del personal

A fin de que el usuario de la tecnología pueda aprovechar completamente el potencial de la misma, se requiere capacitar al personal encargado de la operación. En esta cláusula se deberá especificar los plazos de capacitación, el número de personas por capacitar, los costos y a quien corresponda pagarlos.

9. Cláusulas Relativas a la Suspensión de Actividades

9.1 De fuerza mayor:

Contemplan situaciones de fenómenos naturales u otras fuera del control de los contratantes.

9.2. Causas de suspensión de actividades:

Situaciones en las que se solicita un plazo para valorar los avances del proyecto que entró en función de desarrollo y el mismo debido a situaciones de entorno (podría ser modificación en las relaciones gubernamentales que afecten directamente) tiene que suspenderse. En ambos casos hay que prever las condiciones bajo las cuales se reanudarán las actividades.

⁵⁰ IBID Pag. 665.

9.3. El incumplimiento de las obligaciones

De una o ambas partes, lo que llevaría primero a una suspensión y, si no se pudiera salvar la situación, conduciría a la resolución del contrato con la aplicación de las penalidades consecuentes, las cuales deben ser previstas. Así se establecerán las sanciones correspondientes al incumplimiento realizado y, además, se mencionaran los derechos y obligaciones que persistirán. Un ejemplo de una obligación que no concluye con la resolución, es la cláusula de confidencialidad, por las consecuencias que ésta pudiera acarrear a las partes.⁵¹

9.4. De los Representantes Oficiales

Esta es creada con el objeto de evitar confusiones y obstáculos de comunicación entre ambas partes, es conveniente que cada una de ellas nombre a un responsable de la ejecución del contrato. En la cláusula se nombrarán y se establecerá que las únicas comunicaciones válidas serán aquellas que se realicen a través de dichos representantes.

9.5. Relativo a las Mejoras

Cuando se realizan cambios a una tecnología haciéndola más productiva, se considera que se ha realizado una mejora. Estas mejoras pueden ser efectuadas por el proveedor de la tecnología o por el usuario, en esta cláusula señala el autor Guillermo Cabanellas, se pueden presentar varias opciones:

- a. Pactarse un intercambio recíproco de las mejoras en forma independiente a la contribución realizada.
- b. Pactarse el derecho de prioridad de la contraparte, estableciéndose las condiciones para ofertar.

En ambos casos, habrá que hacer las exclusiones correspondientes en los apartados de garantías, para que la mejora pueda ser implantada por el licenciente sin romper los requisitos

⁵¹ Sábato, Jorge A. (1980) Para Un Régimen de Tecnología. Editorial Heliasta, Buenos Aires. Argentina. Pag. 190.

de garantía. Deberá establecerse en la cláusula los plazos que tendrán válidos o su modificación con el tiempo.⁵²

9.6 Cláusula de Garantía

Se pactan para asegurar las características de lo ofertado. Las diferentes dimensiones tecnológicas deben conservarse de acuerdo a sus valores señalados en el contrato. Como garantía de cumplimiento se definen diversas penalidades, seleccionadas según sea el caso, para determinar la validez de una posible reclamación también es necesario acordar los términos de verificación, y los plazos de posibles ajustes tendientes a alcanzar los niveles de los parámetros pactados.

9.7. Compromisos Adquiridos por Terceros

Hay que establecer claramente el tratamiento de estos compromisos, el tipo de obligaciones que pudieran ser aceptadas y la parte que las afrontará. El acuerdo de confidencialidad será extendido a los terceros en términos semejantes a los pactados en el contrato original.

9.8. Procedimientos para resolver conflictos entre los contratantes

El procedimiento que se utiliza es el arbitraje, este método resulta beneficioso para las partes, ya que logra soluciones rápidas y es sustantivamente más expedito y menos oneroso que los litigios ante los tribunales. Es un procedimiento legalmente reconocido en la mayoría de los países. La selección de árbitros varía según el caso y de acuerdo con las circunstancias prevalecientes. Para acuerdos internacionales, es posible acudir a organismos como la Cámara de Comercio Internacional, sede Suiza. También es factible nombrar a un árbitro por cada una de las partes, y que éstos a su vez elijan a una tercera persona como árbitro neutral. Para nuestro caso, se aplicará la Ley de Arbitraje, Decreto Número 67-95 del Congreso de la República de Guatemala.

⁵² Cabanellas Guillermo. Op. Cit. Pag. 667.

9.9. Cláusula de Vigencia

Aquí debe considerarse el plazo máximo que demandan los compromisos acordados, tomando en cuenta que el período en que se desarrollan las actividades y la duración de los derechos y obligaciones no son necesariamente iguales.

9.10. La consistencia de los términos del contrato

Se refiere cuando dos cláusulas mencionan cuestiones contradictorias, su interpretación será difícil. La inconsistencia de términos podría provocar la anulación de un contrato, invalidando así su propósito.

9.11. Cláusulas usuales en los contratos de licencia

Las cláusulas más usuales que aparecen normalmente en los contratos de licencia, son las siguientes:

9.11.1 Paquete de licencias

Mediante este tipo de cláusulas se pone a disposición del licenciatarario una serie de conocimientos técnicos. Los cuales no tienen que tener necesariamente conexión entre sí. El objeto de la inclusión de esta cláusula es que el licenciatarario no puede adquirir derechos de Propiedad Industrial sobre el conjunto de los bienes tecnológicos cedidos.⁵³

9.11.2 Uso exclusivo

La tecnología se aprovecha con exclusividad a un solo receptor o a un grupo de ellos. La legislación nacional admite que la licencia sea exclusiva o no.⁵⁴

9.11.3 Licenciamiento paralelo

Esta es una cláusula que se utiliza cuando se concede una licencia con exclusividad a varios receptores de distintos países o plazas y ellos se encuentran asociados entre sí por una comunidad de intereses.⁵⁵

⁵³ Cogorno, Eduardo Guillermo (1977) Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales, Editorial Mervi, Buenos Aires, Argentina. Pag. 140.

⁵⁴ IBID. Pag. 140.

⁵⁵ IBID. Pag. 140.

9.11.4 La estipulación más favorable

Mediante este tipo de cláusula, cuando ocurre un licenciamiento paralelo, todos los licenciarios pueden exigir las mejores condiciones que pueda haber contratado el proveedor con los demás.⁵⁶

9.11.5 Licenciamiento cruzado

Por virtud de este tipo de cláusulas, dos o más licenciantes proveen en conjunto tecnología a un mismo licenciario, puesto que la tecnología de uno es complementaria de la del otro.

9.11.6 Cláusula de readjudicación

Mediante esta cláusula el licenciante asegura la titularidad de tecnología nueva o innovaciones o mejoras que el licenciario desarrolle sobre la tecnología cedida, sin necesidad de compensación alguna.

9.11.7 Cláusula de sujeción

Con este tipo de cláusulas, el licenciante sujeta a su licenciario a una serie de prestaciones accesorias al proveimiento de tecnología que implican un beneficio para el primero.

9.11.8 Cláusulas de no reclamar

Por virtud de cláusulas de este tipo, el licenciario libera al licenciante de cualquier responsabilidad que le pudiese corresponder a este último por la inutilidad de la tecnología cedida, a no cuestionar la validez o efectividad de la misma.⁵⁷

10. Diferencias del Contrato de Transferencia de Tecnología con otras figuras jurídicas

Los contratos de transferencia de tecnología, que pertenecen a la rama de los derechos de Propiedad Industrial, tienden a confundirse en muchas ocasiones con otros contratos de transferencia de tecnología, ya que ésta puede dar lugar a numerosas figuras contractuales.

Se considera de valiosa importancia conocer cuáles son esas figuras, de una manera breve, la diferencia existente y fundamental del contrato de Transferencia de Tecnología, con los

⁵⁶ IBID. Pag. 141.

⁵⁷ IBID. Pag. 142.145.

distintos contratos que se asemejan a este y otras figuras jurídicas con las que suele confundirse.

10.1 Licencia y transferencia de tecnología

Para tener una acertada diferencia con relación al contrato de licencia, y el contrato de transferencia de tecnología, se debe partir del concepto de éste contrato, en donde Juan M. Farina⁵⁸, en su libro “Contratos Comerciales Modernos”, define al contrato de licencia como: “Contrato de licencia, es aquel por el cual el titular de una patente de invención (licenciante) autoriza a la otra parte (licenciado o licenciataria) a usar o explotar industrialmente la invención sin transferirle la titularidad.”

Los contratos de licencia, regularmente se celebran sobre inventos, modelos y diseños patentados, por los que algunos lo denominan como contratos de licencia de patentes.

Expone el autor Daniel Roque Vítolo, en su libro “Contratos Comerciales”, que desde el punto de vista estadounidense, se consideran licencias todas aquellas donde se dé una transferencia total e incondicionada de todo el derecho o derechos, o de interés indiviso sobre los mismos; el contrato no es una cesión y por lo tanto, es una licencia. Siendo desde éste punto de vista en donde tiende a confundirse el contrato de Licencia con el contrato de Transferencia de Tecnología.⁵⁹

La diferencia fundamental entre el contrato de Transferencia de Tecnología y el contrato de licencia, consiste en que en el contrato de Transferencia de Tecnología, se celebra sobre derechos no patentados, razón por la cual es de mucha importancia la conservación del secreto; a diferencia de los contratos de licencia, el cual como se estudió anteriormente recae sobre inventos, modelos y diseños patentados. Por lo que sostiene Herbert Stumpf, en su libro “El Contrato de Know How” que: “Los contratos sobre inventos para los cuales se encuentra pendiente de otorgamiento la patente solicitada deben considerarse contratos de Transferencia y no de Licencia”.⁶⁰

⁵⁸ Farina, Juan M. Op. Cit. Pág. 668.

⁵⁹ Roque Vítolo, Daniel. Contratos comerciales. Buenos aires, argentina, editorial: ad-hoc s.r.l.(1993). Pág. 818.

⁶⁰ Stumpf, Herbert. El contrato de Know How. BOGOTA, COLOMBIA, EDITORIAL: TEMIS (1984). Pág. 28 y 29.

Otra diferencia importante que debe tenerse en cuenta en los contratos de licencia y los contratos de transferencia de tecnología, consiste en que, en el primero no es esencial que el uso de la patente se conceda con exclusividad a un sólo licenciataria, ya que no se transfiere la titularidad sino únicamente un permiso de uso, mientras que el contrato de transferencia de Tecnología la titularidad de los conocimientos y saberes, sí es trasladada, incluyendo dentro del convenio celebrado entre las partes la cláusula de exclusividad a favor del receptor o importador de los conocimientos, quien paga un precio, por los conocimientos transferidos, buscando obtener para sí una participación predominante en el mercado correspondiente.

10.2 Información técnica y Transferencia de Tecnología

Se ha encontrado en la doctrina, al igual que en la práctica que es difícil caracterizar el contrato de información técnica como un contrato autónomo, ya que en muchas ocasiones, la información especializada va incluida como un elemento accesorio en un contrato de transferencia de tecnología o en un contrato de asistencia técnica.

Sin embargo, ha sido objeto de estudio la posibilidad de celebrar un contrato cuyo contenido se reduzca exclusivamente a información especializada, por lo que nos encontraríamos ante un contrato principal de información técnica.

El contrato de información técnica tiene por objeto la entrega (transferencia) de planos, cálculos, diseños, especificaciones, reseñas de experimentos, comprobaciones, folletos o manuales, para ser utilizados por la otra parte que los recibe. Por lo que en éste contrato, la empresa informante cumple con poner tales elementos a disposición de la otra parte, quien los utilizará según su propia capacidad y experiencia industrial.⁶¹

De lo anteriormente expuesto, se puede observar la diferencia con el contrato de transferencia de tecnología, en donde lo principal es que éste va más allá, y no se limita a brindar información técnica, sino que al mismo tiempo traslada conocimientos imparte consejos, directivas en forma continuada, a fin de colocar a quien los recibe en el dominio y control de

⁶¹ Farina, Juan M. Op. Cit. Pág. 678.

una técnica o proceso de producción. El contrato de transferencia de tecnología, procura la correcta aplicación de la técnica.

10.3 Asistencia técnica y Transferencia de Tecnología

En el contrato de asistencia técnica, la empresa asistente se obliga a poner al servicio de la otra parte, además de conocimientos y experiencia, su colaboración, mediante personal altamente especializado y a prestar el concurso técnico necesario para la producción de un resultado.

Dentro de éste contrato el elemento natural subjetivo, constituye una amplia idea de lo que el contrato encierra, ya que por una parte se encuentra la empresa asistente y por la otra parte la empresa asistida, en donde una le suministra a la otra conocimiento y experiencias. Siendo en este momento en donde tiende a confundirse con el contrato de transferencia de tecnología, introduciéndose la diferencia, cuando además se obliga a brindar normas sobre calidad, aconsejar la adquisición de maquinaria, herramientas, materia prima y demás elementos; así como informar sobre métodos de trabajo y de control.

Como se puede ver al utilizarse la palabra asistencia, se refiere a una ayuda que la empresa asistente está obligada a proporcionar a la asistida, como se dijo anteriormente mediante personal especializado a cooperar técnicamente, asesorando a la otra parte en todo el proceso industrial, de modo permanente o de forma periódica, además de formar personal capacitado, efectuar experimentos y ensayos, así como cualquier otra ayuda que pueda otorgar a la empresa asistida.

En la práctica muchos de los contratos de asistencia técnica, llevan implícito como un elemento accesorio el “Know How”. El “Know How” inserto en el contrato de transferencia de tecnología, puede ser transferido mediante un contrato principal, por lo que es importante tener claro cuál sería la diferencia fundamental de éste contrato, con el de asistencia técnica. La diferencia consiste en que en un contrato de asistencia técnica, la empresa asistente está obligada a proveer mano de obra especializada, asesorando a ésta durante todo el proceso industrial de modo permanente o periódico, así como formar personal, y brindar su ayuda durante todo el tiempo pactado en el contrato.

10.4 Consultoría y Transferencia de Tecnología

El autor Juan M. Farina, en su libro “Contratos Comerciales Modernos” indica que se entiende por contrato de consultoría, aquel mediante el cual la consultora se obliga a suministrar a la parte consultante, una información o bien un dictamen sobre alguna cuestión tecnológica, comercial, financiera, legal o de otro orden que requiera un análisis, evaluación y conclusión fundada en conocimientos científicos o técnicos.

Este contrato por ser considerado un contrato de transferencia de tecnología, posee características similares con el contrato de transferencia de tecnología, por lo que en algunas ocasiones puede ser confundido con éste último. Sin embargo, y derivado de su concepto, podemos ver que en el contrato de consultoría, una parte que se le conoce como consultante realiza una consulta a otra parte, llamada consultada (conocida en la práctica como consultora), quien emite un dictamen sobre la consulta que se le realiza, el cual debe referirse sustancialmente a: describir los elementos que se evalúan, los factores que han sido considerados, cálculos de probabilidades por medios técnicos, con la mayor aproximación o rigurosidad posible, fundamentos básicos conforme a las circunstancias ponderables y a las características específicas del objeto sometido a estudio y conclusiones respectivas.

Como se puede ver, en el contrato de consultoría, la consultora realiza una investigación específica, acerca de la interrogante (consulta) que se le plantea, en donde se vale de distintos instrumentos para emitir un dictamen que será utilizado por la consultante para realizar una obra, organizar una empresa, o bien para cualquier otro tipo de actividad o inversión, pudiendo las partes pactar dentro del mismo contrato, la exclusividad, confidencialidad y en donde la consultora se obligue a no realizar un trabajo similar al que es objeto del contrato, cuando dicho dictamen pueda ser utilizado por una competidora o por un tercero interesado en conocer los resultados de ese estudio, para utilizarlos en beneficio propio y en detrimento de los intereses de la empresa asistida.

En el contrato de transferencia de tecnología a diferencia del contrato de consultoría, lo que se transfiere son conocimientos, experiencias, técnicas, procedimientos y fórmulas que el proveedor o exportador ya posee y son de su propiedad; en ningún momento entra a investigar

o emitir un dictamen sobre una consulta realizada, simplemente transfiere su saber, bajo las condiciones que se pacten en el contrato. En el contrato de consultoría, la empresa consultora se dedica precisamente a resolver consultas, y es hasta el momento en que se hace la consulta, cuando investiga el tema consultado y emiten una opinión o dictamen al respecto.⁶²

10.5 Franquicia y Transferencia de Tecnología

El concepto de franquicia es utilizado en la práctica para identificar a la modalidad contractual mediante la cual se instrumenta el montaje, puesta en marcha, servicio y atención de una cadena de locales iguales y pertenecientes a la misma marca, a cambio del pago de regalías; e incluye todos los componentes del proceso de comercialización, planeamiento, promoción y publicidad, compras, producción, ventas y permanente análisis de la competencia.

Para algunos autores éste contrato sale totalmente de la rama de los contratos de transferencia de tecnología, sin embargo, para otros no es así. Dentro de la legislación guatemalteca el contrato de franquicia, es un contrato atípico mercantil, en donde un sujeto es titular de un modelo o patrón de una organización, tecnología, esquemas de instalación y modalidades de prestación de servicios, y de ciertos elementos identificatorios frente al consumidor, como lo son las marcas, nombres comerciales, insignias, emblemas, etc; y además posee una línea o cadena de establecimientos sobre un amplio territorio.

Las partes que aparecen en este contrato se le conocen como “franchisor”, franquiciante o concedente, que dentro de sus obligaciones principales se encuentra la de provisión, entrenamiento y la asistencia permanente al franquiciado, tanto en el aspecto comercial como financiero y por la otra parte se encuentra el “franchisee”, franquiciado o concesionario, quien es el que toma la franquicia y contribuye con mano de obra, capital e información a la comunidad de intereses que conforma con el franquiciante.

Al igual que como se ha visto en otros contratos, mediante el contrato de franquicia, se transfieren al franquiciante, ciertos productos o servicios, dentro de los cuales puede encontrarse incluido el “Know How” como un elemento accesorio; pero que no es necesario

⁶² Farina, Juan M. Op. Cit. Pág. 682.

para la existencia de este contrato y que a la vez puede ser transmitido dentro de un contrato independiente de transferencia de tecnología.

En el contrato de franquicia, se puede ver que el detalle particular es que los distintos establecimientos no son propiedad del titular de la organización, sino que cada uno de ellos es instalado, por su propia cuenta y cargo, por determinados comerciantes o empresarios a cambio de un precio que pagan al titular por el derecho de uso de sus signos distintivos y de su sistema organizacional, siempre y cuando aquéllos se obliguen a seguir sus pautas en todo lo referente a la adopción de las características identificatorias de cada uno de los establecimientos, las cuales son justamente las que otorgan individualidad distintiva a la cadena frente al público.

Para concluir en las diferencias del contrato de franquicia y el contrato de transferencia de tecnología, cuando se habla de éste último, lo que se transfiere son exclusivamente los conocimientos (el saber) que posee el proveedor o exportador, mientras que el contrato de franquicia la provisión o transferencia abarca otros elementos y produce efectos distintos como:

- Se proveen productos.
- Se asegura al franquiciado una clientela independiente a la de su persona, ya que se ha constituido en cliente del producto o del servicio.
- Se encuentra el factor publicidad, ya que el franquiciado por sí sólo no hubiera podido realizar.
- Existe un flujo de información en el mercado, innovaciones tecnológicas y técnicas dirigidas a mantener constantemente la actividad en el nivel óptimo, con el objeto de obtener la máxima rentabilidad.
- Exclusividad para una zona determinada, debiéndose mantener vigente siempre que el franquiciado cumpla con las obligaciones a su cargo.

En el contrato de franquicia, se permite la instalación, utilización de locales y productos, ya conocidos por los consumidores en donde se autoriza al franquiciado la utilización de su fama

comercial, su explotación y distribución, sin necesidad de incluir el “Know How”, a cambio del pago de una regalía periódica y de la forma en que las partes pacten la franquicia.⁶³

10.6 Información no divulgada y Transferencia de Tecnología

Es importante hacer una distinción entre lo que es la información no divulgada y el contrato de transferencia de tecnología, ya que aunque pueden confundirse, cada tema constituye algo distinto.

Primero que todo, partamos de que la información no divulgada, si se encuentra regulada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en donde en el artículo 39, se regula lo siguiente: “...las personas físicas o jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

- a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla...”

Como se puede ver si existe una disposición legal que le brinda una protección específica a la información no divulgada, a diferencia del contrato de transferencia de tecnología, que en ninguna norma legal se encuentra regulado taxativamente.

Ambos temas se distinguen en el sentido que la información no divulgada es secreta en sí y su secretividad se encuentra protegida en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, no es necesaria la existencia de un contrato entre las partes para que esta información sea secreta y la obligación legal de

⁶³ IBID. Pag. 683.

mantener el secreto subsiste por una vinculación de confianza la cual es implícita de no revelar información que han recibido bajo reserva; en cambio en el contrato de transferencia de tecnología, es necesario que dentro del contrato se establezca la secretividad entre las partes, siendo el contrato la base jurídica para proteger los conocimientos y experiencias que son transferidos para uso de otra persona.⁶⁴

11. Análisis de las Leyes Aplicables al Contrato de Transferencia de Tecnología

11.1 Constitución Política de la República de Guatemala:

Dentro del capítulo segundo, Derechos Sociales, sección cuarta Educación en su artículo 80. Promoción de la Ciencia y la Tecnología, establece que: “El Estado reconoce y promueve la ciencia y la tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional. Le ley normará lo pertinente”. Como vemos en nuestra Constitución se reconoce la importancia que tiene para el desarrollo económico del país la promoción, el apoyo por parte del Estado a las actividades científicas y tecnológicas, es su deber velar por esta función y lograr de esta forma un avance económico y disminuir la dependencia tecnológica que tenemos hacia los países desarrollados industrialmente. Más adelante analizaremos la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, Decreto número 63-91.

11.2 Ley de Propiedad Industrial Decreto Numero 57-2000:

Este decreto deroga el decreto ley número 153-85, Ley de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales. Por qué dicho decreto ya no responde adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías. Esta ley regula todo lo relativo a las normas que permitan que los Derechos de propiedad sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales.

11.2.1 Requisitos de patentabilidad:

En el artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial, en su parte conducente establece que “una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y que sea susceptible de aplicación industrial.”

⁶⁴ IBID. Pag. 684.

11.3 Decreto Número 63-91 del Congreso de la República, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, Decreto 73-92 del Congreso de la República Creación del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología:

El Decreto 63-91 fue creado con el objeto de crear un marco general para el fomento, organización y orientación de las actividades científicas y tecnológicas a efecto de estimular su generación, difusión, transferencia y utilización. (Artículo 2). Dentro de las actividades que se consideran científicas y tecnológicas se encuentra en el artículo 3, inciso c) “La transferencia de Tecnología.”

El Estado de Guatemala, debe ser el promotor, coordinador y facilitador en las políticas nacionales de ciencia y tecnología, es decir es el organismo encargado de promoverla en todo el territorio, en cuanto a la transferencia de tecnología el Estado la apoyará, deberá asesorar a los usuarios en la selección y negociación de la tecnología. Debe promover a la vez la capacitación, perfeccionamiento y actualización de los recursos humanos necesarios para el desarrollo científico y tecnológico del país, centros de educación que desarrollen programas escolares y extraescolares para estimular la capacidad inventiva nacional.

(Artículos 5, 9, 10 y 11).

El Estado de Guatemala es el encargado de promover la difusión de los resultados de la ciencia y la tecnología obtenidos en el país, así como la cooperación internacional que permita canalizar en una forma favorable al país la adquisición de la tecnología.

En esta ley se promovió la creación del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, destinado a promover las actividades científico-tecnológicas en el país, dicho fondo fue creado definitivamente a través del Decreto Número 73-92 del Congreso de la República, en el mismo se establecen sus objetivos, atribuciones, los recursos económicos asignados anualmente al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT), el cual asciende a quince millones de quetzales anuales, (Artículo 3 inciso a), Decreto. 73-92) monto que no ha sido otorgado, sino hasta finales del año de mil novecientos noventa y seis, el Estado entregó una parte del monto presupuestado, y en el presente año no ha sido completado el monto total. El órgano de fiscalización del FONACYT, es la Contraloría General de Cuentas (Artículo 9

Decreto 73-92). En éste Decreto se estableció que para la constitución del FONACYT debe elaborarse el respectivo reglamento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. CONCYT, (Artículo 14 Decreto 3-92). Del mencionado reglamento se elaboró el Acuerdo Gubernativo Número 34-94, publicado el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, elaborado por el CONCYT, en el cual se describen las funciones, atribuciones, la dirección y desarrollo científico tecnológico asimismo lo referente a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.

En relación a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que en el Decreto 63-91 en su artículo 31 la crea, se elaboró el proyecto de propuesta de su creación por el CONCYT, describiéndose el ámbito de su competencia, sus funciones, la funciones del Coordinador Nacional que debía dirigirla, y la sección de dirección y monitoreo de los proyectos de ciencia y tecnología, pero, no llegó a promulgarse, solamente se elaboró el proyecto y actualmente se desenvuelve bajo lineamientos aprobados internamente dentro del CONCYT.

En el artículo 22 del Decreto 63-91 se creó la Medalla de Ciencia y Tecnología, la cual otorgará el Congreso de la República a la persona que sobresalga en el área de la investigación científica o desarrollo tecnológico de interés nacional, dicha medalla nunca ha sido entregada en Guatemala, la Comisión de Ciencia y Tecnología, elaboró las bases para la obtención de la medalla de oro dirigida hacia los inventores nacionales la cual fue entregada únicamente en dos ocasiones en los años de mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y cuatro, se entregó un premio de diez mil quetzales al inventor que fue seleccionado como el ganador. La medalla se entregó en el Congreso de la República y se convocaba a los participantes, por lo menos seis meses antes de la premiación, debiendo ser guatemaltecos o tener cinco años de residir en el país, los candidatos debían ser propuestos por personas individuales, jurídicas o por instituciones que así lo desearan, pero con la anuencia del inventor. Debían de presentar como papelería para poder participar: sus curriculum, descripción de la investigación y los posibles impactos de la misma en el campo social, económico, cultura o ecológico y eran evaluadas por un Comité de Selección que al

dictaminar su fallo éste era inapelable. Asimismo se les entregaba un diploma, como un reconocimiento a su destacada actividad en el campo de la inventiva nacional.

Dentro del Congreso de la República existió la Comisión de Ciencia y Tecnología, la cual por información obtenida directamente en el Congreso, dejó de existir en el año de mil novecientos noventa y cuatro y fue absorbida por la Comisión de Educación. Como ha quedado expuesto, se impulsó la actividad inventiva en el país incentivando a los inventores nacionales a participar con sus creaciones propias, pero lamentablemente, debido al poco apoyo, estas actividades cesaron al finalizar la Comisión de Ciencia y Tecnología dentro del Congreso. Las invenciones se promocionaron, pero no existió una adecuada divulgación para dar a conocer los descubrimientos nacionales y cuáles eran de aplicación industrial, ecológica, económica, etc.

12. Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda, la cual cuenta con vigencia y su cumplimiento es verificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.⁶⁵

12.1 Campo de aplicación

El campo de aplicación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, establece un régimen jurídico uniforme con jurisdicción centroamericana sobre las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, y la represión de la competencia desleal en tales materias. Los sujetos de derechos en esta ley, son las personas nacionales de los cinco Estados contratantes y los extranjeros, incluyéndose en éstos a personas jurídicas. Para que los sujetos puedan reclamar la protección del convenio, éstos deben ser comerciantes, industriales o titulares de un establecimiento de servicios en cualquiera de uno de los cinco países centroamericanos o en cualquier otro fuera del área.

Se reconoce la importancia que se atribuye al uso de las marcas, para garantizar el uso pacífico de los derechos que se derivan de su registro y asegurar de esta forma la protección a los consumidores.

⁶⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI

12.2 Trato nacional

El principio del trato nacional contenido en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial equipara los derechos de los nacionales y extranjeros, que si bien es cierto constituye un principio fundamental del derecho universal, también lo es el hecho de que en esta materia lo más frecuente es constatar que el extranjero, en la mayoría de casos, se coloca ventajosamente sobre los nacionales de países en desarrollo, especialmente cuando el competidor es una empresa transnacional. El hecho de consagrar el principio de igualdad equivale a institucionalizar la desigualdad que existe en el campo económico y comercial entre las empresas transnacionales y los comerciantes nacionales.

12.3 Adquisición, duración, uso y renovación de los derechos

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, define los derechos de los titulares con los criterios clásicos de la propiedad, reconociéndole sus atributos de exclusividad, derecho de uso y disposición. El derecho de las marcas se adquiere con el registro de las mismas. El registro de marcas es en principio facultativo, y obligatorio únicamente cuando se trate de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicionados con sustancias medicinales. En cuanto a la duración el artículo 24 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, establece: “Los derechos concedidos por el registro de una marca durarán diez años, que podrán ser renovados indefinidamente por otros términos iguales, llenándose los requisitos que establece el presente convenio. El término a que se refiere el párrafo anterior se contará a partir de la fecha del correspondiente registro.” Se puede establecer reducir la vigencia de los derechos que se originan de las marcas y las razones que lo justifican son:

- Ejercer un mejor control del uso efectivo y explotación ininterrumpida de las marcas.
- Revalorizar la tasa de renovación, teniendo en cuenta el valor real que la marca adquiere progresivamente en el ejercicio comercial.
- Reducir necesariamente los plazos que podrían estipularse en los contratos de licencias de uso de marcas, lo cual permitiría al licenciataria revisar los acuerdos con el titular.

En lo referente al uso de la marca, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en el artículo 8 estipula el uso de la marca registrada constituye una facultad de su titular pero no una obligación. Nuestra legislación exige el uso de la marca como una condición de mantenimiento de su validez o de su renovación, y ésta obligación es reconocida por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El incumplimiento de ésta obligación tiene como consecuencia que la caducidad del derecho y cancelación del registro de las marcas. Diremos que en caso de los conocimientos técnicos no patentados, pero amparados por una marca, al no utilizarse ésta, caducará el derecho a utilizar y explotar dichos conocimientos técnicos.

La renovación se establece en el artículo 25: “El propietario de una marca o sus causahabientes, para renovar el registro de la misma, deberá presentar la respectiva solicitud dentro del año anterior a la expiración de cada período.” Es decir este trámite se efectúa a través de un simple acto administrativo dentro del plazo previsto y cancelando el pago de los derechos correspondientes.

12.4 Concesión de licencia de uso de marcas

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, estipula que las licencias de uso de marcas pueden ser concedidas ampliamente por el titular de las mismas. En los artículos 32, 33 y 34, regulan lo relativo a las licencias de marcas, dejando amplia libertad a los contratantes y permite, la inclusión de cláusulas o condiciones que tienden por lo general a restringir y lesionar los derechos del licenciataria, principalmente cuando el licenciante es extranjero. Así pues el artículo 32 en párrafo tercero establece que: “Podrán pactarse, igualmente, condiciones y restricciones respecto a la manera de emplear la marca, siempre que tales condiciones o restricciones no contravengan lo dispuesto en este Convenio.”

Es precisamente esa libertad contractual, la que puede terminar siendo perjudicial a los contratantes nacionales por encontrarse en desigualdad de condiciones, ya que no poseen los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar sus proyectos industriales, químicos o alimenticios etc., por lo que los lleva a la aceptación de cláusulas poco ventajosas para ellos.

Con esto no se toma una postura contraria al principio de la autonomía de la voluntad contractual, en la cual las partes son libres de contratar sus negociaciones, sin embargo en esta materia el licenciario guatemalteco ignora muchas consecuencias que pueden derivarse de una contratación en desigualdad de condiciones siendo ellos los perjudicados, puesto que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no establece que cláusulas pueden contravenirlo, solo lo menciona pero no lo desarrolla, es decir no ejemplifica en que casos se contraviene la presente ley.

Al contratar las licencias de uso de marcas provenientes del extranjero hay que tener especial cuidado en regular en una forma eficaz lo relativo a regalías, condiciones de otorgamiento y duración de los contratos, el ámbito territorial donde podrán utilizarse. El licenciamiento de marcas está asociado frecuentemente a procesos industriales y a la transferencia de conocimientos técnicos no patentados, de lo cual deviene su importancia para el presente trabajo.

El procedimiento para registrar las licencias de uso se encuentra regulado en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial de los artículos 141 al 146. El interesado deberá presentar una solicitud de inscripción de licencia de uso ante el Registro de la Propiedad Intelectual, con todos los requisitos exigidos por la ley, y la cual debe hacerla el propietario de la marca y por el titular de la licencia, o por una sola de las partes. Si se cumple con los requisitos legales y se adjunta la documentación requerida, el Registrador dictará una resolución ordenando que se asiente la inscripción a favor del usuario, haciendo las anotaciones pertinentes al margen. Hecha la inscripción, el Registrador extenderá al titular de la licencia un certificado que lo acreditará como el titular de la misma.

Como hemos visto de lo expuesto anteriormente, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, contiene normas relacionadas con las licencias de uso de marcas, y su registro. Dentro del Convenio no hay normas específicas para la regulación de la transferencia de tecnología, es decir la transmisión de los conocimientos técnicos no patentados, las normas contempladas en dicho cuerpo legal sólo se refieren a los conocimientos patentados, de ahí se origina la necesidad de crear normas legales que lo

regulen y proteger los derechos de los licenciarios guatemaltecos, y poder éstos exigir el efectivo cumplimiento del contrato.

CAPÍTULO III

TECNOLOGÍA

1. Antecedentes:

Según el artículo denominado la tecnología es un paso muy importante y hace competitiva a Guatemala. Las pequeñas y medianas empresas deben invertir para desarrollarse.

La tecnología ayuda a competir a las empresas pequeñas, en el mundo globalizado. En un entorno de alta competitividad y de tratados de libre comercio, las compañías en general, y en especial las pequeñas y medianas empresas, deben elevar su nivel tecnológico, opinan expertos en el ramo. Enrique Gámez, gerente regional de Comercio para América Latina de Cisco Systems, explica que la tecnología en Guatemala tiene un impacto positivo en el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, ayudándoles a reducir costos, a aumentar su eficiencia productiva y a ser más competitivas.⁶⁶

Es necesaria la capacitación de la mano de obra para mejorar la industria, Cada día se arman más computadoras en el país. Aunque el ensamblaje de equipo informático crece en Guatemala, aún hace falta desarrollar más la mano de obra y el acceso de la población a la tecnología, opinó Juan Carlos Díaz, director de la Gremial de Informática. También, explicó que en Guatemala se desarrollan marcas nacionales de computadoras y se distribuyen en varios países. Para ensamblar computadoras la mano de obra en Guatemala casi no existe, por eso hay que desarrollarla.⁶⁷

Según el artículo denominado la tecnología es competitividad, se sugiere tomar importancia del tema. El uso adecuado de la tecnología es uno de los factores más importantes en la competitividad de los países hace falta que los líderes académicos, empresariales y de gobierno analicen el tema para tomar acciones de corto, mediano y largo plazo que desarrollen al máximo las capacidades de su recurso humano.⁶⁸

⁶⁶ Dardon Byron. Prensa Libre, 13 de diciembre del 2005.

⁶⁷ Bolaños Rosa María. 9 de Abril del 2007

⁶⁸ IBID Prensa Libre 27 de Abril del 2006

Según el artículo “Denominado el mundo en un click”. La tecnología está trasformando la cultura y la forma de vida de la gente, pero que esos cambios sean positivos depende de cómo se orienten en la enseñanza, Jesús de la Cruz Escoto, investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), coincide en que el uso de la tecnología en la educación se enmarca en la construcción de la llamada sociedad del conocimiento o de la información.⁶⁹

La tecnología es indispensable las empresas y gobierno deben invertir e involucrarse para aprovechar el comercio global. Eugenio Beaufrand, recientemente nombrado vicepresidente de Microsoft para América Latina, habló con Prensa Libre sobre la importancia del uso de la tecnología como parte del desarrollo y los retos que Guatemala afrontará frente a un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.⁷⁰

Mercado: Abastecer, reto para ganaderos. La aplicación de nuevas tecnologías, las alianzas estratégicas en la cadena productiva y buscar nichos de mercado, como el estadounidense, son los retos que se plantean.⁷¹

Según la tesis denominada la tecnología al servicio de la función notarial, la importancia de la tecnología en el que hacer de los notarios es basarse en las doctrinas y criterios para usar la tecnología y mejorar el quehacer Notarial, logrando analizar los aspectos positivos que tiene cada sistema de la tecnología para ser utilizado en la actualidad y saber de qué forma le sirve al notario como ente profesional del Derecho.⁷²

2. La Tecnología y la Transferencia de Tecnología

2.1 La Tecnología

Tecnología se define como: “el conjunto articulado y organizado de conocimientos aplicados a la producción de bienes y servicios”.

⁶⁹ Calderón Lucy. Prensa Libre. Revista D. 6 de Mayo del 2007.

⁷⁰ Maza Mariana. Prensa Libre. 29 de Septiembre del 2003

⁷¹ IBID 27 de Enero del 2006

⁷² Tebalan Chuc, Pedro Nicolás. Tesis. La Tecnología al servicio de la función Notarial estudio realizado en el municipio de Quetzaltenango año 2007

Así mismo se define a la transferencia de tecnología, como: “proceso de transmisión gratuito u oneroso, de conocimientos técnicos patentados o no, que pasan de una esfera de dominio a otra”.

Como se puede ver es objeto de transferencia de tecnología, tanto los conocimientos patentados, como lo son las patentes de invención, marcas, nombre comerciales, modelos de utilidad, etc; así como los que no se encuentran patentados, como lo son el “Know How”, la asistencia técnica, los servicios técnicos, etc.⁷³

Se destaca la opinión de quienes afirman que la tecnología comprende tanto el bien en el cual se encuentra incorporado el conocimiento (máquinas, infraestructura, etc.) comúnmente denominada tecnología incorporada, como el conocimiento en sí mismo, abstraído de cualquier ente material que lo pueda contener, también denominada tecnología desincorporada. Tecnología, es todo el conocimiento necesario para el funcionamiento productivo de una empresa. El término puede abarcar “hardware” –como fábricas, máquinas, productos e infraestructura (laboratorios, caminos, sistemas de distribución de agua y facilidades de depósito)-; y “software”, incluyendo componentes inmateriales como el know how, la experiencia del conocimiento, las formas de organización, y la educación”⁷⁴.

Se halla dentro de otra concepción a quienes sostienen que la tecnología es solamente conocimiento, pero aplicable a la producción y obtención de bienes de capital, quedando circunscrito el concepto de tecnología, a fin de cuentas y de manera subrepticia, dentro de la actividad comercial, ya que la producción industrial y la obtención de bienes de capital apunta hacia la comercialización; así, se excluye cualquier otro fin que pueda alcanzarse con esos conocimientos⁷⁵. Por último, se encuentra a los que sostienen que la tecnología sólo comprende conocimientos sistemáticos y experimentales, los cuales pueden usarse para la consecución de cualquier fin, condicionado a la satisfacción de necesidades, es decir, se trata de conocimientos útiles en el sentido más amplio posible.

⁷³ Cabanellas Guillermo. Op Cit. Pag. 661.

⁷⁴ Consejo de las Américas, *Public policy in technology transfer*, vol. 1 pags. 40 a 42. Tomado de: BORGES B., Denis: *El comercio de tecnología: aspectos jurídicos, transferencia, licencia y “know how”* Revista del Derecho Industrial. Año 10. 1988. Depalma. Pág. 525

⁷⁵ Paiva Hantke, Gabriela Op. Cit: págs 11 y 12. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. *Guía de licencias para los países en desarrollo*. Publicación OMPI. 1977. Págs. 17-28

Se considera que la tercera concepción es correcta, pues el conocimiento humano útil no puede limitarse al campo de la mera comercialización. Más allá de esta sociedad industrial, productora más de bienes de consumo masivo que de productos realmente necesarios. En este sentido, puede hacerse referencia a Antonorsi, quien nos expresa: “El conocimiento tecnológico (TECNOLOGÍA) es el conocimiento sistemático y experimental de los medios eficaces para el logro de fines. Es una forma de conocimientos que se interesa en él SABER COMO (know how). Es erróneo pretender que sólo es “conocimiento organizado para la producción de bienes”, o confundirlo con las máquinas, equipos, procesos que han sido producidos con ese conocimiento”⁷⁶. De igual forma, la técnica tampoco es tecnología, pues este concepto tiene una connotación empirista o fáctica.

Al hablar de una denominación genérica de contratos de transferencia de tecnología, es debido a que existen diversas especies de este contrato que se encuentran ubicadas en este género.

Conforme a lo anterior, indica Farina, que la tecnología puede ser objeto de distintas relaciones jurídicas y dar origen a contratos mixtos de variado contenido, por lo que se agrupan diversas especies que en el comercio internacional suelen reconocerse, bajo los siguientes nombres: contrato de licencia, contrato de “Know How”, contrato de información técnica, contrato de asistencia técnica y contrato de consultoría. Es por ello, que el contrato de “Know How”, como una especie de contrato de transferencia de tecnología, tiene su contenido específico derivado de su propio fin y objeto, así como de las estipulaciones y condiciones que acuerden las partes al momento de celebrarlo.⁷⁷

Es necesario definir qué se entiende por tecnología, este vocablo desde el punto de vista etimológico proviene de dos palabras griegas que son tekhné (técnica) y logos (palabra, preposición, discurso).

Tanto tekhné como logos son utilizados como conceptos fundamentales para los filósofos. Podemos mencionar un caso, Aristóteles, al estudiar los grados del saber en el ser humano,

⁷⁶ Antonorsi, Marcel. *Ciencia, tecnología y técnica: ensayo esquemático de definición conceptual*. Citado por: GARCIA L., Humberto. *Política e innovación tecnológica: perspectivas económicas*. Monte Avila Editores. 1989. Pág. 24.

⁷⁷ Cabanellas Guillermo. Op. Cit 662.

coloca en primer término a la empeiria (experiencia), a la que define como un conocimiento inmediato y directo de las cosas en su individualidad. En segundo lugar, como un modo de conocer más perfecto, coloca el arte o técnica.

La tekhné -dice Aristóteles- es un saber hacer. El tekhnites, el perito o técnico, es el hombre que sabe hacer las cosas, sabe qué medios se han de emplear para alcanzar los fines deseados. La técnica aparece así, desde sus inicios, como una actividad humana, presidida por consideraciones prácticas, en la que las notas relevantes son el conocimiento y el empleo de ciertos medios para alcanzar determinados fines. Este significado originario coincide de manera específica con el que tiene la locución anglosajona “know-how” que, literalmente traducida, quiere decir saber cómo, y que ha sido universalmente aceptada para designar una parte muy importante de los conocimientos técnicos, básicamente los que se refieren a procesos de fabricación.

En cuanto al vocablo logos, es Sócrates quien le da a esta palabra un sentido técnico-filosófico. Antes de él, logos significaba simplemente palabra, pero a partir de Sócrates, logos es la razón que se da de algo, es lo que hoy llamamos el concepto. De esto se puede concluir que desde el punto de vista semántico la tecnología es el estudio del saber hacer las cosas, el conocimiento de los medios para alcanzar ciertos fines.

2.2 Características de la Tecnología:

Las características esenciales de la tecnología son las siguientes:

- a. **Carácter acumulativo:** Implica que cada invención o hallazgo, presupone la serie completa de las invenciones anteriores en el ámbito de que se trate.
- b. **Irreversibilidad:** El avance tecnológico es irreversible en el sentido de que las nuevas invenciones desplazan a las anteriores, las substituyen.
- c. **Ilimitación:** El progreso tecnológico no tiene límites, como no los tiene la capacidad creadora del ser humano.⁷⁸

⁷⁸ Alvares Soberanis Jaime. Op. Cit Pag. 102.

Por su parte, Jorge A. Sábato, en su obra *Para un Régimen de Tecnología* señala como características de la tecnología las siguientes:

1. No toda la tecnología es resultado de la investigación científico-técnica. Hay algunas tecnologías (como las de comercialización) en las que predomina el conocimiento empírico.
2. La tecnología ha dejado de ser algo producido por circunstancias aleatorias, para transformarse en un elemento cuya producción se puede planear, regular, controlar e impulsar, siendo su factor de producción más importante la investigación y desarrollo.
3. Es imprescindible para la producción y comercialización de bienes y servicios y por esa razón se ha convertido en un objeto de comercio, como mercancía.
4. Está monopolizada por los países centrales y específicamente por las corporaciones transnacionales, lo que ha conducido a una nueva división internacional del trabajo en que los países periféricos resultan perjudicados.
5. Es dinámica, lo que trae dos consecuencias:
 - a. Una creciente obsolescencia de las tecnologías en uso.
 - b. Introducción de nuevas tecnologías.
6. Tiene naturaleza social porque los conocimientos que la integran pueden haber sido proporcionados por distintas personas en diferentes épocas y distintos lugares y su propagación y empleo exigen la participación de numerosas personas.”⁷⁹

Para un Régimen de Tecnología, pueden resumirse de la siguiente manera las características de la tecnología:

1. Acumulatividad.
2. Dinamismo.
3. Naturaleza Social.
4. Carácter Internacional.
5. Ilimitación.⁸⁰

⁷⁹ Sabato Jorge A. Op. Cit.. Pag. 192

⁸⁰ IBID. Pag. 193.

2.3 Importancia de la Tecnología:

La tecnología es una de las fuentes más importantes de la riqueza moderna. En realidad, la tecnología constituye uno de los rasgos característicos de la época actual, rodea al hombre por todas partes, no sólo porque le proporciona bienes y satisfactores que requiere en su vida cotidiana, sino porque el pensar técnico, se ha extendido y continúa extendiéndose en un proceso que parece irreversible.

En efecto, la tecnología permite no sólo el dominio del medio que circunda al hombre, sino que como Jaime Alvarez Soberanis la define como: “el qué hacer y cómo hacer de una sociedad.

Los países en vías de desarrollo, deben de enfocar todos sus esfuerzos en determinados proyectos de investigación tecnológica que, por su importancia futura para el bienestar de sus pueblos, pueden ser calificados de prioridades nacionales.⁸¹

La única alternativa para disminuir la gran brecha en el grado de diferencia de desarrollo entre países hoy altamente industrializados, con los países del tercer mundo, es la investigación y aplicación de la tecnología que contribuya a acelerar el proceso de industrialización y permita poner a disposición de las masas bienes y servicios para satisfacer sus necesidades.⁸²

3. La Dependencia de la Tecnología para las Empresas Mercantiles

América Latina y sobre todo Guatemala es un continente subdesarrollado. Todos los países que se encuentran en esta región, padecen en mayor o menor grado esa característica.

La problemática total del desarrollo histórico de nuestras sociedades, está afectada radicalmente por el hecho de la dependencia.⁸³

3.1 La dependencia

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL la define como: “una forma de subordinación que se manifiesta a través de una serie de características en el modo de

⁸¹ Alvares Soberanis Jaime. Op. Cit Pag. 103.

⁸² CEPAL (1994) Transferencia Tecnológica e Inversiones Extranjeras. Directrices entre Europa y América Latina. Roma, Italia. Pag. 31.

⁸³ IBID. Pag. 34

actuación y en la orientación de los grupos que en el sistema económico aparecen como productores o como consumidores.⁸⁴

La subordinación implica que el país subdesarrollado carece de la capacidad de decidir autónomamente, o que tiene poco o ningún control sobre su propio destino.

Las características propias de los sistemas económicos de las diversas naciones que integran nuestro sub-continente, son:

- a. Mercados restringidos generalmente monoprodutores que subsisten a través de la exportación de materias primas.
- b. Escasa productividad y aportación económica de las actividades primarias que ocupan a la mayor parte de la población.
- c. Bajos índices de ingreso per capita, lo que refleja un deteriorado nivel de vida.
- d. Reducida capacidad de capitalización por imposibilidad de poner en práctica el ahorro.
- e. Elevado tren de consumos en las clases altas.⁸⁵

4. Que es la Transferencia de Tecnología y que es Objeto de Transferencia:

La transferencia de tecnología consiste en un acto por el cual una persona, natural o jurídica, transfiere a otra persona, natural o jurídica, un “conocer” o conjunto de “conoceres” útiles para el logro de fines, o sea, se refieren a un conjunto de conocimientos. Para Hantke, para la transferencia de tecnología es “todo flujo de contenido tecnológico (licencias, estudios, cooperación técnica, comercio de bienes y equipo e inversión extranjera)”⁸⁶. De esta forma, la denominación transferencia de tecnología hace referencia a un género o compartimiento en el cual se incluye todo acto por medio del cual se produce una transmisión de conocimientos.

Se puede hablar, entonces, de transferencia nacional o internacional y de transferencia horizontal o vertical, entre otras clasificaciones posibles.

⁸⁴ IBID. Pag. 35.

⁸⁵ Alvares Soberanis, Jaime. Op. Cit Pag. 104.

⁸⁶ Painva Hantke, Gabriela. *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile. 1991. Pág. 16.

Es vertical cuando se realiza desde un ente oficial hacia un sector con el que normalmente está ligado. Por otro lado, es horizontal cuando se realiza entre entes que poseen una cualidad común⁸⁷.

Es nacional cuando ocurre dentro del territorio de un país. Es internacional si es realizada desde el territorio de un Estado hacia el territorio de otro u otros Estados, no importando la nacionalidad de las personas intervinientes en la transferencia, pues lo determinante es que el conjunto de conocimientos involucrados.

El impacto social, comercial y jurídico, lo constituye el objeto de la transferencia de tecnología, o sea, el tipo de conocimiento que se transmite.

El Manual para la Transferencia de Tecnología entre empresas Latinoamericanas, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo define a la transferencia de tecnología como “el proceso de transmisión gratuito u oneroso, de conocimientos técnicos patentados o no, que pasan de una esfera de dominio a otra”. De esto se sabe que una propiedad esencial de la tecnología es su transmisibilidad, es decir, la circunstancia de que, quien la posee, puede transferirla a otra persona. La tecnología es diferente a otros bienes, porque no se agota en la transmisión.⁸⁸

La tecnología al ser susceptible de transferencia, se ha convertido en un objeto de comercio, es decir, en una mercancía y como tal, se vende y se compra en el mercado. Son susceptibles de transferencia tanto los conocimientos patentados, como las patentes de invención y las marcas, así como los no patentados: “know-how”, la asistencia técnica, servicios técnicos.

5. Como se puede Transferir la Tecnología y las etapas del proceso de transferencia:

La tecnología llega a la empresa mediante tecnología incorporada en máquinas (compra de bienes de capital fijo o bienes intermedios), en personas (estudios universitarios, tecnológicos, programas de entrenamiento laboral, capacitación de técnicos nacionales en el exterior así como la llegada de técnicos extranjeros), y tecnología desincorporada (libros, revistas, planos,

⁸⁷ García M., Luis. *Transferencia de tecnología*. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1982. Pág. 8

⁸⁸ Banco Interamericano de desarrollo. Op Cit. Pag. 38.

dibujos, manuales de procedimientos, etc.). Felix Moreno. Indica que la tecnología puede adquirirse a través de:

1. Contrato de licencia (“know-how”, patentes) tecnología desincorporada
2. Contrato de asistencia técnica
3. Contrato de entrenamiento tecnología incorporada
4. Contrato de construcción en recursos humanos
5. Contrato de administración y operación
6. Compra de equipos y productos intermedios Tecnología incorporada en el capital.⁸⁹

Teóricamente los países en vías de desarrollo pueden acudir a cualquiera de las formas, para proveerse de la tecnología que necesitan. Sin embargo, en la práctica, no todas las formas pueden utilizarse, puesto que como la tecnología está concentrada en las grandes empresas transnacionales, los empresarios de países en vías de desarrollo normalmente tienen que acudir a la concertación de acuerdos de licencia.

Uno de los canales más importantes de adquisición de tecnología, es la transferencia contractual. Dentro de esta, se considera que la transferencia incluye contratos o acuerdos de concesión de licencias entre el proveedor y el receptor de la tecnología. El proceso de transferencia de tecnología, según Jaime Alvarez Soberanis, en su obra *La Regulación de la Inventiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica*, tiene cuatro etapas:

- a. La selección
- b. La negociación
- c. La absorción y
- d. La adaptación o innovación⁹⁰

5.1. La selección:

Consiste en elegir al proveedor de la tecnología y a esta misma. Se puede elegir a través del proveedor, lo que no siempre es adecuado. Esta selección se funda en diversas consideraciones

⁸⁹ Broderick Joe, Moreno Felix, (1989) *El ABC de la Tecnología*, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Sección de Publicaciones del SENA, Bogotá Colombia. Pag. 325.

⁹⁰ Alvares Soberanis Jaime. Op. Cit. Pag. 108.

tales como la novedad de la tecnología, el tamaño, y magnitud de recursos, tanto el adquirente como del posible proveedor y el grado de información que se posea acerca de las fuentes de abastecimiento de tecnología.

En el caso de los países en vías de desarrollo, no siempre la tecnología más moderna es la que más conviene a la empresa adquirente o al país. En efecto, las tecnologías más sofisticadas generalmente están diseñadas para grandes mercados y los de los países en desarrollo son reducidos.

Destacan los siguientes factores que deben tomarse en cuenta para la selección: “hay que determinar si el proceso que se planea adquirir ya ha comprobado comercialmente su eficacia, si la empresa tiene la capacidad tecnológica suficiente de absorción y adaptación, y si ésta le resultará rentable, desde el punto de vista de la recuperación de la inversión. Asimismo, deberá considerar si existen en el país tanto las materias primas como los componentes o productos intermedios que se requieren para la fabricación del producto y determinar la potencialidad del mercado en el sector de que se trata”.

5.2 La negociación:

En esta fase del proceso intervienen como factores relevantes, el tamaño de las empresas involucradas, su capacidad técnica, su disponibilidad de información adecuada, de recursos humanos, instalaciones, etc. En la redacción del contrato que contendrá las condiciones de transmisión de la tecnología, son múltiples los aspectos que deben cubrir el adquirente, tales como cuestiones técnicas, legales y económicas.

Los acuerdos de licencia, denominación original en la expresión inglesa “licensing agreements.” Son los instrumentos jurídicos a través de los cuales se transmite la tecnología. En un acuerdo de licencia, el licenciante (dueño de la tecnología) otorga, vende o permite al licenciataria, el derecho de usar ciertos derechos de propiedad industrial, y/o técnicas (“know-how”) que posee. Estos derechos pueden incluir patentes, marcas, “know how” y asistencia técnica.

5.4 La absorción:

Una vez adquirida la tecnología ésta debe asimilarse por la empresa receptora y para que ésta pueda equiparar determinados conocimientos es necesario que tenga bases o fundamentos sobre los que pretende captar. Deberá tener conocimientos suficientes para poder adaptar y modificar dicha tecnología a su propia empresa.

5.5 La adaptación e innovación:

La adaptación es una labor de desarrollo que adecua la tecnología transferida a las necesidades y recursos del medio que la adapta.⁹¹

6. Formas de Transferir la Tecnología

La transmisión de conocimientos de una persona a otra no está limitada por cánones preestablecidos. Al contrario, sus formas o medios de transmisión son tan amplios como la mente humana sea capaz de imaginarlos y materializarlos. Lo que sí es cierto es que existen determinadas formas típicas de realizar tal transferencia.⁹²

6.1 Acceso a los medios de comunicación

Comprende todas las maneras de difusión pública del conocimiento, revistas, televisión, libros etc. Desde esta perspectiva, las bibliotecas, los centros de enseñanza (escuelas, liceos, etc.) y la Internet constituyen la fuente más importante, hoy por hoy, para transferir el conocimiento.⁹³

6.2 El movimiento de personas

Consiste en el tránsito de personas desde un país hacia otro, generalmente desde uno menos desarrollado hacia otro más desarrollado, con la finalidad de que regrese con un cúmulo de conocimientos que no se poseen en su país de origen, para luego aplicarlos en fines útiles. Esta forma de transferencia tiene como riesgo el que se produzca la transferencia inversa, es decir,

⁹¹ IBID. Pag. 114.

⁹² Broderick Joe, Moreno Felix. Op Cit. Pag. 327.

⁹³ Slame, María Cristina. Transferencia de Tecnología. BUENOS AIRES, ARGENTINA, EDITORIAL: DEPALMA (1982). Pag. 345.

el que las personas con talento que van a otro país pueden quedarse en ese país sin ánimo de volver, debido a múltiples causas que no son el objeto de estudio de estas breves líneas.⁹⁴

6.3 Compra de maquinarias y equipos

Esto no siempre implica transferencia de tecnología, ya que esta se produce sólo cuando los equipos o maquinarias adquiridas van acompañadas de documentación sobre la producción de las mismas así como sobre su utilización, o cuando la compra de máquinas y equipo va acompañada de otros contratos u obligaciones accesorias referidas al uso. Contratos de asistencia técnica. De lo contrario, es decir, de no existir documentación sobre la producción o utilización de lo adquirido u obligaciones accesorias sobre el uso o producción, no se puede hablar de transferencia de tecnología, ya que no se transferiría ningún conocimiento útil.⁹⁵

6.4 Inversión Extranjera:

La inversión extranjera tiene dos fines estrictamente económicos: producir a menor costo lo que en otros países le costaría más y la ampliación del mercado, pero para poder conseguir tales fines es necesario que las industrias inversoras capaciten a los nacionales que se encargarán de conseguir los fines señalados.

7. Transferencia contractual de tecnología:

Dentro de esta denominación se incluyen todos los contratos cuyo objeto es la transferencia de conocimientos útiles.⁹⁶ La utilidad de este tipo de transferencia es impulsar el desarrollo y crecimiento más entres países con diferentes niveles de crecimiento económico, así también lograr una excelente formación y capacitación de la mano de obra del país.

7.1 Know How, como formas de transferir tecnología:

Se debe analizar, la esencia de la licencia y de la cesión, para luego verificar por qué se afirma que estas y el know how son formas de transferir la tecnología. El Banco Interamericano de Desarrollo por medio del Instituto de Integración de América Latina, define al “know-how” como: “conjunto de técnicas e información de naturaleza no patentada, generalmente de

⁹⁴ Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD,(1992)

⁹⁵ Slame, Maria Cristina. Op. Cit , Pag. 347.

⁹⁶ IBID. Pag. 348.

carácter secreto, aplicable a la producción de bienes o servicios”. En esta fase el punto más importante es la contratación de la tecnología, y las condiciones necesarias de la negociación como lo son las siguientes:

Las partes que intervienen y a través de quien lo hacen si se trata de personas jurídicas, acreditando debidamente la representación legal, objeto del contrato, obligaciones de las partes en cuanto a prestaciones y pagos, derechos que se confieren y ámbito de aplicación, vigencia, formas de terminación y sus causas, garantías si es que se otorgan, responsabilidad de cada una de las partes entre sí y frente a terceros, territorio a cubrir, posibilidad de cesión o transmisión de los derechos que se otorgan, lugar y forma de cómo deben comunicarse las partes, procedimiento para dirimir controversias, leyes y tribunales aplicables.⁹⁷

7.1.1 Licencia

Es una autorización dada a una persona para que realice determinados actos, lo que implica una dependencia de una persona frente a otra persona. En términos jurídicos contractuales, denota un negocio jurídico bilateral (contrato) por el cual el titular de un derecho autoriza a otra persona para que ejerza ese derecho, durante determinado tiempo y a cambio de una contraprestación o no. En materia contractual, el titular del derecho sigue siendo titular, no pierde tal cualidad por el sólo hecho de permitir que otra persona ejerza su derecho.

El contrato de licencia de patente es un negocio jurídico bilateral, en el que el titular de una patente concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades que emanan de la misma, durante cierto tiempo y a cambio de una contraprestación, si ésta fue acordada. Mientras que se entiende por licencia know how el negocio jurídico bilateral (contrato) en el cual el titular de un know how o secreto empresarial permite a un tercero explotar tal secreto, durante cierto tiempo y a cambio de una contraprestación o no⁹⁸.

⁹⁷ IBID. Pag. 110.

⁹⁸ Asensio, Pedro A. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*. Editorial Civitas. Madrid. 1995. Págs. 65 y 75. MASSAGUER, José. Ob. Cit. Pág. 69.

Debe recordarse que en la licencia el objeto será un derecho de propiedad intelectual mientras que en el contrato de transferencia de tecnología va a ser un bien que no siempre es un Derecho de propiedad intelectual.

7.1.2 Cesión

Realizar una cesión connota, en forma amplia, ceder o entregar a otra persona algo. Se puede afirmar que, en el campo contractualista, significa entregar a otra persona un derecho u obligación, el cual pasa a formar parte del patrimonio de la persona a la que se le entregó, perdiendo el entregante la titularidad del derecho u obligación transferida.

Se afirma que la cesión contractual de patentes es un negocio jurídico bilateral (contrato) por medio del cual el titular de una patente cede a otra persona las facultades exclusivas de explotación sobre una determinada invención, perdiendo la titularidad de ésta, y a cambio de una remuneración o no. La cesión de know how o secreto empresarial es un acto jurídico bilateral (contrato) en virtud del cual el titular del secreto cede a otra persona la titularidad del mismo, a cambio de una remuneración o no, y normalmente con la obligación de no usar dicho secreto en la actividad empresarial⁹⁹.

El objeto del sistema de patentes es la protección de tecnología. Cuando se celebra un contrato de licencia o cesión de patente, a pesar de la denominación de dichos contratos, lo que realmente aspira es la autorización o cesión para poder explotar o aplicar un conjunto de conocimientos sistemáticos útiles. La licencia y la cesión de patente siempre conllevarán una transferencia de tecnología, pues se está licenciando o cediendo un conjunto de conocimientos útiles.

En cuanto al know how, el objeto de protección de esta figura es un conjunto de conocimientos que proporcionan una ventaja competitiva a la persona que lo posee. La tecnología no comprende de manera excluyente conocimientos científicos, sino que, además, también comprende cualquier conocimiento útil susceptible de ser aplicado y de satisfacer una

⁹⁹ Asensio, Pedro A. Op.Cit. págs. 65 y 75.

necesidad. Por tanto, es imperativo admitir que los contratos de licencia o cesión de secreto empresarial constituyen una forma de transferir la tecnología.

En este sentido es de vital importancia regular esta forma de transferir tecnología ya que en el país están surgiendo personas que tienen mucha capacidad inventiva.

8. Obstáculos para Adquirir Tecnología:

Los países en vías de desarrollo se enfrentan ante un serio dilema: por una parte, requieren inexorablemente de la tecnología, sin que, en la mayoría de los casos, les sea posible producirla localmente por sus deficiencias científico-tecnológicas y, por la otra al adquirirla de las naciones industrializadas agudiza la situación de dependencia que tienen hacia éstas.

Para Jaime Alvarez Soberanis en su obra establece que los principales obstáculos que enfrentan los países en vías de desarrollo son:

1. Inadecuación de la tecnología a las necesidades de los países en vías de desarrollo. El país receptor de la tecnología, la contrata por la necesidad que tiene de ella para obtener determinado producto o servicio, pero al momento de ejercer la misma en el país, ésta no es funcional por ser demasiado onerosa, avanzada, o porque los resultados son contrarios a los que en un inicio motivaron la contratación.

2. La forma de adquirir la tecnología tiende a perpetuar la dependencia con respecto a las naciones industrializadas y ésta es dañina para el desarrollo de un país. En la gran mayoría de casos se contrata la tecnología y por un determinado período de tiempo, es decir con la terminación del contrato ésta deja de poder ser explotada en el país receptor, las innovaciones que se hubieren dado pertenecen al propietario de los conocimientos técnicos (“know-how”), y no pueden ser publicados ni beneficiarse con ellos. Y a esto debe agregarse la confidencialidad en relación a la tecnología transferida, que debe guardar el país receptor, licenciataria, tanto durante como después que finalice el contrato, dando como resultado que nuevamente el país receptor se encuentra en la misma situación que inició su relación y para poderla desarrollar

nuevamente, tendrá que suscribir nuevamente un contrato con las mismas condiciones y con un precio más elevado.

3. Cláusulas restrictivas, que se incluyen en las contrataciones, y éstas obedecen a que el proveedor quiere tener algún grado de control sobre la tecnología transferida. Esto es que las mejoras que surgieran siempre pertenecerán al proveedor de la tecnología, el pago de regalías, los derechos de publicación, las penalizaciones que se incluyen en los contratos, la confidencialidad estricta que se debe guardar tanto durante la vigencia del contrato, como después de su vencimiento.

4. Falta de conocimientos técnicos, que a diferencia de las naciones industrializadas, estos no son accesibles a la población, ni le prestan el interés especial que debieran tener, para el desarrollo del país.” En Guatemala, no se promueve la investigación científica a un nivel profesional, para poder desarrollar la tecnología con los conocimientos técnicos adecuados, no poseemos el “know-how” y el acceso a ese nivel de educación es muy reducido, en la mayoría de casos es en el extranjero y la mayoría de personas que se especializan en esos campos de estudio no retornan al país para aplicarlo.¹⁰⁰

Mientras los países subdesarrollados o en vías de desarrollo no mejoren sus conocimientos técnicos o científicos los países desarrollados o industrializados seguirán aprovechándose de todo el mercado internacional y seguirán explotando sus conocimientos y agrandando sus industrias, mientras que los países pobres no tendrán la ventaja de lograr el desarrollo, produciendo tecnología o bienes científicos mientras esto no cambie, se continuará con la dependencia de la importación y con los obstáculos para adquirir la tecnología.

9. Conocimiento transferido

El objeto de la transferencia de tecnología, el conocimiento tecnológico, constituye, tal vez, el punto más álgido de esta materia, pues no existe un criterio unánime acerca de lo que debe entenderse por tal tipo de conocimiento. En este estado de cosas, se procede a deslindar lo que se debe entender por conocimiento tecnológico. Se dice deslindar, porque entre los conceptos

¹⁰⁰ Alvares Soberanis, Jaime. Op. Cit, Pag. 120.

de tecnología, ciencia y técnica existen fronteras que están dadas por la esencia específica de cada uno de estos conceptos y que deben tomarse en cuenta para evitar confusiones teóricas y prácticas.¹⁰¹

9.1 Conceptos utilizados en la transferencia de tecnología

Es necesario conocer que conceptos son utilizados y son objeto del tema de la transferencia de tecnología.

9.1.1. Conocimientos técnicos

El “know-how”, es una expresión del idioma inglés que traducida literalmente al español es el saber cómo o saber hacer, y que en su connotación tecnológica se traduce como los conocimientos técnicos. Guillermo Cabanellas define al “know-how” como: “conjunto de invenciones, procesos, fórmulas o diseños no patentados, o no patentables, que incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida preferentemente o exclusivamente, a través de servicios personales.”

Estos pueden incluir también aislada o conjuntamente: innovaciones que pueden ser patentadas, pero no lo están, innovaciones que no pueden patentarse por falta de categoría inventiva, diseños industriales que pueden registrarse, pero no lo están, y aptitudes, experiencia y pericia de técnicos.¹⁰²

Este concepto ha evolucionado con el transcurso del tiempo y se ha ido adaptando de acuerdo al sistema económico imperante. Según Massaguer¹⁰³, en principio, cuando lo más importante era la producción se consideró que el know how tan sólo estaba referido al secreto sobre conocimientos aplicables en la industria que proporcionan una ventaja competitiva a determinado productor (secreto industrial). No obstante, en virtud de que la distribución y la administración empresarial son un elemento fundamental en la competencia económica, hoy día, la denominación know how abarca tanto los secretos industriales como los comerciales (distribución y administración de la empresa).

¹⁰¹ Slame, Maria Cristina Op. Cit., Pag. 350.

¹⁰² Cabanellas Guillermo. Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado, Pag. 665.

¹⁰³ Massaguer, José. *El contrato de licencia de know how*. Librería Bosch. Barcelona-España. 1989. Pág. 35. Nota 1.

En esencia del know how, consiste en un secreto sobre un conjunto de conocimientos de carácter industrial (de productos o procedimientos), comercial o para la prestación de un servicio, que proporcionan una ventaja competitiva a quien los posee, y que se esfuerza por no divulgarlos. De lo dicho, se desprenden los siguientes elementos constitutivos: 1) secreto sobre conocimientos útiles, es decir, recae sobre conocimientos que permiten la satisfacción de necesidades; 2) ventaja competitiva para el poseedor del secreto: lo que significa que es fuente de ganancias para el titular de los derechos sobre el secreto; 3) carácter industrial o comercial del secreto: se hace referencia, entonces, al concepto amplio de empresa; 4) esfuerzo para la no divulgación: pues el titular de los derechos ejecuta acciones tendentes a impedir que terceros conozcan el secreto empresarial, de donde se deduce que si el poseedor del secreto que le otorga ventajas competitivas no toma las medidas de ocultamiento correspondientes no podrá hablarse de secreto empresarial, ni el ordenamiento jurídico otorgará protección al poseedor del secreto.

Que el know how sea un secreto significa que existe una reserva mental sobre un conocimiento útil¹⁰⁴; y que recaiga sobre un conocimiento útil es igual a decir que recae sobre tecnología. Pero esa tecnología no sólo comprende conocimiento científico, en muchas ocasiones está referida a conocimientos útiles obtenidos en virtud de la experiencia empresarial, como, por ejemplo, los conocimientos que se poseen sobre cuáles son los distribuidores de la mejor materia prima o sobre las cualidades que debe reunir el personal para obtener mayor rendimiento.

9.1.2. Asistencia Técnica

La tecnología puede ser transferida a través de la migración de profesionales y técnicos altamente calificados a países en desarrollo, con el objeto de acelerar el progreso tecnológico de éstos y consiste en el entrenamiento de técnicos nacionales por expertos que vienen al país, o enviando a técnicos nacionales a adiestramiento técnico en el exterior. Estos canales contribuyen a la capacitación de la empresa receptora, lo que permitirá, más adelante, reemplazar técnicos, ingenieros y especialistas proporcionados por la empresa proveedora de tecnología.

¹⁰⁴ Gomez. S., José A. *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*. Editorial Tecnos. Madrid. 1974. pág. 43

9.1.3. Servicios Técnicos

Define Moreno Felix, “son los que ofrecen profesionales y expertos relacionados con las distintas etapas de un proyecto de invención, que no implican un proceso de aprendizaje por parte de la entidad cliente y que se prestan durante un período corto”. Estos servicios técnicos pueden ser:

- a. Ayudar a la adquisición de información sobre posibles proveedores de tecnología, sean nacionales o extranjeros.
- b. Ayudar a la selección y evaluación de las tecnología más apropiadas para las necesidades específicas de cada entidad.
- c. Asesoría sobre el control de calidad de los productos de la tecnología adquirida.¹⁰⁵

9.1.4. Marcas de Fábrica

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la define como: “marca de fábrica o de comercio, es un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios, cuando se trata de una marca de servicio de una empresa industrial o comercial o de un grupo de empresas de esa clase.” El artículo 7 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, define a la marca: “todo signo, palabra, o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías, o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías, o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular.” Simplemente es la identificación del producto resultante de un proceso productivo. Las marcas prestigiosas conllevan normalmente, niveles de calidad, y es precisamente esa calidad del producto, lo que hay que mantener en una posición competitiva en el mercado, la adopción de marcas prestigiosas por parte del concesionario sólo es justificable si se estimula la asimilación de tecnología, mediante el avance técnico, asociado al control de calidad, que viene acompañado, a la marca.

9.1.5. Patentes

La ley de Propiedad Industrial Decreto Numero 57-2000 la define en su artículo 4to: “Es el título otorgado por el Estado que ampara el Derecho del inventor o del titular con respecto a

¹⁰⁵ IBID. Pag. 330.

una invención.” El sistema de patente tiene como meta garantizar al padre o madre de una invención un monopolio exclusivo de explotación sobre su invención, durante un tiempo determinado por la ley. Ninguna otra persona debe ejercer actos de explotación sobre la invención patentada, durante un lapso legal especificado, a no ser que cuente con la autorización del inventor. La dificultad se encuentra en establecer lo que se debe entender por invención.¹⁰⁶

Hermenegildo Baylos, explica: “Podríamos definirla como la idea que tiene una persona sobre cómo combinar y disponer una materia o energías determinadas para que, mediante la utilización de fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico...” “La invención no se apoya, por consiguiente, en nada material ni físico”¹⁰⁷. La invención es fundamentalmente una idea que, necesariamente, implica y conduce a un conocimiento, ya que para obtener la solución a un problema técnico se deben poseer, previamente, conocimientos utilizables para la consecución del fin, siendo la invención el conocimiento a emplear para solución del problema o el logro del fin. La invención, al ser conocida, adquiere el grado de conocimiento útil, ya sea para su inventor o para los terceros. Se puede afirmar y admitir que la patente protege la tecnología; mejor todavía, conocimiento útil para la consecución de un fin, consistente en la satisfacción de una o varias necesidades.

No toda tecnología es patentable. Para que ello suceda es menester que cumpla con ciertos requisitos de carácter universal: 1) novedad, en el sentido de que la invención no debe haber sido divulgada o conocida antes de la solicitud de patentamiento, salvo ciertas excepciones contempladas en la ley; 2) aplicación industrial, esto es, que la invención debe ser aplicable, más no necesariamente aplicada, en el sector industrial; 3) la invención debe superar el estado de la técnica o no ser un conocimiento obvio para cualquier persona versada en la materia. Sin embargo, que siendo la técnica la materialización de un conocimiento aplicable para obtención de un fin, lo que en realidad se supera no es la técnica sino el cúmulo de conocimientos utilizados o utilizables para resolver un determinado problema.

¹⁰⁶ Rangel Medina, David (1992) Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. México Distrito Federal. Pag. 245.

¹⁰⁷ Baylos C., Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. 2 ed. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1993. Pág. 695.

11. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional Administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El PCT permite solicitar simultáneamente y en un gran número de países la protección por patente de una invención mediante la presentación de una única “solicitud internacional” y en una única oficina de patentes. El sistema del PCT simplifica el proceso de presentación de solicitudes de patente, puesto que, mediante el mismo, ya no es necesario presentar una solicitud por cada país designado. La presentación de una solicitud internacional PCT no tiene como consecuencia la concesión de “patentes internacionales” ni la Oficina Internacional concede patentes. La decisión sobre la concesión de patentes sigue estando en manos de las oficinas de patentes nacionales o regionales, y los derechos de patente se circunscriben a la jurisdicción de la Administración encargada de la concesión de patentes. El procedimiento del PCT consta de una fase internacional y una fase nacional o regional. El proceso de solicitud internacional PCT comienza con la fase internacional y concluye con la fase nacional o regional.¹⁰⁸

12. Secretos de Fabricación

Manuel Osorio, lo define como: “El deber que incumbe al personal de una fábrica de no revelar los métodos de fabricación o los inventos que no se encuentran patentados.” En el campo del Derecho Laboral la violación de tal deber constituye una práctica desleal justificativa del despido del trabajador que lo haya cometido.¹⁰⁹” En el Código de Trabajo está contemplado dentro de las obligaciones de los trabajadores en el artículo 63 inciso g) parte conducente dice: “Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos cuya elaboración concurren directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña; así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa;”. Y en el artículo 77 del mismo cuerpo legal, están contempladas las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: inciso e) “Cuando el trabajador revele los secretos a

¹⁰⁸ Hans Verhulst, Organización Mundial de la propiedad intelectual. OMPY. Pag. 8

¹⁰⁹ Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y Sociales. BUENOS AIRES, ARGENTINA, EDITORIAL: HELIATA S.R.L.(1981).

que alude el inciso g del artículo 63”, arriba citado, es decir cuando el trabajador revele los secretos de técnicos, comerciales o de fabricación.

13. Modelo de Utilidad

Un modelo de utilidad es un derecho exclusivo que se concede a una invención y permite al titular del derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, durante un período limitado. De acuerdo con su definición básica, que puede variar de un país a otro, un modelo de utilidad se asemeja a una patente. De hecho, los modelos de utilidad se denominan a veces "pequeñas patentes" o "patentes de innovación".¹¹⁰

La tecnología es uno de los principios más importantes de la riqueza moderna, permite no sólo el dominio del medio que envuelve al hombre, sino que define el que hacer y cómo hacer de la vida en sociedad, con la tecnología el hombre ha logrado prolongar la vida, mediante la aplicación de métodos científicos en el campo de la medicina, también la ha basado en el conjunto de técnicas y conocimientos para dar como resultado a la tecnología educativa, mecánica, biológica, industrial, etc. Resulta entonces la importancia que tiene la tecnología para el hombre, ya que lo rodea en todos sus ámbitos como lo es el comercio, la industria y todos confluyen en un mejor desarrollo económico.

Pero no se debe olvidar el costo social que representa el uso y la transmisión de la tecnología para la humanidad, como la sustitución de la mano de obra por una máquina, esto nos lleva a que también debemos tener más técnicos especializados que puedan promover la enseñanza y la aplicación de mano de obra calificada internacionalmente.

Actualmente es evidente el uso de la tecnología por parte de la población no solo guatemalteca sino en todo el mundo es por ello que el país necesita importar tecnología de países industrializados, como no la produce pero si la necesita, esta compra se realiza a través de una negociación, la cual se documenta en un contrato mercantil.

Este capítulo, es sin duda de gran importancia debido a que se puede comprender de mejor manera como procesos científicos y tecnológicos merecen ser regulados para que su

¹¹⁰Hans Verhulst.Op Cit. Pag. 9

aprovechamiento llegue a un cien por ciento de la población y como profesionales del Derecho poder contribuir al engrandecimiento económico y tecnológico del país.

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La pregunta No. 1, explicada en la gráfica del mismo número (Ver Anexo) se encuentra en qué consiste el contrato de transferencia de tecnología, encontrando que los profesionales del Derecho, indicaron como concepto de este contrato al hecho de la cesión de ideas y conocimientos en un 50%, seguida de un 29% que indica que es el uso de explotación de marcas y patentes y un 21% de profesionales indica que es el uso de tecnología por remuneración, ubicado dentro del concepto de este tipo de contrato, en donde se indica que es el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. Ubicando de este modo que todos los profesionales enmarcan su concepto dentro del ya conocido.

La pregunta No. 2, explicada en la gráfica del mismo número (Ver Anexo), se pide a los profesionales respondan a cerca de las ventajas de la regulación del contrato de transferencia de tecnología, indicando el 57% que no es necesaria la regulación, seguido de un 29% que indica que ayudaría a tener certeza y seguridad jurídica y un 14% que indica que ayudaría a la protección de empresas nacionales, debe tomarse en cuenta que la regulación del contrato de transferencia de tecnología debe tener como ventaja importante el hecho de que con esto las empresas pueden tener mayor seguridad y confianza de los bienes tecnológicos adquiridos. Muchos de los profesionales indican que el hecho de regularlo desvirtuaría su esencia de contrato atípico en el cual cada una de las partes describe las cláusulas según su conveniencia.

Al preguntar a cerca de las ventajas que tiene la utilidad de este contrato, planteado en la pregunta No. 3, gráfica del mismo número (Ver Anexo), indicando que el 43% responde que con ello se tendrá mayor competitividad, un 29% indica que se pueden tener estudios previos a la adquisición de tecnología y por último el 28% indica que se obtendrá mayor competitividad. El hecho de que una empresa pueda tener un contrato de este tipo, regulado ayudará a poder obtener y competir con la tecnología con la que cuentan empresas internacionales, competir en el ámbito internacional ayudaría al país a tener mayor desarrollo económico.

Las desventajas de regular el contrato de transferencia de tecnología se plantea en el gráfica No.4 (Ver Anexo), indicando los profesionales del Derecho en un 57% que no esté regulado, un 29% que favorece la limitación a la evolución del Derecho Mercantil y un 14% no encuentra ninguna desventaja en la regulación de este contrato. Al no estar regulado, se determina el hecho de que las empresas que contratan este tipo de tecnología puedan tener un aval mejor descrito y con ventajas para ambas partes. Podría explicarse del mismo modo que al limitar una norma jurídica al contrato, y al ser el mismo parte de las relaciones comerciales el mismo se va adaptando a las necesidades del mercado las cuales pueden ser tan dinámicas, que cambian día a día; por cuanto una norma jurídica puede limitar la libertad que pueda tenerse con esta modalidad de contratación.

Existen impedimentos legales para que se lleve a cabo la regulación del contrato de transferencia de tecnología, planteado en la gráfica No. 5 (Ver Anexo), el 71% de los profesionales del Derecho indica que no encuentran ningún impedimento legal para que este tipo de contrato sea regulado al contrario podría tener muchas más ventajas para los inversionistas, mientras tanto el otro 29% indica que debido a las leyes rígidas no podría llevarse a cabo la regulación. Muchos de los países buscan elevadas regalías y se podría llegar a la limitación de la libertad del trabajo y de industrias receptoras de tecnología.

En la pregunta No. 6, gráfica con el mismo número (Ver Anexo), se plantea, es importante para Guatemala la regulación legal del contrato de transferencia de tecnología, observando que el 50% de los profesionales indica que Si es importante la regulación y el otro 50% indica que NO, la opinión se encuentra dividida aunque se coincide que el hecho que esté regulada permitirá un mayor desarrollo de la tecnología y con ello se elevaran los niveles económicos, así como la distribución equitativa de la renta sobre la adquisición de ciertos bienes y servicios. Dentro de la respuesta negativa, los profesionales del Derecho indicaron que con la regulación contractual es suficiente para este rubro. Al ser un contrato atípico la mayoría están contenidos en formularios pre redactados.

En la gráfica No. 7 (Ver Anexo), se plantea la interrogante, que si se regula el contrato de transferencia de tecnología Guatemala estaría a la vanguardia en el Comercio Internacional,

encontrando que al dar respuesta un 57% indica que no, contra un 43% que indica que sí, es muy posible que la regulación pueda ayudar al país a colocarse al nivel tecnológico de algunos de los países desarrollados, aunque muchas veces los países con este tipo de tecnología al estar regulado puede aprovecharse y aumentar las regalías para la adquisición de la misma.

Al plantear la pregunta de que si conocen la estructura del contrato de transferencia de tecnología ubicado en la gráfica No. 8 (Ver Anexo), se obtuvo que un 71% que indica que si y un 29% que indica que no. Se sabe que este tipo de contrato al igual que los demás debe cumplir con los requisitos mínimos pero fundamentales como lo son indicar la naturaleza de la tecnología, conocimientos objeto del contrato y las condiciones de la transferencia, los beneficios para cada una de las partes, licencias, patentes, etc. Las formas son tan variadas como la mente humana así como los que se puedan imaginar y como la necesidad de las relaciones del mercado que las pueda requerir.

Al plantear la pregunta de cuáles son las principales cláusulas del contrato, el cual se observa en la gráfica No.9 (Ver Anexo), encontrando que el 71% indica que se trata a cerca de la tecnología a transferir y un 29% indica a la remuneración. Deben agregarse al mismo lo referente a la confidencialidad, licencias y autorizaciones posteriores, intercambio de información, cesión, vigencia, actualizaciones, condiciones de venta o transferencia, jurisdicción entre otros.

En la pregunta No. 10, gráfica del mismo número (Ver Anexo), se obtuvo que un 86% de los profesionales no ha celebrado un contrato de transferencia de tecnología, y un 14% si ha celebrado este tipo de contrato, se puede entender que debido a la poca adquisición de tecnología, este tipo de contratos son poco celebrados por los profesionales del Derecho Mercantil, es importante el hecho de iniciar la celebración de contratos de transferencia de tecnología podrá ayudar al engrandecimiento de la economía del país.

CONCLUSIONES

- La regulación del contrato de transferencia de tecnología es importante para Guatemala, ya que con él se podrá adquirir mayor tecnología e incrementar las ganancias económicas para el país, pudiendo competir con países con mayor realce industrial.
- Como ventaja principal que tiene el contrato de transferencia de tecnología es permitir un mayor desarrollo de la tecnología y con ello elevar los niveles económicos, así como la distribución equitativa de la renta sobre la adquisición de ciertos bienes y servicios. Este contrato ayuda fundamentalmente a tener acceso a mejor tecnología y mayor competitividad ante países industrializados.
- La mayor deficiencia encontrada es que al ser el Contrato de Transferencia de Tecnología un contrato atípico, al estar regulado perdería su esencia como tal, implicando que ambas partes pierdan su potestad de adquirir servicios según su conveniencia. Pero según el trabajo de campo realizado con profesionales del Derecho, ellos indican que no existe impedimento legal para realizar esta regulación, ya que con ella se puede colocar al país a la vanguardia tecnológica.
- La aplicación de este tipo de contratos es muy poca, ya que de los profesionales del Derecho entrevistados sólo uno ha celebrado este contrato, observándose así que la poca celebración ha hecho que no se den a conocer las ventajas para los otorgantes.

RECOMENDACIONES

- El contrato de transferencia de tecnología es utilizado para la transmisión de derechos derivados de la propiedad industrial. Para la transmisión de los derechos relativos a los conocimientos en materia de procedimientos de fabricación empresarial, así como también de servicios que incluyen asistencia técnica en materia empresarial. Es por ello la importancia de dar a conocer las ventajas que tiene la regulación de este contrato con los profesionales del Derecho quienes son los que celebran este tipo de contratos.
- Por el contrato de licencia en sentido amplio se incluye la concesión que a favor de una de las partes realiza el titular de una patente de invención, de diseño, de modelo industrial, de asistencia técnica, o bien el secreto industrial que lo atañe, es por ello que es recomendable sea utilizado por las diferentes empresas y profesionales del Derecho para que puedan tener mayores beneficios de este tipo de contratación.
- Pudiendo la tecnología ser objeto de distintas relaciones jurídicas en ocasiones incluye a otros contratos como la compraventa, suministro y arrendamiento, es de vital importancia que se dé a conocer a la Cámara de Industria las ventajas de este Contrato para que pueda haber mayor auge económico y mayor poder adquisitivo de tecnología.
- En virtud del contrato de transferencia de tecnología, pueden transmitirse los conocimientos como los procedimientos de fabricación pero, igualmente, manifestaciones de la llamada propiedad industrial, incluso servicios, una de las partes se obliga a transmitir a la otra el derecho de explotar uno o más elementos de la propiedad industrial o bien prestarle servicios de auxilio técnico o de operación administrativa, es imperante la actualización constante a cerca de la celebración de este contrato por los profesionales del Derecho siendo ellos uno de los pilares que ayudarán a que la tecnología sea parte del cambio económico y eleve el desarrollo del país.

REFERENCIAS

Bibliográficas:

1. Alvarez Soberanis, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología. Editorial Porrúa. MEXICO 1978.
2. Antonorsi, Marcel. Ciencia, Tecnología y Técnica. Monte Avila Editores. 1989.
3. Asensio, Pedro. Contratos internacionales sobre propiedad industrial. Editorial Civitas. Madrid. 1995.
4. Arraut, Silvia. Segundo Seminario Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Catedráticos Universitarios. Facultad de Derecho, Universidad Rafael Landivar, Guatemala (2000).
5. Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles Atípicos. Tomo II, MEDELLIN, COLOMBIA, BIBLIOTECA JURIDICA DIKE (1992).
6. Baylos C., Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda Edición. Editorial Civitas. Madrid. 1993.
7. Borges B. Denis. El comercio de tecnología: aspectos jurídicos, transferencia, licencia y know how. En: Revista de Derecho Industrial. Año 10, 1988. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1988.
8. Broderick Joe, Moreno Félix. El ABC de la Tecnología. Publicaciones del CENA. 1989. Bogotá Colombia.

9. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Diccionario Jurídico. Tomo I, inglés-español, EDITORIAL: HELIASTA S.R.L. (1998).
10. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos. BUENOS AIRES, ARGENTINA, EDITORIAL: HELIASTA S.R.L. (1984).
11. Cabanellas, Guillermo. Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado. BUENOS AIRES, ARGENTINA, EDITORIAL: HELIASTA S.R.L. (1980).
12. Coborno, Eduardo Guillermo, Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales. Editorial Mervi. Buenos Aires, Argentina. 1977.
13. Castrillón y Luna, Víctor. Contrato de Transferencia de Tecnología.
14. Codera Martín, José María. Diccionario del Derecho Mercantil. Madrid, Ediciones Pirámide S.A (1979).
15. Cogorno, Eduardo Guillermo. Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales. BUENOS AIRES, ARGENTINA, EDITORIAL: MERVI (1977).
16. Eslame, María Cristina. Transferencia de Tecnología. BUENOS AIRES, ARGENTINA. Editorial de Palma. 1982
17. Farina, Juan M. Contratos Comerciales Modernos. BUENOS AIRES, EDITORIAL: ASTREA (1997).
18. Fontana Rosa, Rodolfo. Derecho Comercial Argentino. Argentina. Editorial Fidenter.

19. García M., Luis. Transferencia de Tecnología. Ediciones de Palma. BUENOS AIRES, ARGENTINA.
20. Gómez Segade, José Antonio. El Secreto industrial (Know How) concepto y protección. ESPAÑA, MADRID, EDITORIAL: TECNOS (1974).
21. Gómez Segade, José Antonio. En Torno al concepto de Know How en Estudios Jurídicos en Homenaje a Joaquín Garrigues. MADRID, EDITORIAL: TECNOS (1971).
22. Massaguer, José. *El contrato de licencia de know how*. Librería Bosch. Barcelona-España. 1989.
23. Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y Sociales. BUENOS AIRES, ARGENTINA, EDITORIAL: HELIESTA S.R.L. (1981).
24. Paiva H. Gabriela. Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile. 1991.
25. Puig Peña, Federico. Compendio de Derecho Civil Español. Tomo III, ESPAÑA, EDICIONES PIRÁMIDE, S.A. (1976).
26. Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.
27. Roginas Villegas, Rafael. Derecho Civil. Editorial El Nacional. México D.F.
28. Roque Vítolo, Daniel. Contratos Comerciales. BUENOS AIRES, ARGENTINA, EDITORIAL: AD-HOC S.R.L. (1993).
29. Sabato, Jorge A. Para un Régimen de Tecnología. Editorial Eliasta, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 1980.

30. Sherwood, Robert M. Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico. BUENOS AIRES, ARGENTINA, EDITORIAL: HELIASTA S.R.L. (1992).
31. Slame, María Cristina. Transferencia de Tecnología. BUENOS AIRES, ARGENTINA, EDITORIAL: DEPALMA (1982).
32. Stumpf, Herbert. El contrato de Know How. BOGOTA, COLOMBIA, EDITORIAL: TEMIS (1984).
33. Vásquez, Martínez, Edmundo. Instituciones del Derecho Mercantil. Guatemala. Editorial Serviprensa Centro Americana (1978).
34. Villegas Lara, René Arturo. Derecho Mercantil Guatemalteco Tomos del I al III. Guatemala, Editorial Universitaria. (1989).

Normativas:

35. Constitución Política de la República de Guatemala.
36. Código Civil, Decreto Ley No. 106 Enrique Peralta Azurdia jefe del Gobierno de la Republica y sus reformas.
37. Código de Comercio, Decreto No. 2-70, del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.
38. Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, Decreto No. 63-91, del Congreso de la República de Guatemala.
39. Ley de Propiedad Industrial Decreto Numero 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala.

Otras:

40. Correa, Carlos María. Transferencia de Tecnología, (Revista del Derecho Industrial).
EDITORIAL: DEPALMA (1991).

41. Rozek, Richard P. Transferencia de Tecnología. Wernwer Publishing Company Ltd. 1988.

ANEXOS



Universidad
Rafael Landívar

Tradición Jesuita en Guatemala

Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

REGULACION LEGAL DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GUATEMALA

1. ¿En qué consiste el Contrato de Transferencia de Tecnología?
2. ¿Sabe usted cuales son las ventajas de la regulación del contrato de transferencia de tecnología?
3. ¿Cuáles son las ventajas que tiene utilizar el contrato de transferencia de tecnología?
4. ¿Cuales serian las desventajas que tendría la regulación del contrato de transferencia de tecnología en Guatemala?

5. ¿Existen impedimentos legales para que se lleve a cabo la regulación del contrato de transferencia de tecnología?

6. ¿Es importante para Guatemala la regulación legal del contrato de transferencia de tecnología?

7. ¿Cree que si se regula el contrato de transferencia de tecnología Guatemala estaría a la vanguardia en el comercio internacional?

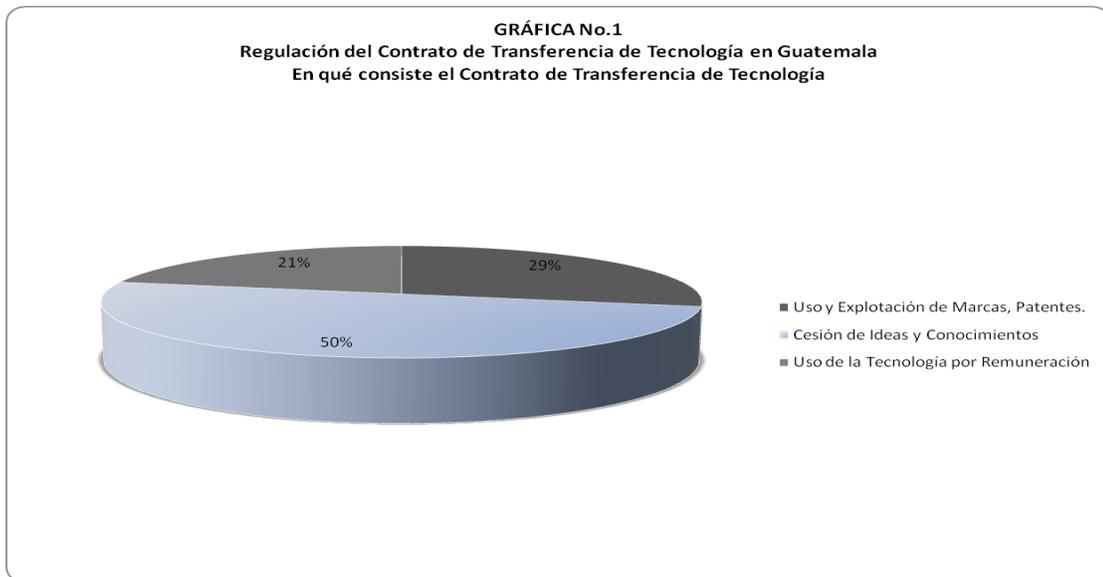
8. ¿Sabe usted cual es la estructura del contrato de transferencia de tecnología?

9. ¿Cuáles son las principales cláusulas que lleva en su redacción el contrato de transferencia de tecnología?

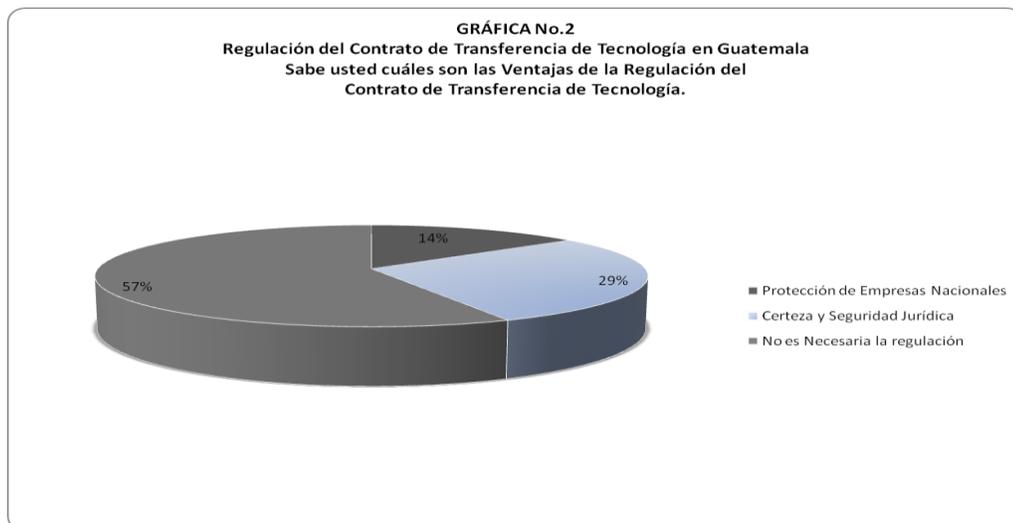
10. ¿Ha realizado algún contrato de transferencia de tecnología?

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Las siguientes graficas se obtuvieron para fines de investigación para trabajo de tesis realizado del 2 de Febrero al 10 de Junio del año 2009 por el investigador Denis Manuel Tecúm Méndez.

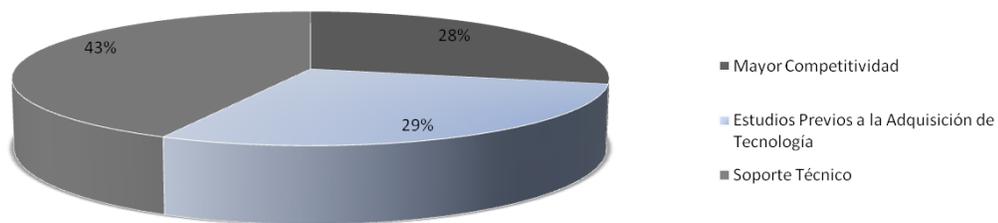


Fuente: Boleta de Recolección de Datos.



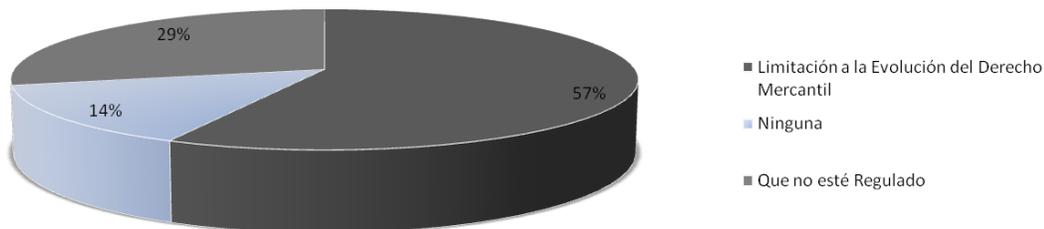
Fuente: Boleta de Recolección de Datos.

GRÁFICA No.3
Regulación del Contrato de Transferencia de Tecnología en Guatemala
Cuáles son las Ventajas que tiene Utilizar el
Contrato de Transferencia de Tecnología



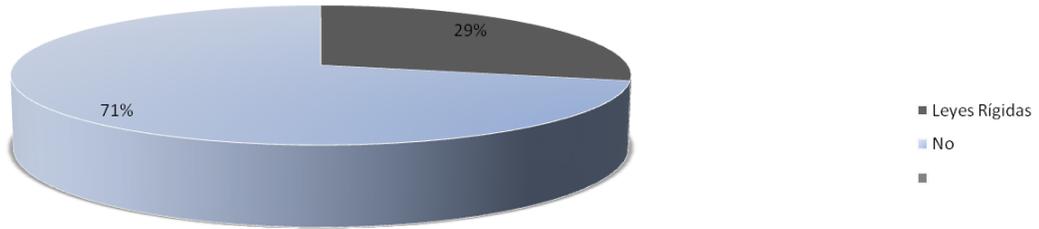
Fuente: Boleta de Recolección de Datos.

GRÁFICA No.4
Regulación del Contrato de Transferencia de Tecnología en Guatemala
Cuáles serían las desventajas que tendría la Regulación del
Contrato de Transferencia de Tecnología en Guatemala



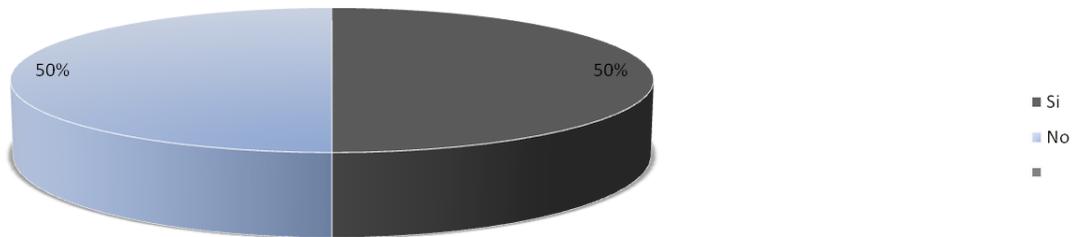
Fuente: Boleta de Recolección de Datos.

GRÁFICA No.5
Regulación del Contrato de Transferencia de Tecnología en Guatemala
Existen Impedimentos Legales para que se lleve
a cabo la Regulación del Contrato de Transferencia
de Tecnología



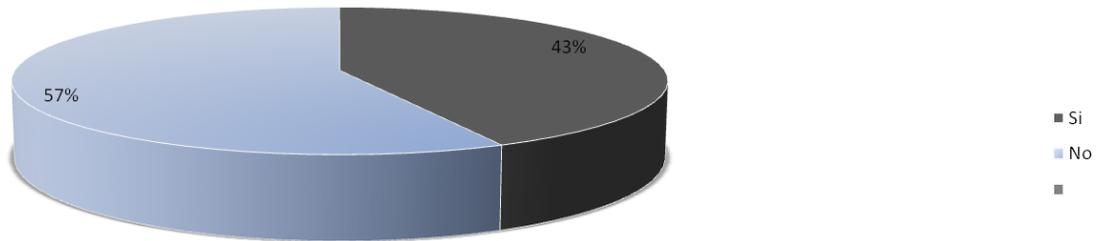
Fuente: Boleta de Recolección de Datos.

GRÁFICA No.6
Regulación del Contrato de Transferencia de Tecnología en Guatemala
Es importante para Guatemala la Regulación Legal
del Contrato de Transferencia de Tecnología



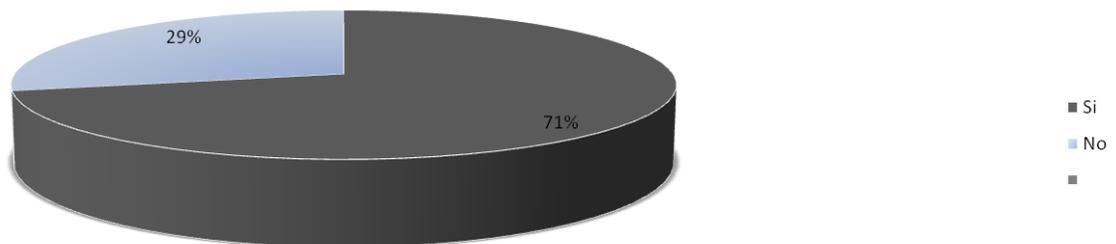
Fuente: Boleta de Recolección de Datos.

GRÁFICA No.7
Regulación del Contrato de Transferencia de Tecnología en Guatemala
Cree que si se regula el Contrato de Transferencia de Tecnología, Guatemala estaría a la Vanguardia en el Comercio Internacional



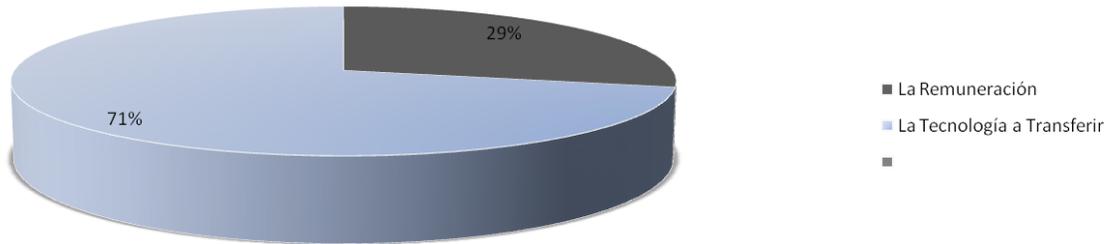
Fuente: Boleta de Recolección de Datos.

GRÁFICA No.8
Regulación del Contrato de Transferencia de Tecnología en Guatemala
Sabe usted cuál es la estructura del Contrato de Transferencia de Tecnología



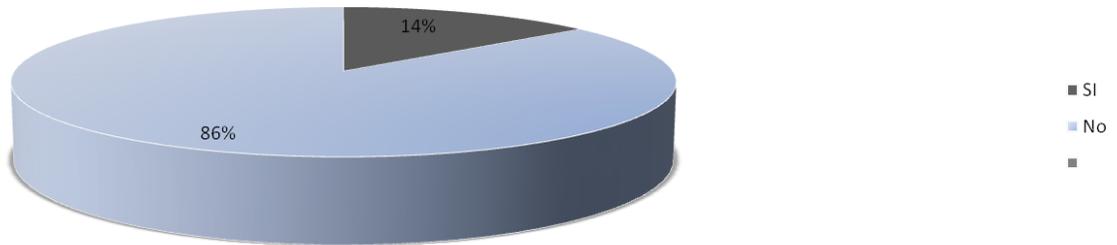
Fuente: Boleta de Recolección de Datos.

GRÁFICA No.9
Regulación del Contrato de Transferencia de Tecnología en Guatemala
Cuáles son las Principales Cláusulas del Contrato



Fuente: Boleta de Recolección de Datos.

GRÁFICA No.10
Regulación del Contrato de Transferencia de Tecnología en Guatemala
Ha realizado algún Contrato de Transferencia de Tecnología



Fuente: Boleta de Recolección de Datos.

**MODELO DE CONTRATO DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA**

En.....a.....de.....de.....

R E U N I D O S

De una parte, (LICENCIANTE)

Y de otra,..... (LICENCIATARIO)

I N T E R V I E N E N

D.(Licenciante).....en nombre y representación de

D.(Licenciatario)en nombre y representación de.....

EXPONEN

- 1.- Que la licenciante es titular registral de la(s) patente(s) de invención nº, otorgada elde.....de....., por la Oficina Española de Patentes y Marcas (u organismo similar), y actualmente en vigor según el certificado registral que se exhibe, disponiendo de los derechos necesarios para otorgar licencias de explotación.
- 2.- Que la licenciante posee los conocimientos secretos y métodos técnicos necesarios para poder prestar la asistencia técnica que se identifica en el presente contrato.
- 3.- Que la licenciante es titular de las marcas registradas nºinscritas en las Oficinas de Patentes y Marcas de, para los productos y servicios indicados en el Anexo.
- 4.- Que el licenciatario dispone de plantas de producción y medios de distribución para elaborar y distribuir los productos objeto de patente y distinguidos por la marca (s)
- 5.- Que ambas partes se reconocen capacidad suficiente para este acto y celebran el presente contrato de transferencia de tecnología de conformidad con los siguientes

PACTO

1º.- La licenciante concede al licenciataro el derecho de explotar la patente de invención(describir o incluir en Anexo) en los procedimientos de fabricación que se indican.....(señalar detalladamente).

Igualmente la licenciante concede al licenciataro una licencia de explotación de los secretos de fabricación y comercialización (know-how) descritos en el Anexo.....

Asimismo la licenciante concede al licenciataro el derecho a usar la marca en la fabricación, distribución y venta de sus productos.

2º.- Los derechos de licencia de patente, know-how y marca concedidos al licenciataro solo tendrán validez para el territorio de.....(describir).

El licenciataro se abstendrá de explotar la tecnología concedida, patentada o no patentada, y de vender los productos fabricados bajo licencia a otros territorios que no sea el delimitado anteriormente, durante un plazo deaños a contar desde la fecha de la firma del presente contrato.

3º.- Las licencias de patente, know-how y marca tienen carácter exclusivo.La licenciante se reserva el derecho de fabricación y comercialización de los productos cubiertos por la patente objeto de licencia, en cualquier otro territorio que no sea el especificado anteriormente.

4º.- El licenciataro no podrá ceder ninguno de los derechos u obligaciones establecidos en el presente contrato, salvo consentimiento expreso y por escrito de la licenciante.

5º.- La licenciante autorizará al licenciataro a conceder sublicencias para la mejor aplicación de la tecnología concedida, siempre que la sublicenciataria se someta a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, y sin que cualquier acto por parte de esta última releve al licenciataro de los deberes y obligaciones asumidos en el presente contrato.

6º.- Las tasas necesarias para el mantenimiento de la vida legal de la patente y marcas cubiertas por este contrato en(indicar país o países) correrán por cuenta del(licenciataro/licenciante).

7º.- La licenciante se obliga a instruir al personal que designe el licenciataro en las técnicas de fabricación y comercialización objeto de este contrato, en sus instalaciones (o en las instalaciones del licenciataro).

A tal efecto, la licenciante proporcionará a los empleados del licenciataro cuantos materiales y documentos técnicos fueran necesarios para llevar a buen término dicha obligación.

El personal del licenciatario destinado a las instalaciones de la licenciante no podrá superar el número depersonas, en cada ocasión, teniendo las visitas de formación una duración aproximada dehoras.

El licenciatario señalará con antelación y por escrito, los nombres, cargos y competencias de las personas que realizarán la visita, de manera que la licenciante disponga del tiempo suficiente para prepararla.

Los gastos que se originen como consecuencia del desplazamiento y manutención del personal del licenciatario a las instalaciones de la licenciante correrán a cargo del licenciatario. 8°.- En caso de que los productos fabricados por el licenciatario no alcanzaran los niveles de calidad señalados por la licenciante en el Anexo, esta última enviará, sin coste alguno a cargo del licenciatario (o con cargo al licenciatario), a los técnicos necesarios para que comprueben los motivos de la deficiencia y su responsabilidad. Los técnicos de la licenciante propondrán al licenciatario las medidas correctivas que estimen oportunas, debiendo correr con los gastos que suponga la rectificación de tales deficiencias la parte que resulte responsable.

A falta de acuerdo entre ambas partes respecto a las medidas a tomar y responsabilidad de las mismas, se someterán a dictamen pericial realizado por un perito (o varios) nombrado por el Presidente de la Asociación (o Colegio profesional correspondiente según sector técnico).

9°.- La licenciante se obliga a:

- a) remitir al licenciatario los documentos técnicos, diseños, planos, etc ... necesarios para la fabricación de los productos bajo licencia, que deberán conservarse de forma secreta, sin que puedan ser facilitados a terceros sin el acuerdo previo y expreso de la licenciante.
- b) comunicar y poner a disposición del licenciatario, durante la vigencia del presente contrato, cualquier modificación o perfeccionamiento realizado en los productos bajo licencia.
- c) mantener en vigor las patentes objeto del presente contrato.
- d) permitir al licenciatario la utilización de su marca (s) en los productos que éste fabrique, así como en su correspondencia comercial y publicidad.

10°.- El licenciatario se obliga a:

- a) fabricar los productos objeto de licencia con los niveles de calidad indicados por la licenciante.

b) aportar a la licenciante cualquier modificación o perfeccionamiento que hubiera aportado a la tecnología concedida.

c) mencionar en los productos que fabrique y suministre a sus clientes la inscripción: “Licencia.....”.

d) no fabricar ni vender productos que hagan competencia al objeto de la licencia otorgada.

e) no impugnar ni negar la validez de las marcas registradas, diseños comerciales, modelos o dibujos industriales suministrados por la licenciante, ni colaborar con terceros a los mismos fines, quedando obligado a defender cuantos derechos de propiedad industrial o intelectual fuera incorporada a los productos fabricados y vendidos.

11°.- Las partes convienen en intercambiar información sobre mejoras, reformas, desarrollo del proceso de fabricación y perfeccionamientos, o problemas técnicos cada(meses).

12°.- El licenciario abonará a la licenciante los siguientes cánones:

a) un% sobre el precio unitario de venta a los clientes en condiciones.....(señalar INCOTERM), en concepto de licencia de patente.

b) un% sobre el mismo precio unitario de venta a los clientes en condiciones.....(señalar INCOTERM), en concepto de licencia de marca.

c) un% sobre el mismo precio unitario de venta a los clientes en condiciones.....(señalar INCOTERM), en concepto de licencia de know-how.

El devengo de los anteriores cánones se originará en la fecha en que el licenciario efectúe su facturación al cliente, debiéndose proceder a su liquidación.....(mensual/trimestralmente), mediante(indicar forma de pago) en(divisa).

13°.- El presente contrato entrará en vigor a la firma del mismo por las partes contratantes, y tendrá una duración(indicar plazo o indefinido).

El contrato será renovable tácitamente por periodos iguales sucesivos, salvo que sea denunciado por cualquiera de las partes, mediante notificación por escrito que garantice confirmación de recepción, con una antelación mínima de..... meses a su vencimiento, o de cualquiera de sus prórrogas.

14°.- Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato por incumplimiento o violación de la otra parte de cualquiera de los pactos establecidos en el mismo o por alegar justa causa conforme al derecho aplicable al contrato.

15°.- Extinguido el presente contrato, el licenciario dejará de utilizar las marcas, modelos, dibujos industriales, nombres comerciales y cuantos elementos de identificación aportara la licenciante para designar los productos objeto de licencia.

Igualmente el licenciario devolverá a la licenciante las especificaciones, instrucciones técnicas y demás documentos relacionados con la fabricación de los productos objeto de licencia.

16°.- El licenciario se compromete a guardar secreto respecto de aquellos conocimientos transmitidos por la licenciante que no estuvieren protegidos por los derechos de propiedad industrial, tanto durante la vigencia del presente contrato, como una vez finalizado éste.

17°.- El presente contrato se elevará a documento público a petición de cualquiera de las partes. Los gastos que se devenguen por tal concepto, serán satisfechos por cada una de las partes.

18°.-

Modalidad A)

El presente contrato se regirá por las leyes de

En caso de discrepancia en torno a la validez, ejecución o interpretación de este contrato serán competentes los Tribunales de

Modalidad B)

Cualquier divergencia derivada directa o indirectamente del presente contrato, será definitivamente resuelta de acuerdo con el Reglamento de conciliación y Arbitraje de.....por uno o más árbitros conforme a ese Reglamento.

Modalidad C)

Las partes se someten en cuanto a aquellas normas que no sean imperativas o de orden público, a los Principios UNIDROIT de contratación internacional, publicados en Roma en 1995, y en lo que en ellas no se prevea, a la legislación nacional de.....

19°.- El presente contrato queda redactado en los idiomas....., prevaleciendo en caso de discrepancia la versión

Las partes manifiestan su conformidad al presente contrato, que otorgan y firman en el lugar y fecha indicados.¹¹¹

LA LICENCIANTE

EL LICENCIATARIO

¹¹¹Franco López, Yuri Armando. **El Contrato de Transferencia de Tecnología**, 2007. Universidad de San Carlos de Guatemala. www.estuderecho.com