



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

con Acreditación
Institucional
de Alta Calidad
por **8** años

EL USO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL SECTOR
EMPRESARIAL: DE LA INNOVACIÓN A LA APROPIACIÓN DEL SABER

EFRÉN CAMILO AVENDAÑO SÁNCHEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL
SANTIAGO DE CALI, 30 DE MARZO DE 2017

EL USO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL SECTOR
EMPRESARIAL: DE LA INNOVACIÓN A LA APROPIACIÓN DEL SABER

EFRÉN CAMILO AVENDAÑO SÁNCHEZ

DIRECTOR: MANUEL ALEJANDRO SALAZAR ROMERO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL
SANTIAGO DE CALI, 30 DE MARZO DE 2017

ARTICULO 23 de la Resolución No. 13 del 6 de Julio de 1946, del Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de Tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las Tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia”.



Manuel Alejandro Salazar
MANUEL ALEJANDRO SALAZAR ROMERO
Director Trabajo de Grado

Santiago Dussan Laverde
SANTIAGO DUSSAN LAVERDE
Evaluador

Francesco Zappala Sastoque
FRANCESCO ZAPPALA SASTOQUE
Evaluador

Santiago de Cali, 30 de marzo de 2017

El uso de la transferencia de tecnología en el sector empresarial: De la innovación a la apropiación del saber

Introducción	7
Capítulo I - Contratos de transferencia de tecnología: definición, características y figuras contractuales más usadas	8
1. Aproximación conceptual a la definición de tecnología y de transferencia de tecnología	8
2. Contratos de transferencia de tecnología.....	9
2.1 Características principales de los contratos de transferencia de tecnología.....	10
3. Principios de buena fe, autonomía privada de la voluntad y no abuso de la posición dominante	11
4. La concentración del conocimiento	13
5. Figuras contractuales más usadas para llevar a cabo la transferencia de tecnología en el sector empresarial	14
5.1 Contrato de licencia sobre uso de marcas y patentes	14
5.2 Contratos de cesión de marcas y patentes	15
5.3 Contrato de Franquicia.....	15
5.4 Joint Venture	16
5.5 Alianzas estratégicas	16
Capítulo II - Análisis del tipo de cláusulas que puedan conllevar un riesgo de abuso de la posición de dominio y registro de los contratos	17
6. Concepto de cláusulas abusivas	17
7. Cláusulas que pueden implicar un riesgo de abuso para la parte receptora de la tecnología	19
8.1 Cláusulas referidas a las limitaciones con el precio de la tecnología.....	19
8.1.1 Cláusulas sobre las limitaciones relacionadas con el pago de regalías o royalties	19
8.1.2 Cláusulas sobre la fijación de los precios del producto licenciado	21
8.2 Cláusulas sobre licencias atadas	21
8.3 Cláusulas de retrocesión	23
8.4 Cláusulas relacionadas con las restricciones al uso de la tecnología transferida	24
8.4.1 Cláusulas relativas a las restricciones sobre la exportación	24
8.4.2 Cláusulas referidas a las restricciones sobre la investigación y las adaptaciones del receptor de la tecnología	25
8.4.3 Cláusulas sobre las prohibiciones para usar tecnologías diferentes a las del transmisor de la tecnología	26

9. Registro de los contratos de transferencia de tecnología en la CAN en materia de cláusulas abusivas.....	26
10. Efectividad de la aplicación extraterritorial de la ley en los contratos de transferencia de tecnología.....	29
Capítulo III - Insuficiencia de mecanismos tendientes a evitar la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología.....	30
11. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la posible inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología	30
12. Creación de un marco regulatorio interno tendiente a evitar la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología.....	32
13. Análisis sobre la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología en el derecho comparado	33
13.1 Ecuador.....	33
13.2 Argentina.....	35
13.3 Perú	36
13.4 México	37
14. El tránsito del conocimiento hacia a la innovación.....	39
Conclusiones	41
Bibliografía citada:.....	43

El uso de la transferencia de tecnología en el sector empresarial: De la innovación a la apropiación del saber

Introducción

En el mundo actual, las dinámicas cambiantes y transformadoras de la realidad económica empresarial sugieren la adopción de estrategias jurídicas, comerciales y financieras que posibiliten la consolidación, el fortalecimiento y la sostenibilidad de la empresa en todos los ciclos de su proceso productivo para sortear de una forma efectiva los desafíos que supone la globalización en el mercado y la incesante competitividad en la satisfacción de bienes y servicios a los consumidores.

En este sentido, la protección de la propiedad intelectual en el ámbito empresarial se constituye en una herramienta de invaluable importancia para el crecimiento, el desarrollo y el éxito de la empresa en la realización de sus diferentes actividades.

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual señala que en el marco de una economía que se basa cada día más en los conocimientos, la propiedad intelectual resulta clave para las decisiones que se toman cotidianamente en las empresas.¹

La subvaloración de la capacidad innovadora y creativa de las empresas para convertir ideas en verdaderos activos comerciales², con un valor significativo de mercado, puede ser la distancia que separa el éxito del fracaso empresarial. La protección de marcas, de lemas comerciales, de emblemas, de diseños industriales, de patentes de invención, de patentes de modelos de utilidad y de secretos empresariales, entre otros, supone la adopción de garantías jurídicas que permitan la explotación del capital intelectual, proporcionando a las empresas estrategias adecuadas para la protección de sus intereses económicos, en concordancia con el mejoramiento de su reputación, el incremento de su competitividad y el aumento de su valor en el mercado.

Ahora bien, muchas empresas por su situación económica, por el objeto comercial o industrial que desarrollan, o por una simple valoración estratégica, no están en la capacidad o en la posición para desarrollar o crear productos, servicios, procedimientos, técnicas, marcas, desarrollar tecnologías, o para asumir los costos necesarios para la investigación y desarrollo de patentes, por lo cual se valen de los contratos de transferencia de tecnología para la apropiación de esos productos, bienes o servicios.

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *La propiedad intelectual al servicio del sector empresarial*. Tomado de: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/488/wipo_pub_488.pdf (consultado el día 28 de mayo de 2016)

² Según Kelvin King, las empresas aún no son conscientes de la función de los derechos de Propiedad Intelectual en general, las normas de contabilidad no reflejan la relevancia de este tipo de derechos, y a menudo, éstos son subestimados, mal administrados o explotados de manera insuficiente. King, Kelvin. *El Valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación*. Tomado de: http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm (consultado el 5 de enero de 2017)

Desde luego que, las relaciones comerciales en el ámbito empresarial, se nutren del intercambio de las técnicas y conocimientos necesarios para crecer, innovar y competir bajo las condiciones propias que se suscitan en una economía globalizada.

En este orden de ideas, el presente artículo analizará en qué consisten los contratos de transferencia de tecnología, cuáles son los contratos que normalmente se utilizan para el intercambio de bienes y servicios entre empresarios, precisando sus características principales, para luego hacer referencia a las cláusulas específicas que pueden implicar un riesgo de abuso para la parte receptora de la tecnología, finalmente, se expondrá cómo se efectúa el registro de los contratos de transferencia de tecnología en la Comunidad Andina de Naciones, de tal forma que al final de este recorrido, el lector vislumbre los elementos principales que se deben tener en cuenta al negociar este tipo de contratos.

Capítulo I - Contratos de transferencia de tecnología: definición, características y figuras contractuales más usadas

1. Aproximación conceptual a la definición de tecnología y de transferencia de tecnología

Antes de abordar el significado de transferencia de tecnología, se debe partir de la definición específica de tecnología. En tal sentido, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la tecnología es el *“el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.”*³

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (en adelante OMPI), concibe la tecnología como aquel conocimiento sistemático necesario para la elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o el suministro de un servicio, si dicho conocimiento puede materializarse en una invención, un diseño industrial, un modelo de utilidad, una nueva variedad de planta, o en la información, las habilidades técnicas, los servicios y la asistencia, proporcionados por expertos para el diseño, la instalación, la operación o el mantenimiento de una planta industrial o para adelantar la gestión de las actividades de una empresa industrial o comercial.⁴

En relación con lo anterior, podemos decir que la definición de tecnología contempla dos aspectos esenciales: en primera medida, se trata de un conocimiento técnico o científico que permite un aprovechamiento práctico aplicable a un área determinada del conocimiento, la industria o el

³ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tomado de: <http://dle.rae.es/?id=ZJ2KRZZ> (consultado el día 28 de mayo de 2016)

⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Guía de licencias para los países en desarrollo*, OMPI, n.º 620 (S), 1977. Ginebra, Suiza. En: Guerrero Gaitán, Manuel. Tipología de los Contratos de Transferencia de Tecnología. Revista la Propiedad Inmaterial No. 13, Página 3, 2009. Universidad Externado de Colombia. Disponible en: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/440> (consultado el 2 de junio de 2016)

comercio; por otra parte, el aprovechamiento de dicho conocimiento resulta usualmente susceptible de protección a través de las normas sobre propiedad intelectual.

Con respecto a la conceptualización de la transferencia de tecnología, el Instituto Nacional de Propiedad industrial de Chile, señala que "(...) *la transferencia tecnológica básicamente es la transmisión o entrega de información tecnológica o tecnología entre un propietario de la misma y un tercero que requiera de la misma. Dicha transferencia se puede realizar sobre activos intelectuales como son las patentes, ya sean estas una solicitud en trámite o una patente concedida.*"⁵

A su vez, Philip Mendes manifiesta que la transferencia de tecnología es un procedimiento por medio del cual alguien que desarrolla un producto, bien o servicio, lo pone a disposición de un socio comercial para que lo explote, con el objeto de formar alianzas con socios estratégicos que puedan proseguir el desarrollo de la tecnología para colocarla en el mercado, formar alianzas con empresarios que puedan realizar la etapa de fabricación, formar alianzas con socios que tengan capacidad de comercialización y distribución, explotar el producto en otro campo de aplicación, carecer de capacidad comercial para explotar la tecnología, entre otros.⁶

Por su parte, el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Alicante, plantea que la transferencia de tecnología es el conjunto de acciones encaminadas a proporcionar el rendimiento comercial en el mercado de la capacidad y resultados de investigación de las actividades de innovación, desarrollo e investigación que realizan las universidades, centros de investigación y empresas, correspondiente a una etapa del proceso global de valorización y de la posterior fase de comercialización de la tecnología en el mercado.⁷

Partiendo de las definiciones evocadas, podemos señalar en un sentido amplio, que la transferencia de tecnología es cualquier actividad que implique una creación tecnológica y la puesta a disposición de dicha creación de una persona física o jurídica a otra.⁸

2. Contratos de transferencia de tecnología

Como ya se advirtió desde un primer momento, con tecnología se hace referencia a un conjunto de conocimientos de diversa índole, que posibilitan un aprovechamiento práctico aplicable en

⁵ Instituto Nacional de Propiedad industrial de Chile. ¿Qué es la Transferencia de Tecnología o Transferencia Tecnológica? Tomado de: <http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-693.html> (consultado el 2 de junio de 2016)

⁶ Mendes, Philip. Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica. Tomado de: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma_licensing.pdf (consultado el 4 de junio de 2016)

⁷ Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología. Guía práctica de Transferencia de Tecnología. Tomado de: http://www.ovtt.org/guia_practica (consultado el 4 de junio de 2016)

⁸ Guerrero Gaitán, Manuel. Tipología de los Contratos de Transferencia de Tecnología. Revista La Propiedad Inmaterial No. 13, Página 204, 2009. Universidad Externado de Colombia. Disponible en: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/440> (consultado el 2 de junio de 2016)

algún área del conocimiento y que puede ser susceptible de protección mediante las normas de propiedad intelectual.

Al tratarse la tecnología de un activo intangible, la transferencia no se efectiviza sobre un bien material, sino que recae sobre la disposición del activo inmaterial para su posterior aprovechamiento. De esta forma, los acuerdos contractuales sobre los cuales versa la transferencia tecnológica, transmitirán un cúmulo de conocimientos, sean o no patentables, o susceptibles de protección por algún sistema legal.

Debido a la ausencia de una regulación integral y sistemática que acoja una definición de contratos de transferencia de tecnología, se formulará una que, si bien contempla las características esenciales, podrá resultar o no apropiada, en atención a las particulares condiciones de la naturaleza, aplicación y desarrollo del objeto contractual. Por consiguiente, es preciso señalar que la ausencia de una delimitación conceptual en torno a la transferencia de tecnología se concibe, entre otras razones, por la normatividad aplicable al tema, una escasa jurisprudencia sobre la materia y la diversidad de intereses protegidos.⁹

De esta manera, la transferencia de tecnología es aquel contrato en virtud del cual una parte denominada transmisor, se obliga a realizar la transferencia de tecnología a otra parte llamada receptora, a cambio o no de una contraprestación.

2.1 Características principales de los contratos de transferencia de tecnología

En términos generales, podemos afirmar que las características principales que revisten los contratos de transferencia de tecnología, son las siguientes: se trata de contratos atípicos o innominados, ya que no cuentan con una regulación legal integral y sistemática. Asimismo, se considera que son contratos bilaterales, pues se generan obligaciones recíprocas para las partes, una se compromete a realizar la transferencia de la tecnología y la otra a efectuar una contraprestación, sea ésta de naturaleza pecuniaria o no. Igualmente, serán contratos de tracto sucesivo, en atención a que las prestaciones para agotarse se extienden en el tiempo.

Por regla general, también podemos decir que serán contratos onerosos, no obstante, también podrán ser gratuitos si la parte que transfiere la tecnología no recibe ningún tipo de contraprestación. Son principales, esto es, no requieren de otro contrato para existir.

Finalmente, podrán ser de adhesión o de libre discusión, sin embargo, por la naturaleza y características en las que se suelen negociar dichos contratos, serán generalmente de adhesión, en donde una de las partes (la que transfiere la tecnología), podrá fijar unilateralmente el contenido y alcance de las prestaciones del contrato, pudiendo la otra parte solamente aceptarlo o rechazarlo.

⁹ Guerrero Gaitán, Manuel. Tipología de los contratos de transferencia de tecnología. Tomado de: <https://www.minjusticia.gov.co/InvSocioJuridica/DboRegistros/GetPdf?fileName=Tipologia%20de%20los%20contratos%20de%20transferencia.pdf> (consultado el 5 de enero de 2017)

Al tratarse de un contrato atípico, adquiere especial relevancia el principio de libertad contractual de las partes, que se concreta en la posibilidad de definir el contenido (cláusulas) y el alcance del contrato. Visto de esta manera, podemos señalar que la libertad contractual posee 5 principios o reglas principales¹⁰:

- 1) Hay libertad para decidir si se quiere o no el contrato.
- 2) Se tiene libertad para escoger a la parte en la relación negocial.
- 3) Se tiene la libertad de escoger alguno de los tipos contractuales señalados por el legislador.
- 4) Existe la posibilidad de modificar los tipos contractuales señalados por el legislador.
- 5) Las partes tienen la facultad de crear nuevos tipos contractuales.

Diremos que, en los contratos de transferencia de tecnología, sobre todo en los internacionales, es usual la existencia de una asimetría de la información entre los titulares de la tecnología y sus posibles receptores.¹¹ En este sentido, se advierte la imperiosa necesidad de que quien ostente la posición dominante en el contrato no abuse de ella.

El contrato de transferencia de tecnología será internacional cuando esté relacionado más de un ordenamiento jurídico estatal, o cuando las partes del contrato en el cual se realiza la transferencia, estén domiciliadas en Estados diferentes.¹²

3. Principios de buena fe, autonomía privada de la voluntad y no abuso de la posición dominante

Atendiendo la naturaleza y desarrollo del proceso de transferencia tecnológica, es fundamental que la relación negocial entre las partes, esté determinada por la observancia de los principios de buena fe, autonomía privada de la voluntad y no abuso de la posición dominante.

La buena fe no sólo es un principio sino también un derecho de los particulares, se constituye en un pilar fundamental para el ejercicio de los demás derechos y para la efectivización de las relaciones comerciales y jurídicas entre los empresarios. En materia contractual, podemos decir que se trata de un deber de comportamiento o actuación, esto es, la necesidad de actuar con lealtad y probidad en las diferentes etapas del negocio jurídico.

¹⁰ Herrera, Fredy Andrei. Libertad de contratación y libertad contractual. [material de clase] Contratos. Universidad Nacional de Colombia. Febrero de 2012. Bogotá, Colombia.

¹¹ Desde un enfoque económico de la teoría de los contratos, Rafael Sarmiento Lotero señala que la información juega un papel fundamental en la estructuración de las relaciones entre los agentes económicos y en la eficiencia de la relación que dichos agentes establecen. En este sentido, partiendo de que las relaciones contractuales se edifican sobre el factor confianza, la reducción de las asimetrías de la información entre las partes, reduce costos y riesgos.

¹² Instituto Nacional de Contratos Públicos. ¿Qué son los Contratos Internacionales? Tomado de: <http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/> (consultado el 8 de junio de 2016)

La autonomía privada es el poder o la potestad que es reconocida a los particulares para la creación de normas jurídicas, poder que es otorgado por el sistema jurídico estatal.¹³ En este sentido, sólo será loable ejercer la autonomía privada en los escenarios que el ordenamiento jurídico estatal prevé para que los particulares puedan ejercitar su actividad normativa.

Por su parte, María Victoria Bambach afirma que: (...) "*la autonomía implica el poder de dictarse uno a sí mismo la ley o el precepto, el poder de gobernarse uno mismo*". Esta misma doctrinante puntualiza que (...) "*este concepto genérico adquiere gran importancia cuando se refiere a las personas y entonces se llama autonomía privada, y se define como el poder que el ordenamiento jurídico confiere al individuo para gobernar su propia esfera jurídica*".¹⁴

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha definido la autonomía privada como "(...) *el poder de las personas, reconocido por el ordenamiento positivo para disponer con efecto vinculante de los intereses y derechos de los que son titulares y por ende crear derechos y obligaciones, siempre que respete el orden público y las buenas costumbres*".¹⁵

Por su parte, la posición dominante en un contrato, es la potestad que tiene una de las partes para conformar, establecer y determinar, unilateralmente, el contenido esencial del mismo. Fijar posición dominante en un contrato se exterioriza en dos cosas, a saber¹⁶:

- 1) Configurar unilateralmente el contrato.
- 2) Administrar el contrato durante su ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior, es recurrente que en las dinámicas contractuales entre empresarios se presente una posición de dominio, lo deleznable es que quien ostente tal posición abuse de ella. Por consiguiente, se concibe el abuso de la posición dominante como la injustificada ventaja que obtiene la parte fuerte en la relación contractual, valiéndose de su situación de preponderancia negocial. Tal abuso consiste en acentuar el desequilibrio inicial de manera injusta y desproporcionada, causando un detrimento a la parte que no cuenta con los mecanismos para su defensa efectiva.

En cuanto a las cláusulas abusivas que se rijan por la legislación colombiana, podrán ser declaradas ilegales por contrariar expresamente disposiciones imperativas, mientras que otras podrán ser ineficaces por ser abusivas en sí mismas, es decir, porque el ordenamiento jurídico las considera

¹³ Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles, Tomo I. *Extractando el derecho de los hechos sociales*. Página 52. Biblioteca Jurídica DIKE. Novena Edición, 2002.

¹⁴ BAMBACH SALVATORE, María Victoria, III Cláusulas Abusivas, pág. 49, Contratos, Jornadas de Derecho Privado, Universidad de Chile 1.993 En: *Bonivento Correa Pedro Felipe, La autonomía privada de la voluntad frente a los contratos de derecho privado. Tesis de grado. Pontificia Universidad Javeriana, 2000. Disponible en: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis16.pdf> (consultado el día 10 de junio de 2016).*

¹⁵ Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 1194 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

¹⁶ Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos de adhesión. [Material de clase]. Teoría General del Negocio Jurídico Mercantil, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 27 de abril de 2015.

inaceptables en razón de los injustificados desequilibrios que apareja. Respecto de las primeras, los artículos 1523 y 1740 del Código Civil, así como el artículo 899 del Código de Comercio, consideran que éstas podrán ser declaradas absolutamente nulas por contrariar una norma imperativa. De igual forma, habrá ineficacia según el artículo 897 del Código de Comercio ya evocado, en los casos taxativamente señalados en la Ley.¹⁷

4. La concentración del conocimiento

La concentración del conocimiento alude a la situación en la cual algunas regiones específicas del mundo son las principales productoras de conocimiento tecnológico. Desde este punto de vista, la transferencia tecnológica resulta ser un medio idóneo para satisfacer más allá de lo económico, el bien común y el desarrollo sostenible de los países,¹⁸ trayendo consigo un aumento correlativo del bienestar social, la innovación y la competitividad en el mercado.

Sobre el particular, Manuel Guerrero Gaitán señala que varios estudios¹⁹ sugieren que aproximadamente el 15% de la población mundial, provee la mayor parte de las innovaciones tecnológicas en el mundo, mientras que menos del 50% de la población mundial, es capaz de adaptar esas tecnologías en la producción y el consumo, más preocupante aún resulta el hecho de que una tercera parte de la población en el mundo está tecnológicamente aislada, es decir, carente de la posibilidad de adaptar tecnologías extranjeras o de iniciar procesos de innovación de cosecha propia.²⁰

La necesidad de protección de la propiedad intelectual en el sector empresarial permea no sólo el desarrollo tecnológico, económico y de innovación, sino que contribuye de forma efectiva al crecimiento social y económico del país. En consecuencia, se advierte la necesidad de fomentar una cultura de protección de la propiedad intelectual desde el Estado, universidades, empresas, centro privados de investigación, entre otros, con el fin de crear sinergias para el aprovechamiento de investigaciones e impulsar decididamente la transferencia de los resultados de investigación para su implementación en el sector productivo.

Para ilustrar lo anterior, es pertinente revisar los indicadores mundiales de propiedad intelectual dados a conocer a través de la OMPI. Al respecto, en el caso colombiano, en el año 2007 se presentaron 1981 solicitudes de patentes, de las cuales el 93.8% fueron presentadas por extranjeros residentes en el país. Por su parte, en Estados Unidos, en el mismo período

¹⁷ Suescún de Roa, Felipe. *Control Judicial de las cláusulas abusivas en Colombia*. Revista de Derecho Privado 41. Universidad de los Andes. Tomado de: https://derechoprivado.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoprivado/pri111.pdf (consultado de 11 de junio de 2016)

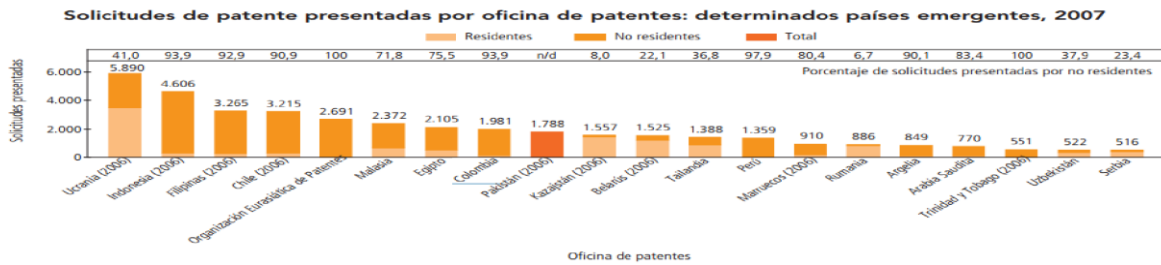
¹⁸ Guerrero Gaitán, Manuel. Tipología de los contratos de transferencia de tecnología. [Artículo en línea] Tomado de: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461> (consultado el 11 de junio de 2016)

¹⁹ Sachs Jeffrey. "A new map of the world", *The Economist*. Junio 22 de 2000. Disponible en: <http://www.economist.com/node/80730> (consultado el 5 de enero de 2017)

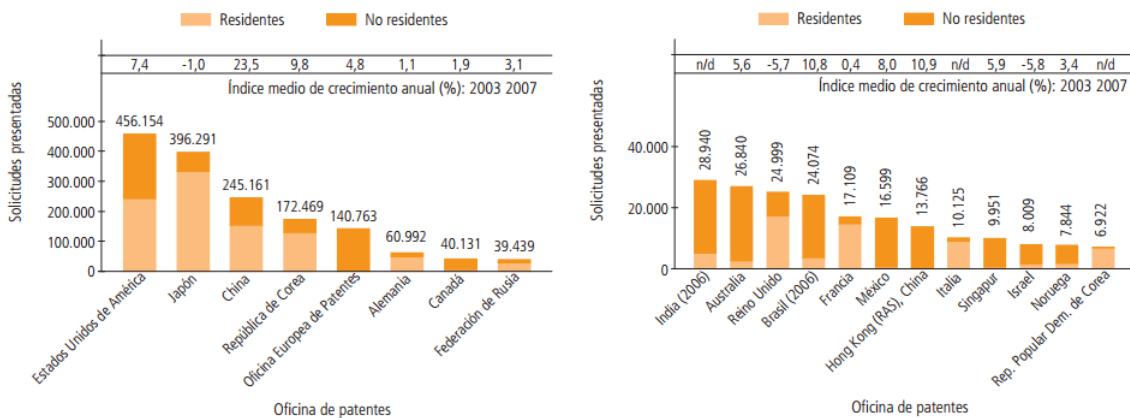
²⁰ Guerrero Gaitán, Manuel. Los contratos de transferencia internacional de tecnología en América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. Universidad Externado de Colombia. 2014, Bogotá, Colombia. Abstract.

considerado, se presentaron 456.154 solicitudes, de las cuales el 52.9% fueron presentadas por residentes.²¹ Así lo ilustran las siguientes figuras:

A.7. SOLICITUDES DE PATENTE PRESENTADAS EN DETERMINADOS PAÍSES EMERGENTES



Solicitudes de patente presentadas por oficina de patentes: las 20 principales oficinas, 2007



En el mismo sentido, el Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos de América, USIS - Bogotá, señala la fuerte correlación que existe entre la cantidad de inversiones que puede generar un país y la calidad de su sistema de propiedad intelectual, precisando que es mucho más factible lograr la transferencia tecnológica, la concesión de licencias y la inversión, cuando en el país concurre una consistente protección para las patentes y derechos de autor.²²

5. Figuras contractuales más usadas para llevar a cabo la transferencia de tecnología en el sector empresarial

5.1 Contrato de licencia sobre uso de marcas y patentes

Es un contrato en virtud del cual una parte denominada licenciante, permite el uso y/o explotación en todo o en parte de una marca o patente, a otra denominada licenciataria, a cambio de una contraprestación, bien sea ésta fija o periódica.

²¹ Datos tomados del informe de Indicadores mundiales de propiedad intelectual dados a conocer por la OMPI. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/941/wipo_pub_941.pdf (consultado el 9 de junio de 2016)

²² Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos de América, USIS - Bogotá. Propiedad Intelectual en el mercado mundial. página 71. septiembre de 1998.

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señala que se trata de un contrato a través del cual el titular de la tecnología o de los derechos, llamado licenciente, autoriza al licenciatario a usar el bien a cambio de una compensación financiera por el uso de los derechos concedidos.²³

A su vez, la OMPI manifiesta que una licencia de propiedad intelectual es un contrato en el cual el licenciente autoriza al licenciatario a explotar la propiedad intelectual de aquel, precisando que el licenciente de los derechos de propiedad intelectual no pierde la titularidad jurídica sobre los mismos, pues sólo se está autorizando el derecho de uso o explotación a cambio de una contraprestación.²⁴ En consecuencia, se pueden observar como características principales de este contrato las siguientes:²⁵

- 1) No supone la traslación de la titularidad jurídica de los derechos de propiedad intelectual, que quedarán en cabeza del licenciente.
- 2) Es un contrato consensual regido por el principio de libertad de forma, es decir, se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades de las partes contratantes, no obstante, para efectos probatorios, es aconsejable que conste por escrito.
- 3) Es un contrato bilateral, pues establece obligaciones recíprocas para las partes.

5.2 Contratos de cesión de marcas y patentes

Es un contrato en virtud del cual una parte denominada cedente, transfiere los derechos de propiedad intelectual a otra parte llamada cesionario, a cambio de una contraprestación.

Como puede advertirse, el elemento distintivo de la licencia con respecto a la cesión, es que en esta última sí se transfiere la titularidad jurídica de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, la OMPI señala lo siguiente: "(...) Debido a la cesión, el titular de la tecnología deja de serlo; el cesionario toma su lugar, de esta manera, el titular de la tecnología enajena la titularidad de la propiedad intelectual y, así mismo, todo interés futuro sobre la misma."

La transmisión de la titularidad jurídica de los derechos de propiedad intelectual al cesionario, implica que el cedente deba efectuar una valoración integral de la transferencia de tecnología en el mercado, efectuando un cálculo estimado de la capacidad que tiene determinada marca o patente para generar valores futuros.

5.3 Contrato de Franquicia

Es un contrato en virtud del cual una parte denominada franquiciante, otorga a otra denominada franquiciado, la explotación y el derecho de distribución comercial de un producto o servicio,

²³ Universidad Miguel Hernández de Elche, OTRI. Tomado de: <http://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf> (consultado el 12 de junio de 2016)

²⁴ OMPI. Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica. Tomado de: http://www.wipo.int/sme/es/documents/pharma_licensing.htm#1.3 (consultado el 12 de junio de 2016)

²⁵ Universidad Miguel Hernández de Elche, OTRI. Tomado de: <http://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf> (consultado el 12 de junio de 2016)

haciendo uso de su nombre, marcas, emblemas, lemas comerciales, know how, durante un tiempo y un territorio determinado, a cambio de una contraprestación periódica.

Como puede observarse, existe un vínculo estrecho con los contratos de licencia, pues se permite la utilización de patentes, marcas, know how y otros derechos de propiedad intelectual, no obstante, el carácter distintivo consiste en que, en el contrato de franquicia, el franquiciante o transmisor de la tecnología, tiene determinado control comercial sobre el licenciatario.

5.4 Joint Venture

El joint venture es un tipo de alianza estratégica que supone un acuerdo comercial de inversión conjunta, normalmente de largo plazo, entre dos o más personas. (Regularmente se trata de personas jurídicas)

El objetivo del joint venture puede ser muy diverso, puede ir desde la producción de bienes o la prestación de servicios, hasta la búsqueda de posicionamiento en el mercado o el apoyo mutuo en diferentes escalones de la cadena productiva, este contrato se desarrollará por un tiempo limitado con la finalidad primaria de obtener beneficios económicos. En el joint venture, la alianza no implicará la pérdida de identidad en la personalidad jurídica de los contratantes.

(...) “Para la doctrina, el contrato de asociación económica debe considerarse como contrato internacional, pues una de sus partes es extranjera (tiene su domicilio en el extranjero, mueve su capital en el extranjero, puede transferir tecnología, y tiene relevancia económica internacional), atendiendo a ello la doctrina jurídica establece que para seleccionar la ley aplicable a estos tipos de contratos, el factor esencial lo constituye el acuerdo de voluntad entre las partes, o sea ellos deciden qué ley regirá la relación contractual.”²⁶

En términos generales son considerables las ventajas de constituir un joint venture, tales como la asunción de riesgos que estarían más allá de la capacidad que una sola empresa tiene la posibilidad de soportar y que redundará en beneficios económicos a mediano o largo plazo, superar barreras comerciales en un mercado nuevo, o la colaboración mutua de recursos humanos, tecnológicos, financieros o productivos que puedan apoyar y soportarse recíprocamente en procura de un objetivo común.

Es menester señalar que en el joint venture las partes se deben una estricta lealtad y transparencia. Por consiguiente, el deber de entregar información íntegra, clara e inequívoca, se constituye en un requisito sine qua non para lograr la eficacia esperada de la relación contractual.

5.5 Alianzas estratégicas

Básicamente una alianza estratégica puede concebirse como la unión de dos o más empresas para el desarrollo conjunto de algunas de las modalidades de cooperación en los negocios, considerando un interregno de largo plazo.

²⁶ Cortes Honorio, José David. El contrato de Joint Venture. 17 de junio de 2013. Tomado de: <http://negociosycontratosinternacionales.blogspot.com.co/2013/06/el-contrato-de-joint-venture.html> (consultado el 12 de junio de 2016)

Existen diferentes tipos de alianzas estratégicas tales como los joint ventures, consorcios de importación, compras de acciones, licencias, franquicias, licencias cruzadas y acuerdos de distribución cruzados, entre otros.

“El objetivo de una alianza estratégica depende del negocio que se quiera, pero lo que generalmente se busca con estas uniones es abaratar los costos de producción o buscar nuevos nichos de mercado o desarrollar una nueva tecnología integrando las diversas partes de un negocio situadas en forma estratégica en el mismo país o en varios países, aprovechando así las ventajas económicas que le brinda cada uno.”²⁷

Como se desarrolló en tratándose del joint venture, en las alianzas estratégicas los deberes de información y asesoría son elementos que determinan el correcto equilibrio y correspondencia entre ganancias y pérdidas para las empresas partícipes.

Capítulo II - Análisis del tipo de cláusulas que puedan conllevar un riesgo de abuso de la posición de dominio y registro de los contratos

6. Concepto de cláusulas abusivas

Como ya se evocó cuando se hizo referencia a las características principales de los contratos de transferencia de tecnología, en la práctica comercial entre empresarios, es usual que se presente una posición de dominio, entendida ésta como la posibilidad de que una de las partes de la relación contractual, pueda fijar unilateralmente las estipulaciones y el contenido del contrato. No obstante, se advirtió que esa situación de desequilibrio, en sí misma, no comporta una manifestación jurídicamente reprochable, por lo cual sólo el abuso de la posición de dominio apareja un supuesto de reprensión jurídica, esto es, una respuesta del aparato jurídico estatal ante la ruptura indebida del equilibrio contractual.

En este sentido, la incorporación de cláusulas que vayan en contra de los intereses y expectativas legítimas de la otra parte, pueden dar lugar a la introducción de cláusulas abusivas, que resultan contrarias a la lealtad y buena fe con la que se debe obrar en toda relación de negocios.

De acuerdo con lo anterior, se puede entender de forma genérica, que una cláusula abusiva es aquella que, contrariando la buena fe y la lealtad contractual, impone²⁸ un detrimento injustificado para una de las partes, con un correlativo beneficio para aquella parte que la incorporó.

En el ámbito de las relaciones de negocios entre los empresarios, los contratos nacen con el propósito de satisfacer intereses conjuntos, es decir, buscan que el acuerdo colme expectativas

²⁷ Alianzas estratégicas de distribución. 21 de octubre de 2010 Tomado de: <http://milenahto940625.blogspot.com.co/2010/10/alianzas-estrategicasde-distribucion.html> (consultado el 12 de junio de 2016)

²⁸ No obstante, se desvirtuaría el criterio de "imposición" si se presenta una aceptación voluntaria de la cláusula, como desarrollo o manifestación del principio de la autonomía de la voluntad.

recíprocas. Desde luego que la posición contractual de las partes y sus presupuestos específicos de negociación, condicionan el grado de satisfacción que puede esperarse de un determinado negocio producto de dicho acuerdo. Lo que se pretende, en cualquier escenario de negociación, desde el punto de vista del "*deber ser*", es que, en las situaciones de desequilibrio inicial entre las partes, esto es, bajo el supuesto de que se presente una posición de dominio, tal asimetría no conlleve un abuso de la parte fuerte en la relación, y con ello, la imposición de cláusulas abusivas que desmejoren e impongan condiciones gravosas y desproporcionadas a la parte débil.

Parte de la Doctrina ha concebido las cláusulas abusivas como "*(...) aquellas estipulaciones reprobadas por el ordenamiento, en virtud del abuso de la posición dominante, cuando es empleado con exceso o anormalidad el poder de negociación para introducir en el contrato estipulaciones que generan un desequilibrio económico injusto y carente de razonabilidad*".²⁹

Sobre el particular, Camilo Posada Torres, con relación a las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, señala como características principales, las siguientes:³⁰

1. Que la cláusula sea predispuesta, esto es, cuando una cláusula se incorpora por el predisponente, sin posibilidad alguna de discutirla o modificarla por parte del adherente. En términos simples, se trata de una cláusula que no se negocia, sino que se impone por una parte a la otra.
2. Que la cláusula genere un desequilibrio jurídico en el contrato, se debe partir de las dos dimensiones sobre las cuales se estructura el equilibrio contractual, a saber: como instrumento económico, que posibilita el intercambio de bienes y servicios, y como instrumento jurídico, mediante el cual las partes fijan las directrices necesarias para la satisfacción de sus intereses individuales.
3. Que el desequilibrio sea injustificado, lo cual conlleva necesariamente a plantearnos que no todo desequilibrio que sufra el contrato comporta la existencia de cláusulas abusivas, por consiguiente, para que el desequilibrio resulte arbitrario, éste debe ser relevante, verbigracia, que se altere el equilibrio que debe existir entre los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas por las partes, como consecuencia de la celebración y perfeccionamiento del contrato.
4. Que la cláusula sea contraria al principio de buena fe, lo cual impone a las partes la obligación de actuar durante todas las etapas del *iter contractus*, con lealtad, confianza, honestidad y transparencia, para asegurar la satisfacción de los intereses de ambas partes.

²⁹ Suescún, Roa Felipe. Control Judicial de las Cláusulas Abusivas en Colombia: Una nueva causal de nulidad. Revista de Derecho Privado, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, septiembre de 2009. Página 5. En: Aragón Sandoval, Johanna Milena, Tratamiento normativo en Colombia de las cláusulas abusivas en el contrato de transferencia de tecnología, Tesis de grado. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2014. Tomado de: <http://www.bdigital.unal.edu.co/41950/1/6701445.2014.pdf> (consultado el 16 de septiembre de 2016)

³⁰ Posada Torres, Camilo. Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano. Universidad Externado de Colombia. 31 de agosto de 2015. Disponible en: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/4328/5081> (consultado el 8 de septiembre de 2016)

En síntesis, para el autor referido, podemos decir que se presenta una cláusula abusiva, cuando ésta es predispuesta, genera un injustificado desequilibrio jurídico en el contrato y es contraria al principio de buena fe.

Ahora bien, en el apartado siguiente se presentarán las cláusulas que en la práctica negocial, pueden representar un riesgo de abuso para la parte receptora de la tecnología objeto del contrato. Es importante anticiparle al lector que sólo el análisis específico de las cláusulas y de las características intrínsecas del contrato a considerar, pueden arrojar el carácter abusivo o no de estas cláusulas, por lo que no se puede considerar, salvo contadas excepciones, que una cláusula es per se abusiva.

7. Cláusulas que pueden implicar un riesgo de abuso para la parte receptora de la tecnología

Se ha advertido que la posición de dominio, en sí misma, no genera un efecto jurídico negativo en los contratos, sin embargo, las situaciones de desequilibrio inicial, en donde la parte fuerte de la relación negocial abusa de su posición dominante, comporta una ventaja gravosa, injusta y desproporcionada para una de las partes.

Como se ha hecho alusión en el desarrollo del presente escrito, en los contratos de transferencia de tecnología, es recurrente que una de las partes, usualmente el transmisor de la tecnología, esté en la posición de imponer las cláusulas y el contenido del contrato a la parte receptora de la tecnología, bajo un contexto de asimetría en la información. En este particular escenario, es importante analizar aquellas cláusulas que pueden representar un riesgo para esta última, anotando que el carácter abusivo o no de estas cláusulas, dependerá del caso en concreto, como se precisará más adelante.

Así las cosas, si bien el artículo 14 de la Decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), plantea una serie de conductas que se consideran contrarias a los intereses de los países miembros, se examinarán un grupo de cláusulas que pueden representar un peligro para la parte receptora de la tecnología, a saber: cláusulas con relación al precio de la tecnología objeto del contrato, cláusulas sobre el uso de la tecnología, cláusulas sobre licencias atadas y finalmente, se analizarán las cláusulas de retrocesión.³¹

8.1 Cláusulas referidas a las limitaciones con el precio de la tecnología

8.1.1 Cláusulas sobre las limitaciones relacionadas con el pago de regalías o royalties

Uno de los puntos más neurálgicos en los contratos de transferencia de tecnología, está referido a la forma y naturaleza en la que las partes acuerdan el pago de una compensación por la tecnología transferida, por lo anterior, se observa que la parte receptora de la tecnología, además de evaluar las necesidades específicas que intente suplir mediante la misma, debe tener en cuenta la

³¹ La clasificación general del grupo de cláusulas fue tomada de Guerrero Gaitán, Manuel. Los contratos de transferencia internacional de tecnología en América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. Universidad Externado de Colombia. 2014, Bogotá, Colombia. Página 127.

estimación de las utilidades probables y el precio de los bienes que incorpore la tecnología, de conformidad con lo estipulado en el artículo 12 de la Decisión 291 de la CAN.

Así mismo, la imposición de un pago determinado por parte del transmisor al receptor de la tecnología, refleja de una manera palpable el poder de negociación de las partes en el contrato. Por otro lado, si bien las partes pueden definir libremente la contraprestación por el uso de la tecnología objeto de transferencia, la forma en la que se pacte dicha obligación, puede representar un riesgo para el adquirente de la tecnología. En este sentido, se pueden presentar situaciones en las cuales una empresa dueña de determinada tecnología, transfiere a otras empresas que operan en un mismo sector del mercado una tecnología específica, pero bajo condiciones de compensación radicalmente diferentes, en cuyo caso, no sólo se afecta a la parte receptora de la tecnología, sino también la libre competencia económica.³²

Para ilustrar la situación descrita, se presenta el siguiente caso objeto de análisis:

La sociedad argentina "Digital Savio S.A.", es titular de un derecho de patente sobre una tecnología que permite el intercambio de archivos multimedia a gran velocidad, esta empresa decidió otorgar licencias no exclusivas a tres empresas, todas de nacionalidad colombiana, con el fin de exportar su tecnología. No obstante, las regalías fijadas para una de las empresas, es radicalmente superior a las establecidas para las otras dos licencias otorgadas bajo las mismas condiciones contractuales.³³

Se debe advertir del ejemplo relatado, que la empresa a la cual se le imponen unas regalías superiores, estará en condiciones de inferioridad respecto a sus competidores en el mercado, a los cuales se les otorgó esa misma licencia a un precio sustancialmente inferior, lo que repercute de acuerdo con la legislación aplicable, en un posible abuso de posición dominante.³⁴

Sobre el particular, el literal b) del artículo 14 de la Decisión 291 de la CAN, considera que podrán resultar abusivas, las cláusulas conforme a las cuales una empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca, se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva.³⁵

Otro de los supuestos que pueden presentarse con este tipo de cláusulas, consiste en que se fije el pago de regalías por un tiempo que exceda el plazo de vigencia del derecho de propiedad intelectual o industrial que sirve de sustento a la tecnología transferida, esto es, cuando la parte que vende la tecnología, exige el pago de compensaciones, aun cuando el derecho protegido por la propiedad intelectual ya se encuentra en el dominio público. En este caso, es necesario precisar que el pago de las compensaciones por parte del receptor de la tecnología a quien transfiere la misma, puede ser perfectamente válido, siempre y cuando las regalías que se debían mientras el

³² *Ibíd*em, página 128.

³³ *Ibíd*em, en el supuesto fáctico planteado por Manuel Guerrero Gaitán, sólo se modifican los nombres y circunstancias del caso.

³⁴ *Ibíd*em., página 129.

³⁵ Decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones, artículo 14, literal b).

derecho de propiedad intelectual o industrial se encontraba vigente, se hagan efectivas en períodos que excedan el término de duración del derecho exclusivo.³⁶

Si bien el literal g) del artículo 14 de la Decisión 291 de la CAN, dispone expresamente como un efecto indeseable para el receptor de la tecnología que se incorporen: "(...) cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas", lo cierto es que dicho pago puede no resultar lesivo de los derechos e intereses del adquirente de la tecnología, como ya se precisó.

8.1.2 Cláusulas sobre la fijación de los precios del producto licenciado

Cuando se efectiviza el proceso de transferencia tecnológica y dicha tecnología es usada para la comercialización de un producto determinado, por ejemplo, un teléfono celular, es posible que se introduzcan cláusulas que permitan que la parte transmisora de la tecnología, pueda fijar los precios de venta de dicho producto, elaborado con base en la tecnología transferida. Ya se advirtió que este supuesto es considerado indeseable y abusivo por parte de la CAN.

En relación con lo anterior, Manuel Guerrero Gaitán manifiesta que este tipo de cláusulas son objeto de controversia, especialmente ante las autoridades de competencia económica, toda vez que puede existir un contrato de licencia de tecnología entre dos empresas competidoras que contengan cláusulas de este tipo, posibilitando la presencia de una práctica concertada violatoria del derecho de la competencia. En tal sentido, es admisible la posibilidad de imponer precios de venta máximos o de asignar un precio de venta sugerido a los consumidores, quedando excluidos de forma expresa los precios mínimos o fijos, pues ello atentaría contra el derecho de la competencia.³⁷

8.2 Cláusulas sobre licencias atadas

En los contratos de transferencia de tecnología, es habitual la vinculación de la concesión de licencias sobre una tecnología determinada a la aceptación de otras que protegen otro tipo de derechos.³⁸

Este tipo de conductas, conocida también como *bundling* o *package licensing*, presenta situaciones conflictivas al estar ante un conjunto de contratos coligados, pues se hace necesario delimitar hasta qué punto las tecnologías que se atan, vinculan o encadenan a la transferencia tecnológica primigenia, que puede incluir licencias sobre patentes u otros derechos de propiedad

³⁶ Guerrero Gaitán, Manuel. Los contratos de transferencia internacional de tecnología en América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. Universidad Externado de Colombia. 2014, Bogotá, Colombia. Página 129.

³⁷ *Ibidem*, página 130.

³⁸ D. RUBINFELD & R. MANESS. "The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust", en: F. LEVEQUE y H. SHELANSKI. Antitrust, Patents and Copyright: EU and US Perspectives, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2005, page 88.

industrial, supone o no, una imposición arbitraria por parte del licenciante de la tecnología al licenciatario.³⁹

Sobre el particular, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señala que sólo es posible concluir un acuerdo oficial de licencia, si el derecho de propiedad intelectual sobre el cual se desea conceder la licencia, goza de protección en el otro país o países interesados, pues en el caso de que no cuente con la protección en dichos países, no sólo no se podrá conceder una licencia, sino que no se tendrá ningún derecho de restringir su utilización a los terceros interesados.⁴⁰

Así mismo, es menester señalar que la introducción de cláusulas sobre licencias atadas puede tener efectos benéficos o negativos para la parte receptora de la tecnología, dependiendo de si las mismas imponen cargas indebidas, injustas o desproporcionadas, para quien adquiere la tecnología. Por ejemplo, es posible que las licencias atadas incorporen tecnologías complementarias que proporcionen mayor eficiencia en los procesos productivos o de comercialización, pero también es dable que las mismas resulten innecesarias, obligando al receptor a adquirir derechos sobre una tecnología que no necesita o que considera superflua incorporar. En este sentido, Manuel Guerrero Gaitán indica que un método utilizado en la práctica contractual para distinguir cuándo una cláusula de este tipo resulta abusiva o no, consiste en examinar si existe otra cláusula en la que se le permita al licenciatario utilizar el derecho licenciado independientemente de las prestaciones adicionales que se presume han sido impuestas por parte del licenciante.⁴¹

En relación con este punto, Guillermo Cabanellas aduce que *"(...) el poder de negociación otorga la titularidad de una patente y, en el caso de otros contratos de transferencia de tecnología, el control sobre conocimientos secretos, necesarios para determinada actividad económica, permiten a los licenciantes exigir la aceptación de operaciones adicionales, tales como la compra de insumos o el suministro de tecnologías complementarias no requeridas por el licenciatario"*.⁴² Dicho de otra manera, la incorporación de cláusulas sobre licencias atadas, que vinculen obligatoriamente la compra de tecnologías complementarias que resulten innecesarias, o no requeridas por el licenciatario, no son más que un abuso de la posición de dominio y un indeseable efecto del desequilibrio resultante en el poder de negociación de las partes.

Considerando lo anterior, se expone el caso en la jurisprudencia argentina, que se produce entre SuperCanal y Telered imagen/Televisión Satelital Codificada (TSC), *"Supercanal es un operador de*

³⁹ Guerrero Gaitán, Manuel. Los contratos de transferencia internacional de tecnología en América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. Universidad Externado de Colombia. 2014, Bogotá, Colombia. Página 139.

⁴⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual: un componente vital de la estrategia comercial de su PYME". Tomado de: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/licensing/licensing.htm (consultado el 15 de septiembre de 2016)

⁴¹ Guerrero Gaitán, Manuel. Los contratos de transferencia internacional de tecnología en América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. Universidad Externado de Colombia. 2014, Bogotá, Colombia. Páginas 139 y 140.

⁴² Cabanellas, Guillermo. Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1983, Página 721.

*televisión por cable, en tanto que Telered Imagen y TSC son empresas proveedoras de contenidos, es decir, titulares de los derechos intelectuales sobre eventos deportivos (fútbol argentino, automovilismo, básquet y boxeo)."*⁴³

*"El contrato prevé la Licencia en un solo paquete de las transmisiones de fútbol, básquet, automovilismo y boxeo. El actor podía tomar la licencia sobre las cuatro señales, pero no sobre una o varias de ellas en forma individual."*⁴⁴

El actor reclama en la sentencia que no le es dable desagregar el paquete de licencias atadas para escoger la provisión sobre la transmisión exclusiva del fútbol argentino, y que, en su lugar, debe comprar los demás eventos deportivos. A continuación, expone que el licenciante, abusando de su posición de dominio, por ser el titular exclusivo de los derechos de fútbol, predispuso de forma arbitraria, como condición para tomar la licencia sobre los derechos de transmisión del fútbol, adquirir las licencias sobre los demás deportes.

La sentencia de la Cámara Nacional en lo Comercial, concibió que atar la licencia del fútbol con las licencias de los demás deportes, implica un acto anticompetitivo y por ello confirma la sentencia de Primera Instancia, consistente en desagregar el paquete de licencias atadas, manteniendo la licencia exclusivamente para el fútbol, ajustando el precio de la licencia proporcionalmente, es decir, eliminando el sobreprecio que se pagaba por los otros deportes no queridos por el licenciario.

En el caso planteado, se observa que la incorporación de la cláusula sobre licencias atadas a contenidos deportivos que no requería el licenciario, resulta en contravía de los legítimos intereses y necesidades de este último.

8.3 Cláusulas de retrocesión

Como en otro tipo de cláusulas analizadas, es necesario precisar que, de conformidad con las circunstancias propias del caso, es posible que la incorporación de estipulaciones contractuales que obliguen al receptor de la tecnología a transferir los inventos o mejoras obtenidos en virtud de su uso, tenga una repercusión positiva o negativa.

En este orden de ideas, también se señala que estas cláusulas pueden presentar efectos pro competitivos o anticompetitivos en el mercado. Como ejemplo de los primeros, se puede evidenciar el caso en que las partes compartan los riesgos y beneficios de las investigaciones y adelantos que se consigan con la tecnología inicial objeto del contrato. Desde luego que también pueden darse procesos de innovación con base en la tecnología que perfeccione el receptor mediante su uso. Como muestra de los efectos anticompetitivos, también puede darse que el transmisor o proveedor de la tecnología, imponga de forma injusta y desproporcionada, la

⁴³ Medrano Martínez, Gabriel. LICENCIAS "ATADAS" SOBRE DERECHOS INTELECTUALES Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Comentario al fallo Supercanal & Telered Imagen y otros/ Medida Cautelar, Sala D, Expediente 94.601/01. Disponible en: <https://works.bepress.com/martinezmedrano/17/> (consultado el 16 de septiembre de 2016).

⁴⁴ Ibídem.

obligación de ceder cualquier mejora de la tecnología, sin ningún tipo de consideración por las actividades de investigación y perfeccionamiento de la tecnología transferida.

Sobre la preocupación latente de los efectos negativos que pueden generar este tipo de cláusulas en la libre competencia, el párrafo 2 del artículo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC, expone que podrán redactarse de forma tal que *"(...) el licenciante original coseche todos los beneficios de cualquier invención posterior (con lo que se desalentaría esa invención) y pueden ampliar indebidamente el poder de mercado de un licenciataria"*. En otras palabras, *"(...) pueden ser eficientes si permiten que los investigadores de las fases siguientes compartan los riesgos de la innovación, pero también pueden desalentar la innovación consiguiente"*.⁴⁵

8.4 Cláusulas relacionadas con las restricciones al uso de la tecnología transferida

Se considera que este tipo de cláusulas son las más lesivas para los derechos e intereses del receptor de la tecnología, particularmente las referidas a las restricciones sobre la investigación y las adaptaciones y las prohibiciones para usar tecnologías diferentes a la del transmisor de la tecnología, ya que conllevan condicionamientos injustificados por parte del transmisor. Tratándose de las restricciones sobre la exportación, éstas podrán ser producto del ejercicio legítimo del proveedor de la tecnología, en atención al principio de territorialidad, como se explicará a continuación.

8.4.1 Cláusulas relativas a las restricciones sobre la exportación

Este tipo de cláusulas implica analizar de forma específica la naturaleza del derecho protector de la tecnología y las características intrínsecas que están asociadas al mismo.⁴⁶ Cabe preguntarse entonces: ¿cuándo podrá el transmisor de la tecnología limitar o condicionar el uso que el receptor quiera hacer de la misma a terceros países? en este sentido, se debe tener en cuenta que el carácter abusivo o no de la cláusula, dependerá de la existencia de un potencial abuso del transmisor de la tecnología en atención al principio de territorialidad.

En propiedad intelectual, los derechos objeto de protección por parte de los titulares, están sometidos al principio de territorialidad, es decir, la protección sólo se garantiza dentro de las fronteras en las cuales se concedió el derecho de exclusividad. Por ejemplo, piénsese en que la empresa A, de nacionalidad ecuatoriana, es propietaria de una patente y por medio de un contrato de licencia, transfiere la tecnología objeto de la patente a la empresa B, de nacionalidad colombiana, en cuyo territorio está vigente la patente evocada, no obstante, la empresa ecuatoriana, establece en una de las estipulaciones contractuales con B, la imposibilidad de que ésta pueda exportar los productos que fabrique con dicha tecnología a Venezuela, Perú y Bolivia, en donde no se encuentra registrada la patente de la empresa ecuatoriana. Como se observa, la restricción sobre la exportación está atada al principio de territorialidad, y teniendo en cuenta que no existe el registro de la patente en los países a los cuales B quiere exportar los productos

⁴⁵ Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, LA POLÍTICA DE LA COMPETENCIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Ginebra, Suiza, 15 al 18 de julio de 2008. Página 13. Tomado de: http://unctad.org/es/Docs/c2clpd68_sp.pdf (consultado el 18 de septiembre de 2016)

⁴⁶ Op. Cit., Guerrero Gaitán, Manuel. Página 130.

fabricados con la tecnología que le fue transferida, tal condicionamiento contractual constituiría un abuso por parte de la empresa ecuatoriana. Sin embargo, si la cláusula estableciera restricciones sobre la exportación de know how a B, por ejemplo, tal limitación sería consistente con los derechos intelectuales de la empresa ecuatoriana, ya que el know how (saber hacer), no está ligado al principio de territorialidad, por lo cual los condicionamientos que se estipulen en el contrato sobre el particular, serían legítimos y ajustados a derecho.⁴⁷

Con relación al know how debe guardarse un especial cuidado, ya que éste es uno de los activos intangibles más representativos para las empresas. Una de sus características principales es que el poseedor del know how normalmente lo mantiene bajo confidencialidad o sometido a reserva, pues incorpora secretos o información de carácter comercial, industrial o de negocios, que lo hacen valioso.

En vista de lo anterior, se señala que el know how:

"(...) Al estar formado por cualquier dato, técnica, información, previsión, idea, que implicará una ventaja para el empresario que lo posee frente al que carece de él, deberá permanecer reservado, toda vez que su revelación a terceros le supondrá un perjuicio. De este modo, puede ser considerado como un secreto empresarial, protegido por la Ley de Competencia Desleal, la cual censura su divulgación o explotación, si éstas no cuentan con autorización del titular."⁴⁸

En definitiva, se anota que los condicionamientos contractuales que se incorporen por parte del transmisor de una tecnología determinada, sobre el know how del cual es poseedor, son perfectamente razonables, teniendo en cuenta las características y naturaleza propia que reviste el conocimiento fundamental o estratégico asociado al know how.

8.4.2 Cláusulas referidas a las restricciones sobre la investigación y las adaptaciones del receptor de la tecnología

A partir del análisis efectuado, se observa que aquellas cláusulas que imponen restricciones sobre la investigación y las adaptaciones de la tecnología transferida, son de las que más efectos lesivos conllevan para el receptor de la tecnología, toda vez que éstas se instituyen como uno de los mecanismos fundamentales de adaptación de la tecnología al medio local, posibilitan la creación de procesos de innovación con base en la transferencia tecnológica, y permiten utilizar la tecnología como fundamento para el crecimiento económico. Dicho de otra manera, se le arrebatan los mecanismos fundamentales al receptor de la tecnología para su innovación, crecimiento y consolidación en su país.⁴⁹

Lo anterior también tiene un efecto negativo en el entorno del país receptor, toda vez que, si la transferencia tecnológica está acompañada de procesos de adaptación efectivos y de los

⁴⁷ Para la estructuración del ejemplo, se tomó como base el supuesto fáctico propuesto por Guerrero Gaitán, Manuel. Op. Cit., Página 131.

⁴⁸ Sosa Flores, Miguel (ed.), Hernández Pérez, Flor, & Ochoa Queija, Arlenis. Comportamiento de la transferencia de tecnología en la actualidad. Córdoba, Argentina. El Cid Editor, 2007. Página 19.

⁴⁹ Guerrero Gaitán, Manuel. Op. Cit., Página 132.

instrumentos adecuados de protección jurídica en materia de propiedad intelectual, es posible la apropiación de dicho conocimiento para su transformación en un verdadero activo comercial, lo cual trasciende al sector empresarial en particular, irradiando el crecimiento y el desarrollo económico del país en cuestión.

Teniendo en cuenta la teoría del desarrollo de Hansen⁵⁰, existen tres etapas de desarrollo tecnológico, caracterizadas por una capacidad de absorción diferenciada. En la primera etapa, hay una dependencia total de la tecnología extranjera, pues en el país receptor no hay adecuados procesos de investigación, por lo que es menester importar, junto con la tecnología, la fuerza de trabajo y los esquemas necesarios de administración. La segunda etapa se identifica porque en el país receptor se han estructurado esquemas de innovación, distribución y comercialización, de suerte que suele ser factible el proceso de adaptación de las tecnologías en donde los contratos de licencia se consideran los instrumentos idóneos para realizar estos acuerdos. Una última etapa señala que en el país receptor se tienen los instrumentos de investigación necesarios que permiten replicar la tecnología transferida, en donde los contratos de joint venture se consideran los instrumentos más eficaces.⁵¹

8.4.3 Cláusulas sobre las prohibiciones para usar tecnologías diferentes a las del transmisor de la tecnología

Mediante este tipo de cláusulas, el transmisor de la tecnología puede introducir en el contrato la prohibición al receptor o al adquirente de la tecnología, para utilizar tecnologías de terceros, con lo cual no sólo se afecta la esfera individual de la parte involucrada en el contrato, sino que también constituye una violación a la libre competencia económica, pues se estaría extendiendo o aumentando el ámbito de aplicación del derecho exclusivo concedido por el Estado.⁵²

De ahí que el literal d) del artículo 14 de la Decisión 291 de la CAN, estipule expresamente que se consideran abusivas las cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras.

9. Registro de los contratos de transferencia de tecnología en la CAN en materia de cláusulas abusivas

En el anterior apartado, se analizaron las cláusulas que podrían implicar un riesgo para la parte receptora de la tecnología por resultar abusivas, sin perjuicio de que, analizadas en concreto, puedan o no, implicar en realidad detrimentos en los intereses y derechos del adquirente de la tecnología.

Si bien se realizaron precisiones específicas sobre los efectos positivos o negativos que pueden conllevar las cláusulas estudiadas, la Decisión 291 de la CAN, estipula en su artículo 14, una categoría de conductas, que a priori, considera abusivas, señalando que los países miembros

⁵⁰ B. Hansen, "Economic aspects of technology transfer to developing countries" *International Review of Industrial Property*, vol. 11, N° 4, 1980, pages 435 - 440.

⁵¹ Guerrero Gaitán, Manuel. *Op. Cit.*, Página 133.

⁵² *Ibidem*.

deberán tener en cuenta ese catálogo de conductas, para que éstas no sean incorporadas en los contratos de transferencia de tecnología externa. En este sentido, el artículo señalado prevé:

"14. Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:

a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;

b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;

c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;

d) Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;

e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;

f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;

g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y

h) Otras cláusulas de efecto equivalente.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohíba o límite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.⁵³

Puede observarse que la normativa comunitaria andina considera que las cláusulas anotadas, conllevan efectos negativos para el intercambio subregional, o para la exportación o importación de productos, bienes o servicios a terceros países.

De la misma forma, en Colombia, el Decreto 259 de 1992, se encargó de reglamentar la Decisión 291 de la CAN, en donde se dispuso que el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, hoy Ministerio de Relaciones Exteriores, es el

⁵³ *Ibíd*em, artículo 14.

organismo competente para registrar los contratos de importación relativos a licencia de tecnología, asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería básica, marcas, patentes y demás contratos tecnológicos.

Teniendo presente lo anterior, los parágrafos 1 y 2 del artículo 2 del Decreto 259 de 1992, establecieron que el Incomex no debía registrar los contratos que contuviesen cláusulas de fijación de precios por parte de la empresa vendedora de la tecnología, cláusulas que obliguen a transferir los inventos o mejoras que se obtengan mediante el uso de la tecnología (cláusulas de retrocesión), así mismo, se estipuló que no se registrarán los contratos que prohíban o limiten de cualquier manera la exportación de los productos elaborados con base en la tecnología respectiva, o que prohíban o limiten el intercambio subregional o la exportación de productos similares a terceros países.⁵⁴

Todas estas observaciones, permitían deducir que, en Colombia, había un Instituto encargado de proteger a los nacionales frente a posibles abusos de terceros que propiciaran la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología. No obstante, en el año 2000, como parte de un plan de reestructuración del Estado y de reducción del gasto público, el Gobierno de la época determinó liquidar el Incomex.

Con el Decreto 4176 de 2011, las personas naturales o jurídicas que celebraran contratos relativos a licencias de tecnología, asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería básica, marcas, patentes, y en general, contratos tecnológicos, debían registrar los mismos ante la DIAN, para efectos del control en materia tributaria, aduanera y cambiaria, sin embargo, el Decreto 4176 evocado, reasignó funciones en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.

Ante tal escenario, la protección de las relaciones contractuales originadas en acuerdos de transferencia de tecnología, previstas en el artículo 2 del Decreto 259 de 1992, que pretendía que no se registraran contratos que incluyeran cláusulas abusivas, quedó subsumido como un requisito formal destinado a conceder la deducción de impuestos y no como un mecanismo efectivo para evitar la inclusión de cláusulas injustas y abusivas en los contratos.

Sobre el particular, Milena Aragón señala lo siguiente:

"(...) En Colombia, la inexacta adopción de la normatividad suprarregional relacionada con el contrato de transferencia de tecnología, la concepción del registro del contrato de transferencia de tecnología como un requisito destinado a conceder la deducción de impuestos y no como un mecanismo tendiente a verificar la no inclusión de cláusulas de contenido abusivo previstas en el artículo 2 del Decreto 259 de 1992, así como la falta de claridad con respecto a las

⁵⁴ Decreto 259 de 1992, artículo 2.

*autoridades nacionales competentes de prevenir su inclusión, permiten concluir que en nuestro país se propicia la inclusión de cláusulas de contenido abusivo en este tipo de contratos.*⁵⁵

Como puede observarse, además de las consideraciones concernientes a la autoridad encargada de velar porque los contratos de transferencia de tecnología no incluyeran cláusulas abusivas, de conformidad con lo previsto en el Decreto 259 de 1992, es pertinente señalar que este Decreto reglamentario tampoco resultaba consistente con las disposiciones sobre cláusulas abusivas, contenidas en el artículo 14 de la Decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones. Ante la presunta divergencia en torno a cuál norma debía aplicarse, si la Decisión Andina o la norma reglamentaria colombiana, el Tribunal Andino de Justicia en un caso en el que se planteó la inconstitucionalidad de la Ley 220 de 1987, adujo lo siguiente:

*"(...) El actor sostenía que la legislación colombiana no podía establecer requisitos para el registro de un contrato de transferencia de tecnología más allá de lo establecido en las normas andinas. El Tribunal Andino sostuvo en su interpretación que los contratos en los que se involucra una licencia de derechos de propiedad industrial, **estaban parcialmente regulados por el Derecho comunitario de una manera básicamente indicativa, motivo por el cual los países miembros, conservaban su competencia para legislar en esta materia, sobre aspectos no regulados por el Derecho de la integración y, que la legislación de los países del Acuerdo sobre este tipo de contratos, debe seguir en todo caso las pautas establecidas por el Acuerdo de Cartagena en cuanto a la importación de tecnología, en general y teniendo en cuenta las normas comunitarias específicas que regulan la materia.**"*⁵⁶ (Negrilla fuera del texto)

En definitiva, se advierte que se podrá aplicar la normatividad nacional contenida en el Decreto 259 de 1992, sobre los aspectos no consagrados en la normatividad suprarregional de la Comunidad Andina, siempre y cuando dicha normatividad sea armónica con las directrices establecidas en el Acuerdo de Cartagena.

10. Efectividad de la aplicación extraterritorial de la ley en los contratos de transferencia de tecnología

En virtud del amplio margen y autonomía de las partes para fijar el contenido, las obligaciones y el alcance de las estipulaciones contractuales en los procesos de transferencia de tecnología, (sin perjuicio de que sea una de ellas la que suele determinar dichas condiciones) en principio, los contratos estarán regidos por la ley que se consagre en las disposiciones contractuales, no obstante, ¿qué pasa si las partes no pactaron la ley aplicable al contrato?

⁵⁵ Aragón Sandoval, Johanna Milena, Tratamiento normativo en Colombia de las cláusulas abusivas en el contrato de transferencia de tecnología, Tesis de grado. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2014. Tomado de: <http://www.bdigital.unal.edu.co/41950/1/6701445.2014.pdf> (consultado el 18 de septiembre de 2016)

⁵⁶ Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia del 11 de octubre de 1990. Asunto 2-IP-90, disponible en: <http://www.tribunalandino.org.ec> (consultado el 19 de septiembre de 2016)

Sobre el particular, el 2 inciso del artículo 20 del Código Civil, señala que, con base en el criterio del lugar de celebración del contrato, se permitirá la aplicación de la ley extranjera a los contratos celebrados válidamente en el extranjero, en cuanto no versen sobre bienes situados en Colombia. Asimismo, el inciso tercero del artículo referido, indica con base en el criterio de lugar de ejecución del contrato, que si el contrato se debe cumplir en el territorio colombiano o genera efectos que le sean inherentes a los derechos e intereses de la Nación, se aplicará la ley colombiana.⁵⁷

De lo anterior puede observarse que el inciso 2 del artículo 20 admite la validez de la aplicación extraterritorial de la ley en nuestro país, sin embargo, el inciso 3 condiciona su aplicación al lugar en donde deban ejecutarse las obligaciones del contrato. En este mismo sentido, el artículo 869 del Código de Comercio, manifiesta que: "(...) *la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país, se regirá por la ley colombiana.*"

Por consiguiente, una interpretación razonable de los artículos evocados, nos conduciría a establecer que los contratos celebrados válidamente en el extranjero, que no versen sobre bienes ubicados en Colombia, se les podrá aplicar la ley extranjera. No obstante, cuando la ejecución de las obligaciones que se desprendan del contrato, esto es, el desarrollo de sus prestaciones, deban ejecutarse en Colombia, se regirán por la ley colombiana.⁵⁸

Capítulo III - Insuficiencia de mecanismos tendientes a evitar la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología

11. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la posible inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología

De conformidad con lo estipulado en la Ley 1340 de 2009, por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia, y del Decreto 4886 de 2011, por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se señala que la Superintendencia, entre otras funciones, "(...) *conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia,*"⁵⁹ precisando que dará trámite a

⁵⁷ Sobre el particular, señala el artículo 20 del Código Civil: **ARTICULO 20. APLICABILIDAD DE LA LEY EN MATERIA DE BIENES** Los bienes situados en los territorios, y aquéllos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia.

Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño.

Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la unión.

⁵⁸ Guerrero Gaitán, Manuel. *Hacia el equilibrio contractual en los procesos de transferencia internacional de tecnología en América Latina.* Página 424. Tomado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/24508/1/Tesis_Guerrero.pdf (consultado el 7 de enero de 2017)

⁵⁹ Ley 1340 de 2009, artículo 6.

aquellas que sean significativas para alcanzar, en particular, la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.⁶⁰

Por consiguiente, la Superintendencia estará facultada para imponer las sanciones pertinentes por violación de las disposiciones sobre protección de la competencia, siguiendo el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente.⁶¹

En este orden de ideas, las facultades de supervisión, vigilancia y control que están en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio en sus diferentes áreas, dan lugar al ejercicio de la potestad administrativa sancionadora. En materia de protección de la competencia, la Superintendencia vigila que no se presenten conductas en donde se promuevan escenarios de competencia desleal, prácticas comerciales restrictivas, operaciones de integración empresarial, acuerdos colusorios de precios, entre otros.

Como ya se advirtió, la introducción de ciertas cláusulas en los contratos de transferencia de tecnología, puede implicar no solamente un riesgo de abuso para una de las partes contratantes, sino también una afectación de las normas sobre la libre competencia en el mercado.

De acuerdo con lo anterior, en un escenario contractual que resulte contrario a la libre competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades administrativas, podría iniciar una investigación que culmine con la imposición de una sanción, si advierte que se infringió el ordenamiento jurídico o que no se dio cumplimiento a las instrucciones y órdenes que impartió.

Debe observarse que, ante la existencia de acuerdos contrarios a la libre competencia, las facultades de la Superintendencia están orientadas a tomar los correctivos necesarios para que ese tipo de conductas no se sigan presentando, especialmente mediante la imposición de multas.

No obstante, ante la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología, la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene la competencia ni la facultad para dejar sin efecto o anular dichas cláusulas, por lo que el único mecanismo al cual podría acudir para atacar la validez de las mismas, sería el control por vía judicial.⁶² Este último escenario conlleva dos problemas adicionales: el primero, referido a que en el contrato objeto de estudio pudo incorporarse la existencia de una cláusula arbitral, en cuyo caso toda diferencia relativa al contrato debe resolverse por esta vía en primera instancia. El segundo está relacionado con la ausencia de un conocimiento especializado del juez para llevar el caso, lo que, aunado al retraso de nuestro sistema judicial, tornaría ineficiente el mecanismo.

⁶⁰ Decreto 4886 de 2011, artículo 1, numeral 3.

⁶¹ *Ibíd*em, numeral 4.

⁶² Aragón Sandoval, Johanna Milena, Tratamiento normativo en Colombia de las cláusulas abusivas en el contrato de transferencia de tecnología, Tesis de grado. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2014. Página 86.

En consecuencia, el desequilibrio inicial entre los contratantes que puede dar lugar a que se materialice un abuso de la posición de dominio mediante la incorporación de cláusulas abusivas, da lugar a que se efectúe un análisis de dos momentos distintos dentro la relación negocial, a saber: un período previo a la ejecución del contrato, que de conformidad con nuestra regulación actual debería adelantarse ante la DIAN y conllevaría un efecto tributario consistente en la deducción correspondiente de impuestos al efectuar el registro del contrato; y un control posterior a la ejecución contractual, en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio podría adelantar una investigación administrativa e imponer la multa correspondiente, si a ello hay lugar, por la infracción de las disposiciones sobre la protección de la competencia.⁶³

De acuerdo con lo expuesto, debe observarse que si bien existen instrumentos normativos en nuestro país tendientes a salvaguardar los intereses de los receptores de tecnología, tales como la Decisión 291 de la CAN y el Decreto 259 de 1992, lo cierto es que los mecanismos existentes para garantizar dicha protección son inadecuados e ineficientes, pues en ninguno de los supuestos analizados se cuenta con herramientas jurídicas efectivas que eviten la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología.

12. Creación de un marco regulatorio interno tendiente a evitar la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología

Como ya ha sido referido en el presente escrito, la Decisión 291 de la CAN contempla que los países miembros deben tener en cuenta que no se incluya una categoría específica de cláusulas para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o sobre patentes, pues se considera que dichas cláusulas comportan un efecto negativo para el desarrollo e intercambio subregional.

Sobre el particular, en los países latinoamericanos se acogió una tendencia que estaba orientada hacia la flexibilización de las normas existentes en materia de transferencia de tecnología. Como resultado de lo anterior, se impuso una política de desregulación caracterizada principalmente por una amplia libertad del mercado y un grado de intervención exiguo de los diferentes Estados frente a sus facultades legislativas.⁶⁴

En este sentido, se debe anotar que la preocupación que subyace de la práctica contractual entre empresarios al negociar contratos de transferencia de tecnología, excede el escenario de los posibles perjuicios que puede sufrir uno de los contratantes cuando se introducen cláusulas abusivas, pues tal situación no sólo afecta a la parte débil de la relación negocial, sino que también puede acarrear consecuencias negativas para el país receptor de la tecnología, toda vez que es posible que impida la creación de una tecnología propia o la adaptación de la ya existente a sus particulares necesidades.⁶⁵

⁶³ *Ibídem.*

⁶⁴ *Op. Cit.*, Guerrero Gaitán, Manuel. Página 429.

⁶⁵ *Ibídem.*

Con la expedición del Decreto 259 de 1992, regulatorio de la Decisión 291 de la CAN, se estableció que el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, sería el organismo competente para registrar los contratos que implicaran una transferencia tecnológica, o para abstenerse de ello, en los casos en los que se incluyeran cláusulas consideradas abusivas, y que se encontraban previstas en el mismo instrumento. No obstante, como tuvo la oportunidad de anotarse, por una decisión de reestructuración del Gobierno de la época, se liquidó el Incomex y se le asignó dicha facultad a la DIAN mediante el Decreto 4176 de 2011, por lo que el análisis sobre el contenido del contrato se redujo a una revisión formal de la DIAN para efectos de deducción de impuestos.

En virtud de lo anterior, se considera que es menester que en el país se expida una ley u otro decreto reglamentario que logre suplir el vacío del Incomex, de tal forma que el registro de los contratos que versen sobre transferencia de tecnología sea sometido a un análisis jurídico previo para que no se incluyan cláusulas abusivas de conformidad con lo consagrado en el Decreto 259 de 1992 y en la normatividad suprarregional andina. A su vez, sería conveniente que la facultad de revisión de los contratos sea asignada a una autoridad especializada en la materia, tal como la Superintendencia de Industria y Comercio, o que se cree un organismo ad hoc para el efecto.

Es muy importante precisar que la creación de un instrumento normativo para evitar la introducción de cláusulas abusivas en este tipo de contratos, si bien debe establecer directrices claras para las partes contratantes, no puede convertirse en un mecanismo que desincentive a los productores de tecnología a realizar importaciones en el país, pues si se pierde el interés de compartir dichos conocimientos con los empresarios en Colombia, el instrumento no sólo sería contraproducente sino incongruente.

13. Análisis sobre la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología en el derecho comparado

En el apartado anterior, se advirtió la necesidad imperante en Colombia, de que el registro de los contratos que versen sobre transferencia de tecnología, sean analizados desde un punto de vista sustancial en cuanto a su contenido, y no desde una perspectiva puramente formal, toda vez que los procesos de adaptación y las necesidades tecnológicas locales, deberían confluir en acuerdos que no sólo sean positivos para el transmisor de la tecnología, sino para las necesidades particulares del empresario en el corto plazo y para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

En este orden de ideas, consideramos que es importante analizar qué tratamiento les han dado diferentes países a los contratos de transferencia de tecnología, para evitar la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

13.1 Ecuador

Sobre el particular, en el caso ecuatoriano, La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), es la Institución pública en Ecuador, encargada de planificar de forma coordinada,

incluyente y participativa, la inversión pública, reconduciendo ésta hacia una matriz productiva y sostenible.⁶⁶

En el año 2013, el modelo de transferencia de tecnología en Ecuador, partió de la adopción de un plan de inversión pública para la transformación de los ámbitos productivos más prósperos en esta región, teniendo como objetivos primordiales, “(...) *la necesidad de diseñar e implementar mecanismos y normativas que garanticen la transferencia y desagregación de conocimiento y tecnología, sobre todo, de aquellos productos adquiridos a través de la compra pública importada. (...)*”.⁶⁷

Teniendo en cuenta que el Estado ecuatoriano formaba parte activa del proceso de transferencia de tecnología, como una entidad reguladora y promotora, el análisis desde luego que tenía en cuenta los posibles escenarios en donde el agente receptor obtuviese beneficios correlativos por la compra pública de determinada tecnología. En este sentido, el Estado no solamente cumplía un papel estático, sino que impulsaba y promovía todo el proceso de transferencia tecnológica a partir del desarrollo de centros u oficinas de transferencia e innovación.⁶⁸

De acuerdo con lo anterior, el Congreso Nacional ecuatoriano expidió una Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías, que posibilitaba que las Universidades y los Institutos tecnológicos de carácter superior, crearan centros de transferencia y desarrollo tecnológico con autonomía administrativa, económica y financiera, pero con la particularidad de que si suscribían contratos con empresas públicas o privadas, o con entidades del sector público, sea del Ecuador o del extranjero, debían dichos contratos estar relacionados con los fines y propósitos de estos centros, verbigracia, con los planes generales de transferencia de tecnología basados en la compra pública del Gobierno ecuatoriano.⁶⁹

Dicho lo anterior, podemos observar que el modelo de transferencia de tecnología ecuatoriano, posibilitaba la asimilación y adaptación de la tecnología transferida, a las auténticas necesidades de desarrollo tecnológico en el país, de tal manera que la transferencia pudiese generar apropiación del conocimiento y desarrollo social y económico.

Por consiguiente, el cambio de la matriz productiva establecida mediante una ley marco, propende por apalancar el proceso de transferencia tecnológica en armonía con un análisis de las necesidades particulares para la compra pública. No obstante, si bien no existe una ley que

⁶⁶ Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador. Modelo Macro de Transferencia de Tecnología para Ecuador. Página 9. Tomado de: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Modelo-Macro-de-Transferencia-de-Tecnolog%C3%ADa-para-el-Ecuador.pdf> (consultado el 12 de marzo de 2017)

⁶⁷ Ibídem, página 21.

⁶⁸ Ibídem, página 22.

⁶⁹ Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías. Tomado de: <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16485/3/LEY%20DE%20LOS%20CENTROS%20DE%20TRANSFERENCIA%20Y%20DESARROLLO%20DE%20TECNOLOG%C3%8DAS.pdf> (consultado el 13 de marzo de 2017)

desarrolle la manera de evitar la introducción de cláusulas abusivas en los contratos que regulan los procesos de transferencia de tecnología, sí existe una política pública bien dirigida y un organismo (Senplades), encargado de vigilar y controlar dichos acuerdos.

Cabe destacar que el rol del Estado ecuatoriano en el modelo de transferencia de tecnología relacionado con la transformación productiva en el país, canalizaba la inversión pública generando un valor agregado en la producción nacional. Sobre el particular, el Plan Nacional del Gobierno ecuatoriano 2013-2017, señala:

*“(...) La transformación de la matriz productiva supone una interacción con la frontera científico-técnica, en la que se producen cambios estructurales que direccionan las formas tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir que promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, con mayor intensidad en conocimientos, bajo consideraciones de asimetrías tecnológicas entre países. (...)”*⁷⁰

13.2 Argentina

En el caso de Argentina, al igual que pasó en Colombia con posterioridad a la expedición del Decreto 4176 de 2011, el registro de los contratos de transferencia de tecnología, tiene como único propósito la obtención de beneficios de tipo impositivo.

Dicho lo anterior, mediante la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología del 23 de marzo de 1981, modificada en 1993 por las Leyes 23.697 y 23.760, el Gobierno argentino expidió una normatividad que reglamentaba los contratos de transferencia de tecnología a título oneroso, mediante la transferencia, cesión o licencia de tecnología de personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en Argentina, siempre que dichos actos tuvieran efectos jurídicos en territorio argentino.⁷¹

Como puede advertirse, el efecto del registro de los contratos que estuviesen relacionados con actos jurídicos que implicaran una transferencia de tecnología, podían tener efectos sobre la deducción de impuestos.

En consecuencia, el artículo 9 de la Ley 22.426 establece:

*“ARTÍCULO 9 - La falta de aprobación de los actos jurídicos mencionados en el artículo 2 o la falta de presentación de aquellos contemplados en el artículo 3, no afectarán su validez, pero las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del proveedor.”*⁷²

⁷⁰ Plan Nacional para el buen vivir 2013-2017. Tomado de: <http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2013-2017-Objetivo-10.pdf> (consultado el 13 de marzo de 2017).

⁷¹ Artículo 1, Ley 22.426. Tomado de: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ar/ar094es.pdf>

⁷² *Ibidem*.

En los términos anteriores, se considera que en la legislación argentina no se contemplan mecanismos jurídicos eficaces que posibiliten que el registro de los contratos sea algo más que una revisión formal para efectos de la deducción de impuestos, como ahora ocurre en Colombia.

13.3 Perú

Sea lo primero señalar que en Perú el organismo encargado de regular y vigilar la defensa sobre las normas de propiedad intelectual y del derecho de la competencia, es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Sobre el objeto de estudio, es necesario indicar que, en el año 2004, el Congreso peruano expidió la Ley marco No. 28303, denominada Ley Marco de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Tecnológico, que tenía por objeto "*(...) el desarrollo, promoción, consolidación, difusión y transferencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (...)*"⁷³

Ahora bien, al igual que se evocó en el caso de Ecuador, la Ley 28303 tampoco se encargó de regular de forma específica la no introducción de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología, en armonía con la reglamentación de la Decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones.

No obstante, la Ley 28303 sí consagró de forma específica la declaratoria de interés nacional en las actividades relacionadas con el desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica, al afirmar que dichas actividades estaban contenidas en un marco de "*necesidad pública y de preferente interés nacional, como factores fundamentales para la productividad y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno.*"⁷⁴

Lo anterior se considera que no solamente se configura como una consagración formal para el desarrollo y promoción de las actividades científicas y tecnológicas, sino que irradiaba de forma particular el rol del Estado peruano en tales actividades. Por consiguiente, su ámbito de aplicación se extendía a las entidades del sector público y privado, y a todas aquellas personas que realizaran actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica.⁷⁵

Así mismo, en la reglamentación de la Ley, se consideró como objetivos nacionales, entre otros, los siguientes⁷⁶:

- "*(...) La generación, conservación, transferencia y utilización de conocimientos científicos y tecnológicos, en el ámbito nacional y de las diversas regiones para el óptimo aprovechamiento de los recursos y potencialidades de la nación, el impulso a la*

⁷³ Ley 28303 de 2004, Perú. Tomado de: <http://www.planctiperu.com/Leymarcoctit28303.html> (consultado el 13 de marzo de 2017)

⁷⁴ *Ibíd*em, artículo 2.

⁷⁵ *Ibíd*em, artículo 3.

⁷⁶ *Ibíd*em, artículo 5.

productividad y la integración beneficiosa del Perú en la sociedad global del conocimiento y en la economía mundial.”

- *“La descentralización y adaptación de las actividades de CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación) a nivel regional y local”.*
- *“El fomento y promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en los sectores de la producción con el fin de incentivar la creatividad, la competitividad y la producción de nuevos bienes y servicios, con miras al mercado nacional y mundial.”*
- *“Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población.”*

En virtud de los objetivos mencionados, se puede señalar que las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación, con sus consecuentes procesos de transferencia, no son actividades ajenas al rol que debe asumir el Estado para fomentar el desarrollo científico y tecnológico, por el contrario, constituyen estas actividades importantes bases para el desarrollo económico y social de largo plazo en la materia.

Igualmente, es pertinente señalar que el artículo 11 asignó al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, entre otras, la función de *“(…) diseñar las políticas sobre transferencia de tecnología; así como los mecanismos de cooperación con otros países y organismos internacionales en materia de ciencia, tecnología e innovación.”*⁷⁷

Finalmente, es oportuno manifestar que, en virtud de la declaratoria de interés nacional de las actividades relacionadas con el desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica, y con las amplias funciones asignadas al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de la Ley 28303, se considera que este organismo y el Indecopi, podrían válidamente intervenir para analizar el contenido de un contrato que verse sobre transferencia de tecnología, evitando que éste se ejecute, en el supuesto de contravenir los legítimos intereses del Estado en el desarrollo de estas actividades.

13.4 México

En el caso mexicano, la reglamentación en materia de transferencia de tecnología, tiene su punto de partida en la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (LRTT), que entró en vigencia en el mes de diciembre de 1972.

Sobre dicha Ley, Jaime Álvarez Soberanis señala que el Gobierno mexicano consideró la necesidad de realizar el tránsito de una política tecnológica que superara la fase de control formal sobre la importación de tecnología, para dar el paso a una actitud de promoción del desarrollo tecnológico

⁷⁷ *Ibídem.*

interno, de manera que esta nueva etapa se ajustara a las necesidades y a la estructura productiva del país.⁷⁸

Bajo estas circunstancias, se señaló que la nueva legislación no sólo debería implicar facultades de supervisión, vigilancia y control de los contratos desde el ámbito puramente formal, sino que debía contener “(...) principios y disposiciones de carácter promocional que atiendan sustantivamente a los procesos de selección, adaptación y asimilación de las tecnologías importadas, así como al desarrollo de tecnologías propias. (...)”⁷⁹

En este sentido, se expidió la “Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (LCRTT)” el 11 de enero de 1982, aunque si bien es cierto que esta normatividad es anterior a la expedición de la Decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones, consagra disposiciones y directrices relacionadas con la transferencia de tecnología, que resultan plenamente aplicables a esta Decisión.

Sobre el particular, se dispuso que el organismo encargado de aplicar las disposiciones contenidas en dicha ley sería la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, que hoy hace parte de la Subsecretaría de Industria y Comercio. Así mismo, en la ley se dispuso que debían ser inscritos ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, todos los convenios, contratos y demás actos que estén contenidos en documentos que surtan efectos en el territorio nacional, referidos a:

“(...)”

a) *La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;*

b) *La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención;*

c) *La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales;*

d) *La cesión de marcas;*

e) *La cesión de patentes;*

f) *La concesión o autorización de uso de nombres comerciales; (...)*”

Además de lo expuesto, se considera especialmente relevante que esta ley otorgó a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, la facultad de admitir o denegar la inscripción de actos o contratos, de la siguiente manera:

⁷⁸ Soberanis, Álvarez, Jaime. La nueva ley sobre transferencia de tecnología. Revista de Comercio Exterior, volumen 32, número 10. México, octubre de 1982. Tomado de: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/664/7/RCE7.pdf> (consultado el 14 de marzo de 2017).

⁷⁹ *Ibíd.*

“(…) ARTÍCULO 9o.- Con relación a la presente Ley, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial tendrá las siguientes facultades:

I. Resolver en los términos de esta Ley sobre las condiciones en que deba admitirse o denegarse la inscripción de los actos, convenios o contratos que le sean presentados;

II. Fijar las políticas conforme a las cuales deba regularse o admitirse la transferencia tecnológica en la República Mexicana, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Orientar adecuadamente la selección tecnológica.

b) Determinar los límites máximos de pago de acuerdo con el precio menor de las alternativas disponibles a nivel mundial, conforme a los intereses de México.

c) Incrementar y diversificar la producción en bienes y actividades prioritarias.

d) Promover el proceso de asimilación y adaptación de la tecnología adquirida.

e) Compensar pagos, a través de exportaciones y/o sustitución de importaciones.

f) Orientar contraactualmente la investigación y desarrollo tecnológico.

g) Propiciar la adquisición de tecnología innovadora.

h) Promover la reorientación progresiva de la demanda tecnológica hacia fuentes internas y fomentar la exportación de tecnología nacional. (...)”

Del citado artículo se deduce que la Ley reasignó un papel protagónico al Estado mexicano para el registro y el control formal y sustantivo de los contratos de transferencia de tecnología, regulando un procedimiento especial para el efecto, de modo que se considera que esta regulación abordó de forma específica cómo se llevaría a cabo el registro de los contratos, en concordancia con unos criterios que alentaban la adquisición de tecnología, pero que también propiciaban un proceso de asimilación y adaptación de la tecnología importada a las necesidades y circunstancias locales del país receptor.

En últimas, se considera que esta normatividad puede servir de base para la creación de una Ley o un Decreto reglamentario en Colombia, que posibilite la adquisición de tecnología, y que repercuta positivamente en la asimilación, adaptación, difusión y mejora de la tecnología al medio local, es decir, que haya un tránsito de la importación de tecnología hacia la apropiación y perfeccionamiento de dicho conocimiento tecnológico al país receptor.

14. El tránsito del conocimiento hacia a la innovación

El conocimiento entendido en un sentido amplio, proporciona una idea sobre un fenómeno determinado, en materia de propiedad intelectual, suministra a su poseedor (que puede ser una

persona natural o jurídica), una ventaja estratégica a la hora de responder a los desafíos que supone el desarrollo en un mundo globalizado.⁸⁰

El paso del conocimiento a la innovación se justifica en la medida en que se intenta crear sinergias entre los diferentes actores de la sociedad para el aprovechamiento de las investigaciones gestadas desde las universidades, los centros privados de investigación y el mundo empresarial. Desde el Gobierno, resulta necesario propiciar entornos de innovación que favorezcan un ambiente competitivo a partir de la transferencia efectiva de los resultados de investigación.

Desde luego que para el desarrollo de entornos competitivos en el país, resultan de especial importancia los contratos de transferencia de tecnología, pues en muchas oportunidades, países como Colombia no están en la posición de sufragar costosas investigaciones o en la capacidad de desarrollar tecnologías propias, con lo cual la importación tecnológica no sólo permite suplir la insuficiencia de la tecnología, sino también posibilita un escenario de adaptación de la misma a las necesidades locales y una eventual apropiación del conocimiento tecnológico que propicie el desarrollo de tecnologías de cosecha propia.

Bajo esta óptica, es factible concebir que el tránsito del conocimiento hacia la innovación, es un asunto que permea en el bienestar social y en el desarrollo económico de los países, pues tiene una correlación intrínseca con la competitividad, la esfera productiva y la estructura social, como elementos dinamizadores del crecimiento económico.

Así mismo, se considera que la innovación tiene la capacidad para mejorar la calidad de vida en la medida en que su difusión sea adecuada. Para lo cual se anota que "*(...) la generación de valor añadido de la innovación está en función de una sociedad que se apropie de los frutos de la investigación, el desarrollo y la innovación, dado que sólo cuando las personas hacen uso efectivo de los mismos, tienen posibilidades reales de mejorar colectivamente su calidad de vida*".⁸¹

En definitiva, lo que se pretende es generar una apuesta decidida hacia el aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico, se cuenta con los diferentes instrumentos jurídicos de propiedad intelectual para su protección, pero un avance significativo sólo es posible si los mecanismos al alcance de la sociedad resultan apropiados y son susceptibles de generar incentivos socioeconómicos atractivos.

Desde luego que también es un llamado de atención a las políticas actuales que se acogen desde el Gobierno para fomentar una cultura de innovación y creación de conocimiento científico y tecnológico.

⁸⁰ Meneses Amaya, Claudia Patricia. Del conocimiento a la innovación. Grupo EMAR, publicado el 22 de abril de 2014. Tomado de: <https://racionalidadltda.wordpress.com/2014/03/22/del-conocimiento-a-la-innovacion/> (consultado el 16 de octubre de 2016)

⁸¹ *Ibidem*.

Conclusiones

Las dinámicas cambiantes y transformadoras de la realidad económica empresarial, sugieren la adopción de diferentes mecanismos que permitan a las empresas adquirir conocimiento, adecuarlo a sus necesidades y transformarlo para la creación de valor y para suplir las necesidades del mercado. Estas etapas dentro de los diferentes ciclos del proceso productivo de las empresas, son viables gracias a diferentes instrumentos como los mecanismos de propiedad intelectual, que permiten a los empresarios acoger las estrategias idóneas a través de una valoración estratégica de su posición en el mercado, de los bienes y servicios que se pretenden comercializar o del mercado relevante dentro del cual se pretende comercializar dichos bienes.

En este sentido, los contratos de transferencia de tecnología son instrumentos que posibilitan a los empresarios suplir una necesidad en el corto plazo, pero además se erigen como mecanismos efectivos para la creación de valor en el interior de las organizaciones, para el mejoramiento de la competitividad en el mercado y para el desarrollo socioeconómico de los países. De allí la importancia de que este tipo de contratos cuenten con un régimen normativo que propicie que los escenarios de negociación puedan sortearse de manera que beneficien a todas las partes involucradas.

Como se advirtió en el análisis efectuado, las condiciones en las que suelen negociarse este tipo de contratos, y la existencia de una parte transmisora de la tecnología, usualmente en una posición de dominio, aunado al carácter atípico de este tipo de contratos y a la amplia autonomía de las partes para diseñar el contenido obligacional de los mismos, permite escenarios en donde el transmisor de los conocimientos tecnológicos introduce cláusulas abusivas que van en contravía de los legítimos intereses del receptor de la tecnología.

Sobre el particular, debe advertirse la necesidad de analizar las cláusulas de acuerdo al tipo de contrato, a las necesidades que intentan suplir las partes mediante su estipulación y al alcance jurídico que pueden tener las mismas, por lo que no se puede considerar a priori que una cláusula es per se abusiva, salvo contadas excepciones.

Con relación a la necesidad de la creación de un marco regulatorio interno que permita la no introducción de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología, se debe señalar que a pesar de que existe una autoridad encargada de regular el registro de dichos contratos en el país, lo cierto es que el análisis efectuado por la DIAN es formal y orientado exclusivamente a reconocer un efecto tributario consistente en la deducción de impuestos, por lo que se considera necesaria la intervención del Gobierno o del Congreso, para que asigne dicha facultad a una organismo especializado que se encargue de realizar el análisis jurídico para evitar la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que la intervención del Estado no debe llegar al punto de crear un desincentivo para el titular de los conocimientos tecnológicos, sino que debe propiciar la creación de unas directrices claras que posibiliten la adecuada negociación y definición del contenido obligacional de este tipo de contratos, no como límite a su autonomía de la voluntad, sino como garantía del no abuso de la posición de dominio.

Finalmente, debe concebirse que el desarrollo de entornos competitivos en el sector empresarial, mediante la adopción de esquemas adecuados en materia de propiedad intelectual, no sólo repercute positivamente en la creación de valor en las empresas, sino también en el bienestar social y en el desarrollo económico del país, por lo que resulta conveniente una apuesta decidida de los diferentes actores sociales en la búsqueda de conocimientos científicos y tecnológicos que posibiliten la democratización del conocimiento y la generación de riqueza.

Bibliografía citada:

- Alianzas estratégicas y cooperación competitiva. Disponible en: luciolatrajtmán.wikispaces.com/file/view/AlíanEstra01.ppt
- Alianzas estratégicas. Plan de Mercado de Gerencia Comercial. Disponible en: <http://cdigital.udem.edu.co/TESIS/CD-ROM27872007/07.Capitulo2.pdf>
- Aragón Sandoval, Johanna Milena, Tratamiento normativo en Colombia de las cláusulas abusivas en el contrato de transferencia de tecnología, Tesis de grado. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2014. Tomado de: <http://www.bdigital.unal.edu.co/41950/1/6701445.2014.pdf>
- Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles, Tomo I. *Extractando el derecho de los hechos sociales*. Biblioteca Jurídica DIKE. Novena Edición, 2002.
- Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos de adhesión. [Material de clase]. Teoría General del Negocio Jurídico Mercantil, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 27 de abril de 2015.
- B. Hansen, "Economic aspects of technology transfer to developing countries" *International Review of Industrial Property*, vol. 11, N° 4, 1980.
- BAMBACH SALVATORE, María Victoria, III Cláusulas Abusivas, pág. 49, Contratos, Jornadas de Derecho Privado, Universidad de Chile 1.993 En: *Bonivento Correa Pedro Felipe, La autonomía privada de la voluntad frente a los contratos de derecho privado. Tesis de grado. Pontificia Universidad Javeriana, 2000. Disponible en: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis16.pdf>*
- Cabanellas, Guillermo. Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1983, Página 721.
- Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, LA POLÍTICA DE LA COMPETENCIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Ginebra, Suiza, 15 al 18 de julio de 2008. Página 13. Tomado de: http://unctad.org/es/Docs/c2clpd68_sp.pdf
- Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 1194 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
- D. RUBINFELD & R. MANESS. "The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust", en: F. LEVEQUE y H. SHELANSKI. *Antitrust, Patents and Copyright: EU and US Perspectives*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2005.

- Decreto 259 de 1992.
- Decreto 4886 de 2011.
- Decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tomado de: <http://dle.rae.es/?id=ZJ2KRZZ>
- El contrato de joint-venture. Administración Moderna. Disponible en: <http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/01/joint-venture.html>
- Guerrero Gaitán, Manuel. Tipología de los Contratos de Transferencia de Tecnología. Revista La Propiedad Inmaterial. Universidad Externado de Colombia. Disponible en: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/440>
- Guerrero Gaitán, Manuel. Tipología de los contratos de transferencia de tecnología. [Artículo en línea] Tomado de: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461>
- Guerrero Gaitán, Manuel. Los contratos de transferencia internacional de tecnología en América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. Universidad Externado de Colombia. 2014, Bogotá, Colombia.
- Herrera, Fredy Andrei. Libertad de contratación y libertad contractual. [material de clase] Contratos. Universidad Nacional de Colombia. Febrero de 2012. Bogotá, Colombia.
- Informe de Indicadores mundiales de propiedad intelectual dados a conocer por la OMPI. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/941/wipo_pub_941.pdf
- Instituto Nacional de Contratos Públicos. ¿Qué son los Contratos Internacionales? Tomado de: <http://www.incp.org.co/incp/document/que-son-los-contratos-internacionales/>
- Instituto Nacional de Propiedad industrial de Chile. ¿Qué es la Transferencia de Tecnología o Transferencia Tecnológica? Tomado de: <http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-693.html>
- Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia del 11 de octubre de 1990. Asunto 2-IP-90, disponible en: <http://www.tribunalandino.org.ec>
- Ley 1340 de 2009.

- Ley 22.426. Argentina. Tomado de:
<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ar/ar094es.pdf>
- Ley 28303 de 2004, Perú. Tomado de:
<http://www.planctiperu.com/Leymarcoctit28303.html>
- Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías. Tomado de:
<https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16485/3/LEY%20DE%20LOS%20CENTROS%20DE%20TRANSFERENCIA%20Y%20DESARROLLO%20DE%20TECNOLOG%C3%82DAS.pdf>
- Medrano Martínez, Gabriel. LICENCIAS "ATADAS" SOBRE DERECHOS INTELECTUALES Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Comentario al fallo Supercanal & Telered Imagen y otros/ Medida Cautelar, Sala D, Expediente 94.601/01. Disponible en:
<https://works.bepress.com/martinezmedrano/17/>
- Mendes, Philip. Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica. Tomado de:
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma_licensing.pdf
- Meneses Amaya, Claudia Patricia. Del conocimiento a la innovación. Grupo EMAR, publicado el 22 de abril de 2014. Tomado de:
<https://racionalidadltda.wordpress.com/2014/03/22/del-conocimiento-a-la-innovacion/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *La propiedad intelectual al servicio del sector empresarial*. Tomado de:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/488/wipo_pub_488.pdf
- Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología. Guía práctica de Transferencia de Tecnología. Tomado de: http://www.ovtt.org/guia_practica
- OMPI. Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica. Tomado de: http://www.wipo.int/sme/es/documents/pharma_licensing.htm#1.3
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Guía de licencias para los países en desarrollo*, OMPI, n.º 620 (S), 1977. Ginebra, Suiza. En: Guerrero Gaitán, Manuel. Tipología de los Contratos de Transferencia de Tecnología. Revista la Propiedad Inmaterial No. 13, Página 3, 2009. Universidad Externado de Colombia. Disponible en:
<http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/440>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual: un componente vital de la estrategia comercial de su PYME". Tomado de: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/licensing/licensing.htm

- Plan Nacional para el buen vivir 2013-2017. Tomado de: <http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2013-2017-Objetivo-10.pdf> (consultado el 13 de marzo de 2017).
- Posada Torres, Camilo. Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano. Universidad Externado de Colombia. 31 de agosto de 2015. Disponible en: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/4328/5081> (consultado el 8 de septiembre de 2016)
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador. Modelo Macro de Transferencia de Tecnología para Ecuador. Página 9. Tomado de: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Modelo-Macro-de-Transferencia-de-Tecnolog%C3%ADa-para-el-Ecuador.pdf>
- Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos de América, USIS - Bogotá. Propiedad Intelectual en el mercado mundial.
- Soberanis, Álvarez, Jaime. La nueva ley sobre transferencia de tecnología. Revista de Comercio Exterior, volumen 32, número 10. México, octubre de 1982. Tomado de: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/664/7/RCE7.pdf>
- Sosa Flores, Miguel (ed.), Hernández Pérez, Flor, & Ochoa Queija, Arlenis. Comportamiento de la transferencia de tecnología en la actualidad. Córdoba, Argentina. El Cid Editor, 2007.
- Suescún de Roa, Felipe. *Control Judicial de las cláusulas abusivas en Colombia*. Revista de Derecho Privado 41. Universidad de los Andes. Tomado de: https://derechoprivado.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoprivado/pri111.pdf
- Suescún, Roa Felipe. Control Judicial de las Cláusulas Abusivas en Colombia: Una nueva causal de nulidad. Revista de Derecho Privado, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, septiembre de 2009.
- Universidad Miguel Hernández de Elche, OTRI. Tomado de: <http://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf>