

Quito, 25 de enero de 2019

Señor Doctor
Efrén Guerrero Salgado
**DECANO DE LA FACULTAD DE
JURISPRUDENCIA DE LA PUCE**
Ciudad.-

De mi consideración:

En mi condición de Profesor designado para la Dirección de la Disertación de la alumna ADRIANA SOLEDAD CAMPAÑA ENDARA, cuyo título es "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTE", por el presente informo a usted lo siguiente:

1. El cambio del Título de la Disertación, fue el resultado de la recomendación que como Director realice al momento de presentar mi informe en la Matriz de Evaluación de Plan de Disertación, en virtud de que el título actual se ajusta de mejor manera al tema propuesto y a los parámetros exigidos por la Facultad, cuya modificación conforme a la sugerencia, no altera el contenido de la investigación.
2. En el desarrollo de la Disertación, la estudiante cumplió con todos los presupuestos reglamentarios y las sesiones de revisión programadas previamente. Los cambios realizados en el contenido, fueron sugeridos y autorizados por el Director de la Disertación y trabajados durante el desarrollo de la investigación, en la forma en que constan en el Plan de Disertación.

En virtud que el trabajo se encuentra terminado lo califico con la nota de NUEVE PUNTOS SOBRE DIEZ (9/10); y, en conformidad con las normas exigidas por la Universidad, solicito comedidamente que se convalide el presente proceso.

Atentamente,



Dr. Esteban Argudo Carpio
PROFESOR DE LA FACULTAD

Quito, a 11 de marzo de 2019

Doctor
Freddy Proaño
**SECRETARIO ABOGADO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR.-**
Presente.-

De mi consideración:

Con relación a su atento oficio No. 203-SJG-2019, mediante el que se me comunica que he sido designado como profesor informante de la Disertación de Abogacía titulada "**Transferencia de Tecnología a través de los contratos de licencia de patentes**", elaborada por la señorita **Adriana Soledad Campaña Endara**, previo a la obtención del título de Abogada, me permito poner a su consideración el siguiente informe:

La tesis remitida cumple con los requisitos metodológicos y formales necesarios en este tipo de investigaciones académicas.

La investigación en particular analiza la importancia en la economía mundial que tienen los activos intangibles de propiedad intelectual; y, de acuerdo a los tratados internacionales, la normativa local y el derecho mercantil consuetudinario, cómo estos activos del conocimiento pueden transferirse y comercializarse. Analiza en particular, la protección a las invenciones, las cuales están protegidas por el derecho de patente, y cómo este derecho por medio de los diferentes tipos de contratos atípicos mercantiles pueden comercializarse.

Es meritorio el esfuerzo que la disertante ha realizado al analizar la importancia, y hasta la necesidad para los países en desarrollo de entrar en la economía del conocimiento. Sin embargo, la disertante no ha analizado la trascendencia que posee la capacidad de abstracción de tecnologías extranjeras para la transferencia de tecnología y cómo este factor fundamental, incide directamente en el costo de transacción entre el propietario de la tecnología y el potencial licenciatarario.

Por los argumentos expuestos, considero que la tesis merece ser aprobada con la nota de OCHO SOBRE DIEZ.

Atentamente,



Msc. Byron Robayo Arroyo
PROFESOR INFORMANTE

Quito, D.M. a 07 de marzo de 201

Doctor
Freddy Proaño
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE
Presente.-

De mi consideración:

El trabajo de disertación denominado "Transferencia de Tecnología a través de los contratos de licencia de patente", realizado por la señorita Adriana Elizabeth Campaña Endara, presenta una interesante mirada respecto de la transferencia de tecnología y de las diferentes figuras contractuales que son utilizadas a este efecto.

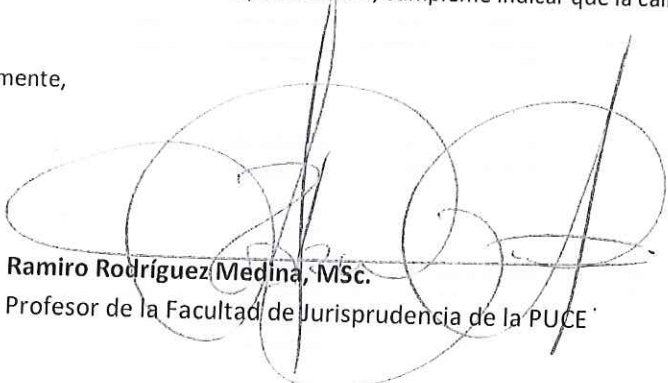
En lo que respecta al aspecto formal del trabajo es preciso señalar que durante su lectura y revisión se pudo detectar errores tipográficos, los que se solicita sean corregidos; en lo que se refiere al fondo es importante señalar que muestra un adecuado manejo de la bibliografía y presenta una interesante revisión sobre el estado del arte, aunque la misma podría haber sido más exhaustiva.

Es importante advertir que el trabajo de disertación si bien hace referencia a normas y trabajos académicos representa un ejercicio principalmente descriptivo y si bien se realizan ciertas reflexiones por parte de la estudiante, las mismas podrían ser más y mejor desarrolladas, es así como considero que se debería trabajar en las conclusiones y recomendaciones; además creo que se debió desarrollar, quizá en un capítulo, el objetivo mismo de la transferencia de tecnología, relacionado con la capacidad de abstracción y la generación de capacidades.

No obstante, es pertinente indicar que el trabajo presenta un importante esfuerzo y aborda un tema escasamente discutido y debatido en el país, cuestión que amerita ser destacada pues representa un claro ejemplo de líneas temáticas de investigación que deben seguir siendo tratadas dada la importancia que actualmente tienen.

Por las razones expuestas, luego de haber revisado la disertación previa a la obtención del título de abogada "Transferencia de Tecnología a través de los contratos de licencia de patente", realizado por la señorita Adriana Elizabeth Campaña Endara, cúmpleme indicar que la califico con un puntaje de 9/10.

Atentamente,


Ramiro Rodríguez Medina, MSc.
Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA PUCE	
SECRETARÍA	
Fecha	07/03/2014
No. de Folio	15.007

Rodríguez

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL
ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA**

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE ABOGADA:**

*“Transferencia de Tecnología a través de los contratos de
licencia de patentes”*

Director: Dr. Esteban Argudo Carpio

**Adriana Soledad Campaña Endara
Quito, 2019.**

Agradecimiento:

A mi director, Dr. Esteban Argudo Carpio,

Quien incentivó en mí el gusto por la protección jurídica de las obras del intelecto humano, por sus consejos en la academia y en la vida, por guiar mi trabajo de titulación y confiar en mi.

Dedicatoria:

A mis padres,

*David, por ser el hombre que más admiro, el mejor amigo, y padre, por querer siempre lo mejor para mi, por el amor que nunca me falta y por ser el apoyo más grande.
Nathalie, por enseñarme que todo es posible y por ser la mejor maestra que me ha dado la vida.*

A Paula,

Por ser mi confidente, fuente de cariño y dulzura.

A Gabriela,

Por ser un modelo a seguir, por enseñarme a confiar en Dios, y por ser ejemplo de mujer y profesional.

A Sofía,

Por ser incondicional desde el primer día, y por enseñarme a ser fuerte.

A Luis,

Por ser alegría cada día, por ser luz en mi vida.

RESUMEN:

Es innegable que el mundo entero está atravesando por un cambio significativo como es la llamada cuarta Revolución Industrial, que no es más que el avance exponencial y acelerado que ha sufrido el planeta respecto de la tecnología, en la que el enfoque principal es el conocimiento y la apropiación del mismo. Los países que dentro de sus políticas o su legislación no logran adaptarse a esta realidad, son rechazados por los países que sí lo hacen y que buscan posibles alianzas para dinamizar la economía. La mejor manera de adaptarse es generar cambios, desarrollar tecnologías y con esta, innovación, y es ahí donde interviene la protección a través de la Propiedad Intelectual, y dentro de esta, la Transferencia de Tecnología y de conocimiento. Y una de las formas de protección es el uso de patentes.

Al ser la Transferencia de Tecnología el sistema que permiten elaborar un producto o aplicar un proceso, para, de esta forma, lograr la abstracción de conocimiento sobre la reproducción o elaboración de una patente, al ser una actividad de comercio, su formalización se hace a través de una figura contractual, tal es el caso de los contratos de licencia.

Es así que el presente trabajo abarca dentro del capítulo primero, las definiciones que ayudarán a entender cada uno de los términos que componen el tema de la disertación, desglosando caracteres especiales sobre la transferencia de tecnología, los contratos de licencia y las patentes, y de esta manera contextualizar al lector.

En el segundo capítulo se establece la normativa aplicable al tema, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional. Y así evidenciar la realidad ecuatoriana, respecto del tratamiento de las licencias de patentes, como mecanismo para transferir tecnología.

Finalmente y una vez realizadas las entrevistas a profesionales del derecho especializados en el ámbito de la propiedad industrial, y la transferencia de tecnología, se proponen criterios jurídicos que aportan contenido desde la perspectiva del derecho y de las regulaciones estatales al respecto.

Una vez tratados dichos puntos, se podrá concluir respecto de la implementación de contratos de licencia de patentes, en la legislación ecuatoriana, para garantizar un adecuado proceso de transferencia de tecnología, evidenciando también, la falta de criterio jurisprudencial referente al tema.

ABSTRACT:

It is undeniable that the whole world is going through a significant change, the called fourth Industrial Revolution, which is the exponential and accelerated advance of technology that the world is suffering, in which the main issue is knowledge and it's appropriation. Countries that, with their politics and legislation dont get to adapt to this reality, are rejected by other Countries that do and seek for posible alliances to increse their economy. The best way to adapt is generate changes, develop technologies and with this, innovation, and that is where the protection through Intellectual Property intervenes, and with this, Technology Transfer and knowledge. And one of the ways of protection is the use of patents.

Being Technology Transfer the system that allow to elaborate a product or to apply a process, to achieve the knowledge abstraction about the reproduction or elaboration of a patent, and being a trade activity, its formalization is made to through a contractual figure, such is the case of license agreements.

The present work covers in the first chapter, the definitions that will help to understand each of the terms that make up the dissertation topic, breaking down special characters on technology transfer, license agreements and patents, and by this, contextualize the reader.

In the second chapter, the applicable regulations to the topic, are established, both, nationally and internationally. And in this way demonstrate the Ecuadorian reality, regarding the treatment of licenses with respect to patents, as a mechanism to achieve technology transfer.

Finally, and once the interviews, with legal professionals specialized on industrial property and the transfer of technology, are carried out, legal criteria are proposed to provide content from the perspective of law and state regulations in this regard.

Once these points have been discussed, it will be possible to conclude regarding the implementation of patent license agreements, in Ecuadorian legislation, to guarantee

an adequate process of technology transfer, evidencing also the lack of jurisprudential criteria regarding the subject.

OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL:

- Analizar la transferencia de tecnología a través de los contratos de licencia de patentes, con especial referencia en el caso ecuatoriano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Estudiar doctrinaria, normativa y jurisprudencialmente, la transferencia de tecnología en el ámbito de las patentes de invención.
- Identificar los elementos del contrato de licencia de patentes que posibilitan la adecuada transferencia de tecnología.
- Desarrollar criterios jurídicos que orienten el fortalecimiento del marco jurídico de la transferencia de tecnología a través del contrato de licencia de patentes.

INDICE:

INTRODUCCIÓN:	1
ABREVIATURAS:	3
CAPITULO 1: NOCIONES BÁSICAS SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LAS PATENTES	4
1.1.1. <i>TECNOLOGIA</i>	6
1.1.2. <i>TRANSFERENCIA</i>	9
1.1.3. <i>INNOVACIÓN</i>	9
1.1.4. <i>COSTO DE TRANSACCIÓN</i>	11
1.1.5. <i>MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</i>	12
1.1.6. <i>PROCESO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</i>	17
1.2. <i>DE LAS PATENTES</i>	20
1.2.1. <i>PATENTES</i>	20
1.2.2. <i>EVOLUCIÓN HISTÓRICA</i>	21
1.2.3. <i>NOCIONES GENERALES DE LAS PATENTES</i>	22
1.2.4. <i>CLASIFICACION DE LAS PATENTES</i>	24
CAPITULO II: BASE NORMATIVA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LAS PATENTES	26
2.1. <i>RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ECUADOR</i>	26
2.1.1. <i>LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE PATENTES</i>	32
2.1.2. <i>LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE ACUERDOS O CONTRATOS ALREDEDOR DE LAS PATENTES</i>	33
2.1.3. <i>NORMATIVA APLICABLE A LA ACADEMIA COMO UNO DE LOS EJES QUE PERMITEN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</i>	36
2.2. <i>PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS BIENES INTANGIBLES, OBJETO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</i>	39
2.3. <i>SISTEMA PARA SOLICITAR PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR PATENTES</i>	39
CAPÍTULO 3: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES	42
3.1. <i>CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</i>	42
3.1.1. <i>PRINCIPALES CONTRATOS EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</i>	43
3.2. <i>CONTRATO DE LICENCIA</i>	53
3.2.1. <i>ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA</i>	55
3.3. <i>LICENCIA DE PATENTES EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</i>	56
3.4. <i>EFFECTIVIDAD DEL CONTRATO DE LICENCIA COMO MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</i>	59
3.5. <i>APLICACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO ACTUAL PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</i>	60
3.6. <i>CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES</i>	62
4. CONCLUSIONES	65
5. BIBLIOGRAFÍA	67
ANEXO 1:.....	76
ANEXO 2:.....	83
ANEXO 3:.....	88
ANEXO 4:.....	92

INTRODUCCIÓN:

El verdadero progreso es el que pone a la tecnología al alcance de todos
Henry Ford

En la larga etapa histórica y sociológica en la que se desenvuelve la humanidad, desde su lejano origen hasta nuestros días, podemos observar clara y definidamente que el hombre ha estado siempre unido a sus semejantes, constituyendo con ellos la vida orgánica de una sociedad (Moreira, 2003).

El Ecuador, así como varios países de América Latina, que son calificados como países en vías de desarrollo, recientemente se está empezando a ver a la importancia de participar en los cambios y desarrollos tecnológicos como una realidad, y esto, a partir de hace 10 años aproximadamente. Este proceso lo que busca es darle importancia a nuevos descubrimientos para desarrollarlos a través de un proceso de Transferencia Tecnológica, ya que se ha visto que es viable que se realicen desarrollos sobre tecnologías ya existentes, que pasar mucho tiempo intentando crear algo nuevo, y esto resulta mejor porque disminuye los costos de transacción, que son todos esos valores en los que se incurre al intentar lograr un proceso de negociación. Lo principal aquí es la capacidad de abstracción de la parte interesada en adquirir el conocimiento, ya que evita la intervención de la empresa licenciante, en cada momento.

Si bien la literatura y la experiencia internacional han aportado luces sobre la Transferencia de Tecnología, la mayoría de ellas son parciales, enfocándose hacia algún aspecto o asunto específico o las realidades de los países que ya aplican este sistema. Por otro lado, los pocos estudios de casos describen la experiencia empresarial pero raramente sistematizan o destilan en forma integral los factores que afectan el éxito de los procesos de transferencia tecnológica, y al encontrarse en este estudio, resulta interesante señalar que una de las figuras utilizadas para la transferencia de tecnología, son los contratos, el presente trabajo busca desarrollar el contrato de licencia de patentes como mecanismo idóneo para llevar a cabo este proceso.

En el Ecuador, durante los últimos años se ha hablado mucho sobre la economía social de los conocimientos y sobre el resultado que traería al país al ser tratado, este tema como una política pública. En el año 2016 entra en vigencia el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que ha implementado en su contenido contempla como fines, lograr la explotación y abstracción de los conocimientos. Se expresa además, que este, código busca fomentar la transferencia de tecnología, definitivamente, pero no dedica un apartado, a saber cómo hacerlo.

La metodología utilizada en el presente trabajo, incluyó distintos sistemas de investigación, los cuales se desarrollaron de acuerdo a la estructura planteada dentro de la temática tratada. Es importante para este punto, detallar cada paso que siguió esta investigación, teniendo así, como primer punto, el análisis y revisión bibliográfica, ya que para buscar ampliar los conceptos y tener la idea clara de cada uno de los elementos que conforman el tema, resulta importante direccionar la búsqueda y centrar el interés en varias fuentes bibliográficas que ayudaron con el levantamiento de información. Para lograr este objetivo fue importante utilizar el método descriptivo, mediante el cual se desarrolló por completo el primer capítulo en el que se busca construir, para mejor comprensión de los conceptos básicos que permitirán el análisis del tema basado en la búsqueda de connotaciones elementales para llegar a determinar los principales conceptos sobre la transferencia de tecnología, contratos de licencias y patentes.

De otro lado se ha procurado identificar la legislación aplicable respecto del tema de esta disertación, a fin de determinar si es suficiente para regularlo considerando que los contratos de licencia no se encuentran contemplados en nuestro Código Civil y generalmente son atípicos. Y al final se establecieron criterios jurídicos basados en entrevistas realizadas a profesionales del derecho y concedores del tema de transferencia de tecnología, contratos de licencia y patentes.

ABREVIATURAS:

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

COESC: Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos

IEPI: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

SENADI: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

I+D: Investigación y Desarrollo

PCT: Tratado de Cooperación en materia de Patentes

OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

PI: Propiedad Intelectual

II: Instituto de Ingeniería

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

CAPITULO 1: NOCIONES BÁSICAS SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LAS PATENTES

1.1.TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En la publicación denominada “International Code on the Transfer of Technology”, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se define al proceso de transferencia de tecnología como “la transferencia de conocimiento sistemático para la elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio” (Unctad, 1990, secc. 1.2).

De conformidad con lo indicado por la Fundación para la Innovación Tecnológica en España (Cotec), se define a la transferencia de tecnología como la transmisión del capital intelectual y del *know-how* entre organizaciones con el propósito de emplearla en la elaboración y el proceso de productos y servicios factibles a nivel comercial (Cotec, 2003). En tal virtud, el proceso de transferencia de tecnología debe contar con la intervención de agentes que faciliten el flujo del capital intelectual, bajo un proceso dinámico desde el ámbito político y económico basado en modelos ya preestablecidos (Montalvo, 2013, p. 13).

Una investigación, un producto, una aplicación o tecnología que desarrolla un emprendedor, una empresa o un investigador, implica la transferencia de tecnología; la cual requiere de agentes como universidades, empresas, emprendedores y centros de investigación y desarrollo que son los que producen resultados de investigación a los que se puede llamar “tecnologías” las que tienen el potencial de mejorar el modo de vida.

El proceso en el que una tecnología se vuelve un producto, es al que se llama transferencia de tecnología, el cual al ser un proceso, tiene que necesariamente atravesar por varias etapas que se configuran en un determinado orden para poder cumplir con una finalidad. La transferencia de tecnología requiere de una realización de pruebas, un estudio de mercado, proteger la invención, hacer un modelo de negocio, un licenciamiento, entre otros.

La transferencia de tecnología implica conocimiento, y se corresponde con un “proceso de transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos para desarrollar nuevas aplicaciones, por lo que es un factor crítico para el proceso de innovación y la competitividad” (Cámaras Aragón, s.f., p. 1).

El autor Paiva Hantke (1991) sostiene que “la transferencia de tecnología es “el flujo de conocimientos tecnológicos” (p. 16). Otros autores, han definido la transferencia de tecnología “como la transmisión y en ocasiones creación de dicha tecnología, con la consiguiente transmisión simultánea de bienes y servicios o sin ella” (Echarry y Pendás, 1999, p. 15). Se puede acudir a lo dicho acerca del término “tecnología”, que se relaciona con los derechos de propiedad intelectual, con lo cual la expresión “transferencia de tecnología” alude a la transmisión de conocimientos resultado de la investigación, frecuentemente protegidos mediante derechos de propiedad intelectual (Paiva, 1991, p.16).

Cuando se habla de la “propiedad intelectual” y por ende, de “transferencia de tecnología”, es importante hacer referencia al derecho anglosajón, en donde la expresión “transferencia de tecnología” “(*technology transfer*) implicaba el acuerdo por el cual una parte concede a la otra la facultad de explotar su derecho, que puede ser “*intelectual, industrial o cualquier otra información tecnológicamente valiosa*” (Toth A. G., 2008).

Según el autor Ángel Urquiola, la transferencia de tecnología se define como:

“[...] un proceso de traspaso o transmisión de tecnologías que abarca los momentos de adquisición, asimilación y difusión de la misma para producir un bien (medio de producción o consumo) o prestar un servicio que asegure mejores niveles de eficiencia económica y competitividad, bienestar social y sustentabilidad, que incidan en la modernización y desarrollo del país.” (Morejón, 2015, párr. 8).

Es el caso que, gracias a la evolución constante de la ciencia y la tecnología, que implica el intercambio y provecho de las tecnologías ha hecho más accesible la transferencia tecnológica (Morejón, 2015).

No hay que olvidar que la “transferencia de tecnología”, se encuentra enmarcada en el ámbito de la propiedad industrial, igualmente, dentro del marco del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (antes denominado Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), nos referimos a la protección que tiene toda persona natural o jurídica sobre sus invenciones, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, signos distintivos, lemas comerciales y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el comercio (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, s.f.).

Ahora bien, en cuanto a la importancia de la “*generación de activos protegibles por la propiedad intelectual*”, Miranda (2006), ha señalado lo siguiente:

[...] al igual que otros tipos de propiedad, estos pueden crearse y gestionarse con fines económicos pues contribuyen a generar ingresos a partir de la venta de productos y de regalías derivadas de licencias, aumentan el PIB y las exportaciones, generan oportunidades de empleo y refuerzan las instituciones de I+D, atraen importantes inversiones directas del extranjero y fomentan las empresas conjuntas, aumentan el valor de las empresas y contribuyen a la movilización de fondos para actividades de I+D, lo que ayuda a crear tecnologías y productos necesarios.”

1.1.1. TECNOLOGIA

Hace algunos años, el hombre tenía todo el cuerpo cubierto de pelo; luego lo perdió y para evitar el frío se cubría con pieles de los animales que cazaba para comer; después, descubrió que las fibras vegetales le podían dar abrigo e inventó la ropa; se cansó de andar descalzo e inventó los zapatos; se cansó de gritar e inventó el teléfono; se cansó de quemarse los dedos con velas e inventó la luz eléctrica; se cansó de contar a mano e inventó la calculadora. Todo esto demuestra que la tecnología fabrica objetos para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos y que estas innovaciones tecnológicas surgen a una alta velocidad (Torres, 2014).

Según la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología, se define al término tecnología, como: “*el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de*

pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles”. De conformidad con esta definición, se evidencia la necesidad que tienen los seres humanos de efectuar transformaciones en su entorno, en la búsqueda de compensar deseos a través del resultado de una investigación (Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología, s.f., párr. 1).

La tecnología se ha introducido en cada uno de los aspectos de la vida social y de las actividades diarias, de tal forma, que no existe en la actualidad, un espacio que haya quedado libre de su influencia. La época actual, se califica como tecnológica, ya que todos los seres humanos buscan aplicar los elementos producto del desarrollo, para llevar a cabo sus actividades cotidianas (López, 2016). Todo lo cual es preciso al ser el objetivo de la humanidad la investigación y desarrollo de nuevas técnicas que faciliten la estadía de las personas en la tierra.

Etimológicamente la palabra tecnología surge a partir de los vocablos griegos ΤÉCHNE que significa arte u oficio, y LOGOS que significa el estudio de algo; por lo tanto, la definición inicial de tecnología era aplicada como el estudio de los oficios o las artes, comúnmente asociados a la forma de mejorar las técnicas que estos empleaban como en sus inicios las técnicas referían especialmente al trabajo manual, la tecnología buscaba la forma de mejorar las herramientas y utensilios empleados por los artesanos (Perdomo, 2011). Esta palabra en conjunto y una vez analizado su origen, significa la técnica o destreza de algo o sobre algo, o puede traducirse en un saber hacer.

Es frecuente escuchar sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías y la influencia que estas ejercen actualmente, y se piensa que solamente los instrumentos electrónicos son parte de esa tecnología, obviando aquello que también es un conjunto avanzado de conocimientos como los nuevos libros, bolígrafos, e incluso prendas de vestir innovadoras, como resultado de modificar la forma en que vivía la gente. Dominar el uso de la tecnología es sinónimo de la victoria del hombre sobre su entorno, *"quien domina una tecnología en la sola esfera de su uso y aplicación, más no en la de su creación, en realidad es dominado por ella (Giraldo, 2006)"*. Es importante que los seres humanos logren adaptar su vida a la tecnología en avance de la sociedad y su desarrollo.

Se podría mencionar a infinitos autores que definen a la palabra tecnología, y seguramente unos estarán más acertados que otros. El elemento en común es el conocimiento como idea de desarrollo o transformación. Así Morejón citando a Juan Farina, lo define como una “*actividad socialmente organizada, planificada que persigue objetivos conscientemente elegidos y de características esencialmente prácticas*” (Morejón, 2015). Sin embargo, el objeto de este trabajo investigativo no es conocer la mejor definición de tecnología, sino comprender mediante su significado, la relación que se genera con la propiedad intelectual, y los contratos que posibilitan su transferencia. Para los fines de la presente disertación, se reproducirá la definición de tecnología acorde con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha logrado hacer una definición que aplique y encaje en el mundo actual, y lo ha hecho identificándola como:

“aquel conocimiento sistemático para la fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o el suministro de un servicio, si este conocimiento puede reflejarse en una invención, un diseño industrial, un modelo de utilidad, o en una variedad de una nueva planta, o en información o habilidades técnicas, o en los servicios y asistencia proporcionados por expertos para el diseño, la instalación, operación o el mantenimiento de una planta industrial, o para la gestión de una empresa industrial o comercial o sus actividades”. (Guerrero, 2009, pg. 201).

Se puede observar claramente que esta definición de la OMPI, hace referencia a todos aquellos bienes de carácter intangible, característica fundamental de los bienes protegidos por la propiedad intelectual.

Es el caso que, aun cuando existen variadas definiciones sobre la tecnología, debido a ser un término que, evoluciona con el tiempo, bien se pueden extraer dos elementos esenciales de las definiciones, que al menos aquí se han presentado. En primer lugar, se puede decir que la tecnología está constituida por un conjunto de conocimientos sistemáticos aplicables a una determinada área del conocimiento, que se traducen en un avance o mejoramiento de la actividad a la que se aplica y en segundo lugar, existe una amplia necesidad de proteger a la disciplina atinente a la propiedad intelectual.

De esta manera, y en virtud de las definiciones abstraídas, es correcto afirmar que los elementos que describen a la tecnología se enmarcan en el arte o la técnica para hacer o construir cosas que logren satisfacer las necesidades personales además de las necesidades de un conjunto como las comunidades, todo esto mediante la aplicación de conocimientos ordenados (Cuartas, 2018, p. 1).

Para efectos del análisis que se realizará en la presente disertación y en consideración a que el término tecnología cuenta con varias definiciones propuestas por un sin número de autores, se tendrá especialmente en cuenta la definición de la OMPI, institución cuyo fin es brindar asistencia técnica a los países miembros de las Naciones Unidas en temas relacionados con la propiedad intelectual.

1.1.2. TRANSFERENCIA

El término “transferencia”, de manera general, implica el traslado de un lugar a otro, y puede tratarse de un objeto material o uno inmaterial, en este último caso incluso podrían ser, las creaciones. En el ámbito del derecho que es lo que nos compete, la transferencia podría operar, a través de la concesión de un derecho. De igual manera, si nos introducimos en el espacio de la propiedad industrial, hablar de transferencia es establecer que:

“una parte concede a la otra el uso industrial y comercial de una patente de la que este es titular, le facilita los conocimientos técnicos y las experiencias sobre procesos o fórmulas de producción para que ésta última los utilice a su cargo y riesgo en la producción e intercambio de bienes y servicios” (Wyld, 2017, p. 7).

No existe controversia respecto de las definiciones que se dan al respecto de la transferencia en el ámbito de la propiedad industrial, por lo tanto, podríamos aceptar la definición señalada en el párrafo precedente.

1.1.3. INNOVACIÓN

“Innovar”, es un término cuya acepción más común es acelerar para ser el primero, para llegar antes que los demás a soluciones nuevas. La innovación sólo se puede hacer acelerando, intentando hacer hoy lo que se hará dentro de unos meses. Porque si sólo se hace lo que hoy se necesita, no se está innovando. Alguien ha dicho, y tiene razón, que sólo quien se pregunta cómo adelantarse a los demás está capacitado para innovar (Rodríguez, 2008). Etimológicamente, el término innovación procede del latín *innovare*, que se deriva de *novus* (nuevo). Los tres componentes léxicos que constituyen el término orientan su significado a la incorporación de algo nuevo: “in” (prefijo que por lo regular tiene sentido de negación, en este caso significa ingreso o introducción), “nova” (que significa renovar, cambiar, novedad, hacer de nuevo, o simplemente nuevo) y “ción” (sufijo que implica acción, actividad o proceso) (Sánchez, 2005).

La innovación también implica un conjunto de pasos que forman un proceso que consiste en transformar ideas en valor para la organización y los consumidores, el cual se inicia con la generación de ideas, pasando por un tamizaje de viabilidad, es decir, un conjunto de pruebas necesarias, hasta la implementación de un nuevo, o significativamente mejorado: producto ya sea bien o servicio, proceso, esquema de mercadeo o estructura organizacional de la empresa (González, 2012, p. 4). Alegar la existencia de innovación implica el reconocimiento de que la sociedad sufre cambios constantes, que requieren de adaptación y solución continua.

La innovación implica la integración de productos de alta tecnología y la adopción de tecnologías avanzadas. En este sentido, las actividades de innovación a menudo se orientan hacia la eficiencia de la producción, la diferenciación de los productos y su comercialización (Von Tunzelmann y Acha, 2005). La idea de proteger invenciones de toda clase, sin duda alguna ha experimentado un grado de cambio en lo que respecta a los métodos que se utilizan para garantizar dicho fin. Al igual que es indudable que el uso de la tecnología es un factor de gran relevancia para que se desarrolle la economía mundial.

Hablar de innovación implica una actividad que hoy en día se practica dentro de la gran mayoría de ámbitos en la sociedad. Resulta difícil imaginar que algo falte o que no se ha inventado ya algún producto, porque existen adelantos, inventos y mejoras, que dificultan pensar en algo nuevo, aunque como se podrá observar, que de acuerdo a las

necesidades de las personas en sociedad, se van desarrollando nuevos artefactos que, así como todas las invenciones, llegarán a facilitar las actividades diarias.

1.1.4. COSTO DE TRANSACCIÓN

El concepto de costos de transacción fue desarrollado por primera vez por el Premio Nobel Ronald Coase quien se preguntó por qué existen las empresas. De acuerdo a Coase, los costos de transacción son los costos asociados a utilizar el mecanismo de precios de mercado y las empresas se crean con el fin de reducir dichos costos (Economipedia, s.f.).

La decisión de colaborar en proyectos I+D a menudo obedece a un interés en intercambiar conocimientos y un empeño por reducir los riesgos financieros a través del desarrollo conjunto de productos o procesos. En algunos casos, el desarrollo conjunto es la única forma de crear nuevas tecnologías o de mejorar productos o procesos existentes, sobre todo cuando uno de los asociados no dispone de los conocimientos técnicos, los recursos financieros o humanos, o cuando las patentes existentes impiden llevar a cabo actividades de desarrollo independientes (OMPI, 2011).

Los derechos de Propiedad Intelectual pueden ser adquiridos, transferidos, renunciados, liberados, licenciados, arrendados o vendidos. En tales intercambios, las partes confían en el ordenamiento y las normas de Propiedad Intelectual para organizar sus relaciones, protegerlas y obtener valores de la PI. Es así que los derechos de PI se consideran herramientas de mejora de eficiencia, porque facilitan el intercambio de conocimientos entre las empresas. De hecho, una empresa puede estar más dispuesta a colaborar con múltiples socios y sentirse menos amenazada por el peligro de la apropiabilidad si el conocimiento que pretende compartir con un tercero está protegido por una patente, porque un derecho de patente es legalmente exigible contra un tercero infractor independiente de cualquier protección contractual.¹ (Baldía, 2013)

Muchas veces, las multinacionales prefieren utilizar internamente las tecnologías a través de sus subsidiarias en vez de venderlas exportándolas, ya que mantienen un mejor control de sus tecnologías; ello lo hacen para cubrir sus gastos en I+D, prevenir

¹ Dubiansky, John, *The Role of Patents in Fostering Open Innovation*, 2017, p. 26

obsolescencia rápida de sus productos o ganar participación de mercado (Harris y Ravenscraft, 1991, citado por Roca, 2014, p. 643). Esto ocurre también cuando los costos de transacción son altos, la tecnología no está estandarizada, es difícil de codificar, o su contenido es tácito (Siddharthan, 1992, Kogut y Zander, 1993, citado por Roca, 2014, p. 643)

Por lo tanto los costos de transacción son valores que corresponden, no solamente a recursos económicos, sino también recursos humanos, maquinaria y todo un sistema que permite la negociación entre las partes. El objetivo del contrato de licencia aplicado a un procedimiento de negociación mediante transferencia de tecnología, es reducir estos costos, beneficiando así a las dos partes. Primero al licenciataria porque reduce estos costos de transacción y evita invertir, él mismo en implementar los elementos necesarios para llevar a cabo la correcta explotación de la patente, y por otro lado al licenciante, que mediante la capacitación por parte del licenciataria, podrá desarrollar él mismo el fin de la patente, pero sobre todo, aprender a hacer, es decir, conocer del procedimiento, no solo del producto.

1.1.5. MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Un mecanismo es un conjunto de diversos componentes o elementos destinados a asegurar el funcionamiento efectivo de un algo (General, s.f., párr. 1).

Por lo tanto, para que la transferencia de tecnología pueda llevarse a cabo, se necesita de ciertos elementos o mecanismos que permitan llegar al objetivo. Es así que el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio (CACC, 2015) señala a los siguientes elementos, como los mecanismos idóneos para desarrollar el proceso de transferencia de tecnología:

1º Contratos de Transferencia de Tecnología. Hay que tener en cuenta que transferir tecnología implica adquirir, ceder, compartir, licenciar, acceder o posicionar conocimiento innovador en el mercado. Por lo tanto es necesario regular todo el proceso como un “Negocio Jurídico”. Esta consideración hace necesario que el proceso se materialice en la firma de un contrato. Existen diversas modalidades de Contrato: - Contratos de I+D. - Asesoría y Asistencia Científico

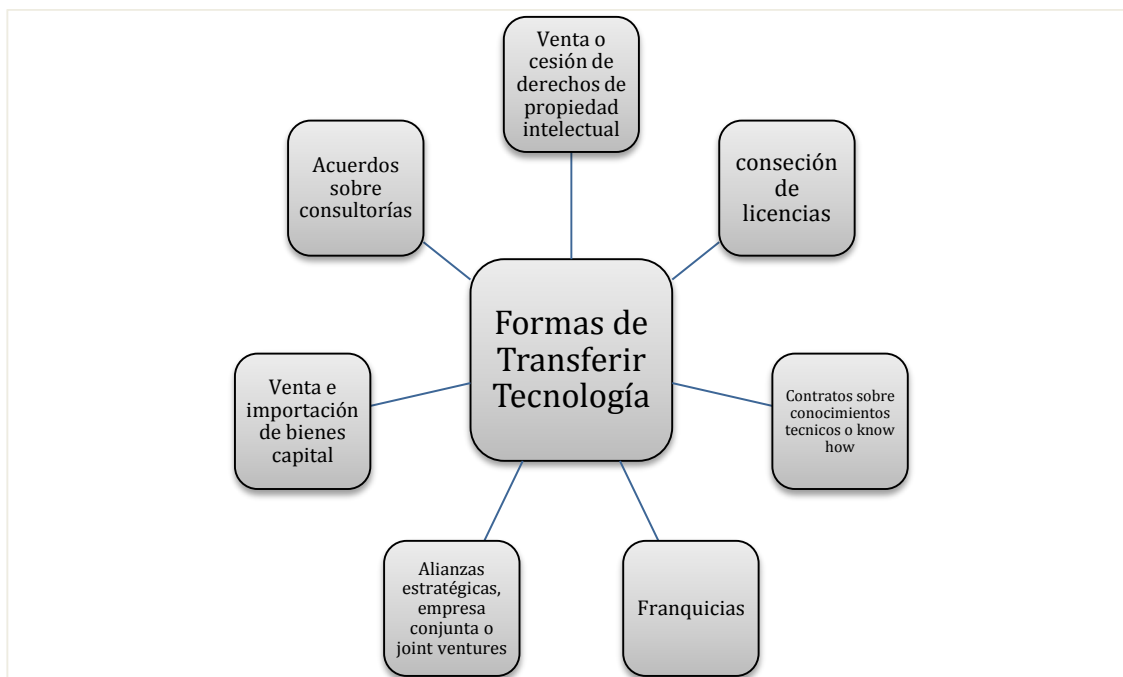
Tecnológico. - Elaboración de Informes, Estudios o Dictámenes. - Servicios Técnicos, Ensayos. - Formación. - Comodato (préstamo de equipamientos científicos-tecnológicos) (p. 1).

2° Proyectos de “I+D+i Colaborativa”. Se trata de la participación conjunta entre empresas o entre empresas y Universidades o Centros Tecnológicos en proyectos de I+D+i. Normalmente, el proceso de Transferencia viene regulado por las bases de la convocatoria a la que se presenta el proyecto (p. 1).

3° Spin-off: Creación de Empresas de Base Tecnológica. Este mecanismo consiste en la puesta en marcha de un Proyecto Empresarial a partir de un proyecto anterior, bien sea universitario o igualmente empresarial. El proyecto del que nace el "spin-off" se conoce a veces como proyecto matriz. Un ejemplo de proyecto matriz institucionalizado son las incubadoras de empresas. Una incubadora de empresas es un proyecto o empresa que tiene como objetivo la creación o el desarrollo de pequeñas empresas o microempresas y el apoyo a las mismas en sus primeras etapas de vida. Las incubadoras de empresas son en muchos casos proyectos de iniciativa pública con el objetivo de fomentar la creación de nuevas empresas en una zona geográfica concreta. Las incubadoras suelen dar apoyo a los nuevos empresarios en aspectos tanto de gestión empresarial (plan de negocio, marketing, finanzas, etc.) como en el acceso a instalaciones y recursos a muy bajo precio e incluso de forma gratuita (local, teléfono, etc.). Con este apoyo se pretende disminuir el riesgo inherente a la creación de un nuevo negocio (p. 1-2).

4° Patentes y Modelos de Utilidad. Son Títulos de Propiedad que otorgan el derecho a explotar en exclusiva y en un país determinado una invención, impidiendo a otros explotarla comercialmente. Las patentes tienen una validez de 20 años y los modelos de utilidad de 10. (Cámaras Aragón, s.f., p. 2).

Según el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina (s.f.), la transferencia de tecnología suele tener carácter contractual, lo que implica que una parte consiente en transferirla y la otra parte consiente en recibirla. Los mecanismos más comunes para ello son:



Cuadro N° 1: Formas de Transferir Tecnología

Fuente: (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, s.f.)

El cuadro precedente pone en evidencia, varias formas en las que la transferencia de tecnología llega a producirse, pero en el presente trabajo se desarrollan varias de estas como el contrato de franquicia, *Joint Venture*, concesión de licencias y contratos de cesión de patentes. Sin embargo cabe mencionar que la Transferencia de Tecnología se realiza en varios ámbitos y uno de ellos es la Propiedad Intelectual, por lo que para efectos del caso, interesan las formas previamente mencionadas.

1.1.5.1. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DESDE LA ACADEMIA

Academia es el término que se utiliza para referirse a las universidades los centros de investigación y otros establecimientos similares, en donde se impulsa y desarrolla el conocimiento necesario, que se puede plasmar en invenciones y como tal en objetos patentables que lleguen a solucionar o facilitar en gran medida la vida de las personas en la sociedad

Por lo tanto, la universidad es uno de los lugares donde, comúnmente, se genera conocimiento e investigación y en este sentido, puede ser titular de los derechos de propiedad industrial, y al ser titular, lo que buscará, es que se lleve a cabo una correcta explotación del producto de su investigación, pudiendo así celebrar los acuerdos o contratos que se señalarán en un capítulo posterior (Rizzo, otri.umh.es, 2011).

Para comprender mucho mejor la transferencia de tecnología desde la academia, se cree necesario ejemplificar la situación con uno de los modelos que la misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (s.f.), ha puesto a conocimiento del público. Este ejemplo es el de las Actividades de transferencia de tecnología y propiedad intelectual en el Instituto de Ingeniería II de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):

“De las 15 patentes obtenidas por el Instituto de Ingeniería, seis de ellas se agrupan en el campo de la ingeniería ambiental y, en su mayoría, han sido licenciadas a más de cinco licenciarios diferentes que han puesto en práctica la invención patentada tanto en México como en Argentina y Chile, compitiendo exitosamente en el campo del tratamiento de aguas residuales industriales. El II recibe regalías por la comercialización de dichas patentes. En cuestión de transferencia de tecnología, los integrantes del grupo de propiedad Intelectual del II han participado en la mayoría de los licenciamientos de estas tecnologías, interviniendo en los aspectos siguientes: redacción del contrato de licenciamiento, valoración de la tecnología, negociación con los licenciarios, seguimiento a las obligaciones de las partes”.

En lo referente a la propiedad intelectual de las invenciones, el grupo ha intervenido en:

- Búsquedas del estado del arte
- Revisión de las solicitudes de patente, antes de su presentación
- Relación con la oficina jurídica de la UNAM
- Trámites ante la oficina de patentes mexicana
- Relaciones con despachos extranjeros de patentes” (OMPI, s.f.).

Actualmente, el grupo de propiedad intelectual del Instituto de Ingeniería (II) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), ha elaborado los lineamientos de una

política sobre propiedad industrial, buscando hacer más eficaz el manejo de los bienes intelectuales del II, ya que la UNAM no cuenta con una política explícita que norme en este campo. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.)

Se toma a la universidad como ofertante de tecnología o creadora de conocimiento, la que posee centros o institutos de investigación que generarán investigación básica y aplicada, impulsarán “quasi-empresas” y se convertirán en una incubadora tecnológica, con lo que se promoverá la creación de Spin-Off desde el lado empresarial (Quizhpi F. M., 2013, p. 17)

1.1.5.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DESDE EL SECTOR PÚBLICO

De acuerdo con lo manifestado por el autor Fernando Quizhpi (2013), el Ecuador vio más conveniente adoptar como modelo principal para la transferencia de tecnología, el denominado modelo de triple hélice. El modelo original de triple hélice fue planteado por L. Leydesdorff y H. Etzkowitz y establece una interacción de tres agentes: la universidad pública, a través de la investigación pública; las empresas; y el gobierno. Según Quintero-Campos (2009), en este modelo las actividades de las partes se mezclan de tal manera que todas participan en la fijación de políticas tecnológicas y de investigación. Con ello se elimina el destacado papel de la administración pública y se da protagonismo a la universidad-empresa. A pesar de esto, dentro del modelo original no se considera al “entorno” como elemento fundamental, aunque los resultados van enfocados hacia el mercado. De igual manera, el modelo deja de lado elementos clave, como las instituciones de financiación como apéndices de las empresas o de la administración pública (Quizhpi M. F., 2013).

1.1.5.3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DESDE EL SECTOR PRIVADO

El concepto de “sector” tiene diferentes acepciones, así, puede hacer referencia a un conjunto de personas, a una serie de actividades o a una zona de un determinado lugar. El término “privado” también cuenta con varios significados, uno de estos se refiere a aquello que se desarrolla frente a unos pocos o que no es de propiedad pública. El sector privado se compone de las empresas y las organizaciones cuya propiedad no es estatal.

Las entidades del sector privado, por lo general, están en manos de personas o de sociedades comerciales. Microsoft, McDonald's y Coca-Cola, por citar apenas unos ejemplos, son empresas del sector privado. (Gardey y Pérez, 2014)

El sector privado es, en la mayoría de los casos, el que aporta con el capital para poder plasmar en hechos, las investigaciones que se llevan a cabo en la academia, y más que las invenciones, como ya se mencionó anteriormente, los resultados de dichas investigaciones.

Entonces, debido a la naturaleza comercial de la empresa, esta será la que contribuirá con los elementos, esencialmente económicos, para llevar a cabo la investigación por parte de la academia, reconociendo siempre la titularidad, o a su vez adquiriendo mediante acuerdos contractuales, dicho producto.

Cuando la empresa es la titular de los derechos de propiedad industrial deberá compensar a la universidad atendiendo a las aportaciones de la misma en conocimientos y medios adicionales a los específicos del proyecto y que han contribuido a la consecución de resultados explotables (Rizzo, otri.umh.es, 2011).

1.1.6. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

El objetivo de la transferencia de una determinada tecnología es posibilitar que el receptor utilice la tecnología en las mismas condiciones y con los mismos beneficios que el proveedor, para sus propósitos de innovación tecnológica. De hecho, hablar de transferencia implica que exista un acuerdo consensuado (licencia, proyecto, incorporación de personal...) entre el proveedor y el receptor de la tecnología para este fin (González, 2011, p. 30).

El proceso de transferencia de tecnología puede considerarse como el conjunto de acciones que se realizan para materializar el paso de la tecnología desde su origen a su destino (González, 2011, p. 30).

Dentro de los elementos que ayudan a que el proceso se haga efectivo, se encuentran los actores, las modalidades, las motivaciones y las etapas. Es así que a continuación se detallan estos, de la siguiente manera:

Los Actores son las partes involucradas en el proceso, que como se vio anteriormente corresponden a los proveedores de tecnología, que son las universidades o los centros de investigación; los receptores de tecnología, que son generalmente las empresas con necesidad de innovar a través de la tecnología; y quienes actúan como intermediarios del proceso, como las entidades del Estado, es decir la administración pública (González, 2011, p. 31).

Las Modalidades, que de acuerdo a Gonzalez (2011), hacen referencia al enfoque que el negocio requiere, así se tiene:

- Según el mecanismo de transferencia o tipo de acuerdo, como los acuerdos de licencia, cooperación técnica o asistencia técnica (p. 32).
- Según la formalidad de la colaboración, que puede ser formal, es decir que existe un consenso entre las partes generalmente materializado en un contrato; o informal, cuando existe ausencia de un acuerdo explícito (p. 32).
- Según el enfoque de la transferencia, que puede ser de acceso a la tecnología o de comercialización de la misma (p. 33).
- Según el ámbito geográfico de la colaboración, local, regional, nacional o internacional (p. 33).
- Por el tipo de contraprestación, puede ser económica, en especies, en alianza o desinteresada como donaciones (p. 33)

Las Motivaciones son las razones por las que se origina el negocio, este punto resulta amplio ya que, al igual que con los acuerdos que se adecuan al negocio que se quiere, lo que mueve a las partes a querer transferir y recibir el conocimiento, pueden ser variadas.

Por último, las Etapas, como lo señala el ya mencionado autor, Gonzalez (2011), son los pasos a seguir para garantizar el inicio, desarrollo y conclusión del proceso, estas son:

- En primer lugar debe identificarse la existencia de la necesidad del receptor o la existencia de la oportunidad del proveedor (p.35).
- Identificación del proveedor y/o receptor (disponibilidad de fuentes de información de potenciales socios, búsqueda del socio, gestión adecuada de los contactos...) (p.35).
- La negociación entre las partes, del acuerdo a efectuarse, es decir, en esta fase es muy importante señalar todas las condiciones de las partes (p.35).
- Y por último se practica la implementación y transferencia de tecnología en el receptor, de acuerdo a las necesidades planteadas (p. 35).

Dentro del estudio de este tema, se ha podido evidenciar claramente que el Estado ecuatoriano no ha planteado un proceso específico para que se lleve a cabo la transferencia de tecnología, ya que hasta el momento no se ha visto la necesidad.

Sin embargo en países como España, desde el 2012 si existe la norma UNE 166008:2012 Gestión de la I+D+i: Transferencia de tecnología, que establece los requisitos para la correcta realización de la transferencia de activos intangibles provenientes de actividades de I+D+i o necesarios para desarrollarlas (Asociación Española para la Calidad, s.f.).

La norma previamente mencionada se estructura en los siguientes puntos:

- Identificación de los activos intangibles.
- Valoración de los activos intangibles
- Formalización de la transferencia de los activos intangibles

Una de las razones por las que se publica esta norma es impulsar el intercambio de conocimiento y tecnología entre empresas, y potenciar las deducciones fiscales relacionadas con la transferencia de tecnología. Dentro del campo de aplicación de la Norma se incluye la transferencia de los activos intangibles contemplados en la Ley del Impuesto de Sociedades con derecho a beneficios fiscales, mecanismo conocido como Patent Box. (Asociación Española para la Calidad, s.f.)

Las patentes estimulan la transferencia de tecnología, pesar de la exclusividad que se tiene sobre esos derechos, ya que a través del sistema de patentes se propician las negociaciones de contratos, que permiten que las personas puedan explotar las invenciones patentadas. Se afirma que el sistema de patentes transforma las tecnologías actuales en una mercancía y objetos que se pueden trasladar en forma jurídica. Así mismo, la mera posibilidad de conceder licencias para la explotación comercial del producto se configura como un incentivo en el desarrollo de nuevas tecnologías (OMPI, 2014, p. 2).

1.2. DE LAS PATENTES

1.2.1. PATENTES

La expresión “patentar bienes” hace referencia a la protección jurídica que le dan los Estados a las creaciones intelectuales de sus habitantes. Una patente es la autorización de un derecho conferido por las autoridades competentes de un territorio, que otorga facultades a su titular de excluir a terceros en la explotación de su invención.

Para el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, antes denominado Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (2017), una patente es un conjunto de derechos que concede el estado a un inventor o a su cesionario, a cambio de la divulgación de una invención. Tener una patente permite que durante 20 años, el titular de dicha patente, pueda explotar el invento de forma exclusiva. Esto significa que podrá comercializar exclusiva y directamente el producto patentado, con la facultad de impedir que un tercero copie o comercialice el producto sin su autorización.

Existe una dicotomía respecto del objeto de protección de invenciones mediante patentes, porque si bien es cierto, al estar protegida, y otorgarle como derecho exclusivo al inventor la explotación, uso y manejo de la misma, también se requiere que el solicitante de la patente, haga público su invento para ponerlo al servicio de la sociedad, porque, como ya se ha mencionado antes, las invenciones tienen que presentarse de manera útil para las personas, ayudando a satisfacer alguna necesidad o complementando un servicio, y de esta manera y mediante la solicitud de patente, un experto en la materia, pueda reproducir dicha invención. A cambio de la publicación y puesta a disposición del

público, el invento, el solicitante o inventor, obtiene un derecho que le permite impedir, a otros, cualquier forma de explotación (Universidad Chilena, s.f.)

1.2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La patente en la antigüedad se correspondía con una especie de título o documento emitido por una autoridad para el goce de un privilegio. Los orígenes de las patentes se remontan en Italia, mediante el Estatuto de Venecia de 1474 según el cual las invenciones debían ser informadas a la República para ser objeto de protección jurídica, el cual se otorgaba por un periodo de diez años (Naranjo, 2013, párr. 2).

El citado estatuto estableció los lineamientos actuales sobre el derecho de patentes, en los siguientes términos: *“1.Exigían a las invenciones ser nuevas y útiles, 2. Confería derechos exclusivos en un periodo limitado y 3. Juzgaba a los infractores exigiendo que los dispositivos infractores fueran incautados y destruidos”* (Naranjo, 2013, párr. 2).

Durante esa época, la corona Británica confirió por primera vez una patente al inglés John Utyman, quien inventó un método de elaboración de cristal. En este caso, la corona le impuso al inventor la obligación de transmitir sus conocimientos sobre este mecanismo a los ingleses, y se le dio una protección por 20 años. Este lapso de protección fue objeto de protestas y reclamos que terminaron por propiciar la anulación de tales privilegios y se redactó el Estatuto de Monopolios (1623), que concedía exclusividad solamente al primer inventor, por un período de 14 años (Prins, 2016, párr. 2).

Posterior a Venecia, los Estados promovieron la protección de las invenciones con normativas similares, así es como actualmente la mayor parte de los países cuentan con su propia legislación sobre Patentes.

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el período de protección es de veinte (20) años a partir de la fecha de la primera solicitud de patente, en armonía con todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y en armonía con el contenido del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC (OMPI, 2017).

Artículo 33, Duración de la protección

“La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.” (ADPIC, 1994, art. 33)

1.2.3. NOCIONES GENERALES DE LAS PATENTES

Las patentes son una de las modalidades más comunes de la propiedad intelectual. Al respecto, la OMPI define a la patente como:

“[...] una autorización legal que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar el uso de una invención, según se define en sus reivindicaciones, dentro de un área geográfica y en un plazo limitado, impidiendo que terceros, entre otras actividades, fabriquen, usen, vendan u ofrezcan en venta la invención sin la autorización pertinente. Por ejemplo, se podría patentar una batería que almacene energía solar de forma eficiente, indefinida y sin pérdidas, una vacuna que proteja contra la malaria, o un nuevo compuesto para transformar los huesos de pescado en fertilizante para la agricultura.” (OMPI, 2017, p. 6)

Los derechos de patente le confieren a su titular la atribución de tener un derecho exclusivo sobre la explotación del objeto de que se trate, al que se conoce como el “objeto patentado” (Bercovitz, 1986, p. 34)

Las patentes se encuentran delimitadas por un ámbito de protección ajustado de forma temporal, ya que el derecho es concedido por un determinado tiempo de conformidad con lo que establezca la legislación aplicable. El tiempo estimado de duración en la mayor parte de las legislaciones es de veinte años contados a partir a partir de la presentación de la solicitud, en el entendido que luego de expirado dicho lapso de tiempo, el invento pasa a ser del dominio público (Rangel, 1993, p. 157)

Las creaciones del intelecto humano se encuentran delimitadas por la propiedad intelectual. Dichas creaciones innovadoras y creativas se transforman en una propiedad protegida por los derechos de la propiedad intelectual, convirtiéndose en productos que

pueden ser comercializados, por sus titulares o por terceros que hayan sido autorizados por el titular. Según Massaguer (2004) señala sobre la patente lo siguiente:

“La patente confiere a su titular un *ius prohibendi*. La patente, por el contrario, no confiere un derecho positivo a usar la invención protegida, que resulta de la naturaleza misma de las cosas. De ahí se sigue, en particular, que el titular de la patente únicamente está facultado para impedir a terceros que lleven a cabo actos de explotación enumerados legalmente, y no otros.” (p.157).

En cuanto a la razón de la vigencia de las patentes, se ha argumentado que mediante estas se promueve la investigación, el desarrollo económico y la innovación que son del conocimiento de todos, o bien desconocidas por la comunidad científica, todo ello incentiva la competitividad entre las empresas, así como el impulso de la economía local y regional, a través de la transferencia de tecnología (Rodríguez, 2008, p. 93).

Para Arora, Fosfuri y Gambardella (2005), el papel de las patentes en la era tecnológica, se basa en las iniciativas enfocadas en la innovación y divulgación de la información. Asimismo señalan dos contribuciones importantes de las patentes en el campo tecnológico, a saber:

“Una directa: El costo inmediato de la transferencia de conocimiento a través de una patente es menor que cuando el conocimiento se encuentra codificado y reservado; y otra indirecta: Las patentes se comportan como herramientas capaces de hacer que los proveedores de tecnología especializada obtengan el retorno de sus servicios facilitando la existencia del mercado basado en el conocimiento, lo que se traduce a su vez en la contribución directa antes anotada.” (p. 327)

En este orden de ideas, Saiz (1999) sostiene que a través de las patentes se origina lo que él denomina el “efecto cascada”, que implica una retroalimentación, que implica la incorporación de nuevas tecnologías, lo cual genera una mayor demanda de actividad inventiva.

Al respecto, Otamendi sostiene que:

“Justamente en esta posibilidad se basa el sistema de patentes. En que el titular de la patente recupere lo invertido y tenga una ganancia. Si tiene éxito, seguramente seguirá investigando, en beneficio de todos. No veo razón alguna para que se imponga al titular de la patente normas que le obliguen a bajar el precio. ¿Por qué no hacerlo también con otros que gocen de ventajas competitivas de otra índole? ¿Por qué no obligar a que, para que este no pueda cobrar más, comparta sus secretos con sus competidores? ¿Por qué no hacer que limite su publicidad y así estar en igualdad de condiciones con los que realizan poca o ninguna publicidad? En fin, ¿Por qué no quitarles a los que tienen ventajas de cualquier clase para entregárselas a los demás y equiparar a todos? Hagámoslo y terminemos con los beneficios que la competencia nos brinda.” (2004, p. 178).

Es el caso que, la utilización de las patentes como un mecanismo para otorgarle protección jurídica a las invenciones como una forma de incentivar el desarrollo tecnológico, ha conformado una especie de obligación por parte de los Estados para la promoción y el otorgamiento de patentes, todo lo cual se ha consolidado en torno a los compromisos asumidos a nivel internacional adoptando los contenidos de dichos tratados.

Ahora bien, en los términos de Rubio (1996), este ha sostenido lo siguiente:

“No cabe esperar, por cierto, que con una protección de patentes más fuertes aumenten las inversiones extranjeras sino todo lo contrario [...]. Es mediante el fortalecimiento de la competencia y el estímulo de las inversiones nacionales, que los países de la región podrán consolidar el ciclo de crecimiento iniciado en la década de los noventa. Los países de América Latina han apostado fuertemente a la competencia. Sus economías se encuentran entre las más abiertas del mundo. Un régimen de propiedad intelectual consistente con este esquema, debe brindar los estímulos necesarios para promover las inversiones, ajustándose a las condiciones de desarrollo económico y tecnológico de cada país.” (secc. 3)

1.2.4. CLASIFICACION DE LAS PATENTES

1.2.4.1. PATENTE DE PRODUCTO Y PATENTE DE PROCEDIMIENTO

Existe un criterio para la clasificación de las patentes de invención conforme al objeto sobre el cual recaen los derechos de exclusividad, estableciendo dos categorías distintas:

patentes de producto y patentes de procedimiento (Rangel, 1993, p. 161). Para Bayloz (1978) las patentes de producto se refieren a:

“[...] los derechos exclusivos habrán de recaer en un cuerpo cierto, que puede ser descriptible (los que se caracterizan por su configuración, las máquinas, las herramientas, los objetos nuevos en general, los productos físicos) o formulable (los que se definen por su composición: las sustancias, los productos químicos).” (p. 707).

En cuanto a las patentes de procedimiento, el citado autor establece que *“el objeto de la invención es un comportamiento enunciable mediante la indicación de la serie de operaciones o actuaciones que habrá de tener lugar para que el resultado se obtenga”* (Bayloz, 1978, p. 707).

Por lo tanto, al ser la transferencia de tecnología el proceso por el que se transfieren descubrimientos científico-técnicos de una organización a otra para continuar su desarrollo tecnológico y eventualmente llevar a cabo la comercialización de nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios basados en los primeros (Sánchez, 2015, parr. 7), cabe señalar que el tipo de patentes que interesa para el proceso de transferencia de tecnología es la de procedimiento, ya que de esta manera una tecnología llega a convertirse en un producto final susceptible de comercialización.

CAPITULO II: BASE NORMATIVA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LAS PATENTES

2.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ECUADOR

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce dentro de los tipos de propiedad a la propiedad intelectual de la siguiente manera:

“Artículo 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad.” (Asamblea Nacional, 2008, art. 322).

Al promulgar el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, se manifestó que a través de su contenido existe el interés en generar una gran variedad de fuentes de producción y agregar valor a dicha producción. Para ello, resulta transcendental la incorporación de tecnología y también su *know how*, lo que se lograría con un correcto modelo de transferencia de tecnología, acorde a la realidad ecuatoriana, y que permita la interacción entre los distintos agentes nacionales de transferencia (Asamblea Nacional, 2016).

En este mismo sentido, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación (2016), se refiere, al ámbito de la transferencia de tecnología y las licencias en varias de sus disposiciones de la siguiente manera:

Art. 81.- De la transferencia de tecnología.- Comprende las actividades para transferir conocimientos, técnicas o procesos tecnológicos que permitan la elaboración de productos, procesos o servicios. La transferencia tecnológica comprende acuerdos contractuales tales como, la prueba de concepto, la validación tecnológica, la transferencia de derechos de propiedad intelectual, concesión de licencias de propiedad intelectual, contratos de saber hacer, capacitación, contratación de mano de obra nacional, entre otros.

La transferencia tecnológica se incorporará como requisito en la contratación pública de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, así como en los contratos de inversión y cualquier otra modalidad de contratación que realice el Estado, salvo la debida justificación conforme la política que para el efecto se emita. En tales procesos, se podrá establecer parámetros y criterios de calificación específicos para aquellos oferentes que estén dispuestos a asumir mayores compromisos de transferencia tecnológica según la metodología que la Función Ejecutiva defina para el efecto....” (COESC, 2016, art. 81)

Art. 87.- De la adquisición y ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual.- Se entiende por adquisición a la existencia o concesión de derechos y por ejercicio al alcance, mantenimiento y observancia de los mismos. Cuando corresponda, la adquisición comprenderá también la transferencia hecha por cualquier acto y título.

La adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual estarán equilibrados respecto al goce y ejercicio efectivo del derecho a la salud y nutrición, a la educación, a la información, de acceso a la cultura y a participar en el progreso científico, así como, a desarrollar actividades económicas, la libertad de trabajo, acceder a bienes y servicios de calidad y al derecho a las otras formas de propiedad, de conformidad con lo establecido en la Constitución.

Tanto la adquisición y el ejercicio estarán supeditados a la promoción de la innovación social y a la transferencia y difusión del conocimiento, en beneficio recíproco de productores y de usuarios, de modo que favorezcan al bienestar social y económico así como al equilibrio de derechos y obligaciones. (COESC, 2016, art. 87)

Art. 88.- Finalidades de la propiedad intelectual.- Los derechos de propiedad intelectual constituyen una herramienta para el desarrollo de la actividad creativa y la innovación social, contribuyen a la transferencia tecnológica, acceso al conocimiento y la cultura, la innovación, y a la reducción la dependencia cognitiva (COESC, 2016, art. 88).

Art. 99.- Obligatoriedad de inscripción.- Toda transferencia, autorización de uso o licencia sobre cualquier derecho de propiedad intelectual o solicitud en trámite, deberá inscribirse ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. Las transferencias, autorizaciones de uso o licencias de propiedad industrial surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. (COESC, 2016, art. 99)

Respecto del tema tratado sobre las licencias, el cuerpo normativo en mención, también se pronuncia, confirmando que las licencias son un derecho que tienen los titulares de las patentes:

Art. 298.- De la concesión de licencias.- Una patente concedida o una solicitud en trámite de concesión podrá ser objeto de licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá inscribirse ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales toda licencia de explotación de una patente concedida o una solicitud en trámite de concesión y surtirán efectos a partir de su inscripción ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una licencia.

En caso de que exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá solicitar su inscripción a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro se reputará válida.

Las sub-licencias requerirán autorización expresa del titular de los derechos. (Asamblea Nacional, 2016)

También existe un pronunciamiento en esta norma sobre la necesidad de inscribir los contratos de transferencia o licencia, que es una garantía de posesión de la titularidad frente a terceros interesados:

Art. 299.- Inscripción de los contratos de transferencia o licencia.- La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales no inscribirá los contratos a través de los cuales se transfiera o se conceda licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia o sobre competencia desleal. Caso contrario, en lo que fuere pertinente, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y se aplicarán las sanciones previstas en la misma”. (Asamblea Nacional, 2016)

Decisión 486

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, dentro del Capítulo V, título II, sobre los derechos que confiere la patente, se establece la siguiente consideración respecto de las licencias:

“Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.” (Decisión 486, 2000, art. 57)

“Artículo 58.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.” (Decisión 486, 2000, art. 58)

En el ámbito de la normativa internacional, el Ecuador es suscriptor y ha ratificado el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que cuenta entre sus acuerdos complementarios, con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), establecen las normas mínimas de protección de las diversas categorías de propiedad intelectual con respecto al comercio (Lentner & Proaño, 2016), y transferir tecnología sin duda alguna se encuentra dentro de la materia que hoy en día se busca comercializar. A continuación se señalan los artículos que respaldan, dentro del tema de la Propiedad Inmaterial, a la transferencia de tecnología.

La implementación del contrato de licencia para la transferencia de tecnología no solo tiene un contenido económico sino social. Tal es el caso que, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 66.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994) que establecen en su orden, lo siguiente:

Artículo 7.- Objetivos

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones (ADPIC, 1994, art.7).

Artículo 8.- Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología (ADPIC, 1994, art. 8).

Artículo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.
2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que

tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

3. Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otro Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. El Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, brindará oportunidades adecuadas para la celebración de las mismas con el Miembro solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante.

4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a las previstas en el párrafo 3 (ADPIC, 1994, art. 40).

Al ser la transferencia de tecnología una medida que se pensó adoptar por la SENPLADES, para lograr el cambio de la matriz productiva, resulta importante mencionar el siguiente artículo que soporta el hecho de velar por los intereses y el desarrollo de los países menos adelantados (Quizhpi M. F., 2013),

Artículo 66

Países menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y

de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período.

2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable (ADPIC, 1994, art. 66).

2.1.1. LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE PATENTES

La derogada Ley de Propiedad Intelectual de 1998 en sus artículos 120 y 121 señalaba lo siguiente respecto de la utilización de patentes:

“Artículo 120.- Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad.

Artículo 121.- Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.” (Ley de Propiedad Intelectual, 2006)

De igual manera, el vigente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en sus artículos 266 y 267, señala:

“Artículo 266.- De las patentes de invención.- El sistema de patentes constituye una herramienta para promover el desarrollo industrial y tecnológico y para la consecución del buen vivir.

Artículo 267.- De la materia protegible.- Se otorgará patente para toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

No se considera materia protegible a los conocimientos tradicionales.” (COESC, 2016).

Es importante señalar que, la Ley de Propiedad Intelectual, anteriormente mencionada, fue derogada por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Una de las fuentes normativas relevantes con las que el Estado ecuatoriano cuenta en materia de propiedad industrial, es la Decisión 486, que dentro del Título II, Capítulo I, establece cuales son los requisitos para que se pueda otorgar una patente de invención:

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000, art. 14).

2.1.2. LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE ACUERDOS O CONTRATOS ALREDEDOR DE LAS PATENTES.

La propiedad intelectual, ámbito en el que se encuentra desarrollado el tema de las patentes, se encuentra garantizada por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador. A nivel nacional el tema de las patentes se encuentra establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (COESCC+i), Creatividad e Innovación y a nivel comunitario, por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

En cuanto al ente regulador competente, se tiene que Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), es la autoridad encargada de la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, entre ellos, las patentes (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2018).

En cuanto a la “materia protegible”, el artículo 267 del COESC se refiere al otorgamiento de patentes para todas aquellas invenciones consideradas de producto o de procedimiento, y que abarque cualquier ámbito tecnológico, con las condiciones de que se correspondan a una invención y su aplicación pueda ser en la industria (Asamblea Nacional, 2016, art. 267).

De conformidad con lo previsto en el artículo 275 del COESC se establece con respecto a la titularidad de la patente lo siguiente:

Art. 275.- Del titular de la patente.- La facultad de adquisición del derecho por medio de una patente pertenece al inventor. Esta facultad es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas han realizado conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas o a sus derechohabientes. No se considerará como inventor ni coinventor a quien no haya aportado una actividad inventiva, como, por ejemplo, quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecución de la invención. Si varias personas realizan la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella que presente la primera solicitud o que invoque la prioridad de fecha más antigua, o a su derechohabiente. (Asamblea Nacional, 2016, art. 275).

De lo anterior se desprende que los derechos de adquisición de una patente corresponden al inventor. Asimismo, existe la posibilidad de que el titular de una patente sea una persona natural o jurídica, pudiendo esta titularidad ser transmisible por acto entre vivos, por motivo de muerte de su titular, caso en el cual los derechos pasarían a sus descendientes.

En lo que respecta a la descripción de una patente, el artículo 280 del COESC establece lo de seguidas:

Art. 280.- Descripción de la patente. La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla sin requerir una experimentación indebida. La descripción indicará el título de la invención e incluirá la siguiente información:

1. El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
2. La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
3. Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;

4. Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
5. Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes;
6. Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención; y, 7. Una indicación de que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de la presentación de la solicitud. (Asamblea Nacional, 2016, art. 280).

Tal como se evidencia en este último artículo, la suficiencia descriptiva se encuentra apartada de los demás elementos que determinan la posibilidad de patentar las invenciones. En términos más claros, mucho se ha dicho respecto de tres requisitos de protección como son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, que sin duda alguna y de acuerdo a lo establecido en el COESC², se señalan como requisitos sine qua non, para todo producto o procedimiento que requiere ser registrado en un territorio específico. El hecho de tener un sistema de patentes busca, entre otras cosas, fomentar el desarrollo tecnológico y la abstracción de conocimientos, que es lo que en la actualidad importa, ya que nos vemos obligados a adaptarnos a los cambios tecnológicos y la evolución de la sociedad (Robayo & Rodríguez, comunicación personal, enero de 2019).

Además se cuenta con lo señalado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2000), que al respecto señala:

CAPITULO I

De los Requisitos de Patentabilidad

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (Decisión 486, 2000, art. 14)

CAPITULO II

² COESC, 2016, Art. 267.- *De la materia protegible.- Se otorgará patente para toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. No se considera materia protegible a los conocimientos tradicionales*

De los Titulares de la Patente

Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua. (Decisión 486, 2000, art. 22)

Al ser la normativa que corresponde a la Comunidad Andina de Naciones, contempla en su interior – la Decisión 486 – los requisitos de patentabilidad y la titularidad del derecho e patentes, mismos que se respetan en nuestro país, al ser miembro de la CAN.

2.1.3. NORMATIVA APLICABLE A LA ACADEMIA COMO UNO DE LOS EJES QUE PERMITEN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Durante el desarrollo del presente tema, se mencionó que la universidad es uno de los ejes principales o mecanismos que posee la transferencia de tecnología para poder ser transferida, y es por eso que se tiene a la universidad como ofertante de tecnología o como una creadora de conocimientos, la que posee los centros o institutos de investigación que generarán investigación básica y aplicada (Quizhpi, 2013, p. 17).

La Constitución de la República del Ecuador (2008), señala como un objetivo, el ejercicio de investigación por parte de las universidades como principal órgano de educación superior, y lo hace en los siguientes términos;

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo (CRE, 2008, art.350).

De igual manera, la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), al ser la normativa que regula el campo de las Universidades, en su contenido busca incentivar la investigación dentro de las mismas, y no habla solo de una investigación científica, sino también de investigación tecnológica que a su vez permita que el otro eje fundamental para la transferencia de tecnología, como lo es el sector privado, la empresa, se sienta atraído por el producto de dicha investigación. También se proponen exenciones tributarias como parte del incentivo al desarrollo.

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines:

- a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;
- f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. (LOES, 2010, art. 8)

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación Superior: k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales (LOES, 2010, art. 13)

Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior.- En ejercicio de la autonomía responsable, el patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior estará constituido por: i) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus investigaciones y otras actividades académicas (LOES, 2010, art. 20)

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley. Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de instituciones

públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos (LOES, 2010, art. 28)

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente (LOES, 2010, art. 35).

Art. 36.- Asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores o profesoras e investigaciones.- Las instituciones de educación superior de carácter público y particular asignarán obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación velará por la aplicación de esta disposición (LOES, 2010, art. 36).

Art. 183.- Funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Serán funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes: g) Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica y tecnológica de acuerdo con las necesidades del desarrollo del país y crear los incentivos para que las universidades y escuelas politécnicas puedan desarrollarlas, sin menoscabo de sus políticas internas (LOES, 2010, art. 183).

Tener una norma que ayude como sustento legal para las actividades que ha de realizar la universidad como agente de transferencia de tecnología, permite, por no decir obliga, a estas entidades, que poseen a su cargo los centros de investigación del país, buscar que los miembros de la comunidad universitaria, en este caso, docentes y alumnado, se involucren en proyectos de investigación que a futuro, resulten una solución a un problema de la sociedad, además de conseguir prestigio para su institución. Pero los beneficios en este caso no se ven reflejados solo en la academia, sino que al no ser su naturaleza, la de comercializar los bienes que estos logren reproducir o la materia que se llegue a investigar, se obligan a vincularse con el sector privado, que siendo de su interés, llevarán al mercado dichas soluciones. (Robayo & Rodríguez, comunicación personal, enero de 2019)

2.2. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LOS BIENES INTANGIBLES, OBJETO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Para que exista el proceso de transferencia de tecnología, los bienes intangibles objeto de transacción deben estar protegidos por la propiedad intelectual, y velar porque esta no se encuentre en contraposición con la transferencia de tecnología, sino que puede facilitar el proceso dándole herramientas a la entidad para conocer la organización que va a transferir la tecnología y qué valor tiene la tecnología que se va a adquirir (Centeno, 2006).

Como ya se mencionó anteriormente, lo que busca la transferencia de tecnología es que una tecnología desarrollada, se convierta en un producto final que logre satisfacer las necesidades que las personas poseen, mediante el uso de agentes que hacen el trabajo de transferir la información, pero ciertamente, y como todas las creaciones humanas, para que sean reconocidas con una impronta de su autor intelectual, necesitan de la protección de las mismas, y esto se lograría únicamente por medio de la propiedad intelectual.

2.3. SISTEMA PARA SOLICITAR PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR PATENTES.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) brinda colaboración a los interesados que requieren protección internacional por patente para sus invenciones y concurre a las oficinas en las disposiciones sobre el otorgamiento de patentes, así como coloca a disposición del público el acceso a la amplia información técnica relacionada con las invenciones. Una vez que sea presentada la solicitud internacional de patente, los peticionarios gozan de la posibilidad de resguardar su invención a nivel mundial lo cual abarca a un extenso número de países, con un aproximado de 152 Estados contratantes. Entre los Estados contratantes del PCT se encuentra Ecuador, que pasó a formar parte a partir del 07 de mayo de 2001 (OMPI, 1970).

De conformidad con lo previsto en el PCT, se define el término solicitud según se indica a continuación:

“[...] una solicitud para la protección de una invención; las referencias a una «solicitud» deberán entenderse como referencias a las solicitudes de patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición” (OMPI, 1970, art. 2)

Es el caso que, se podrá proceder a la presentación de solicitudes internacionales para la protección de invenciones en cualquiera de los Estados contratantes. Dicha solicitud deberá ajustarse a una estructura que contenga *“un petitorio, una descripción, una o más reivindicaciones, uno o más dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen”* (OMPI, 1970, art. 3.2).

Cada país asume una forma distinta para establecer los criterios de la patentabilidad, ya que además cada jurisdicción establece definiciones distintas para las patentes. En cuanto al plazo de protección de una patente esta puede ser variable en cada país, no obstante no está permitido que esta protección sea menor a 20 años, contados desde la fecha en que fuere presentada la primera solicitud de patente a nivel mundial (Acuerdo sobre los ADPIC, 1994, art.33).

Para algunos países el derecho de patente abarca la potestad de exceptuar a terceros de la ejecución de ciertos actos, y además involucra el derecho de explotar la patente (OMP, 2017). Según sostiene Gómez (2005) el procedimiento del PCT brinda amplias prerrogativas para el solicitante, tales como:

“a) El solicitante dispone de ocho o de 18 meses más que los que tendría con otros procedimiento fuera del PCT, para reflexionar sobre la conveniencia de procurar protección en países extranjeros, para nombrar un mandato local e cada país extranjero, para preparar traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales. El solicitante puede evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de que su invención resulte patentada; y, sobre la base del informe de examen preliminar internacional, esa probabilidad resulta mayor aún, y, también durante el examen preliminar internacional, el solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional, para ponerla en orden antes de su tramitación por las oficinas designadas. Pudiendo averiguar el valor comercial de su invención.

- b) El trabajo de búsqueda y examen de las oficinas de patentes de los Estados designados, puede verse considerablemente reducido, o virtualmente eliminado, gracias al informe de búsqueda internacional.
- c) Como cada solicitud internacional se publica junto con el informe de búsqueda internacional, cualquiera tercero está en mejores condiciones de formarse una opinión fundada sobre la patentabilidad de la invención que se reivindica.
- d) Las posibilidades de cumplir ciertos requisitos formales centralizadamente al preparar su solicitud, según las normas internacionales del PCT.
- e) Reducciones significativas de tasas durante las fases internacional y nacional del procedimiento.” (Gómez, 2005, párr. 10)

CAPÍTULO 3: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE PATENTES

3.1. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Los contratos son el mecanismo primario para la transferencia de tecnología e información, que se formalizan en un conjunto de cláusulas y condiciones negociadas. Las partes tienen diferentes visiones respecto al valor de la tecnología y su efectividad para satisfacer las verdaderas necesidades comerciales del contratante, lo que torna verdaderamente difícil ponerle un precio adecuado. A esto se suma que las distintas fases de la transferencia (que incluyen el aprendizaje, adaptación y asimilación de las potenciales mejoras), son también complejas y de difícil predicción (Luttermann, 2016, p.24)

Con respecto a los tipos de los contratos de transferencia de tecnología, es importante destacar que no existe una clasificación legal clara de este tema, siendo que comúnmente en las legislaciones internas no se encuentran consagrados estos contratos, o bien en algunos casos solo se limitan a tratar casos precisos relacionados con la cesión y la licencia, de allí que se haga necesario apoyarse en distintas fuentes como la “jurisprudencia, laudos arbitrales o decisiones de órganos administrativos, para realizar un análisis completo de estas figuras” (Guerrero, 2009).

Como ya se mencionó, no es común encontrar un concepto legal preciso sobre los contratos por medio de los cuales se transfiere tecnología, de allí que en muchas ocasiones sea necesario basarse en las definiciones establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, para determinar los elementos comunes a este tipo de contratos. Al respecto, Guerrero (2009) establece como elementos fundamentales los siguientes:

“[...] el primero de ellos y uno de los más importantes es la retención de la titularidad del derecho por parte del licenciante; el segundo es la autorización de explotación total o parcial de las facultades que comprende el derecho, y el tercero, la contraprestación debida por el licenciatario al licenciante (párr. 14)”

En lo que respecta a los convenios que forman parte de la transferencia de tecnología, se encuentran los contratos de cesión, de licencia, de know-how, de asistencia técnica, y algunos que pueden involucrar transferencia de tecnología como la franquicia o el *joint*

venture, por ejemplo. La clave de la temática pasa por la transmisión que realiza una parte hacia la otra de un cierto conocimiento técnico para su explotación por parte del receptor, y que puede instrumentarse bajo distintas tipologías de contratos sin que se pierda la aptitud de transferir la tecnología en cuestión (Lutteral, 2016, p.25)

Una vez que se han analizado varias definiciones sobre la transferencia de tecnología, no queda más que concluir que lo que este proceso busca, sin duda, es la transmisión de conocimientos, más no de una cosa, objeto físico como tal, por ende su naturaleza difiere de un contrato de compra venta.

En nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 81 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se señalan algunos de los tipos de contratos que pueden utilizarse para realizar transferencia de tecnología, a saber:

“Artículo 81.-De la transferencia de tecnología.- Comprende las actividades para transferir conocimientos, técnicas o procesos tecnológicos que permitan la elaboración de productos, procesos o servicios. La transferencia tecnológica comprende acuerdos contractuales tales como, la prueba de concepto, la validación tecnológica, la transferencia de derechos de propiedad intelectual, concesión de licencias de propiedad intelectual, contratos de saber hacer, capacitación, contratación de mano de obra nacional, entre otros.” (Asamblea Nacional, 2016).

Con base en lo establecido por el autor Guerrero (2009), existen varias figuras contractuales aplicables a la transferencia de tecnología, pero de todas las figuras que se señalan, se destacarán de manera minuciosa en los contratos de licencia que corresponden al presente tema.

En el siguiente apartado, se procederá a analizar sucintamente, la diferencia entre los principales contratos utilizados en transferencia de tecnología.

3.1.1. PRINCIPALES CONTRATOS EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes intangibles, esto significa que pueden ser objeto de tantos negocios jurídicos como el derecho lo permita.

Es menester destacar que, una parte de la doctrina estima que los contratos de transferencia de tecnología tienen una naturaleza autónoma, tomando en cuenta las características que se atribuyen a este tipo de acuerdos. Al respecto, Guerrero (2009) establece dentro de las características de estos contratos, las siguientes:

“[...] los contratos aquí comprendidos son sinalagmáticos o bilaterales, ya que imponen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes contratantes; de la misma manera podemos decir que son de tracto sucesivo, al establecer prestaciones reiteradas como el pago de regalías con una periodicidad establecida según diversos criterios como niveles de venta, dividendos obtenidos, unidades producidas, etc. Finalmente, es posible afirmar que son contratos *intuitu personae* en la medida en que se llevan a cabo atendiendo a las especiales cualificaciones tanto del productor como del receptor de la tecnología objeto del acuerdo.” (p. 204-205).

Para cumplir con el objetivo de poner en evidencia los distintos tipos de contratos mencionados anteriormente, se recogerá lo establecido por el autor Manuel Guerrero Gaitán, en su texto titulado “Tipología de los contratos de Transferencia de Tecnología” (Guerrero G. M., revistas.uexternado.edu.co, 2009).

Las figuras contractuales que el autor establece como las más utilizadas para desarrollar la transferencia de tecnología, se dividen en aquellos de causa simple y aquellos de causa compleja.

3.1.1.1. CONTRATOS DE CAUSA SIMPLE

- **Contrato de Cesión:**

Dentro de los contratos de causa simple, se desarrollan en primer lugar a los contratos de cesión, que al igual que la mayoría de los contratos que conforman la transferencia de tecnología, son atípicos, bilaterales y generalmente onerosos, en donde el titular se obliga a transferir su derecho a cambio de una contraprestación.

En ocasiones los titulares de patentes, marcas y/o derechos de autor, olvidan que ostentan la posesión de un capital que pueden rentabilizar obteniendo un beneficio económico o una posición dominante. Desde este punto de partida, la herramienta jurídica adecuada para transferir los derechos son los contratos de cesión de derechos (Menchero, 2015).

Si bien esta clase de contratos son atípicos y por ende se pactan de acuerdo a lo que establezcan las partes, debe contar con ciertos elementos primordiales para que no exista confusión en el negocio, tales como la completa identificación del cedente y del cesionario, establecer el objeto del contrato, determinar si la cesión que se realiza es total o parcial e incluso si esta se hace de manera temporal o permanente.

Un punto importante de pactar para lograr un correcto contrato de cesión es el precio que el cesionario deberá pagar al cedente por el uso del bien a transferir, las obligaciones tanto del cedente como del cesionario, esto permite tener en cuenta qué es lo que se debe cumplir por cada parte miembro del contrato y evitar confusiones futuras respecto del negocio; aquí la obligación principal del cedente es la entrega y poner en efectivo conocimiento del cesionario el conocimiento; pero en los casos en que por ejemplo, el objeto a transferirse es el *know how*, es preciso anotar que el cedente no podrá desprenderse totalmente, ya que se encuentra en su conocimiento personal.

Lo que en la práctica se lleva a cabo es pactar una cláusula en la cual el cedente se obliga, por una parte, a no hacer uso del conocimiento y, por otra, a no divulgarlo (Guerrero, 2009) y la obligación de quien actúa como cesionario es el pago de una contraprestación. Otro requisito es la regulación a la que se somete el contrato y en caso de conflictos entre las partes, también es necesario determinar donde se resolverán los conflictos que llegaren a suscitarse y por último la fecha y firmas de las partes como pronunciación expresa de su voluntad ya que las firmas permiten que se perfeccione la transmisión del derecho que se transfiere (Menchero, 2015).

- **Contrato de Licencia:**

Dentro de este grupo de contratos, se destacan los contratos de licencia, los cuales serán desarrollados con profundidad más adelante, sin perjuicio de que es importante mencionar que varios autores consideran que esta figura contractual es la más usada cuando se involucra materia de transferencia de tecnología.

A diferencia de lo que ocurre con la cesión de derechos de propiedad intelectual, quien otorga la licencia (licenciante) sigue siendo titular de los derechos sobre los que recae la licencia y sólo da una autorización para que otros la usen mediando una remuneración y por un período de tiempo establecido, al licenciado para que ejercite todas o algunas de las facultades que como titular de la patente, el Ordenamiento le atribuye (Jiménez, 1990). De todos modos, siempre debe tenerse en cuenta al celebrar un acuerdo de licencia que, no será el nombre del contrato lo que determinará su carácter sino su contenido (INAPI, s.f.), pues a pesar de que se haya denominado como "licencia" al acuerdo, podría tratarse de una verdadera cesión de derechos.

- **Acuerdos de Confidencialidad:**

Los acuerdos de confidencialidad forman parte de los tipos de contratos que ayudan con el proceso de transferencia de tecnología, y su objetivo principal es crear una obligación unilateral o recíproca de confidencialidad entre las partes para evaluar la posibilidad de explotar conjuntamente con otra entidad una invención, desarrollar proyectos o colaboraciones (De Castro, 2016). Puede ocurrir que los contratos o acuerdos de confidencialidad se celebren previo a otro contrato, en donde la información que se comparte requiere sensibilidad al tratarla, pues de ello depende la viabilidad del negocio (Guerrero, 2009).

De acuerdo con la revista Forbes (s.f.), existen cinco circunstancias en las que cabe aplicar un acuerdo de no divulgación o confidencialidad, a saber:

El primer caso, es en el que se discute la venta o licencia de un producto o tecnología, ya que lo que el vendedor busca evitar es que el futuro comprador utilice información propia de dicho negocio para futuras negociaciones.

Luego están las circunstancias en las que se quiere evitar que los empleados que posean acceso a la información o *know how*, empiecen un negocio basado en las estrategias utilizadas por la empresa titular de la misma.

Tercero, cuando se trata de presentar ofertas a un socio o a un futuro inversionista, ya que al momento de conseguir un socio o alguien que quiera invertir en un proyecto, se debe revelar gran cantidad de información o al menos la más importante para que se concrete el contrato entre las partes.

Cuarto, es importante un acuerdo de confidencialidad cuando se va a recibir algún servicio por parte de una empresa que tiene acceso a información sobre la que debe tenerse mucho cuidado.

Como último punto, se sugiere su uso cuando se va a compartir información comercial con un posible comprador, esto generalmente se da cuando una persona quiere comprar o vender su negocio, ya que al futuro comprador se le tendrá que proporcionar todos los datos de funcionamiento del negocio, tal como una oferta, para que pueda considerar adquirir o no el negocio objeto de compra o venta (Díaz, 2017).

Es el caso que, los acuerdos de confidencialidad son predominantemente contratos atípicos, siendo que no se cuenta con una legislación particular que los regule. Asimismo, no es posible aproximarlos a un contrato típico, ya que existen marcadas diferencias desde el punto de vista de su contenido y objeto específico, no obstante, se puede sostener que está sujeto a una libertad para negociar, ajustándose a las premisas en cuanto a las obligaciones y regulaciones disponibles a nivel contractual (Guerrero, 2009, p. 222-223).

Existen también obligaciones que deben cumplir las partes contratantes: en primer lugar, aquellas correspondientes al titular de la información, en este caso la parte que desea transferir tecnología tiene la obligación de revelarla a la otra parte del contrato, y la principal obligación de quien hace las veces de receptor, es la de guardar confidencialmente el secreto o información materia de negocio y seguir las instrucciones que ha de dar el titular de la información, para conservar el carácter natural y secreto de la misma.

Especialmente se considera confidencial: conocimientos técnicos, prototipos, dibujos de ingeniería, funcionamiento del software, resultados de pruebas, herramientas, sistemas y especificaciones, etc.; así como datos financieros e informaciones comerciales (por ejemplo acerca de los clientes) de cada una de las partes (Llamazares, s.f.).

3.1.1.2. CONTRATOS DE CAUSA COMPLEJA

Una vez establecidos los tipos de contratos, que según el autor anteriormente citado, Guerrero, son los contratos de causa simple, se procede con los tipos de contratos que se consideran de causa compleja.

- **Contrato de Franquicia:**

A este nuevo grupo de contratos pertenece el contrato de franquicia, que como lo establecen los autores Burgos y Fernández (2014), en su obra *“La franquicia, tratado práctico y jurídico”*, consideran como origen de las franquicias, a los cronistas que apuntan a las necesidades estratégicas y económicas que motivaron a los empresarios americanos de los Estados del Norte al finalizar la Guerra de Secesión americana.

Dadas las secuelas producidas por la guerra civil, los consumidores de los Estados del Sur, que habían perdido la guerra y no tenían ninguna infraestructura industrial, se negaban a consumir los productos del Norte por puro antagonismo socioeconómico. Los empresarios del norte decidieron, para solventar esta crisis comercial y no perder millones de consumidores, formar y enseñar a los empresarios del sur, el manipulado de las materias primas para la obtención de productos finales, les enseñaron sus tecnologías y les cedieron sus marcas a cambio de pequeñas contribuciones económicas de sus ventas, pactadas estas dentro del ámbito de un contrato; entonces fue evidente que había nacido la franquicia (Burgos y Fernández, 2014).

Conforme a lo previsto en el Reglamento (CEE) No. 4087/88 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 relativo a la “aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia”, un acuerdo de franquicia es:

“[...] el contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o servicios y que comprende por lo menos, el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato, la comunicación por el franquiciado de un know how, y la presentación continua por el franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo.” (The Publications Office of the European Union, 1998).

El contrato de franquicia es un contrato bilateral, oneroso, es atípico, porque como ciertos contratos tratados previamente, carece de una regulación legal específica, ya que se adaptará al tipo de negocio para el que sea utilizado. El contrato de franquicia, al igual que otros contratos existentes, posee cláusulas o pactos a los que se adhiere, tales como los que señalan los autores Burgos y Fernández (2014), en su obra “La franquicia, tratado práctico y jurídico”:

- Exclusividad, en el que el franquiciador se obliga a no otorgar ninguna otra franquicia en dicho ámbito territorial, e igualmente se obliga a no prestar los servicios objeto de la franquicia por sí mismo y a impedir la competencia activa de otro franquiciador sobre este territorio y el franquiciado se obliga a no comercializar productos o servicios que no sean los del franquiciador.
- No competencia, el franquiciado no podrá abrir un establecimiento y/o ejercer un comercio similar al que es objeto de la franquicia durante la vigencia del contrato, ni directa ni indirectamente a través de personas físicas o jurídicas interpuestas, sean socios o sociedades participadas por el franquiciado, ya sea mediante arrendamiento, adquisición, explotación o toma en franquicia de negocios similares. Igualmente se puede exigir el compromiso de no competencia post-contractual.
- Confidencialidad, el franquiciador puede exigir al franquiciado un deber de confidencialidad de toda la información pre-contractual y contractual recibida del franquiciador. Se le exige una confidencialidad tanto respecto de la información recibida antes de la firma del contrato como la transmitida a través de la relación contractual.

- Pacto de Relación Jurídica, la concesión de una franquicia no supone en ningún caso la creación de un vínculo laboral entre el franquiciador y el franquiciado. Al contrario el franquiciador desarrollará el negocio a su propio riesgo y ventura, asumiendo los resultados del mismo. El franquiciador no se responsabiliza de que el franquiciado obtenga o no beneficios en la explotación del establecimiento objeto de la franquicia. (Burgos y Fernández, 2014, p. 237).

Conforme a lo anterior, el llamado franquiciante tiene dentro de sus obligaciones la de poner a disposición el paquete de la franquicia, esto implica conferir su consentimiento para aprobar el uso de los bienes inmateriales, así como de la información de contenido técnico en cuanto a la utilización de las tecnologías que se encuentren protegidas por el derecho de patente, necesario para garantizar su producción. Esto amerita la obligación de conceder una asesoría técnica, esto es, la transmisión del know how, la transmisión de los conocimientos que envuelve una capacitación. Por último, se tiene la obligación en cuanto al mantenimiento del prestigio, que si bien también podría considerarse como una obligación del franquiciado al tener que seguir al pie de la letra las instrucciones del franquiciante para mantener la esencia de la marca objeto de franquicia, y al ser el encargado de desarrollar nuevos productos, nuevas técnicas de venta y marketing (Guerrero, 2009, p. 233).

Por otro lado, existen las obligaciones del franquiciado, que es quien recibe la tecnología, así como es la obligación de toda parte receptora, dentro de estos contratos, su principal obligación es cumplir con el pago, la segunda obligación, y no menos importante, es la de sumirse a las instrucciones y el control del franquiciante, y por último, el franquiciado no podrá divulgar a terceros los conocimientos técnicos proporcionados por el franquiciante, y esto incluye el durante y el después de la finalización (Guerrero, 2009, p. 233).

- **Joint Venture:**

Otro grupo de contratos de causa compleja utilizados para transferir tecnología es el de operaciones de *joint venture*, que es una palabra inglesa que viene a decir colaboración empresarial; "joint" significa conjunto y "venture" empresa. Se define como la unión de

dos o más empresas con el objetivo de desarrollar un negocio o introducirse en un nuevo mercado durante un determinado periodo de tiempo y con la finalidad de obtener beneficios (Debitoor, s.f.). Esta noción últimamente ha sido utilizada en el ámbito de la negociación internacional ya que brinda a las partes interesadas, ventajas como la reducción de costes de operación, la minimización de riesgos o se puede disminuir al simple hecho de contar con un socio local que brinde apoyo en el mercado (Guerrero, 2009, p. 235).

De acuerdo a lo establecido por la Doctora Annie Puyo (2007), a nivel de negociación internacional se pueden citar varias interpretaciones jurisprudenciales que definen lo que es el *joint venture* y lo diferencian de lo que se conoce como *partnership*:

“Combinación especial de dos o más personas que buscan ganancias en una operación comercial específica sin constituir un *partnership* o una forma de sociedad dotada de la personalidad jurídica”

“Un acuerdo empresarial de cooperación o *partnership* entre dos o más partes que normalmente se limita a un negocio y que comprende un reparto de la inversión, del control, de los beneficios y de las pérdidas.”

“Un acuerdo contractual entre dos o más partes para dividir, de común acuerdo, los gastos, las pérdidas y las ganancias de una actividad económica concreta y determinada tanto en el tiempo como en su objeto” (Puyo, 2007)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece una definición de *joint venture*, indicando que se corresponde a una asociación entre dos o más empresas, con la finalidad de realizar una actividad en común (Gómez, 2004).

El autor Roig Amat, señala que la figura del *joint venture* es aquella que se origina a partir del pacto entre dos o más sociedades o empresarios individuales y cuyo propósito es efectuar una acción de negocio diferente, y generalmente complementaria, de la que desempeñan sus socios y cuya gestión está bajo el control o poder común (Roig Amat, 1998).

De esta manera se puede determinar varios elementos comunes identificados de las definiciones de varios autores, tales como el hecho de que un contrato de *joint venture* es

una sociedad con personalidad jurídica distinta de cualquier otra, incluso de la de sus miembros; los miembros deben dotar a la nueva sociedad de los elementos necesarios para lograr el objetivo común; el objetivo debe llevarse a cabo de manera conjunta por las partes interesadas; y de igual manera, la administración se realizará de manera conjunta, es decir, las decisiones importantes respecto del funcionamiento de la nueva sociedad debe depender de las disposiciones vinculadas, de igual manera y de mucha importancia es la lealtad entre las partes y el compromiso de cooperar, cualidades que configuran la base de un negocio de joint venture (Puyo, 2007, p.122)

Según sostiene Guardiola (2004) una operación de *joint venture* puede ser la fase conclusiva o de afianzamiento de un proceso de desglose de mercados, que pudo iniciarse por medio de un contrato de licencia o de franquicia, lo cual no excluye la posibilidad de que los anteriores licenciarios o franquiciados se conviertan en asociados de la compañía a crearse.

Cabe señalar que, una de los motivos por los cuales se utiliza la figura del *joint venture* es debido a la reducción de costos, lo cual se alcanza a través de la creación de una compañía nueva en un sitio en el cual se cuente con ventajas de tipo fiscal o en zonas de acceso a mano de obra económica, como mecanismos adecuados para reducir gastos de producción y funcionamiento (Guerrero, 2009, p. 237).

- **Contratos de Ingeniería:**

Por último, los contratos de ingeniería, que, de acuerdo a lo señalado por Guardiola (2004), es posible referirse a este contrato como un conjunto de trabajos y estudios de carácter técnico, económico y de investigación, normalmente efectuado por una empresa o departamento especializado para la realización de un determinado proyecto industrial y que suelen materializarse en proyectos, informes técnicos y planos (Guardiola Secarra, 2004, pág. 182).

En este punto cabe citar a Pedro de Miguel Asensio, quien define a los contratos de ingeniería como aquellos en los cuales un empresario se compromete, a cambio de un precio, a llevar a cabo una serie de prestaciones que van desde la elaboración de simples

estudios técnicos de organización empresarial, régimen de mercados, planificación de actividades mercantiles, entre otras, hasta la confección de proyectos o incluso la construcción o montaje de plantas industriales completas, con posibles prestaciones de asistencia técnica, cesión de patentes y otros similares (De Miguel Asencio, 2000, p.97)

En palabras del autor estudiado en este capítulo, Manuel Guerrero Gaitán, es en los contratos de ingeniería comercial en donde se puede llevar a cabo en mayor medida la transferencia tecnológica, ya que es necesario tener en cuenta que la ejecución o puesta en funcionamiento de una planta industrial puede demandar la capacitación, asistencia técnica y autorización de uso de bienes inmateriales protegidos por la disciplina de la propiedad intelectual. En el contrato de ingeniería consultora, por otro lado, los especialistas utilizarán sus conocimientos para presentar un resultado a la parte que encarga el estudio, por ejemplo un esquema de organización o un estudio de impacto ambiental, con lo cual, aunque la información final es puesta a disposición del cliente, la forma de llegar a ella permanece en el dominio del titular (Guerrero G. M., 2009, p.243)

Respecto de la naturaleza jurídica del contrato, este es un contrato eminentemente atípico, que, pese a tener dentro de su estructura prestaciones pertenecientes a diferentes figuras contractuales típicas y atípicas, conserva su causa única y autónoma consistente en la realización de la obra (Guerrero G. M., 2009, p.244).

Las prestaciones que se involucran en un contrato de esta índole son complejas, así como las partes que están llamadas a ejecutarlas. La incorporación de la tecnología supone la necesidad de una supervisión en el proceso de instalación, y además en la terminación del mismo (Martines, Vargas, & Salgado, 2018).

3.2. CONTRATO DE LICENCIA

Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero

consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes (Alzate, 2008).

El Código Civil ecuatoriano, establece la siguiente expresión para definir lo que es un contrato:

“Artículo 1.454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.” (Asamblea Nacional, 2005, art. 1.454).

Un contrato de licencia se puede conceptualizar como:

“el acuerdo firmado entre partes mediante el cual el titular de un bien (para casos de este estudio, tecnología) o de los derechos, llamado licenciante, autoriza al licenciatario a usar el bien a cambio de una compensación financiera por el uso de los derechos concedidos” (Universitas, 2010, p. 3).

Al analizar el contrato de licencia, se concibe como el permiso que, el dueño de un objeto, material o inmaterial, le entrega a la parte interesada, para utilizar dicho producto, invento o idea, para su beneficio. Al interesarnos el tema de los contratos o acuerdos de licencia, desde la perspectiva de la transferencia de tecnología, y al percatarnos que normalmente involucra negociaciones internacionales, cabe mencionar que, el contrato de licencia constituye un acuerdo entre dos empresas de distintos países, por medio del cual una de ellas, llamada empresa licenciante, concede a la otra, denominada empresa licenciataria, el derecho a usar una patente, una marca registrada, un proceso productivo, un secreto comercial u otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial (*initial free payment*) o de un pago periódico llamado *royalty*, o de ambas retribuciones a la vez. Para la empresa licenciataria este contrato representa un medio de acceder a una tecnología, a una marca o a otro activo intangible del cual carece y que le costaría mucho dinero, tiempo y esfuerzo desarrollar internamente (Sandoval L. R., s.f., p.333)

Tal y como lo señala Sandoval (s.f.) en su obra, en el apartado sobre los contratos de licencia; el otorgar una licencia, resulta una alternativa válida aplicable cuando existe un país que tiene muchas trabas para realizar inversión extranjera, en casos en los que las

políticas del gobierno de turno hacen que resulte complicado que los beneficios de una inversión ingresen al país o cuando sufre un gran riesgo de expropiación; otra circunstancia ocurre cuando el mercado al que va dirigido el producto proveniente del objeto de la licencia, no justifica todo lo que se tendría que invertir en él, cuando no existen suficientes y adecuadas materias primas y componentes, o no se cuenta con todos los trabajadores especializados que se requieren; o cuando, simplemente, la empresa no desea invertir en el extranjero ni involucrarse en el complejo problema de dirigir a distancia (p.334).

El contenido de la licencia no puede limitarse tan solo a ceder el uso de una patente, porque al ser de esta manera, quedan fuera del objeto de este contrato otros derechos industriales, como las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los diseños industriales y además todo otro privilegio que las leyes sobre la materia puedan establecer. El contrato de licencia tiene por objeto otorgar permiso para explotar cualquier tipo de propiedad industrial, esté o no amparada por una patente. Al igual que todos los tipos de contratos que existen, el contrato de licencia cuenta con ciertas características, tales como, ser un contrato bilateral,

3.2.1. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA

El contrato de licencia, según Sandoval (s.f.) está integrado por los siguientes elementos:

- a) el objeto, que es el permiso concedido por el dueño de la patente para que un tercero utilice o explote el invento o el derecho de que se trata, sin que ello importe la transferencia del dominio de dicho derecho;
- b) el precio que el licenciatario debe pagar al licenciante por el uso o la explotación del derecho. Sin embargo, nada obsta a que el licenciante otorgue el permiso en cuestión en forma gratuita, por mera liberalidad, aunque lo normal es que la licencia sea onerosa;
- c) la explotación o uso del derecho licenciado se concede por un plazo determinado, que no podrá exceder de la duración de la patente del invento o marca de que se trata.” (p. 336).

Si bien el contrato de licencia es un contrato atípico, y como ya vimos, se adecua al objeto de la negociación, cabe ahora precisar que existen obligaciones tanto del licenciante como del licenciatario que por su esencia, se repetirán en la mayoría de los contratos de licencia. Es así que las obligaciones generalmente adquiridas por las partes al amparo de un contrato de licencia son las siguientes:

– Obligaciones del licenciante:

- a) Pago del canon contractualmente fijado.
- b) Explotación de la patente licenciada.
- c) Custodia del *know how* o conocimientos secretos transmitidos por el licenciante para facilitar la explotación de la patente.
- d) En general, respeto de los límites dentro de los cuales ha sido concedida la licencia (Sanchez Bermejo Abogados, 2012, parr. 6)

– Obligaciones del licenciatario:

- a) Transmisión del *know how* referente a la patente licenciada.
- b) Afrontar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falta de titularidad de lo licenciado, por carencia de facultades para licenciar o por daños causados a terceros por los defectos inherentes a la invención (Sanchez Bermejo Abogados, 2012, parr. 7).

3.3. LICENCIA DE PATENTES EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La palabra "licencia" se refiere en términos sencillos *“a la autorización que el titular del derecho de propiedad intelectual otorga a un tercero para utilizarla en los términos y condiciones acordados, con una finalidad determinada, en un territorio definido y durante un período de tiempo convenido”* (OMPI, 2010, p. 14). En este mismo sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2010) ha establecido una definición de “Licencia” en los términos siguientes:

“Las ideas, innovaciones y otras expresiones de la creatividad humana se han convertido en propiedad privada y están protegidas por ley mediante el sistema de propiedad

intelectual. Como propiedad, son activos comercializables. La concesión de licencia, o sea, el derecho que el titular de los activos otorga a un tercero para que los utilice, mientras el titular mantiene la titularidad de los mismos, es una forma importante de añadir valor a esos activos. La concesión de licencias genera una fuente de ingresos, difunde la tecnología a un grupo más amplio de usuarios y potenciales desarrolladores, y actúa como un catalizador para otros desarrollos e intercambios comerciales.” (p. 13).

A través del acuerdo de licencia “el licenciante transfiere al licenciatarario el derecho de utilizar la tecnología cuya propiedad intelectual le pertenece, y de fabricar, utilizar y vender productos relacionados con esa tecnología de una manera convenida, durante un período de tiempo determinado y en una región especificada” (OMPI, 2010, p. 18). De esta forma, el licenciante conserva la titularidad de su derecho sobre la tecnología, en el entendido que solo concede el derecho para su utilización.

Antes de emprender la obtención de una licencia de tecnología, o sea la adquisición de derechos de utilización de una tecnología desarrollada por un tercero, o conceder una licencia de tecnología, es decir, otorgar a un tercero, mediante un acuerdo de licencia, el derecho de utilizar tecnología sobre la cual se tienen derechos de propiedad, es importante determinar, sobre todo, si la concesión de licencia es la estrategia apropiada. Para un titular de derechos de propiedad intelectual la mejor estrategia podría consistir en fabricar y comercializar el producto en cuestión. No obstante, de no ser así, existen otras opciones, entre ellas la venta directa de los derechos de propiedad intelectual relativos a una tecnología en particular. La venta de derechos de propiedad intelectual mediante cesión puede no ser práctica dado que, frecuentemente, la mera compra de derechos de propiedad intelectual no es atractiva si tales derechos no van acompañados de capital humano, productos y/o un flujo establecido de operaciones comerciales o beneficios. Con todo, en algunos casos, la venta o cesión puede ser una opción (OMPI, 2010, p. 17).

Es importante destacar las negociaciones que surgen en torno a los acuerdos de licencia de tecnología puede involucrar la protección por una o más patentes, tomando en cuenta el riesgo intrínseco al cual están sometidos y las dificultades técnicas que se generan para su protección jurídica (OMPI, 2010, p. 23).

Es menester destacar que, por medio de un acuerdo de licencia el licenciante “transfiere al licenciatarario el derecho de utilizar la tecnología cuya propiedad intelectual le pertenece, y de fabricar, utilizar y vender productos relacionados con esa tecnología de una manera convenida, durante un período de tiempo determinado y en una región especificada” (OMPI, 2010, p. 18). En tal virtud, el licenciante continúa manteniendo la titularidad de los derechos atinentes a esa tecnología, en el entendido que únicamente ha transmitido el derecho para su utilización. En este sentido, se trata de un contrato según el cual la parte denominada licenciante, permite el uso y/o explotación en todo o en parte de una patente, a otra denominada licenciataria, recibiendo a cambio de una contraprestación.

Los conocimientos tecnológicos que se encuentran protegidos por el derecho de propiedad industrial, dado su carácter atípico, para que puedan ser utilizados deben materializarse a través de distintas figuras contractuales (Rengifo, 2007, p. 57). No obstante, la gran variedad de contratos que se pueden asumir, se evidencia un calificativo frecuente en las figuras contractuales empleadas para la implementación de los procesos de transferencia de tecnología, lo cual consiste en la autorización que confiere el titular de la tecnología a un tercero para que proceda a su explotación debiendo dar a cambio una contraprestación (Guerrero, 2009)

Tabla 1 Ventajas de la Concesión de Licencia

Para el licenciante	Para el licenciatarario
Una empresa que no pueda o no quiera intervenir en la fabricación de productos podría optar por la concesión de licencia de tecnología, y delegar entonces esa actividad en uno o más socios con mayor capacidad en lo que respecta a fabricación, distribución de los productos en puntos de venta, conocimiento y gestión del entorno local, y acceso a otros conocimientos especializados	Con frecuencia hay mucha prisa por introducir nuevos productos en el mercado. Un acuerdo de licencia que posibilite el acceso a tecnologías ya establecidas o fácilmente disponibles puede permitir a una empresa entrar en el mercado más rápidamente y con tecnología innovadora.
La concesión de licencia permite que el licenciante mantenga la titularidad de la	Mediante la licencia, una empresa que no disponga de recursos para realizar actividades

propiedad intelectual de la tecnología y obtenga de ella un beneficio económico, generalmente a través de ingresos por regalías	de investigación y desarrollo por su cuenta puede acceder a los avances técnicos necesarios para proporcionar productos nuevos o superiores.
Además, la concesión de licencia puede ayudar a una empresa a comercializar su tecnología o ampliar sus operaciones a nuevos mercados de forma más fácil y eficaz que si intentara hacerlo por su cuenta	Existen oportunidades de adquisición de licencia que, sumadas a las posibilidades tecnológicas con que cuente una empresa, pueden generar nuevos productos, servicios y oportunidades de mercado.
La concesión de licencia puede utilizarse para acceder a nuevos mercados que de otro modo serían inaccesibles. El licenciatario puede convenir en realizar todas las adaptaciones necesarias para entrar en un mercado extranjero, entre ellas, la traducción de etiquetas e instrucciones; la modificación de los productos a fin de que cumplan las leyes y normas locales; y ciertas adaptaciones de mercadotecnia. Generalmente, el licenciatario asumirá la plena responsabilidad por la fabricación, ubicación, logística y distribución en el ámbito local	
Asimismo, un acuerdo de licencia puede proporcionar los medios para convertir a un infractor o competidor en un aliado o asociado, y así evitar o resolver un litigio de propiedad intelectual que puede ser costoso y/o lento, y cuyo resultado puede ser incierto.	
La concesión de licencia puede proporcionar cierto grado de control sobre las innovaciones, así como sobre la orientación y evolución de las tecnologías, en las que la interfuncionalidad es importante.	

Fuente: (OMPI, 2010, p. 19).

3.4. EFECTIVIDAD DEL CONTRATO DE LICENCIA COMO MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Al respecto de los contratos de transferencia de tecnología, se entiende que al conceder, el titular de la patente, un derecho de uso, explotación o reproducción, a la parte interesada en adquirir el conocimiento, se está configurando la licencia como mecanismo idóneo para llevar a cabo el proceso de transferencia de tecnología o conocimientos, puesto que la licencia es un permiso que se otorga a un tercero para realizar alguna

actividad específica. Pero al no estar tipificado en nuestra legislación el contrato de licencia como una figura contractual, sino que su uso se adecua al negocio y sigue las reglas de los contratos establecida en el Código Civil (2005), entre ellas el respeto a la voluntad contractual de las partes. Y a modo comparativo, el contrato de licencia resulta el más favorable cuando exista una patente registrada en el territorio, ya que permite mantener la titularidad de la patente objeto del negocio. Y esto, porque lo que a un inventor le interesa, es que lo reconozcan como tal, y que a su idea, no puedan distorsionarla, a menos que se otorgue la autorización para hacerlo.

La transferencia de tecnología a través de licencias autoriza a terceros a hacer, diseñar, distribuir o vender productos, procesos o servicios o a usar determinada patente, marca, diseño industrial y copyright. Incluye también la provisión de asistencia técnica y de gestión. El licenciataria paga una comisión, una franquicia, un royalty, o parte de las utilidades. Se usa para distintos propósitos de acuerdo a las estrategias empresariales. Zander y Kogut(1995) sugieren que las licencias son más apropiadas cuando las tecnologías son menos complejas y se aprenden rápidamente por las empresas locales y cuando las MNC no conocen extensiva-mente los mercados locales y se requiere algunas adaptaciones. Mansfield y Ro-meo (1980) argumentan que a través delas licencias las multinacionales transfieren a terceros las tecnologías que son más antiguas en relación a las que transfieren a sus propias subsidiarias (Roca, 2014, p.643) .

Por lo tanto, cuando una empresa extranjera busque invertir en el país, patentando sus invenciones en el territorio ecuatoriano, lo más idóneo es sugerir aplicar un acuerdo de licencia entre las partes, en las que el futuro licenciataria se adapte a las disposiciones del licenciante. Y de esta manera asegurar que se cumplan con las clausulas establecidas, así como la facultad de no perder la titularidad como creador, inventor o dueño de la patente.

3.5. APLICACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO ACTUAL PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

El valor de mercado de Apple es 10 veces el PIB de Uruguay. Google vale más que toda la Bolsa de Valores de Rusia. WhatsApp se vendió en 20.000 millones de dólares y eso es más que todas las exportaciones de muchos países. Estamos viviendo en un nuevo

mundo en el que el trabajo mental se cotiza cada vez más y el trabajo manual y las materias primas, cada vez menos. El gran desafío para los países es innovar o quedarse cada vez más atrás (Oppenheimer, 2014).

Si bien, dentro de la legislación ecuatoriana se encuentra contemplada la transferencia de tecnologías y conocimiento, la normativa existente, parecería no abordar lo fundamental para lograr incentivar la transferencia de tecnología a través de los contratos de licencia.

Para fomentar una cierta actividad dentro de un país, siempre ha sido necesario, además de plasmarlo en las leyes, un incentivo que permita a las personas, involucrarse en el hecho, a nivel empresarial y académico. Para de esta forma activar la Triple Hélice. El modelo de la Triple Hélice y sus implicaciones ha recibido gran atención en el mundo occidental como un medio para fomentar las innovaciones y el crecimiento, lo que implica la creación de un clima y ciertas actitudes que permitan la coordinación entre las partes involucradas en crear un ambiente de innovación, este tipo de actividad, se ha desarrollado en economías emergentes, como por ejemplo en el sur de África, Asia, y América Latina. Este modelo permite una vinculación entre disciplinas y conocimientos, donde la universidad tiene un papel estratégico y es la base para generar las relaciones con la empresa. El desarrollo de estas relaciones se han discutido ampliamente en diferentes tipos de investigaciones que pretenden tratar de desarrollar las acciones correspondientes entre gobierno, empresa, universidad (Chang, 2010).

Para incentivar una necesidad de adquirir una licencia sobre una patente, el sistema ecuatoriano, debería permitir el acceso o visualización al sistema de patentes, tal y como lo hace el US Patent, el sistema que en Estados Unidos se encarga de hacer visible la información sobre patentes existentes, para que de esta forma puedan ser utilizadas por las personas interesadas en reproducirlas u obtener beneficios, legalmente configurados en materia de Propiedad Intelectual o registrar patentes de nuevos productos o procedimientos (United States Patent and Trademark Office, 2018). Pues de esta manera se podría incentivar, a la sociedad interesada en la investigación y el conocimiento, a que busquen una posible patente sobre la que se pueda hacer una mejora o simplemente en base a una patente existente, pensar en inventar una nueva.

3.6. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES

Sobre este punto es preciso mencionar la ausencia de una demarcación conceptual respecto de las licencias como medio de transferencia de tecnología a nivel jurisprudencial, sin perjuicio de que si se establezcan aclaraciones sobre el contrato de licencia (Guerrero, 2009).

En el derecho estadounidense, la naturaleza jurídica del contrato de licencia se aplica por analogía al contrato de arrendamiento, según el cual se establece que “la licencia genera *contractual rights* pero no *interest in property*, lo cual quiere decir que al no haber una transferencia de titularidad, el Derecho aplicable será el Derecho contractual, mas no el Derecho de propiedad” (Anderson, 2008, p. 627).

En la Unión Europea, se tiene lo previsto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la cual se estableció el carácter negativo de las obligaciones que se derivan del contrato de licencia, ya que el “*el licenciante del derecho se obliga, frente al licenciario, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último*” (*Falco Privatstiftungel*, 23 de abril de 2009). En los términos de Guerrero (2009), la importancia de dicha sentencia, radica en los siguientes argumentos, a saber:

“Esta sentencia es de vital importancia, ya que por primera vez el Tribunal dejó en claro que los contratos de explotación sobre bienes inmateriales no deben ser considerados contratos de prestación de servicios. No obstante, es preciso tener en cuenta que, la mayoría de los contratos de transferencia de tecnología que involucran bienes intangibles tienen un carácter mixto, por consiguiente, sería perfectamente posible que un contrato en el cual la licencia sobre uno de estos bienes tenga el carácter de accesoria, por ejemplo, un contrato de investigación y desarrollo, sea considerado un contrato de prestación de servicios. (párr. 16).

Ahora bien, a modo de referencia, en Estados Unidos se ha conferido un tratamiento legal al contrato de cesión que se asemeja al derecho continental, en el entendido que la jurisprudencia ha sostenido que “por medio de un contrato de cesión el inventor acuerda vender, ceder y transferir el derecho de conceder licencias exclusivas y sublicencias, el derecho de fabricación y el derecho de uso a otra persona” (*Von Brimer v. Whirlpool Corp*, 1976). La diferencia básica entre la cesión y la licencia “es la falta de transmisión

de la totalidad del monopolio concedido; en la cesión, sostiene la Corte, se transfiere tanto la invención como el monopolio” (Oliver v. Rumford Chemicals Works, Tenn, 1883).

La jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico” (Otero, 2001, p. 45).

La jurisprudencia de numerosos países han considerado la licencia como “*un contrato sui generis que no es reconducible a ningún contrato en particular y, como tal, que es imposible lograr su aproximación total a un contrato regulado por la ley*” (Aresti, 1997, p 58).

Un sector de la doctrina considera a los contratos de transferencia de tecnología como una categoría autónoma, debido a los rasgos comunes que posee esta clase de acuerdos. En efecto, todos los contratos aquí comprendidos son sinalagmáticos o bilaterales, ya que imponen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes contratantes; son de tracto sucesivo, al establecer prestaciones reiteradas como el pago de regalías con una periodicidad establecida según diversos criterios como niveles de venta, dividendos obtenidos, unidades producidas, etc (Guerrero, 2009). Finalmente, es posible afirmar que son “*contratos intuito personae en la medida en que se llevan a cabo atendiendo a las especiales cualificaciones tanto del productor como del receptor de la tecnología objeto del acuerdo*” (Guardiola, 2004, p. 196).

Por lo tanto, la jurisprudencia como fuente del derecho, ha permitido evidenciar en varios países, que el contrato de licencia, no encuentra una regulación específica o una determinación de cómo debe tratarse. Pero si señala como elemento en común el hecho de ser atípico, oneroso y con el principal beneficio para el licenciante que es el de conservar la titularidad de su creación, en el caso del tema estudiado, la titularidad de la patente. Y en el ámbito de la transferencia de tecnología, el contrato de tecnología puede considerarse como el más idóneo (J. Nuñez, comunicación personal, 11 de enero de 2019).

4. CONCLUSIONES

5.1. Todo país que busque incrementar el presupuesto del Estado a través de acciones que involucren negociaciones con otros países, necesita entender que el negocio se encuentra en el conocimiento y en la capacidad que este tenga de apropiarse del mismo. Ya que como parte de la evolución de cada generación, se necesita innovar para sobrevivir. Es por esto que la transferencia de tecnología, es el mejor camino para lograr el crecimiento del capital intelectual de cualquier país o empresa, pues la circulación del conocimiento genera nuevo conocimiento en virtud de su proceso de decantación para su posterior aplicación. Sin embargo, el acceso a la información es el medio y la forma más importante para tener acceso a la tecnología, debido a su bajo costo relativo y a la facilidad con que puede llegar a la sociedad. Especial atención merece el acceso a la tecnología que se tiene en los centros de enseñanza, debido a que es, a través de esta (la educación), que se tiene una forma más segura y productiva de transferir la tecnología.

5.2. El desarrollo conceptual de la transferencia de tecnología otorga los elementos suficientes para empezar a aplicar mecanismos para que se convierta en un ejercicio práctico dentro del sistema ecuatoriano.

5.3. El desarrollo normativo de la transferencia de tecnología otorga una protección a nivel nacional relacionado con la propiedad intelectual, sin embargo, no es suficiente para garantizar la capacidad de abstracción y la disminución de los costos de transacción. Ya que se requiere de un sistema que mediante sus políticas, logre atraer hacia el país inversión extranjera, y productos patentados. Además de tener incentivos para la actividad de investigación y desarrollo para los nacionales. Ya que no sirve de nada atraer la inversión extranjera, si no se cuenta con gente interesada en el desarrollo de esta actividad.

5.4. Si bien existen distintas modalidades contractuales para transferencia de tecnología, el contrato de licencia es un mecanismo óptimo en virtud del resguardo de la titularidad del derecho de patente, la repartición de beneficios y la disminución del costo de transacción siempre y cuando la patente, objeto del contrato, se encuentre patentada en el territorio nacional, además de lograr que el conocimiento sea expandido en mayor

medida. Además de no necesitar de un contrato complementario, para lograr el objetivo de la transferencia de tecnología que es abstraer el conocimiento, para poder igualar, imitar y superar como base de cualquier economía que ha pasado a un nivel de desarrollo considerable. Hay que recordar que el contrato de licencia no es el único mecanismo para transferir tecnología, ya que la cantidad de contratos atípicos que se adecuan al negocio, siempre es superior a los contratos típicos.

5.5. Los criterios jurídicos que servirán de guía para alcanzar un ejercicio práctico, con mayor protección y mayor efectividad de transferencia de tecnología, básicamente son, la aplicabilidad del contrato de licencia por sobre otras figuras contractuales para proteger las patentes de invención. Buscar un sistema que garantice una seguridad jurídica a las partes, pero sobre todo al titular del derecho de la patente, sin necesidad de una ley rígida, sino que se produzca una ley que vele por el bien común, y esto junto con la seguridad jurídica, producen el fin último del derecho que es la justicia.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Acha, V. T. (2005). The Oxford Handbook of innovation. In D. M. J. Fangerberg, *Innovation in "Low Tech" Industries*. Oxford: Oxford University Press.
- Alzate, M. P. (30 de abril de 2008). *www.am-abogados.com*. Retrieved 05 de diciembre de 2018 from *www.am-abogados.com*: <https://www.am-abogados.com/blog/el-contrato-definicion-y-tipos/110/>
- Aragón, C. (18 de Septiembre de 2017). *www.camarasaragon.com*. Retrieved 26 de Marzo de 2018 from *www.camarasaragon.com*: http://www.camarasaragon.com/innovacion/docs/0502_PropiedadTransferenciaTecnologia.pdf
- Asamblea Nacional. (2016). *Código Orgánico de la Economía Social de Conocimiento, Creatividad e Innovación*. Quito: Suplemento- Registro Oficial N° 889.
- Asociación Española para la Calidad. (s.f.). *www.aec.es*. Retrieved 08 de enero de 2019 from <https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/transferencia-de-tecnologia>
- Baldía, S. (2013). Northwestern Journal of International Law and Business. *The transaction cost problem in International Intellectual Property exchange and Innovation markets*, 37. (A. S. Campaña Endara, Trans.) Chicago, Estados Unidos.
- Baylos Carroza, H. (1978). *"Tratado de derecho industrial"*. Madrid, España: De. Civiles S.A.
- Burgos, G., & Fernández, M. S. (2014). *La franquicia, Tratado práctico y jurídico* (segunda ed.). Madrid, España: Ediciones Pirámide.
- Cabanellas, G. (1994). *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*. Buenos Aires: Heliasta.
- Cabrera, M. J., & Tomaselli, M. N. (07 de Junio de 2017). *desde el centro*. (D. e. Centro, Producer) Retrieved 05 de Abril de 2018 from *www.desdelcentro.org*: <http://www.desdelcentro.org/transferencia-tecnologia-una-colaboracion-academia-empresa-aun-incipiente/>
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486. Régimen Compun sobre la propiedad industrial*. Lima.
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (1990). *International Code on the Transfer of Technology*. From <http://unctad.org/Sections/dite/iaa/docs/compendium/en/14%20volume%201.pdf>

De Miguel Asencio, P. (2000). *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*. S.L. CIVITAS EDICIONES.

Debitoor. (s.f.). *debitoor.es*. Retrieved 11 de diciembre de 2018 from [debitoor.es: https://debitoor.es/glosario/definicion-joint-venture](https://debitoor.es/glosario/definicion-joint-venture)

Definición y etimología de innovar. (10 de febrero de 2017). *definicion a.com*. (E.-C. Group., Ed.) Retrieved 06 de marzo de 2018 from [definiciona.com: https://definiciona.com/innovar/](https://definiciona.com/innovar/)

Díaz, I. (12 de febrero de 2017). *Cinco situaciones que requieren un acuerdo de no divulgación*. Retrieved 20° de noviembre de 2018 from Forbes: <http://forbes.es/business/10344/5-situaciones-que-requieren-un-acuerdo-de-no-divulgacion/>

Dominicana, C. d. (2017). *cei-rd.gob.do*. (CEI-RD, Producer) Retrieved 22 de Marzo de 2018 from [cei-rd.gob.do: https://cei-rd.gob.do/preguntas-frecuentes/que-es-un-contrato-de-transferencia-de-tecnologia/](https://cei-rd.gob.do/preguntas-frecuentes/que-es-un-contrato-de-transferencia-de-tecnologia/)

Economipedia. (s.f.). *economipedia.com*. Retrieved 08 de enero de 2019 from <https://economipedia.com/definiciones/costos-de-transaccion.html>

El Español. (s.f.). *www.elespanol.com*. Retrieved 20 de noviembre de 2018 from [www.elespanol.com: https://www.elespanol.com/organismos/revista_forbes/](https://www.elespanol.com/organismos/revista_forbes/)

Estudio Rocha. (29 de Agosto de 2017). *estudiorocha.wordpress.com*. (E. Rocha, Producer) Retrieved 05 de Marzo de 2018 from [estudiorocha.wordpress.com: https://estudiorocha.wordpress.com/2017/08/29/que-es-la-transferencia-de-tecnologia-beneficios-impositivos-del-registro-de-los-contratos-de-transferencia-tecnologica/](https://estudiorocha.wordpress.com/2017/08/29/que-es-la-transferencia-de-tecnologia-beneficios-impositivos-del-registro-de-los-contratos-de-transferencia-tecnologica/)

Ferrere. (20 de abril de 2018). *www.ferrere.com*. Retrieved 10 de diciembre de 2018 from [www.ferrere.com: https://www.ferrere.com/es/novedades/reemplazan-el-instituto-ecuadoriano-de-la-propiedad-intelectual/](https://www.ferrere.com/es/novedades/reemplazan-el-instituto-ecuadoriano-de-la-propiedad-intelectual/)

Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica en España. (2003). *Nuevos mecanismos de transferencia de tecnología. Debilidades y oportunidades del Sistema Español de Transferencia*. From <http://www.adiat.org/es/documento/63.pdf>

Gardey, J. P. (2014). *definicion.de*. Retrieved 05 de Noviembre de 2018 from [www.definicion.de: https://definicion.de/sector-privado/](https://definicion.de/sector-privado/)

Giraldo, J. A. (2006). *Mantis*. (G. d. Cauca., Ed.) Retrieved 01 Grupo de Investigación de Marzo de 2018 from [www.iered.org: http://www.iered.org/archivos/Publicaciones_Libres/2006_Perspectiva_Investigacion_Cauca/capitulo1.pdf](http://www.iered.org/archivos/Publicaciones_Libres/2006_Perspectiva_Investigacion_Cauca/capitulo1.pdf)

Gómez, C. D. (2004). *Los contratos en el marketing internacional*.

González, S. J. (enero de 2011). *www.negociotecnologico.com*. Retrieved 13 de enero de 2019 from <http://www.negociotecnologico.com/wp-content/uploads/2014/03/Manual-de-transferencia-de-tecnologia-y-conocimiento.pdf>

Grau, A. (2016). *agustingrau.com*. Retrieved 14 de enero de 2018 from <https://agustingrau.com/economia-del-conocimiento/>

Guardiola Secarra, E. (2004). *Contratos de colaboración en el comercio internacional*. Barcelona, Barcelona, España: Editorial Bosch.

Guardiola, S. (2004). *Contratos de colaboración en el comercio internacional* (2da ed.). Barcelona, España: Editorial Bosch.

Guerrero, G. M. (14 de septiembre de 2009). *revistas.uexternado.edu.co*. Retrieved 08 de enero de 2019 from <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/461/3630>

Guerrero, G. M. (2009). Tipología de los contratos de transferencia de tecnología. *Revista La propiedad inmaterial* , 243.

Guerrero, M. (15 de Noviembre de 2009). Tipología de los contratos de transferencia de tecnología. *Revista la propiedad inmaterial No. 13* , 199-252.

Hantke, P. (1991). *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*. Santiago de Chile: Jurídica de Chile.

Hernandez, U. (mayo de 2011). *www.iered.org*. Retrieved 21 de noviembre de 2018 from http://www.iered.org/archivos/Publicaciones_Libres/2011_Crear_y_Publicar_con_TIC_en_Escuela/xCapitulos/1-02_DerechosAutor-en-EraDigital.pdf

Iannello, P. (2013). *Patentes y Medicinas Esenciales*. Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L.

IEPI. (19 de Junio de 2017). *www.propiedadintelectual.gob.ec*. Retrieved 29 de Marzo de 2018 from www.propiedadintelectual.gob.ec: <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/patentes/>

ieRed. (28 de Mayo de 2012). *www.iered.org*. Retrieved 03 de Septiembre de 2018 from www.iered.org: http://www.iered.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/qu_es_una_licencia_de_uso.html

Ignacio de Castro. (20 de septiembre de 2016). *www.oepm.es*. Retrieved 20 de noviembre de 2018 from www.oepm.es: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/104_01_ActoPresentacionContratosTransferenciaTecnologia.pdf

INAPI. (s.f.). *www.inapiprojecta.cl*. Retrieved 08 de noviembre de 2018 from iniapi proyecta: <http://www.inapiprojecta.cl/605/w3-article-1600.html>

Índice Mundial de Innovación 2017: Suiza, S. I. (2017). *www.wipo.int*. Retrieved 07 de Marzo de 2018 from [www.wipo.int: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html](http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html)

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (s.f.). *www.propiedadintelectual.gob.ec*. Retrieved 2018 from [www.propiedadintelectual.gob.ec: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/propiedad-intelectual/](https://www.propiedadintelectual.gob.ec/propiedad-intelectual/)

Instituto Nacional de Propiedad Industrial. (s.f.). *www.inapiprojecta.cl*. Retrieved 12 de noviembre de 2018 from <http://www.inapiprojecta.cl/605/w3-article-1600.html>

Jimenez, A. R. (Agosto de 2014). *Real Asociación Española de Cronistas Oficiales*. Retrieved 29 de Noviembre de 2018 from [www.cronistasoficiales.com: http://www.cronistasoficiales.com/?p=18484](http://www.cronistasoficiales.com/?p=18484)

Jiménez, G. (1990). *Derecho Mercantil*. Sevilla: Ariel S.A.

La Transferencia Internacional de Tecnología Desafíos, t. t. (Diciembre de 2016). *rdu.unc.edu.ar*. Retrieved 06 de Noviembre de 2018 from [rdu.unc.edu.ar: https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/6056/Luteral%2C%20Patricio.%20La%20Transferencia%20Internacional%20de%20Tecnolog%C3%ADa....pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/6056/Luteral%2C%20Patricio.%20La%20Transferencia%20Internacional%20de%20Tecnolog%C3%ADa....pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Lentner, G., & Proaño, S. (febrero de 2016). *ADPIC y los Tratados Bilaterales de Inversió: la necesidad de encontrar una armonía en su aplicación*. Quito, Ecuador.

León, J. (30 de Octubre de 2015). <http://www.jorgeleon.mx/>. Retrieved 07 de Noviembre de 2018 from <http://www.jorgeleon.mx/>: <http://www.jorgeleon.mx/2015/10/que-es-una-licencia-de-uso/>

Llamazares, O. (s.f.). *www.globalnegotiator.com*. Retrieved 28 de Noviembre de 2018 from [www.globalnegotiator.com: https://www.globalnegotiator.com/blog/que-es-un-contrato-de-confidencialidad/](https://www.globalnegotiator.com/blog/que-es-un-contrato-de-confidencialidad/)

Lucca, G. (2014). *fundaceic.org*. (G. D. CONTEMPORÁNEOS, Producer) Retrieved 05 de Abril de 2018 from [fundaceic.org: http://fundaceic.org/wp-content/uploads/2014/05/lucca.pdf](http://fundaceic.org/wp-content/uploads/2014/05/lucca.pdf)

Lucca, G. (2014). *fundaceic.org*. (G. D. CONTEMPORÁNEOS, Producer) Retrieved 05 de Abril de 2018 from [fundaceic.org: http://fundaceic.org/wp-content/uploads/2014/05/lucca.pdf](http://fundaceic.org/wp-content/uploads/2014/05/lucca.pdf)

Lutteral, P. (diciembre de 2016). *rdu.unc.edu.ar*. Retrieved 08 de enero de 2019 from <https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/6056/Lutteral%2C%20Patricio.%20La%20Transferencia%20Internacional%20de%20Tecnolog%C3%ADa....pdf?sequence=1&isAllowed=y>

M., G. (n.d.). *Definición de mecanismo*. From <https://conceptodefinicion.de/mecanismo/>

Martines, B., Vargas, I., & Salgado, E. (2018). *seer.imed.edu.br*. Retrieved 12 de enero de 2019 from <https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/2942/1820>

Martinez, M. J. (25 de febrero de 2017). *jesusmartinezmarin.org*. Retrieved 14 de enero de 2019 from <https://jesusmartinezmarin.org/2017/02/25/la-creacion-de-una-sociedad-del-aprendizaje/>

Menchero, A. G. (13 de julio de 2015). *www.protectia.eu*. Retrieved 08 de noviembre de 2018 from Protectia Patentes y Marcas: <https://www.protectia.eu/patentes-y-marcas/contrato-de-cesion-de-derechos/>

Meneses, L. (05 de julio de 2015). *plus.google.com*. Retrieved 08 de enero de 2019 from <https://plus.google.com/109271894446730097235/posts/NQT7sBmmAnp>

Miranda, Y. C. (18 de Febrero de 2006). *www.gestiopolis.com*. Retrieved 19 de Marzo de 2018 from www.gestiopolis.com: <https://www.gestiopolis.com/propiedad-intelectual-transferencia-tecnologia/>

Moreira, M. (2003). *¿Qué es la sociedad?* Retrieved 26 de 12 de 2018 from Biblioteca Virtual Universal: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/89004.pdf>

Morejón, A. (05 de marzo de 2015). *Fundamentos teóricos de la transferencia de tecnología*. Retrieved 26 de diciembre de 2018 from Gestiopolis: <https://www.gestiopolis.com/fundamentos-teoricos-de-la-transferencia-de-tecnologia/>

Naranjo, L. (14 de noviembre de 2013). *Histotia de las Patentes*. From Protectia. Patentes y Marcas: <https://www.protectia.eu/patentes/historia-de-las-patentes/>

Núñez, J. (11 de enero de 2019). Transferencia de tecnología a través del contrato de licencia de patentes. (A. Campaña, Interviewer)

Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología. (s.f.). *www.ovtt.org*. Retrieved 06 de diciembre de 2018 from www.ovtt.org: <https://www.ovtt.org/propiedad-intelectual-tratados>

OMPI. (septiembre de 2011). *www.wipo.int*. Retrieved 13 de enero de 2019 from https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/05/article_0010.html

Oppenheimer, A. (2014). *Crear o Morir*. Bogotá, Colombia: Penguin Random House Group Editorial.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (19 de Junio de 1970). *Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*. From WIPO/PCT: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/pct.pdf>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2017). Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patentes. *Serie sobre la gestión de activos de PI* , 2-149.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *www.wipo.int*. Retrieved 06 de diciembre de 2018 from [www.wipo.int: https://www.wipo.int/sme/es/best_practices/unam.htm](https://www.wipo.int/sme/es/best_practices/unam.htm)

Paiva, G. (1991). *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*. Santiago de Chile: Jurídica de Chile.

Partnership Act. (14 de noviembre de 2018). Partnership Act. Canada: Queen's Printer.

Pendás, A. E. (1999). *La transferencia de tecnología. Aplicación práctica y jurídica*. Madrid: Confemetal.

Perasso, V. (12 de octubre de 2016). *www.bbc.com*. Retrieved 14 de enero de 2019 from <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834>

Perdomo, D. (agosto de 2011). *cienciaeinvestigacioncientifica.blogspot.com*. Retrieved 02 de enero de 2019 from <http://cienciaeinvestigacioncientifica.blogspot.com/2011/08/la-ciencia-la-tecnica-y-la-tecnologia.html>

Prins, A. (2016). Larga y polémica historia de las patentes. *Revista criterio No. 2426* , https://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2016/06/18/larga-y-polemica-historia-de-las-patentes/.

Puyo, A. A. (2007). *www.ehu.eus*. Retrieved 12 de noviembre de 2018 from www.ehu.eus/ojs/index.php/gezki/article/download/2920/2546

Quizhpi, F. M. (05 de Junio de 2013). *planificacion.gob.ec*. Retrieved 05 de Noviembre de 2018 from [www.planificacion.gob.ec: http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Modelo-Macro-de-Transferencia-de-Tecnolog%C3%ADa-para-el-Ecuador.pdf](http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Modelo-Macro-de-Transferencia-de-Tecnolog%C3%ADa-para-el-Ecuador.pdf)

Quizhpi, M. (5 de junio de 2013). *Modelo macro de transferencia de tecnología para el Ecuador*. From Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Modelo-Macro-de-Transferencia-de-Tecnolog%C3%ADa-para-el-Ecuador.pdf>

Quizhpi, M. F. (05 de junio de 2013). *www.planificacion.gob.ec*. Retrieved 12 de enero de 2019 from [http://www.planificacion.gob.ec/wp-](http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Modelo-Macro-de-Transferencia-de-Tecnolog%C3%ADa-para-el-Ecuador.pdf)

content/uploads/downloads/2014/11/Modelo-Macro-de-Transferencia-de-Tecnolog%C3%ADa-para-el-Ecuador.pdf

Quizhpi, M. F. (05 de junio de 2013). *www.planificacion.gob.ec*. Retrieved 08 de enero de 2019 from <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Modelo-Macro-de-Transferencia-de-Tecnolog%C3%ADa-para-el-Ecuador.pdf>

Quizhpi, M. F. (05 de junio de 2013). *www.planificacion.gob.ec*. Retrieved 13 de enero de 2019 from <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Modelo-Macro-de-Transferencia-de-Tecnolog%C3%ADa-para-el-Ecuador.pdf>

Ramirez, C. (1987). *La idea del hombre en el pensamiento occidental*. San José, Costa Rica: Editorial Unioversidad Estatal a Distancia.

Torres, B. M. (30 de abril de 2014). *www.edu.xunta.es*. Retrieved 12 de noviembre de 2018 from <https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/index.html>

Ravier, A. (enero de 2012). *Aristóteles en defensa de la propiedad privada*. Retrieved 26 de diciembre de 2018 from Punto de vista económico: <https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2012/01/16/aristoteles-en-defensa-de-la-propiedad-privada/>

Rincón, C. L. (1999). *Los derechos de exclusividad concedidos por las nuevas creaciones de la propiedad industrial y el derecho de la competencia*. Retrieved 2018 from <https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS14.pdf>

Rizzo, S. (07 de Marzo de 2011). *Dauden Abogados*. Retrieved 19 de Febrero de 2018 from otri.umh.es: <http://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf>

Rizzo, S. (07 de marzo de 2011). *otri.umh.es*. Retrieved 14 de enero de 2019 from <http://otri.umh.es/files/2011/03/ponencia-sergio-rizzo.pdf>

Robayo, B., & Rodriguez, R. (enero de 2019). Transferencia de Tecnología a través de los contratos de licencia de patentes. (A. Campaña, Interviewer)

Rodriguez, J. C. (31 de mayo de 2008). *elpais.com*. Retrieved 13 de enero de 2019 from https://elpais.com/diario/2008/05/31/opinion/1212184804_850215.html

Roig Amat, B. (1998). *Actividad y ventajas de las Empresas Conjuntas* (Vol. N° 38). España: Cuadernos IMPI.

Sanchez Bermejo Abogados. (07 de julio de 2012). *www.sanchezbermejo.com*. Retrieved 14 de enero de 2019 from <https://www.sanchezbermejo.com/la-licencia-de-patente-concepto-y-caracteristicas/>

Sánchez, O. D. (2015). *oscardavidsanchez.com*. Retrieved 13 de enero de 2019 from <https://oscardavidsanchez.com/2015/06/que-es-la-transferencia-de-tecnologia/>

Sandoval, L. R. (s.f.). *www2.udla.edu.ec*. Retrieved 01 de diciembre de 2018 from <http://www2.udla.edu.ec/images/udlaEnLinea/imagenesAulasBase/DE1002-NuevosContratosMercantiles/S12/Licencia2.pdf>

Sandoval, R. (n.d.). *Capítulo XIII Contrato de Licencia*. From Dirección de educación en línea udla: <http://www2.udla.edu.ec/images/udlaEnLinea/imagenesAulasBase/DE1002-NuevosContratosMercantiles/S12/Licencia2.pdf>

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (2018). *www.propiedadintelectual.gob.ec*. Retrieved 14 de enero de 2019 from <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/la-institucion/>

The Publications Office of the European Union. (30 de noviembre de 1998). *publications.europa.eu*. Retrieved 30 de noviembre de 2018 from [publications.europa.eu: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/who-we-are](https://publications.europa.eu/en/web/about-us/who-we-are)

Toth, A. G. (2008). *The Oxford Encyclopaedia of European Community Law*. Oxford: Oxford University Press.

Toth, G. (2008). *The Oxford Encyclopaedia of European Community Law*. Oxford: Oxford University Press.

Universitas Miguel Hernández de Elche. (2010). *Las diez cosas que usted debe saber sobre las licencias de los derechos de propiedad industrial e intelectual*. Retrieved 05 de diciembre de 2018 from otri: <http://otri.umh.es/files/2010/09/las-10-cosas-sobre-licencias.pdf>

World Intellectual Property Organization. (junio de 2017). *www.wipo.int*. Retrieved 2018 from https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/03/article_0003.html

www.economia.ws. (2007). Retrieved 08 de noviembre de 2018 from *economia.WS*: <http://www.economia.ws/know-how.php>

Wyld, A. (Junio de 2017). *Licenciamiento de propiedad intelectual. Taller de apoyo al emprendedor para la protección de los derechos de la propiedad industrial*. Retrieved 05 de Noviembre de 2018 from *www.sela.org*: <http://www.sela.org/media/2464682/licenciamiento-de-propiedad-intelectual.pdf>

Ycaza, A. (2010). *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, 4-6.

6. ANEXOS

Anexo 1:

Fecha: 04 de enero de 2019, Hora: 4h30

Lugar: Quito, Cumbayá, oficinas Paz Horowitz

Entrevistador: Adriana Campaña

Entrevistado: Dr. Byron Robayo, Socio, Director del área de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual en Paz Horowitz Abogados.

Preguntas:

- I. ¿Qué opina usted, en relación a la influencia del desarrollo tecnológico en los cambios producidos en la sociedad?**

Los economistas afirman que nunca antes se había avanzado tanto en los desarrollos tecnológicos como ahora, nunca antes se había compartido tanta información sobre los desarrollos tecnológicos. Cuarta Revolución Industrial, es lo que estamos viviendo.

- II. ¿De qué manera considera usted que se produce la transferencia de tecnología o de conocimientos?**

Prácticamente, mediante toda actividad mercantil va a haber transferencia de tecnología o de conocimiento. En realidad las partes tratan de firmar acuerdos por eso.

En todo tipo de relación comercial, entre las alianzas público privadas, o en cualquier tipo de contratación va a haber transferencia de tecnología.

Los Joint Venture, los contratos de Franquicia, los contratos de licencia, los contratos de cesión, y todos aquellos contratos en los que se tenga una relación comercial con alguien, es porque se busca obtener una parte de los activos que el otro tiene.

- III. ¿Se podría afirmar que la figura jurídica de la concesión de una licencia de las patentes es una manera idónea o útil para transferir tecnología?**

Sí, totalmente. Pero todo depende de qué tipo de activo de propiedad intelectual sea. Qué en realidad mira una compañía para transferir tecnología?, y muchos abogados dirán que debe haber seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad intelectual, pero no es verdad. Otros dirán Que haya facilidades para la inversión y que no hayan muchos impuestos, pero tampoco es verdad.

Lee Park habla sobre los análisis económicos que él hizo sobre todos los países en donde había seguridad jurídica pero no había capacidad de abstracción. Otros países donde no había seguridad jurídica, pero si capacidad de abstracción, entonces quien va a ganar la batalla en la guerra de la economía del conocimiento es, quien tenga la capacidad de entender las tecnologías extranjeras, porque aquí no es la mano de obra mas barata la que va a ganar, no vamos a ser mas competitivos porque pongamos los sueldos a 5 centavos de dólar, ni siquiera somos mas competitivos por tener jueces extranjeros o cortes superiores o divinas, eso no nos va a sacar adelante. Si fuera ese el caso India estaría súper bien, porque tienen un buen régimen jurídico, pero no son los líderes del mundo; si fuera ese el caso, Etiopía que tiene una de las tasas mas bajas de valor por hora de trabajador, sería una potencia mundial, pero nadie quiere ir a Etiopía y casi nadie quiere ir a India para alojar sus compañías allá. Pero, por qué todos quieren ir a China?, Si ellos no protegen propiedad intelectual, y como es un país comunista, todos los títulos de propiedad en general, le pertenecen al estado Chino, entonces ni si quiera la seguridad jurídica puede garantizar eso. Lo que marca esto es la capacidad de abstracción de las tecnologías extranjeras, porque cuando le dices a un Chino “quiero que me hagas esto”, te lo hace o busca alguien que te lo haga, porque ya pasaron las etapas de imitación, entonces el juego aquí está en aprender a hacer.

Imaginemos que tienes una compañía en EEUU, y alguien en Ecuador te dice “yo quiero una licencia de tu patente para poder reproducir tu medicamento que se vende muy bien aquí”, los riesgos de transacción se miden en base a eso, “Hay seguridad jurídica?”, no mucho en Ecuador, entonces tú vas a tener que pagar mas para que el dueño de la compañía se sienta movida a decirte “Ok, te doy la licencia pero dame una garantía”, y para bajar los costos de transacción me someto a la jurisdicción Norte Americana, pero no se puede bajar os costos de la capacidad de abstracción. Cómo baja el costo de transacción si tu no tienes aquí la gente para hacerlo, si no tienes la infraestructura para hacerlo, entonces eso no se puede bajar y si es que

empiezan a haber licencia de derechos de propiedad intelectual es porque ya empieza a haber algo de esto.

Caso de Kimberly Clark, venta de productos higiénicos, en una época se dieron cuenta que les salía muy caro exportar sus productos a otros países, así que decidieron ponerse una planta en Colombia (socio estratégico), y en esta relación contractual obviamente habían contratos de licencia y de transferencia de know how, y un día esta compañía que se llamaba “Productos Familia Sancela” decidió ya no ser dependiente porque las patentes han expirado, los secretos empresariales ya no son secretos porque todo el mundo hace papel higiénico en Rollo, entonces ya no creo depender de ti, rompen el contrato y se sale. Empieza a ser el competidos de Kimberly Clark.

La propiedad intelectual fue concebida de la forma en la que, tú tiene un derecho intelectual, un activo intelectual por un límite de tiempo. Los creadores de la Constitución de Estados Unidos, fueron muy claros en cómo querían proteger la propiedad intelectual, y en la enmienda octava reconocen los derechos sobre patentes y derechos de autor, para promover las artes y el desarrollo tecnológico, pero por un límite de tiempo. La limitación para el monopolio es el tiempo, no pueden ser ilimitados. El único monopolio ilimitado en PI son las marcas.

Los contratos de licencia obviamente son útiles e idóneos para transferir tecnología, y vas a entregar un contrato de licencia cuando sepas que la otra parte tiene la capacidad de abstracción suficiente para reproducir tu patente. El tema está ligado a la capacidad de abstracción por más que quiera, porque baja el costo de transacción.

El fin ultimo de la sociedad del conocimiento es la capacidad de abstracción

IV. ¿Desde su punto de vista, cuales son los beneficios derivados del otorgamiento de la licencia de patente?

La adquisición de esta tecnología lo que va a dar es mejoras de capacidad de abstracción.

Van a haber patentes que así no estén registradas en Ecuador, son muy difíciles de reproducir porque no existen los mecanismos para hacerlo, por su dificultad para desarrollarlas.

El beneficio fundamental es el mejorar las capacidades de abstracción es mucho más seguro porque ya sabes cuánto vale, la aceptación en el mercado, y sobre todo que el mismo que lo inventó te esté enseñando como desarrollarlo.

Además de mantener la titularidad, y recibes beneficios de por vida, a diferencia de lo que ocurre con el contrato de licencia.

El problema en el de Cesión es que los costos de transacción son más altos.

Cuando tú querías adquirir una patente que hacía una universidad, la primera pregunta que se hacía la Universidad era, “cuánto nos cuesta vender”, y las tres vertientes de valoración de una patente son: ingresos (cuanto es lo que yo voy a recibir a futuro de esa patente, pero es absurdo porque si valoras una patente de un celular que salió en 2006, no se podía prever que no iba a salir un mejor celular en 20 años, es decir, no se puede afirmar que una patente va a valer lo mismo en los próximos 20 años), costos (cuando me costó a mí investigar sobre esa patente, lo cual es absurdo, porque hay patentes que no cuestan nada producirlas, pero en la sociedad adquieren un valor inmenso) y el mercado (patentes similares cuánto podrían costar en el mercado).

El tema cambió cuando empezaron a haber contratos de licencia, porque con esto se esperaba que lo que hagas es que me des una regalía del 10% sobre la patente, entonces si te va bien a mí también me va bien, y si te va mal pues, ya no perdiste mucho. (te va bien o te va mal igual recibo la regalía del 10% sobre el valor) pero ya no le pones un costo de transacción de entrada a la compañía.

Si una compañía quiere comprar una patente la valoración de la misma siempre será subjetiva, no sabes que va a pasar y es un costo de transacción muy alto, por eso es bueno tener un contrato de licencia, porque si le va mal al empresario le va mal a la universidad, pero si le va bien, la universidad no pierde la oportunidad de que también le vaya bien.

V. ¿Considera qué existe una normativa nacional adecuada para regular los procesos relacionados a la transferencia de tecnología?

No existe normativa nacional al respecto porque no se genera conocimiento, las universidades no generan bienes intangibles.

Las Universidades no saben gestionar, y no tienen necesidad de hacerlo porque no investigan. Hay universidades que hacen papers, pero eso no es investigar. Investigar es buscar una solución a problemas que todos tengan.

Los investigadores en la academia ecuatoriana, creen que están por encima de todo, son muy poco humildes y no se quieren vincular con el sector privado.

Los centros de transferencia de tecnología que se iniciaron en los Estados Unidos, nacieron después del Bayh Dole Act en 1980. Lo que pasaba era que el Estado invertía demasiado dinero para que la academia desarrolle investigación, pero como esta investigación era financiada con fondos públicos, entonces la titularidad de estas investigaciones, le pertenecía al estado, el sector privado no quería involucrarse con el estado, y pasa hasta nuestros días, porque siempre hay temas de corrupción detrás, entonces no es lo adecuado vincularse con el sector público. Como querían vincularse con el sector privado, se hizo una investigación hasta 1980, y solo el 5% de todas las investigaciones realizadas con fondos públicos, se trasladaban al sector privado, entonces las universidades dijeron “si al final mis patentes van a terminar en el sector público, en realidad no tengo ningún incentivo para hacer investigación aplicada (que es la que te va a dar mas resultados como país), entonces ellos se dedicaron a hacer investigación científica, y la investigación científica es buena para obtener premios nobel, pero no obtienes ningún producto, no se ayuda al sector privado a mejorar los procesos productivos, entonces se cambia el paradigma con el Bayh Dole Act, porque lo que dicen es que todas las investigaciones realizadas con fondos públicos ya no deben ser del estado, deben ser de las mismas universidades, entonces cambian el paradigma y le dan a las universidades la potestad de manejar todas las investigaciones que se desarrollen ahí, entonces los investigadores empiezan a conversar con el sector privado para ver qué necesitan, entonces el sector privado empieza a darles opciones de mercados a los que pueden aplicar. Cuando las universidades sacaban las patentes, el sector privado decidía comprar sus patentes y ahí crearon los CTT (Centros de Transferencia de Tecnología), pero para su creación se necesitó de todo este sistema, cuentan con toda una lógica detrás de estos.

Los CTT gestionan las patentes o las investigaciones con patentes, para pasar al sector privado.

En nuestra realidad no hay una razón por detrás para haber creado los CTT's. En Ecuador no hay investigación ni científica ni aplicada, no tenemos ningún premio Nobel. Y como se mencionó, los investigadores aquí se creen superiores, creen que deberían estar en MIT, por lo que juntarse con el sector privado no está dentro de sus consideraciones.

VI. ¿Conoce usted, qué tipo de acuerdos contractuales existen localmente en el ámbito de la colaboración con fines investigativos?

La ESPOL tiene algunos convenios de investigación con el sector privado y les ha ido medianamente bien, pero el sector principal de por qué el sector privado no quiere vincularse con la academia es que, Uno, son muy caros y otra, no cumplen lo que ofrecen, no tienen la materia o la infraestructura. Entonces nunca se llegan a vincular. La academia ecuatoriana se encuentra retrasada y no tiene conocimiento sobre la propiedad intelectual, no hace nada para mejorar esto.

VII. ¿Considera usted que sea pertinente proponer un fortalecimiento del marco jurídico para la regulación de la transferencia de tecnología a través del contrato de licencia de patentes en la legislación ecuatoriana?

No creo que mejorar el marco jurídico sea la respuesta, nosotros creemos mucho que todo está en el modificar la ley, en crear una ley para cambiar las cosas, pero yo en realidad creo que no es esto, lo que debería pasar es que exista una vinculación de la academia con el sector privado. No sé cómo porque en realidad es muy complicado. Lo más fácil es cuando la academia entienda que se debe hacer una reproducción y cuando ellos empiecen a tener buenos réditos por reproducir cierta patente, van a querer seguir esa línea. Esto es mucho mas viable que cambiar o implementar un sistema de propiedad intelectual, porque no se trata de un sistema fuerte de propiedad intelectual, China es el ejemplo. Nosotros teníamos un sistema más fuerte que el americano, nosotros sancionábamos de una forma más drástica la piratería o la falsificación, pero ese no es el tema, porque no impidió que se siga falsificando. Y las empresas se volvieron anuentes a patentar sus inventos en Ecuador porque no podrán reproducir mi patente en su país.

La legislación debe ser algo que vaya por detrás de los comerciantes, para regular lo que hicieron ya los comerciantes, lo que acordaron las partes. Siempre el derecho mercantil ha ido detrás de los comerciantes, no delante.

Anexo 2:

Fecha: 10 de enero de 2019, Hora: 12h15

Lugar: Quito, Av. República y Diego de Almagro, Edif. Fórum, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Entrevistador: Adriana Campaña

Entrevistado: Dr. Ramiro Rodríguez, Director Nacional de Propiedad Industrial

Preguntas:

I. ¿Qué opina usted, en relación a la influencia del desarrollo tecnológico en los cambios producidos en la sociedad?

Creo que el desarrollo tecnológico está provocando cambios a nivel sociológico y a nivel jurídico de alta importancia en las relaciones de la sociedad, y esos cambios incluso están generando situaciones inusitadas, algo que no teníamos pensado. Creo que en este marco se está poniendo en riesgo el estatus quo del proceso productivo que actualmente se tiene, y hablo de un riesgo no necesariamente malo, pero es un cambio que va a producir un riesgo, ese cambio va a terminar afectando a plazas de empleo que dábamos por sentado, que eran necesarias, eso a nivel sociológico, sin perjuicio de todos los inconvenientes que se van a generar en el ámbito jurídico, que no necesariamente van a dar trabajo a nuevos profesionales del derecho. Cosa que antes si pasaba, porque cualquier cambio jurídico, significaba un espectro de mercado para los profesionales del derecho en una nueva área. En ese sentido hay varias cosas a considerar, en primer lugar tomar en cuenta una problemática que la plantea Andrés Oppenheimer en su libro “sálvese quien pueda”, en donde él habla de este cambio que se está viviendo con el desarrollo exponencial que ha tenido la tecnología, y cada vez es más difícil adaptarse a estos cambios, entonces las nuevas generaciones están más aptas para recibir estas tecnologías y las generaciones más antiguas están menos aptas, lo que produce un cambio generacional nunca antes visto. Además este cambio va a poner en riesgo, como ya se mencionó anteriormente, profesiones que pensábamos que eran indispensables como por ejemplo, los periodistas, los abogados, los médicos, es decir todo un cambio que en definitiva a terminar pasando, es por eso que muchas de las actividades manuales de no gran dificultad, van a ser sustituidas. Por otro lado creo que la llegada de la tecnología va a transformar una estructura de relación jurídica que dábamos por sentada, que las lógicas del código civil la

mantuvieron desde Roma, en donde conocemos que a nivel privado, uno de los elementos principales para general obligaciones, se da a través del consenso contractual. Pero justamente ahora creo que debemos empezar a discutir sobre el internet de las cosas.

En el internet de las cosas nos vemos avocados a un tema en donde los acuerdos, ya no necesariamente van a partir de la voluntad de un individuo de la especie humana, sino que su acuerdo de compra probablemente va a ser fruto de una programación a un instrumento, y ese contrato eventualmente va a ser válido. Entonces básicamente o se adhiere a la tecnología o se vuelve un ermitaño tecnológico y eso termina aislando a las personas. Y para podernos adecuar a esta nueva tecnología, se va a involucrar una revolución en el tema educativo. Ahora es inentendible que las personas no se capaciten en temas de programación, porque el nuevo negocio esté en el conocimiento, y en la apropiación de ese conocimiento. Esto implicaría un cambio en la malla curricular de las diferentes carreras, para que se empiece a discutir la problemática de las nuevas relaciones jurídicas, ya que no sirve en este momento estudiar instituciones como la de los martilladores, ya que es obsoleta. Cuando hoy en día se debería discutir temas sobre el derecho en el Internet, ya que hasta ahora ningún abogado tiene totalmente claro cuáles son los órganos de control del internet y cuáles son los mecanismos para acceder a estos órganos, y cómo se genera normativa al respecto, entonces creo que hoy en día el negocio es apropiarse del conocimiento, para poder estar dentro de la economía del conocimiento.

II. ¿De qué manera considera usted que se produce la transferencia de tecnología o de conocimientos en el ámbito de la PI?

Creo que la transferencia de tecnología o de conocimiento en el sistema de propiedad intelectual, es una de las condiciones sine qua non, que sostienen el sistema de PI, lamentablemente en nuestro país ha sido mal entendido, y se entiende que la PI, puede ser una forma de bloquear el acceso al conocimiento y en realidad no lo es.

Creo que la esencia misma de la PI es el mecanismo utilizado para la transferencia de tecnología; quizá la excepción a la regla sería en el caso de marcas, y justamente eso es lo que lleva a discutir el objeto de protección de la PI. Los tratadistas han discutido que es el objeto de protección, unos han dicho que es un bien incorporal, pero ese concepto no corresponde, otros lo han calificado como un tema de conocimiento pero

las marcas no entran ahí. Se ha llegado a discutir tanto al respecto, hasta que se llegó a determinar el concepto de bien inmaterial. Entonces lo que la PI permite es transferir ese conocimiento que está recogido en bienes inmateriales, con excepción de las marcas. El monopolio que genera la PI es uno de tipo comercial, que debe tener un objeto social, pero tiene ciertos límites, como por ejemplo el tema académico.

Por lo tanto creo que la idea de la propiedad intelectual es concentrar el conocimiento y ponerlo al servicio de la humanidad, reconociendo un determinado beneficio a la persona que desarrolló ese conocimiento, en la medida en que sea apropiable. Hay que tomar en cuenta que los bienes incorpóreos protegidos, no genera exclusión ni rivalidad.

III. ¿Se podría afirmar que la figura jurídica de la concesión de una licencia de las patentes es una manera idónea o útil para transferir tecnología?

Sí, sin duda es una de las formas de transferencia de tecnología, pero debe verse cómo se maneja la licencia porque tendría que venir incluida en un contrato de Joint Venture, para que de alguna manera, usted es el destinatario de la licencia pero también tiene la oportunidad de saber cómo se hace, porque si no, puede haber ciertos contratos de franquicia en donde ya le dan el producto hecho y ahí no se logra una transferencia de tecnología.

Es una de las formas en la medida en que la propiedad intelectual esté reconocida en ese país. Porque si usted pretende generar una licencia de una patente que no esté reconocida en ese país, sin perjuicio de que esté reconocida en otro país, entonces no tiene sentido, porque la propiedad es un derecho privado y yo lo tengo en la medida en la que lo reclame, si no lo reclamo, lo pierdo. Prima la función social de la propiedad por sobre el interés privado. En la PI funciona de una manera parecida.

Pero creo que hay que manejar las licencias de una manera responsable y adecuada y en la medida en que se encuentre protegida la patente en el territorio, porque si no se entendería que ese bien está en el dominio público.

IV. ¿Desde su punto de vista, cuales son los beneficios derivados del otorgamiento de la licencia de patente?

Creo que no hay un marco porque, como usted sabe, la licencia es un contrato o está contenido en un contrato, pero habría que ver la naturaleza contractual, pero de alguna forma uno de los beneficios creo que es que empezamos a ver la propiedad del otro y de esa manera empezamos a generar capital, y no se puede generar capital sin tener títulos de propiedad, entonces en la medida en que tengo licencias estoy reconociendo la propiedad del otro y estoy aportando a que se dinamice la economía, pero habría que ver la naturaleza del contrato de licencia, entonces es eso, básicamente la licencia permite un mecanismo de gestión del derecho y un mecanismo de gestión de la PI, entre más mecanismos de gestión tengamos, es mejor, porque tendremos un mayor margen de discrecionalidad y eso nos va a permitir tener mayor cantidad de negocios jurídicos y por ende una mayor dinámica en el ámbito económico.

V. ¿Considera qué existe una normativa nacional adecuada para regular los procesos relacionados a la transferencia de tecnología?

Toda norma es perfectible, pero creo que hay un salto importante desde la Ley de Propiedad Intelectual al Código Ingenios, en esta materia, creo que el código presenta debilidades en otros temas, pero en el tema de la transferencia de tecnología, sin ser perfecto, creo que el cambio es enorme. La visión de la Ley de Propiedad Intelectual, ni siquiera era debatir al respecto, era básicamente un tema registral, mientras que el COESC ya empieza a discutir un tema de utilizar a la PI como una herramienta de transferencia de tecnología y es por eso que por ejemplo incluye la Disposición General 28³ en donde permiten, para graduarse, hacer una tesis o reproducir una patente, entonces en el momento en el que un chico reproduce una patente permite verificar uno de los requisitos importantes de las patentes, como lo es la suficiencia descriptiva, entonces el chico, va a verificar que esa patente esté bien concedida, y si no hay suficiencia descriptiva, la patente es nula.

Y sin duda esto activaría la Triple Hélice, el estado generando un marco jurídico que permite hacerlo, no se necesitaría una norma tan categórica pero al también abrir la

³ VIGESIMA OCTAVA.- A fin de fortalecer las capacidades nacionales para la transferencia de tecnología, los trabajos de titulación de las carreras o programas académicos impartidos por las instituciones de educación superior podrán consistir en la reproducción o en la búsqueda de un segundo uso de patentes

posibilidad de que al reproducción de la patente valga como tesis, es una forma de empujarles al mundo de las patentes. Se está vinculando a la academia y nos compela a hacer lo que hace el MIT, y finalmente la empresa privada al ver que la patente funciona, va a querer tener el conocimiento, o al chico trabajando con ellos. Y si somos inteligentes podríamos entrar a procesos, ni siquiera de transferencia, sino de apropiación tecnológica, porque la información ya está ahí a nuestro alcance.

VI. ¿Conoce usted, qué tipo de acuerdos contractuales existen localmente en el ámbito de la colaboración con fines investigativos?

Existen varios tipos de acuerdo, sobre todo se manejan acuerdos de Joint Venture, acuerdos de ingeniería, de arquitectura que tienen ciertas características peculiares. En el tema de fines concretamente investigativos, las universidades deberían tratar de lograr ciertos procesos para ellos investigar y que luego una empresa lance el producto al mercado, porque no es fin de la universidad comercializar, ellos están para inventar, no para innovar.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que para fines investigativos no se requiere de un acuerdo contractual, pero si se podría requerir un acuerdo contractual para temas de colaboración de investigación.

VII. ¿Considera usted que sea pertinente proponer un fortalecimiento del marco jurídico para la regulación de la transferencia de tecnología a través del contrato de licencia de patentes en la legislación ecuatoriana?

No debemos confundir un sistema fuerte, con una normativa fuerte, y eso es como nos vendieron la figura, porque nos hicieron entender que una normativa fuerte, implicaba un sistema fuerte y en consecuencia eso iba a traer innovación, y eso es lo que pasaba con la Ley del 98. Esta ley era tan rígida tan ADPIC plus que en este momento deberíamos tener aquí a todas las transnacionales pero eso no pasa porque esa ley fue excesivamente dura y no promovió nada. Creo que lo que le faltó a la Ley del 98, fue generar un sistema fuerte, y eso implica un sistema inclusivo en donde la gente vive la PI, y si la gente no la vive, no la entiende, y como no la entiende, no le interesa y no genera negocios. Creo que la normativa que hay ahora es súper buena y

que recoge un tema importante en el art. 86⁴ recoge un tema de discusión jurídica fuerte, porque señala que el conocimiento es de dominio público y la excepción al dominio público es la PI, ha llegado a llevar a ciertos abogados a pensar que es una forma de expropiación de la PI.

El conocimiento es de dominio público y no genera exclusión ni rival, en otros países ya ni siquiera se habla de dominio público, sino de dominio común, incluso se dice que es un recurso común, pero obviamente una forma de excluir esta regla general es a través de los procesos de apropiación que permite la herramienta de la PI, lo que hace es sacar al conocimiento del dominio público por un ratito, y llevarla a un proceso de apropiación, pero terminado el tiempo de duración de 20 años (patentes) y 70 años (derechos de autor), lo que termina siendo es que ese conocimiento regresa a su naturaleza, y su naturaleza es no generar exclusión ni rival. Y hay que tener en cuenta que dominio público no es del Estado, por eso se habla del recurso común para evitar confusión. Sin embargo ese recurso común si es susceptible de apropiación y si no se hace usted bloquea la generación de nuevo conocimiento.

Anexo 3:

Fecha: 11 de enero de 2019, Hora: 19h30

Lugar: Ambato, Ficoa Av. De los Guaytambos entre Babacos y Pomelos

Entrevistador: Adriana Campaña

⁴ **Art. 86.**- Excepción al dominio público.- Los derechos de propiedad intelectual constituyen una excepción al dominio público para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y artístico; y, responderán a la función y responsabilidad social de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley. La propiedad intelectual podrá ser pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta

Entrevistado: Dr. Jorge Núñez Grijalva, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato.

I. ¿Qué opina usted, en relación a la influencia del desarrollo tecnológico en los cambios producidos en la sociedad?

El desarrollo de la tecnología en toda la historia humana pienso yo, que ha sido el que ha marcado el progreso o el estancamiento, porque por ejemplo, cuando el hombre inventó el fuego, imagino que fue un avance gigantesco de siglos, no solo en el tema de brindar calor, sino también en temas como alimentación, salud, entre otras cosas, y cualquier tipo de cambio tecnológico del pasado o del presente, va a marcar definitivamente el rumbo que tome la humanidad.

II. ¿De qué manera considera usted que se produce la transferencia de tecnología o de conocimientos?

La tecnología es conocimiento, y el conocimiento en primer lugar, hay que generarlo, entonces hay gente que se dedica a la investigación, a hacer desarrollo e innovación o lo que se conoce como I+D+i, entonces esto toma mucho tiempo, dinero, esfuerzo de gente, pruebas, errores, pero cuando el conocimiento ya está generado y es estable, ese conocimiento puede estar en capacidad de estar transferido, por ejemplo una medicina nueva que cura el cáncer. La transferencia puede ser gratuita si el dueño de ese conocimiento no tiene ningún problema en determinar que así sea, o interés en recuperar lo invertido; pero en general, esta inversión si requiere ser recuperada porque la persona o institución que se esforzó requiere recuperar esa inversión, para poder desarrollar nuevas investigaciones, entonces ahí es donde viene en la Propiedad Intelectual el tema de la Transferencia de Tecnología, sea en el campo de las patentes y nuevas creaciones o en el campo de las obtenciones vegetales. Entonces la tecnología y el conocimiento se van a transferir en la medida en que la parte que transfiere quiera hacerlo, segundo bajo las condiciones que esta establezca para ello y tercero, bajo las condiciones que la persona que va a recibir la tecnología, quiera recibirla. Y como abogados sabemos que esto no se transfiere de palabra, sino con documentos que sirven de evidencia sobre quien es el dueño del objeto de

transferencia y quien es el autorizado para su uso, y estos documentos son los contratos de transferencia de tecnología

III. ¿Se podría afirmar que la figura jurídica de la concesión de una licencia de las patentes es una manera idónea o útil para transferir tecnología?

Definitivamente sí, es una figura necesaria porque claro, la licencia es un permiso, y el permiso se lo concede en las condiciones que pone el dueño del conocimiento, qué parte quiere transferir y qué parte no, a qué precio, por cuanto tiempo, a cuantas personas o en exclusiva solo a una, o de pronto decide hacerlo a la sociedad en general, etc.

Esta licencia de Transferencia de patente, lo que permite es que este proceso se haga de forma organizada, de manera legal y que en un momento determinado del tiempo, retorne al dueño original del conocimiento, porque si no hay un retorno, no cabría la definición de licencia, habría una especie de donación. Entonces así se crea seguridad jurídica, y esto como valor jurídico, crea a su vez el bien común, y entre los dos crean el valor jurídico supremo que es la justicia. Las cosas son equitativas, son justas y se pueden seguir dando en el tiempo, entonces funciona la Propiedad Intelectual a través del respeto que generan las licencias de patentes.

IV. ¿Desde su punto de vista, cuales son los beneficios derivados del otorgamiento de la licencia de patente?

Beneficios hay muchísimos, pero hay cosas tan interesantes como por ejemplo, pensemos en un laboratorio farmacéutico en Alemania, que se la pasa investigando y gasta miles de millones de dólares en personal y maquinaria para desarrollar vacunas y distintos medicamentos, entonces imaginemos que en el Ecuador hay un pueblito alejado y de difícil acceso, qué pasa si en ese pueblo estalló una epidemia que está matando a las personas? Pero esta investigación que fue desarrollada en Alemania, tiene la medicina para curar esta epidemia; pero el laboratorio quiere salvar vidas y recuperar su inversión, cuál es el modelo?

El beneficio es que a través de este mecanismo, este medicamento fabricado en otro continente, puede llegar a un distribuidor a Ecuador que envía los medicamentos al pueblo que lo necesita.

V. ¿Considera qué existe una normativa nacional adecuada para regular los procesos relacionados a la transferencia de tecnología?

Definitivamente no, no existe una normativa nacional, acá lo que está funcionando es la normativa internacional. Todos los tratados internacionales que Ecuador ha suscrito con los diversos países miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) o a través de la OMC como el caso de los ADPIC, y en el caso de los países miembros de la CAN, con normativas como la Decisión 486. Están vigentes y funcionan estas normas internacionales, pero como es su característica es una normativa amplia, genérica y no específica y hay muchos temas que requieren ser regulados por la normativa local, de acuerdo al contexto de cada país, y en ese sentido, la normativa ecuatoriana no es adecuada.

Hay el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, de cierta forma pretende regular el ámbito de la Transferencia de Tecnología, pero a lo único que se limita, lamentablemente, es reproducir lo que dicen las normas internacionales y no aporta mayor cosa, incluso si vemos el reglamento general del código, es bastante flojo, no regula adecuadamente, no sanciona suficientemente y no motiva a la gente a generar investigación y patentes.

VI. ¿Conoce usted, qué tipo de acuerdos contractuales existen localmente en el ámbito de la colaboración con fines investigativos?

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que regula a las universidades y a las escuelas politécnicas, que tienen a su cargo los centros de investigación principalmente, busca incentivar la existencia de acuerdos que motiven la investigación y cooperación en materia investigativa, dentro de las universidades y entre las universidades, del país y del extranjero. La ley pretende motivar la existencia de investigación, porque se destina el 6% del presupuesto para realizar investigación, caso contrario, la multa equivale al doble, es decir 12% del presupuesto. Esto pone presión a las universidades para evitar multas. Un punto a favor de desarrollar

investigaciones, es que ganan prestigio. Eso cierra un círculo virtuoso que hace 10 años no había, entonces eso ha significado un cambio importante para las universidades politécnicas del país, pero aún falta mucho por hacer.

No hay un modelo o contrato tipificado, lo que hay son acuerdos atípico y además innominados, es decir son contratos a voluntad de las partes, cada cosa puede ser diferente, por eso lo que funciona el país son los contratos de prestación de servicios. Pero tampoco existe esto en América Latina porque no existen grandes cantidades de investigación.

VII. ¿Considera usted que sea pertinente proponer un fortalecimiento del marco jurídico para la regulación de la transferencia de tecnología a través del contrato de licencia de patentes en la legislación ecuatoriana?

Sí, es pertinente y necesario, lo primero que considero es que el Código Ingenios debería ser reformado, porque en primer lugar es muy complejo de entender. En lugar de ser un vehículo que ayude a que camine el tema de la Propiedad Industrial, lo está frenando, en ese sentido creo que si deberíamos en lugar de generar esos códigos que intentan cambiar el planeta, deberíamos aprender un poco de la simplicidad de la normativa de otros países, como por ejemplo la Ley Española de Marcas y Patentes del cual la antigua Ley de Propiedad Intelectual, era una copia.

La Ley norteamericana de marcas y patentes, es sumamente simple, pero es muy simple y clara y todos la entiendes y aplican. Por lo tanto hace falta una normativa más simple que sobre todo incentive el tema de la obtención de licencias porque permite que la economía se dinamice, y cuando la economía se dinamiza empieza a generar mayor intercambio económico, nuevas fuentes de trabajo, nuevos ingresos fiscales, al final se genera lo que en economía se conoce como una espiral económica positiva, y esto permite que las licencias sean un ente multiplicados de cosas buenas para la economía, pero es cuestión de que el estado tome la decisión, pero lamentablemente es notorio que al estado ecuatoriano, le importa poco la Propiedad Intelectual.

Anexo 4:

Fecha: 15 de enero de 2019, Hora: 11H30

Lugar: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia

Entrevistador: Adriana Campaña

Entrevistado: Dr. Manuel Fernández de Córdova, Vice-Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE.

I. ¿Qué opina usted, en relación a la influencia del desarrollo tecnológico en los cambios producidos en la sociedad?

Es absoluta. No podemos comprender una sociedad moderna al margen de la tecnología. La evolución de espacios, unos virtuales y unos reales, responden esencialmente al desarrollo tecnológico. Las omnipresentes redes sociales son la muestra más clara de eso. Porque además la vida de sociedad actual no se concibe al margen de las redes sociales.

II. ¿De que manera considera usted que se produce la transferencia de tecnología o de conocimientos?

Desde las mas elementales y primarias, la tradición oral puede ser un vehículo idóneo para la transmisión de conocimientos. Qué es lo que sucede en ciertas sociedades, pensemos en los extremos, los pueblos no contactados, ellos tienen como herramienta para la transmisión del conocimiento, la oralidad. Ese es es escenario mas elemental para eso, ahora, la transferencia tecnológica se produce de un montón de formas. Ahora, la transmisión de tecnología y de conocimiento puede ser a través de la actividad docente. Escenarios mas formales como la transferencia tecnológica en el marco de un contrato, contratos de diversos órdenes con objetos y causas muy variados. La investigación científica implica siempre un altísimo componente de transferencia tecnológica. Todos los proyectos de inversión extranjera en países en vías de desarrollo, lleva consigo todo un sistema de transferencia tecnológica. Nosotros no podemos entender el desarrollo de los países de las sociedades del sudeste asiático, fuera de la órbita de la transferencia tecnológica, más allá de la formalidad o informalidad con que esta se produzca, entonces el espectro para la transferencia de tecnología es muy aploio. Y evidentemente la PI es un elemento fundamental en la transferencia tecnológica, es un componente clave que se ve gravemente comprometido. Podríamos decir que la piedra angular de la TT formal es

pues, el tratamiento que recibe la PI. La eficacia de cómo la TT se produce, dependen de cuan bien regulado esté el tema de la Propiedad Intelectual.

III. ¿Se podría afirmar que la figura jurídica de la concesión de una licencia de las patentes es una manera idónea o útil para transferir tecnología?

Sin duda, lo es, sin ser la única. Tomando en cuenta la naturaleza del derecho de patente, porque no es lo mismo revelar información protegida bajo secreto comercial o secreto industrial, que revelar aquella que está protegida por una patente. Entonces sí, los contratos de patente son un modo de transferencia tecnológica, pero repito, no es la única.

IV. ¿Desde su punto de vista, cuales son los beneficios derivados del otorgamiento de la licencia de patente?

Básicamente es difundir el conocimiento. Hay patentes mucho mas cerradas y acuerdos de licencia mucho mas cerrados. Pero creo que el objetivo principal de una licencia de patentes es expandir lo que mas se pueda, el conocimiento.

Los factores de la ecuación I+D no son un cuento o una especulación meramente teórica, es la pura realidad, investigación y desarrollo va de la mano con un régimen tutelar sólido y al mismo tiempo flexible, va de la mano además con un afianzamiento del tema de la PI, en la conciencia de la gente, en la cultura, y si no la hay el progreso y la evolución tecnológica no esta garantizada de ninguna manera, porque además ese hecho es lo que genera resistencias a nivel de los titulares de la patentes a nivel de los titulares de las patentes, para difundir los contenidos. El titular de la patente busca siempre seguridad, un marco jurídico donde pueda sentir que su derecho no va a ser vulnerado.

V. ¿Considera qué existe una normativa nacional adecuada para regular los procesos relacionados a la transferencia de tecnología?

No. Definitivamente no. No descuidemos que hay un régimen subregional, que esta por encima de la norma nacional por mas ley orgánica que sea, hay una norma que es la Decisión 486, hay otras normas así mismo de rango superior, los ADPIC, el

Convenio de Paris, una serie de acuerdos sobre Patentes, en las que claramente hay una serie de aspectos tutelares mucho mas sólidos de los que existen en nuestra norma nacional, que mas allá de lo que puedan decir sus defensores, termina siendo una norma retórica. Está llena de formulaciones puramente retóricas, huérfanas del debido sentido y contenido técnico que debería tener una norma que regule el ámbito de las patentes. Todas estas propuestas de la universalización del conocimiento y la desnaturalización de lo que es el conocimiento en la propiedad intelectual, yo las veo con temor, y yo creo que ese COESC tendría que ser derogada y reformular con planteamientos mas claros y objetivos, y sobre todo mas a tono con la realidad del mundo. El peso ideológico que tiene ese código es insostenible en la realidad tan dinámica del mundo científico y de intercambios comerciales.

La ley de Propiedad Intelectual era mejor en el sentido que tenia mas solidez técnica y estaba exenta de todas esas novelorías retóricas e ideológicas que tanto daño le hacen daño al código ingenios.

Este código se dictó de espaldas a la realidad, seguía un libreto ideológico y nada más, y esto resulta un fracaso.

VI. ¿Conoce usted, qué tipo de acuerdos contractuales existen localmente en el ámbito de la colaboración con fines investigativos?

Hay una tradición en algunos ámbitos de trabajo conjunto de intercambio entre academia y empresa privada, entre la academia y el estado. Pero lo que no existe es un sistema contractual uniforme o unificado, y eso no debe ser así tampoco, porque en este ámbito tendría que prevalecer el principio de la autonomía contractual de las partes que es lo que permite el desarrollo a gran escala, que es lo que sucede con otras realidades, países de primer mundo, donde sí que hay un margen de flexibilidad para manejar este tema, al margen de los dogmatismos propios de un sistema normativo contaminado ideológicamente. Debería prevalecer el principio de la autonomía de la libertad contractual, mas allá de las figuras que en la practica existan, mas allá de lo que dice la ley respecto del tratamiento que reciben los derechos.

VII. ¿Considera usted que sea pertinente proponer un fortalecimiento del marco jurídico para la regulación de la transferencia de tecnología a través del contrato de licencia de patentes en la legislación ecuatoriana?

Más que un fortalecimiento del marco jurídico, yo diría que hay que aclarar sus contenidos, darles un sentido más lógico, más práctico, más jurídico antes que encuadrarlo dentro de un esquema de total inflexibilidad, y sobre todo ajeno a la realidad. Lo que habría que hacer, es darle la debida flexibilidad, tomando en cuenta ese sacratísimo principio de la autonomía de la voluntad contractual de las partes, claro que siguiendo ciertas directrices que no desnaturalicen al derecho de ninguna manera. Una formulación de criterios, contenidos y normas, donde haya ganadores. Una fórmula gana, ganas, pero no una imposición desde la lógica y la visión del estado que impone todo, y eso es lo que pasa y ese es el sentido con el que se creó el código Ingenios. Una fobia irreprimible a la iniciativa privada, al extremo de haberse llegado a una política estatal que terminó siendo hostil a cualquier iniciativa en este sentido. Y las consecuencias se pueden evidenciar en los varios proyectos de inversión que se han ido del Ecuador, empresas que venían con la firme decisión de establecerse en el país y no lo hicieron una vez que vieron lo que iba a pasar.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, **ADRIANA SOLEDAD CAMPAÑA ENDARA** C.I. **180431254-2** autora del trabajo de graduación intitulado: **“Transferencia de Tecnología a través de los contratos de licencia de patentes”**, previa a la obtención del título profesional de **ABOGADA** en la Facultad de **Jurisprudencia**:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 26 de marzo de 2019

Adriana Soledad Campaña Endara
C.I. 180431254-2


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CAMPAÑA ENDARA ADRIANA SOLEDAD
 LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
 AMBATO
 LA MERCED**
 FECHA DE NACIMIENTO **1998-05-05**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **180431254-2**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4443V2442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CAMPAÑA MORA ORLY DAVID**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ENDARA NATHALIE ALEXCIEVNA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2015-06-22**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-22

000947165






DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0006 F JUNTA No. 0006 - 319 CERTIFICADO No. 1804312542 CEDULA No.

CAMPAÑA ENDARA ADRIANA SOLEDAD
 APELLIDOS Y NOMBRES

1804312542

PROVINCIA: TUNGURAHUA
CANTÓN: AMBATO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARRÓQUIA: HUACHI CHICO
ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMPRESIÓN