

CONTRATOS TECNOLÓGICOS INTERNACIONALES: ¿QUÉ SON? Y MODELOS MÁS UTILIZADOS

Los Contratos Tecnológicos internacionales son unos tipos de acuerdos por los que dos empresas situadas en diferentes países establecen los derechos y obligación en la transmisión de servicios de carácter intangible, generalmente relacionados con las nuevas tecnologías. La innovación y la informática. A la empresa que trasmite (vende la tecnología) se le denomina Licenciante y la que la recibe (compra) licenciatario. Normalmente en este tipo de contratos se utilizan las figuras de patente, know o licencia de software, todas ellas relacionadas con los Derechos de Propiedad Intelectual.

En este artículo, a partir de la definición acerca de qué son los contratos tecnológicos, se describen las principales características de este tipo de contratos y se mencionan los cinco modelos más utilizados entre empresas de ámbito internacional.

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS

Los contratos relacionados con la tecnología son acuerdos que pueden llegar a ser complejos y especializados, si bien existen unos [Modelos de Contratos Tecnológicos](#), bastante estandarizados, que favorecen su redacción, adaptándoles a la casuística de cada caso particular. No obstante todos estos tipos de contratos tienen unas características comunes que deben tenerse en cuenta para su redacción.

Identificación de las partes intervinientes

Es fundamental que en el contrato se incluya la identificación precisa de las partes involucradas en el acuerdo, incorporando los datos de contacto, identificación fiscal, así como representación legal, es decir la persona que ostenta un cargo suficiente para representar a las empresas firmantes del contrato. Como se ha mencionado anteriormente, es habitual que a la empresa que recibe la tecnología se le denomine “Licenciante” y a la que la reciba “Licenciatario”. También se utilizan las denominaciones de “Transmitente” y “Adquiriente”.

Objeto del contrato y descripción detallada de los bienes y servicios prestados.

Es importante que el documento contemple una descripción detallada del objeto del contrato en cuanto a los bienes y servicios tecnológicos que serán objeto del acuerdo, abarcando especificaciones técnicas, funciones, características y alcance. Todo ello se desarrolla, fundamentalmente en los Anexos del Contrato.

Ejemplo de cláusula de Objeto del Contrato

Objeto del contrato

Son objeto del presente Contrato de Transferencia de Tecnología:

- a) La licencia para fabricar los productos descritos en el Anexo 2, amparados en las patentes descritas en el Anexo 1;
- b) Todo el *know how* y asistencia técnica necesarios para la explotación de dichas patentes y la fabricación de los productos mencionados; y
- c) La utilización de las marcas descritas en el Anexo 1, para los productos fabricados bajo licencia.

Obligaciones y responsabilidades de las Partes

Se deben contemplar las obligaciones y responsabilidades de cada parte involucrada en el acuerdo, conteniendo plazos de entrega, niveles de calidad, soporte técnico, mantenimiento y garantías.

Ejemplo de cláusula de Obligaciones de las Partes

Obligaciones de las Partes

Serán obligaciones del Licenciante las siguientes:

- a) Proporcionar al Licenciatario todos los diseños, planos, documentos técnicos y *know how* necesario para la fabricación de los productos;
- b) Suministrar al Licenciatario todos los materiales y componentes, así como prestarle la asistencia técnica y de formación de personal necesarios para la ejecución de este Contrato. El coste de estos materiales y acciones serán por cuenta del Licenciatario
- c) y, en caso de que sea necesario, se detallarán en un Anexo de este Contrato;
- d) Informar y poner a disposición del Licenciatario cualquier modificación o perfeccionamiento que suponga mejoras en los productos bajo licencia durante la vigencia del Contrato. Las Partes deberán de ponerse de acuerdo acerca de si tales mejoras deben dar lugar o no a un incremento de los cánones estipulados en este Contrato; y
- e) Mantener en vigor las patentes y marcas sobre las que se basa este Contrato o, en caso contrario, avisar al Licenciatario con [2, 3, 6] meses de antelación a la fecha de vencimiento, de los trámites necesarios para conservar su vigencia.
- f) Serán obligaciones del Licenciatario las siguientes:
- g) Fabricar los productos objeto de licencia con un nivel de calidad equivalente a los fabricados por el Licenciante, autorizando a éste a realizar controles periódicos de los mismos;



- h) Comunicar al Licenciante cualquier modificación, perfeccionamiento o nuevas aplicaciones que hubiera aportado a la tecnología concedida;
- i) No fabricar ni vender productos que puedan resultar competitivos con los que son objeto de licencia, ni de otras empresas que sean competidoras del Licenciante; y
- j) Salvaguardar la tecnología transferida de acciones de terceros en el territorio, debiendo cursar de forma inmediata aviso al Licenciante de cualquier acto de violación el que tenga conocimiento.

Remuneración: canon inicial y royalties

El contrato debe establecer claramente la forma mediante la que el propietario de la tecnología va a obtener una remuneración por la cesión de uso al licenciatario. Normalmente esa remuneración incluye un canon inicial que consiste en un pago a la firma del contrato y unos royalties (o regalías) que se establecen como un porcentaje sobre las cantidades o el valor de los productos y servicios vendidos con la tecnología que se cede; el pago de los royalties se suele hacer anualmente. También se puede establecer una remuneración mínima por cada año de vigencia del contrato.

Ejemplo de cláusula de canon inicial y royalties

Canon inicial

Como contraprestación al uso de la licencia de la tecnología, el Licenciatario deberá abonar al Licenciante la cantidad de en concepto de canon inicial. Dicha cantidad se pagará a la firma del Contrato y no será reembolsable.

Royalties

El Licenciatario se obliga a pagar al Licenciante en concepto de royalties:

Alternativa A. Un % sobre el precio unitario de venta calculado sobre el importe neto de las facturas, excluyendo conceptos adicionales como el empaquetado, transporte y seguro, impuestos o tasas de cualquier tipo.

Alternativa B. Una cantidad de [insertar cantidad y divisa] por cada producto licenciado que venda.

Alternativa C. Una cantidad de [insertar cantidad y divisa] por cada producto que fabrique por cuenta propia o por cuenta de terceros.

Alternativa D. La cantidad anual de [insertar cantidad y divisa], con un incremento del % para cada año de duración del Contrato.

Propiedad intelectual

El contrato debe establecer claramente los Derechos de Propiedad Intelectual que tiene el Licenciario, sobre los bienes y servicios tecnológicos, que pueden referirse a patentes, marcas registradas, modelos de utilidad, diseños industriales, programas informáticos, secretos comerciales, etc.

Ejemplo de cláusula de propiedad industrial

Derechos de propiedad intelectual

Quedan reservados para el Transmisor todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre el Producto. El Adquirente, mediante el presente Contrato, no adquiere ningún derecho de Propiedad Intelectual o Industrial sobre el Producto; únicamente adquiere una licencia de uso en las condiciones pactadas en el presente Contrato.

Confidencialidad

Además, el documento debe contemplar medidas de confidencialidad en el uso de la información que utilice el Licenciario sobre la tecnología recibida, tanto durante la vigencia del contrato como en un período posterior.

Ejemplo de cláusula de confidencialidad

Confidencialidad

El Licenciario se compromete durante la vigencia del presente Contrato y con posterioridad a su terminación, a no comunicar a terceros cualquier conocimiento técnico, comercial o financiero transmitido por el Licenciente.

A la finalización del Contrato el Licenciario deberá devolverle al Licenciente toda la documentación técnica que le hubiera facilitado.

El Licenciario deberá obligar a todos los empleados que tengan acceso a la documentación e información facilitada por el Licenciente que la traten como secreta y no la transmitan a terceras personas.

El deber de confidencialidad de los empleados se extenderá más allá de su relación laboral o contractual con el Licenciario.

Ley aplicable y jurisdicción competente

Finalmente, el contrato debe establecer la ley aplicable y la jurisdicción competente para la resolución de cualquier controversia que pueda surgir en relación con el acuerdo. Si el contrato es de ámbito internacional esta cláusula puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de las partes involucradas. En este sentido, existen dos posibilidades: someter el contrato a los Tribunales de Justicia, bien sea del país del Licenciante o del Licenciario; o a una Corte de Arbitraje, igualmente en país del Licenciante, del Licenciario o en un tercer país.

Ejemplo de cláusula de Ley aplicable y jurisdicción competente

Ley aplicable y jurisdicción competente

Las Partes harán todo lo posible para resolver mediante negociación directa cualquier disputa, controversia o diferencia que surja entre ellas, en relación a este Contrato.

En el caso de que la disputa no se resuelva mediante negociación directa entre las Partes, se someterá finalmente a:

Alternativa A. la competencia de los Juzgados y Tribunales de [insertar país] y ambas Partes deciden someterse a la jurisdicción de dichos Juzgados y Tribunales.

Alternativa B. la competencia de los Juzgados y Tribunales del país del [Licenciante o Licenciario] y, concretamente, a los de la localidad dónde tenga su sede social, salvo que el [Licenciante o Licenciario], en caso de ser la parte demandante interponga la acción judicial ante los Juzgados y Tribunales del lugar donde tiene su sede social la otra Parte.

Alternativa C. el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros designados de acuerdo a dicho Reglamento. El lugar del Arbitraje será [ciudad y país] y el procedimiento deberá ser realizado en el idioma

MODELOS DE CONTRATOS DE TECNOLOGÍA MÁS UTILIZADOS

Existen numerosos tipos de contratos tecnológicos, especialmente los relacionados con el mundo de Internet y los desarrollos informáticos. Nos obstante las modelos que más utilizan las empresas para la expansión internacional de sus servicios a través de la venta y cesión de la tecnología son:

- Contrato Internacional de Licencia de Patente
- Contrato Internacional de Transferencia de Tecnología
- Contrato Internacional de Know How
- Contrato Internacional de Licencia de Software

- Contrato Internacional de Distribución de Software

A continuación se describe brevemente en qué consiste cada uno de estos contratos y sus particularidades.

Contrato Internacional de Licencia de Patente

Para poder realizar este contrato es necesario que la empresa que otorga la patente la tenga debidamente reconocida y registrada en el registro de la propiedad industrial de su país. El propietario de dicha patente (Licenciante) cede su uso a otra empresa (Licenciatario) para que fabrique y venda los productos en un territorio determinado, normalmente el país en el que se ubica el Licenciatario. Los contratos de patente tienen habitualmente una duración larga, hasta un máximo de veinte años que es el tiempo que permanecen en vigor las patentes. Se usan en diferentes sectores como por ejemplo el sector farmacéutico.

[Modelo de Contrato Internacional de Licencia de Patente](#)

Contrato Internacional de Transferencia de Tecnología

La transferencia de tecnología es un proceso de transmisión entre dos empresas de un conocimiento científico o tecnológico, así como de los medios y derechos de explotación necesarios para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio; no obstante, a diferencia del Contrato de Licencia de Patente no es necesario que dicha tecnología este patentada ya que en determinadas industrias maduras (por ejemplo fabricación de maquinaria) es complicado obtener patentes.

[Modelo de Contrato Internacional de Transferencia de Tecnología](#)

Contrato Internacional de Know How

En este tipo de contrato una empresa (Transmitente) cede a otra empresa situada en un país diferente (Adquirente), el conjunto de conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo un proceso productivo, así como la asistencia técnica necesaria e, incluso, ciertos materiales y componentes. Este tipo de contrato lo utilizan las empresas para rentabilizar sus conocimientos de I+D+i, especialmente en el sector industrial, pero también en el sector servicios. Los conocimientos que se ceden pertenecen al ámbito de los secretos empresariales, tanto industriales como comerciales, si bien estos secretos no son patentables ya que en ese caso debe utilizarse el Contrato Internacional de Licencia de Patente, como se ha mencionado anteriormente.

[Modelo de Contrato Internacional de Know How](#)

Contrato Internacional de Licencia de Software

En este Contrato, el propietario de los derechos de uso de un software (Licenciante) autoriza a un tercero (Licenciatario), situado en otro país, a utilizarlo como usuario final, a cambio de un precio. La característica principal de este tipo de contrato es que la concesión de la licencia no conlleva la cesión de la propiedad del software; es decir, el Licenciante sigue conservando la propiedad del software. A partir de unas definiciones de conceptos técnicos utilizados en el Contrato, se establecen unas condiciones generales (instalación, duración, precio y forma de pago, garantía, etc.) a las que el Licenciatario debe adherirse, sin que apenas tenga capacidad de negociarlas con el Licenciante.

[Modelo de Contrato Internacional de Licencia de Software](#)

Contrato Internacional de Distribución de Software

En este Contrato, a diferencia del anterior, el propietario de un programa de Software (Licenciante) cede de forma exclusiva, para un territorio determinado (normalmente un país), los derechos de explotación del software a un tercero (Distribuidor) que a su vez los vende a los usuarios finales (Licenciatarios). Como contraprestación, el Licenciante recibe una cantidad inicial por la cesión de los derechos y unos royalties sobre cada una de las licencias de software vendidas por el Distribuidor en el territorio asignado. El Contrato debe incluir también algunas cláusulas para asegurar al Licenciatario el control de las licencias de software otorgadas por el Distribuidor, así como un buen uso de los Derechos de Propiedad Intelectual que se ceden.

[Modelo de Contrato Internacional de Distribución de Software](#)

En conclusión, los contratos tecnológicos constituyen una herramienta muy importante para aquellas empresas que quieren expandir internacionalmente su negocio mediante acuerdos con otras empresas que quieran hacer uso de su tecnología en un territorio determinado (normalmente, un país) a cambio de una remuneración (canon inicial más royalties). Por ello, es necesario que estas empresas cuenten con modelos de contratos tecnológicos adaptados a la tecnología que se quiere transmitir, bien redactados y con cláusulas que regulen claramente las obligaciones de las partes, que sirvan como soporte para cualquier conflicto que pueda surgir durante el tiempo de duración del contrato.



Para obtener diferentes Modelos de Contratos de Tecnología e Informática, utilizados por empresas innovadoras y Startups clic en:

[MODELOS DE CONTRATOS TECNOLÓGICOS](#)

TradeLibrary es la primera Biblioteca online de Comercio Internacional que incluye más de 400 publicaciones (libros, casos prácticos, modelos de contratos y cartas, guías-país, artículos, etc.) sobre diferentes temas como marketing, finanzas, medios de pago, transporte y logística, Incoterms, negociación y gestión administrativa del comercio internacional.

Contenidos de TradeLibrary

- Libros de Comercio Internacional
- Casos Prácticos (marketing, negociación, finanzas, transporte internacional, etc.)
- Documentos (comerciales, transporte, aduanas)
- Contratos Internacionales (español-inglés)
- Cartas Comerciales Internacionales (español-inglés)
- Guías de Negociación y Protocolo en 60 Países
- Artículos de Comercio Internacional

TradeLibrary
Información y Suscripciones



Ayala, 83 Madrid
Tel.: 91 5782667
www.globalnegotiator.com
info@globalnegotiator.com