

## CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: ASPECTOS PRÁCTICOS

El Contrato de Transferencia de Tecnología se utiliza cada vez más en las estrategias de cooperación tecnológica mediante las cuales las empresas más innovadoras tratan de entrar en nuevos mercados. En este sentido, los contratos de transferencia de tecnología (derechos de propiedad industrial e intelectual o el denominado *know how*, según si se trata de tecnología registrada o no) son vehículos de expansión para empresas que no desean realizar una inversión directa en el país de destino, pero sí desean aprovechar las ventajas de tener un socio local, conocedor del mercado objetivo y con recursos y conocimientos técnicos que complementan los propios.

Generalmente, la tecnología transferida consiste en una combinación de derechos registrados y no registrados. Los derechos no registrados constituyen lo que conocemos *como know how*, que consiste en un conjunto de información práctica no registrada, derivada de pruebas y experiencias, que es secreta, sustancial y determinada. Secreta por no ser de dominio público o fácilmente accesible; sustancial por ser importante y útil para la fabricación de los productos contractuales; y determinada por estar descrita de manera suficientemente exhaustiva.

En virtud del Contrato de Transferencia de Tecnología, su titular concede a un tercero derechos de explotación (licencia), o bien le cede la titularidad de dicha tecnología (transferencia). En ambos casos, se debe regular la prestación de asistencia técnica por parte del licenciante o transmitente para asegurar una correcta aplicación de la tecnología cedida o licenciada. Asimismo, conviene establecer los mecanismos para determinar la titularidad y, en su caso, el registro, de las mejoras y los desarrollos futuros de dicha tecnología, e incluir en cualquier caso cláusulas de confidencialidad (encaminadas a preservar el carácter secreto de los conocimientos y prohibir su divulgación no autorizada) y de no competencia (para disuadir al cesionario o licenciatarario de utilizar la tecnología cedida con fines competitivos).

Fundamentalmente en el supuesto de licencia de explotación de la tecnología, conviene asimismo conocer los mecanismos que nos permitan proteger y defender dicha tecnología en el mercado local, tanto frente a su destinatario como frente a eventuales violaciones por parte de terceros.

### RECOMENDACIÓN PRÁCTICAS

El contrato de transferencia de tecnología constituye una forma de expansión internacional interesante, pero que requiere analizar previamente algunas cuestiones esenciales:

#### Para tener en cuenta en la elección del tipo de alianza:

- Cesión: transmisión de la tecnología propia que implica pérdida de la titularidad sobre ella e impide su uso por el cedente.

- Licencia: concesión de un derecho de uso o explotación de la tecnología. En este caso hay mayor necesidad de control sobre cómo aplica la tecnología el socio local y también de prestación de asistencia técnica.

#### **Análisis sobre la protección de la tecnología en destino:**

- Posibilidad de registro de la tecnología.
- Defensa frente a violación de terceros.

#### **Contenido del contrato (cesión/licencia)**

- Transmisión de titularidad de la tecnología / concesión de licencia de uso.
- Contraprestación/royalties.
- Territorio. Régimen de exclusividad (licencia).
- Asistencia técnica.
- Pactos de confidencialidad y de no competencia.
- Límites al derecho concedido (licencia): ¿derecho a sub-licenciar?
- Titularidad sobre las mejoras o desarrollos de la tecnología.
- Aspectos formales: documento público e inscripción.

Finalmente, es importante conocer los mecanismos de protección en el país de destino en el que se va a ser aplicada por el socio local, e incluir en el contrato cláusulas con carácter principalmente disuasorio para evitar al máximo el incumplimiento de los pactos de confidencialidad y no competencia por parte del cesionario o licenciatarario.



Para obtener el modelo de Contrato de Transferencia haga clic en:

[CONTRATO DE TRASFERENCIA DE TECNOLOGIA \(Español\)](#)

[CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA \(Inglés\)](#)

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

