

# Cláusulas de retro-cesión

- o *'grant back provisions'*

VI Congreso Anual LES Comunidad Andina  
Gun Club de Bogotá  
Septiembre de 2008

---

Ernesto Cavelier

PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER

# Introducción

- Dentro de las cláusulas que un contrato de licencia contiene, algunas de las más polémicas son las llamadas de *retrocesión de retorno de conocimientos* o '*grant back*', de las cuales trataremos en esta presentación.

# Cláusulas de retorno de conocimientos y licencias cruzadas

- Si bien retro-cesión es más limitado que 'grant back', lo usaremos acá por ser un término usado comúnmente por los autores, aunque se queda estrecho para transmitir el significado pleno de la noción de un otorgamiento de una licencia al mismo licenciante en una misma operación o contrato y por eso preferimos el término de Cabanellas de "cláusula de retorno de conocimientos".

# La licencia cruzada

- La licencia cruzada es una operación en la cual se otorga una licencia a un licenciatario, y a su vez éste, como parte de la contraprestación que paga o entrega al primero, es decir, al licenciante, otorga una licencia al licenciante.

# La cláusula de retorno de conocimientos

- Correa (citado por Xavier GINEBRA SERRABOU) define a estas cláusulas como aquellas por las que *"se obliga a la firma receptora a transmitir las mejoras o perfeccionamientos realizados sobre la tecnología recibida o a ceder o licenciar derechos de patentes obtenidos por la primera sobre diversas invenciones"*.

# La cláusula de retorno de conocimientos

- Una mejor forma de definir la cláusula de retrocesión, sería como el acuerdo al que llegan las dos partes de un contrato de licencia de tecnología, por el cual el licenciataria incluye dentro de la remuneración o contraprestación que paga al licenciante, una licencia cruzada de tecnología de su propiedad o de su creación, presente o futura.

# Cómo surge una cláusula de retorno de conocimientos

- El contrato prevé una licencia de tecnología, que podría ser exclusiva o no-exclusiva.
- La licencia permite al licenciatarario hacer mejoras.
- Las mejoras podrían también ser realizadas por un sub-licenciatarario.
- El licenciante puede estar interesado en las mejoras.
- La cláusula se pacta.

# Cómo surge una cláusula de retorno de conocimientos

- Si existen varios licenciatarios se podría pactar la retrocesión de la tecnología a favor del licenciante.
- El mismo licenciatarario exclusivo puede pactar la retrocesión de la tecnología a favor del licenciante.
- En caso de que no se prevea que el licenciatarario puede hacer mejoras el licenciatarario podría hacerlas.
- En caso de que la puesta en práctica o explotación de las mejoras (suponiendo que sean patentadas o protegibles), no se pueda hacer sin la patente base, el licenciatarario puede obtener una licencia del licenciante, y en último caso, una licencia obligatoria.

# Las opciones de negociación de una licencia son múltiples

- Licenciar con exclusividad o no.
- La licencia exclusiva expira en ciertos casos.
- Licenciar con opción de sub-licenciar.
- Licenciar con opción de hacer mejoras o no.
- Licenciar con cláusulas de retro-cesión.
- Licenciar con la condición de que todos celebren licencias cruzadas.

# Prever los desarrollos o perfeccionamientos es deseable

- Es recomendable prever en el cualquier contrato de licencia el régimen de propiedad y de explotación de ... desarrollos o perfeccionamientos en el contrato de licencia. A falta de otra previsión contractual, los perfeccionamientos o mejoras pertenecen al inventor y, éste no tiene ninguna obligación de conceder una licencia (licencia obligatoria) al titular de la patente perfeccionada (licenciante), sólo cabe, por tanto, una licencia contractual.

# El escrutinio de las autoridades de competencia

- ‘El Departamento de Justicia no investiga normalmente si una determinada restricción incluida en una licencia es necesaria para lograr sus fines procompetitivos, o si podría utilizarse una alternativa menos restrictiva para lograr los mismos fines. En general, el Departamento de Justicia considera los efectos acumulativos de todas las restricciones en una licencia de propiedad intelectual: si cumulativamente las restricciones no tendrían efectos anticompetitivos significativos o si cualesquiera efectos anticompetitivos fueran más que compensados por los efectos procompetitivos acumulados de la operación de licencia, no se atacará ninguna de tales restricciones

# El escrutinio de las autoridades de competencia

- La práctica más común en Europa, consiste en que todas las restricciones sobre los competidores, incluidas en contratos de esta especie, constituyen actos restrictivos de la competencia. Por lo tanto sólo pueden considerarse válidas si son aprobadas por la Comisión (a través de las famosas exenciones en bloque), en forma individual o colectiva, cumpliendo entre otros requisitos, el de contribuir a mejorar la producción o distribución de bienes o a promover el progreso técnico o económico, al tiempo que permite a los consumidores tener una participación equitativa en tales beneficios.

# El escrutinio de las autoridades de competencia

- “Las legislaciones regulatorias de la competencia han adoptado, en general, una posición relativamente flexible frente a las cláusulas de retrocesión de mejoras. Bajo el derecho estadounidense no se las considera ilegales *per se*. Diversas razones han sido utilizadas para justificar este tipo de estipulaciones, incluyendo el carácter no exclusivo de los derechos otorgados al licenciante y la posición relativa de éste frente al licenciatario en los mercados en que ellos operan. Bajo la legislación de la Unión Europea, las cláusulas de retrocesión de mejoras han sido consideradas legalmente válidas, en tanto los derechos de ella derivados a favor del licenciante no sean exclusivos y exista una obligación recíproca sobre el licenciante.”

# El escrutinio de las autoridades de competencia

- “Las cláusulas aquí analizadas no presentan un impacto negativo sobre la competencia en la medida en que no otorguen derechos exclusivos a favor del licenciante original y den al licenciatarario una contraprestación razonable por sus invenciones o desarrollos....
- En cuanto al requisito de que se dé al licenciatarario una contraprestación razonable por sus invenciones o desarrollos, conduce a que se mantenga el incentivo de esa parte en el desarrollo de su propia tecnología. Eliminar tal incentivo sería una forma indirecta de permitir al licenciante la monopolización del desarrollo técnico del sector afectado.”

# El escrutinio de las autoridades de competencia

- Cabanellas encuentra inadecuadas la posición tanto de los EEUU como la de Europa, en el sentido de que es posible encontrar una mejor y más efectiva fórmula para determinar la existencia de restricciones en los contratos de licencia de PI, precisamente porque son contratos que tienen relación estrechísima con la PI, de los cuales las partes, o una de ellas, deriva su posición de mercado en el momento de celebrar el contrato.

# El escrutinio de las autoridades de competencia

- *Mientras el contrato mantenga una situación de restricción de la competencia similar a que la que tenía lugar como consecuencia de los propios derechos de propiedad industrial o intelectual que dieron origen a tal contrato, tal restricción, y las cláusulas que le dan origen, debe considerarse válida, y ello por un doble motivo. El primero, porque esa situación de restricción de la competencia –o de poder de mercado – es la que han creado las propias normas de propiedad industrial o intelectual, con los fines característicos de esas normas, o sea incentivo de la creación tecnológica, protección de la identificación de proveedores de bienes y servicios, etc.*

# El escrutinio de las autoridades de competencia

- *El segundo, porque si no se permitieran restricciones de este tipo, se crearía un inmediato incentivo a explotar los derechos de propiedad industrial e intelectual por su titular original, situación que en definitiva es lesiva de la competencia –pues atrasa el momento en que existirá una competencia abierta respecto del objeto de esos derechos–, y antieconómica –pues impide que el objeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual sea explotado por quien puede hacerlo de manera más eficiente.*

# La legislación colombiana y sub - regional

- Los esfuerzos de Colombia para desarrollar un acercamiento pro-competitivos en los contratos de transferencia de tecnología son evidentes en la legislación nacional y en la sub-regional sobre prácticas restrictivas y competencia desleal.

# La legislación colombiana y sub - regional

- La mejoría del bienestar del consumidor se considera el principal objetivo de la política de competencia de Colombia. Por consiguiente, la ejecución de las normas sobre competencia el estado busca la mejoría de la producción nacional, la libre participación de las empresas en el mercado nacional y una mayor variedad de precios y calidades en los bienes y servicios disponibles para los consumidores.

# La legislación colombiana y sub - regional

- El artículo 12 de la Decisión 291 dispuso:
- Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada.

# La legislación colombiana y sub - regional

- Y el artículo 14 de la misma Decisión dispuso:
- “Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:
- ... ..
- e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;
- f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;
- ... ..
- h) Otras cláusulas de efecto equivalente.

# La legislación colombiana y sub - regional

- Las normas citadas de la Decisión 291 fueron reglamentadas internamente por el Decreto 259 de 1992:
- “El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, no registrará los contratos que contengan alguna de las siguientes cláusulas:
- a) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;
- b) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología.”

# La legislación colombiana y sub - regional

- Como se puede ver, hay unas diferencias sustanciales entre la reglamentación de la Decisión y la del Decreto reglamentario nacional, en el sentido de que éste último es mucho más limitado en su alcance, y solamente contempla como cuestionables por la autoridad registradora, tres tipos de cláusulas en los contratos tecnológicos, una de ellas la cláusula de retorno de conocimientos.

# La legislación colombiana y sub - regional

- Hemos visto anteriormente que dentro las cláusulas de retorno de conocimientos, se insertan aquéllas que se conocen como las licencias cruzadas, y que las de retorno de conocimientos no son sino una especie de las primeras. En esa forma, no existe una obligación del licenciatario de aceptar una imposición del licenciante respecto de la transferir mejoras, si el pacto que se hace cuenta con una serie de precisiones que incluirían las siguientes:

# La legislación colombiana y sub - regional

- El pacto de retorno de conocimientos se hace con el fin de preservar la competencia o de incrementarla, muchas veces unido a una licencia con potencial de sub-licenciamiento
- El pacto de retorno de conocimientos conlleva unas ventajas para las dos partes del contrato, como lo serían para el licenciatario el gozar de la posibilidad de usar la tecnología de otros sub-licenciarios en una red de sub-licenciarios
- El pacto de retorno de conocimientos implica que el consumidor tendrá más acceso a fuentes de suministro del producto o servicio y por el contrario de generarse una situación de restricción de la competencia, lo que se crea es un incremento de la competencia.

# Conclusiones

- De todo lo anterior se pueden derivar conclusiones importantes respecto de las cláusulas de retorno de conocimientos. No siempre estas cláusulas son de carácter restrictivo; pueden cumplir una función de promoción de la competencia, de eliminación de situaciones de monopolio, y de preservación de la función de los derechos inherentes a la PI.
- Estas cláusulas inciden en la preservación de la crucial función de la PI de servir de incentivo a la innovación y creación de nuevas tecnologías.
- Igualmente, se puede derivar una conclusión sobre la inconveniencia de mantener en la legislación colombiana una norma que, de acuerdo con la interpretación que se le otorgue, deslegitima *per se* las cláusulas de retorno de conocimientos.