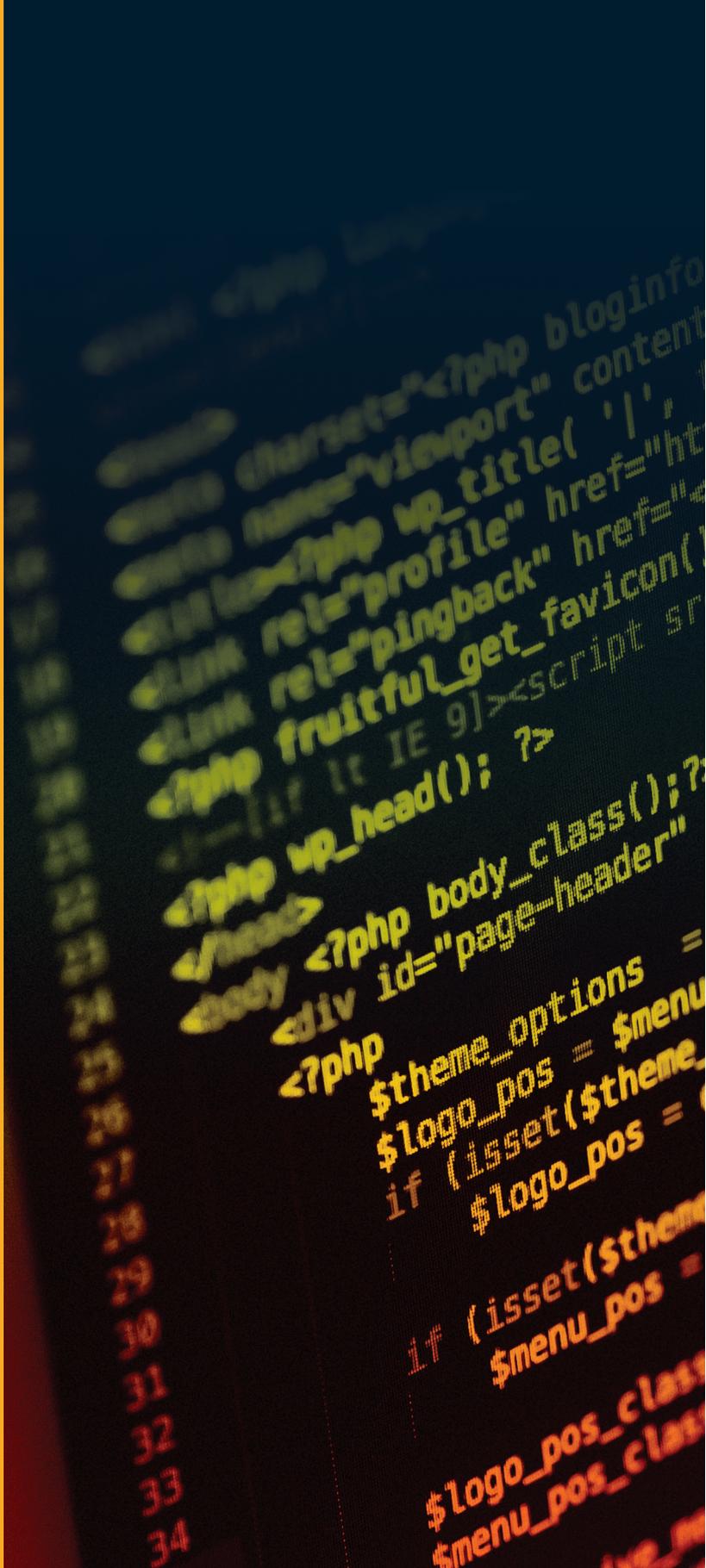


# El contrato de licencia Una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías

PIEDAD LUCÍA BARRETO GRANADA



EDICIONES  
UNIVERSIDAD  
COOPERATIVA  
DE COLOMBIA



# El contrato de licencia

Una herramienta flexible para

la transferencia de tecnologías



## Resumen

Este libro de investigación tiene como objetivo analizar los contratos de transferencia de tecnología en dos direcciones: en primer lugar, en un marco general que valora las características del escenario de comercio globalizado y, en segundo, a partir de la revisión en profundidad del contrato de licencia. Justifica este estudio reconocer que la tecnología es motor de desarrollo, y no un mero generador de riqueza, por lo que resulta fundamental dimensionar su impacto y fuerza transformadora en la sociedad. Revisar la relación entre la tecnología como fuente de transformación, el mercado como espacio del tráfico internacional de bienes intangibles y el derecho como marco regulador resulta necesario para interpretar la manera en que este contexto permea las relaciones negociales sobre bienes intangibles.

El desarrollo de los temas se divide en dos grandes partes. La primera, "Nociones generales sobre transferencia de tecnología", introduce el tema de qué es la tecnología, cuáles sus formas de protección, sus modelos de interpretación y da ejemplos de tipos contractuales para transferir una tecnología. La segunda, "Explotación de tecnologías a través del contrato de licencia", explica esta figura jurídica para, finalmente, cerrar con el registro de contratos de transferencia de tecnología importada a Colombia. Dentro de los hallazgos, se tiene que los contratos se han vuelto más flexibles y abiertos para dar entrada a la autorregulación y al uso de gran variedad de figuras atípicas, y así hacer posible la circulación de intangibles en un mundo globalizado. De esto se concluye que en los procesos de construcción de los acuerdos, cuando se negocia su realización, deben valorarse no solo los intereses interpartes, sino además la influencia de nuevos reguladores, ámbitos territoriales de libre competencia y una variedad de aspectos que hacen de la realización de un contrato una labor artesanal.

**Palabras clave:** contrato de licencia, licenciamiento de tecnologías, patentes, propiedad industrial, transferencia de tecnologías.

---

### How to cite this book?

#### ¿Cómo citar este libro?

Barreto Granada, P. L. (2020). *El contrato de licencia: una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías*.

Bogotá, Colombia: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.

DOI: <https://dx.doi.org/10.16925/9789587602272>

## Abstract

This research book aims to analyze technology transfer contracts in two directions: first, in a general framework that assesses the characteristics of the globalized trade scenario and, second, from the in-depth review of the contract of license. This study justifies recognizing that technology is the engine of development and not a mere generator of wealth, so it is essential to measure its impact and transformative force in society. Reviewing the relationship between technology as a source of transformation, the market as a space for international traffic in intangible goods and the law as a regulatory framework is necessary to interpret how this context permeates business relationships over intangible goods. The development of the themes is divided into two main parts. The first, "General notions on technology transfer", introduces the topic of what technology is, what are its forms of protection, its interpretation models and examples of contractual types to transfer a technology. The second, "Exploitation of technologies through the license agreement", explains this legal figure to finally close with the registration of contracts for the transfer of technology imported to Colombia. Among the findings, contracts have become more flexible and open to allow for self-regulation and the use of a wide variety of atypical figures, and thus make possible the circulation of intangibles in a globalized world. From this, it is concluded that in the processes of construction of the agreements when negotiating their execution, not only the inter-party interests must be valued, but also the influence of new regulators, territorial areas of free competition and a variety of aspects that make the realization of contract craftwork.

**Keywords:** license agreement, technology licensing, patents, industrial property,

# El contrato de licencia

## Una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías

PIEDAD LUCÍA BARRETO GRANADA



### **El contrato de licencia: una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías**

© Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, abril de del 2020

© Piedad Lucía Barreto Granada

ISBN (impreso): 978-958-760-225-8

ISBN (PDF): 978-958-760-226-5

ISBN (EPUB): 978-958-760-227-2

DOI: <https://dx.doi.org/10.16925/9789587602272>

#### **Fondo Editorial**

DIRECTOR NACIONAL EDITORIAL

Julián Pacheco Martínez

ESPECIALISTA EN GESTIÓN EDITORIAL

Daniel Urquijo Molina

ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN EDITORIAL (LIBROS)

Camilo Moncada Morales

ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN EDITORIAL (REVISTAS)

Andrés Felipe Andrade Cañón

ANALISTA EDITORIAL

Claudia Carolina Caicedo Baquero

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Yeraldin Xiomara Sua Páez

ASISTENTE EDITORIAL

Héctor Gómez Sánchez

### **Colección Investigación en Derecho Proceso de arbitraje doble ciego**

Recepción: diciembre de 2017

Evaluación de propuesta: marzo de 2018

Evaluación de contenidos: 7 de septiembre de 2018

Corrección de autor: 1 de septiembre de 2019

Aprobación: 18 de noviembre de 2019

#### **Proceso editorial**

CORRECCIÓN DE ESTILO Y LECTURA DE PRUEBAS

John Fredy Guzmán

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Kilka Diseño Gráfico

IMPRESIÓN

Redbooks S.A.S.

Impreso en Bogotá, Colombia. Depósito legal según el Decreto 460 de 1995

#### **Nota legal**

Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro podrá ser reproducida, almacenada en algún sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio —mecánicos, fotocopias, grabación y otro—, excepto por citas breves en revistas impresas, sin la autorización previa y por escrito del Comité Editorial Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia.

*Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia*

Barreto Granada, Piedad Lucía

El contrato de licencia: una herramienta flexible para la transferencia de tecnologías / Piedad Lucía Barreto Granada. – Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, 2020.

142 p. -- (Investigación en derecho)

Incluye datos biográficos de la autora. -- Incluye bibliografía. -- Texto en español con resúmenes en inglés.

ISBN 978-958-760-225-8

1. Transferencia de tecnología - Contratos y especificaciones

2. Innovaciones tecnológicas I. Título II. Serie

CDD: 343.074 ed. 23

CO-BoBN- a1055771

*A la memoria de mi hermana Claudia*



# Contenido

Introducción | 15

**PRIMERA PARTE. NOCIONES GENERALES**

**SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 21**

¿Qué es la transferencia de tecnología? | 22

Tecnología: importancia y formas de protección | 23

¿Qué se entiende por tecnología? | 23

Protección de la tecnología mediante patentes  
y modelo de utilidad | 25

Protección de la tecnología mediante secreto empresarial | 27

Concepto de transferencia de tecnología | 30

Modelos de interpretación sobre  
transferencia de tecnología | 31

**Los contratos de transferencia de tecnología | 36**

El contrato como reflejo de las relaciones económicas | 37

Acuerdos y contratos previos a la existencia  
de una tecnología | 39

Contrato de investigación | 40

Tipología de contratos para la transferencia de tecnologías | 44

Contrato de *Joint Venture* | 46

Contratos de franquicia | 46

Contrato de ingeniería | 47

**SEGUNDA PARTE. EXPLOTACIÓN DE TECNOLOGÍAS**

**A TRAVÉS DEL CONTRATO DE LICENCIA | 49**

**Generalidades del contrato de licencia | 50**

Concepto, características y naturaleza del  
contrato de licencia | 51

Aspectos para determinar el objeto del contrato de licencia		<b>53</b>
La autonomía de la voluntad de las partes en el contrato de licencia		<b>55</b>
El caso de la licencia obligatoria		<b>56</b>
Actos de explotación sobre patentes y modelos de utilidad		<b>58</b>
Fabricación		<b>60</b>
Ofrecimiento y venta		<b>62</b>
Importación		<b>65</b>
Actos de explotación de una patente de procedimiento		<b>68</b>
La exclusividad en el contrato de licencia sobre patentes		<b>69</b>
Otras anotaciones sobre la exclusividad en los contratos de licencia		<b>71</b>
Formalidades del contrato de licencia		<b>73</b>
Transmisión por escrito		<b>73</b>
Registro de contratos de transferencia de tecnología		<b>73</b>
<b>Las partes en el contrato de licencia, sus obligaciones y garantías</b>		<b>76</b>
Obligaciones y garantías del licenciante		<b>77</b>
Obligación de conservar vigente el título de patente		<b>77</b>
Obligación de dar una determinada cosa y sus accesorios		<b>80</b>
Obligación de asistencia técnica		<b>80</b>
Garantía sobre la legitimidad de la titularidad de la patente		<b>81</b>
Garantía del uso y goce pacífico de la tecnología		<b>82</b>
Obligaciones y garantías del licenciario		<b>83</b>
Obligación de explotación		<b>83</b>
Obligación de uso según lo convenido y condiciones de calidad		<b>84</b>
Obligación de pago		<b>85</b>
Obligación de no usar o explotar tecnologías competidoras		<b>95</b>
Obligación de adquirir licencias ligadas u otros bienes enlazados		<b>95</b>
Obligación de aceptar auditoría técnica		<b>96</b>
Obligación de aceptar auditoría contable		<b>96</b>

Cláusulas relacionadas con la política de subcontratación		<b>97</b>
Obligación de no explotar tecnología propia		<b>98</b>
<b>Cláusulas de interés común de las partes</b>		<b>98</b>
Cláusulas sobre el control del desarrollo de mejoras		<b>98</b>
Obligación de retrocesión		<b>101</b>
Cláusulas de confidencialidad		<b>102</b>
Cláusulas de cooperación y denuncia de infracciones		<b>103</b>
<b>Terminación del contrato de licencia</b>		<b>104</b>
<b>Causales de terminación del contrato de licencia</b>		<b>105</b>
Por mutuo acuerdo entre las partes		<b>105</b>
Por cumplimiento de la duración del contrato		<b>105</b>
Por la extinción del derecho sobre la patente		<b>105</b>
Por la utilización de los derechos licenciados más allá de la licencia		<b>106</b>
Por la oposición a la validez de los derechos licenciados		<b>107</b>
Por la declaración de nulidad de la patente		<b>108</b>
Por el no cumplimiento pago de regalías		<b>111</b>
Por incumplimiento de las obligaciones		<b>112</b>
<b>Obligaciones debidas tras la extinción del contrato</b>		<b>113</b>
<b>Registro de contratos de transferencia de tecnología</b>		<b>116</b>
Legislación sobre el registro de contratos de transferencia		<b>117</b>
Normatividad de la Comunidad Andina de Naciones		<b>117</b>
Normatividad colombiana		<b>120</b>
Trámite del registro de los contratos de importación de tecnología en Colombia		<b>123</b>
<b>Conclusiones</b>		<b>127</b>
<b>Bibliografía</b>		<b>129</b>
<b>Sobre la autora</b>		<b>141</b>



# Siglas

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
CIP	Clasificación Internacional de Patentes
CNCyT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
DNP	Departamento Nacional de Planeación
NMF	Nación más Favorecida
OEP	Oficina Española de Patentes y Marcas
OCyT	Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OTL	Oficina de Licencias Tecnológicas
OTT	Oficina de Transferencia de Tecnologías
OTRI	Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
PCT	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
PI	Propiedad Intelectual
TCBs	Tratados Comerciales Bilaterales
TCP	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
TODA	Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

