

**XV JORNADAS DE
COMUNICACIONES
CIENTÍFICAS DE LA
FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS UNNE**

Compilación:
Alba Esther de Bianchetti

2019
Corrientes - Argentina

XV Jornadas de Comunicaciones Científicas de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales y Políticas -UNNE : 2019
Corrientes -Argentina / Fernando Acevedo ... [et al.] ;
compilado por Alba Esther De Bianchetti. - 1a ed.-
Corrientes : Moglia Ediciones, 2019.
CD-ROM, EPUB

ISBN 978-987-619-345-0

1. Análisis Jurídico. I. Acevedo, Fernando. II. De Bianchetti, Alba Esther, comp.
CDD 340



ISBN Nº 978-987-619-345-0

Editado por **Moglia Ediciones**

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier método
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Impreso en **Moglia S.R.L.**, La Rioja 755

3400 Corrientes, Argentina

mogliabros@hotmail.com

www.mogliaediciones.com

Octubre de 2019

CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MÉDICA: ESTUDIO DE CASO (MÉXICO)

González, Adán Noel M.

Monzón Wyngaard, Álvaro

alvaromonzonw@hotmail.com

Resumen

En la presente potencia, pretendemos adentrarnos en las peculiaridades y complejidades, de los contratos de transferencia de tecnología médica, tratándose México de un aliado en las exportaciones e importaciones con los Estados Unidos. Se analizarán las partes (Transmisor y Receptor), el objeto, los caracteres del contrato, las obligaciones emergentes así como las formas de disolución contractual. Debe tenerse presente, la significativa importancia de este tipo de contratos, para el desarrollo tecnológico y su potencial impacto en el Derecho Internacional Privado.

Palabras claves: Legislación Mexicana, Desarrollo, Comercio

Introducción

En la actualidad los conocimientos científicos y tecnológicos constituyen elementos esenciales para lograr una posición de ventaja en todos los aspectos del desarrollo humano. El desarrollo tecnológico en el campo de la salud es un punto muy importante para preservar la salud y reducir la incidencia de enfermedades y discapacidades. Precisamente este desarrollo tiene varias vertientes, una de ellas relacionada con nuevos medicamentos, dominada por la Industria Químico-Farmacéutica, en la cual el impulso se debe al desarrollo de una nueva tecnología; en este caso, una nueva molécula, para la cual se buscará abrir el mercado. El inventor crea un nuevo producto y entonces se intenta encontrar un problema para solucionar con esta propuesta.

La riqueza en la investigación sobre desarrollo tecnológico en México es el mejor enfoque para combatir las enfermedades de mayor incidencia en la población mexicana, ya que se estarán desarrollando productos y/o procesos adaptados a las necesidades de nuestra población. La Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en su Artículo 6 inciso I, hace referencia al compromiso que tienen estos Institutos en la investigación. Asimismo, el Artículo 7 en sus incisos I y IV refiere que tienen el objetivo de estudiar y diseñar métodos y técnicas de investigación científica relacionados con la salud y contribuir al desarrollo de la tecnología diagnóstica apropiada a las necesidades nacionales en materia de enfermedades transmisibles.

Materiales y método: Partiendo del método jurídico, realizamos una exégesis de la legislación mexicana, basados en una selección no probabilística.

Resultados y discusión

El contrato de transferencia de tecnología médica es un contrato que, pese a ser de carácter complejo dadas sus condiciones particulares, envuelve un número importante de intereses basados en la explotación comercial e industrial de las tecnologías, tales como la mejora en los indicadores y producción de recursos económicos, incremento patrimonial y ventajas competitivas en la sociedad del conocimiento.

Cuando hablamos de transferencia de tecnología médica nos referimos a la transmisión de información o conocimientos para el uso en una relación comercial. Este tipo de contrato es muy particular, ya que, una vez iniciado el hecho, estamos transmitiendo información. Es por ello por lo que, se le debe dar mucha importancia al contrato, de tal manera que todo quede bien planteado en él, incluyendo todas las consecuencias jurídicas y económicas de la transferencia.

En virtud del contrato de transferencia de tecnología médica, su titular concede a un tercero derechos de explotación, o bien le cede la titularidad de dicha tecnología. 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 y de no competencia.

La innovación y su crecimiento empresarial La innovación tecnológica se define como aquella que resulta de la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos a la solución de los problemas que se plantean a los diversos sectores productivos y que origina un cambio en los productos, en los servicios o en la propia empresa en general, introduciendo nuevos productos, procesos o servicios basados en nueva tecnología. En el caso del ámbito sanitario, si la tecnología es de nueva aplicación en la institución, se considerará una innovación, esté o no comercializada, cuando esta introduzca mejoras de tipo diagnóstico, terapéutico o pronóstico, contribuya a disminuir el tiempo de tratamiento, a mejorar el seguimiento de la enfermedad, evite costes o tratamientos posteriores, mejore la calidad de vida del paciente, etc.

Un estudio realizado por Price Water House & Coopers prevé que el 20% de las empresas más innovadoras del mundo crezcan un 62% en los próximos 5 años, mientras que el 20% de las menos innovadoras solo lo harán un 20,7%. El mismo trabajo señala que en España solo el 45% de las empresas dedicaba entre un 1 y un 5% de sus ingresos a innovar, muy por debajo de Alemania y Francia (61 y 54%, respectivamente).

Los hospitales generan innovación en el ámbito organizativo ya que gestionan plantillas enormes y diversas. Desarrollan servicios de 24 hs., por lo que hay capacidad de innovar en la optimización de procesos y en la provisión de los servicios. También pueden generar productos fruto de la innovación hospitalaria que puedan acceder al mercado, lo cual no se debe confundir con los servicios de I+D que se realicen en colaboración o para otras instituciones.

Los hospitales tienen todos los ingredientes para generar múltiples tipos de innovaciones que tengan éxito en su entorno. Parece evidente, pero el hospital debe asimilar esta realidad y transmitirla a través de su forma de funcionar a todos los profesionales del centro y a los colaboradores o empresas con las que interactúa.

Elementos, naturaleza jurídica y características: Al abordar el contrato de transferencia de tecnología médica desde sus elementos, es necesario remitirse a las partes, el objeto y la remuneración. Sobre el primero, dada la naturaleza de los contratos de transferencia de tecnología se necesitan como mínimo dos partes para su ejecución, debiendo cada una asumir obligaciones que le hayan sido especificadas en las cláusulas contractuales. Las partes pueden ser personas físicas o morales, de carácter público, privado o mixto.

En el marco de este contrato, éstas se denominan:

- Transmisor, que es la persona, física o moral, que posee la tecnología y que tiene la capacidad jurídica para transferirla a cambio del pago de un precio o regalía.
- Receptor, que es la persona, física o moral, que recibe la tecnología transferida y se compromete a pagar unas regalías en una sola suma o por “instalamentos” de acuerdo con lo pactado.

El objeto del contrato de transferencia de tecnología médica se limita a un fin específico, que es la transferencia en sí. Su alcance es concreto y con cierto grado de complejidad que es lo que conlleva a aunar esfuerzos con un tercero para concurrir a la celebración del contrato.

El objeto, así como el consentimiento de las partes, se constituye en un elemento esencial de estos contratos. A la falta de este, se daría la condición de inexistencia del contrato o en su mutación en otro tipo de relación contractual.

Por último, refiriéndonos a la remuneración, el contrato de transferencia de tecnología médica en la mayoría de los casos es de carácter oneroso, en el que se busca un lucro individual para cada una de las partes que en él participan. La remuneración que se paga en dicho contrato es un precio que paga el receptor de la tecnología. El cuanto dependerá del contrato específico o la modalidad de transferencia que haya sido pactada.

La remuneración recibe el nombre de regalía, que consiste en un pago fijo o por “instalamentos” que el receptor de la tecnología hace al transmisor de esta. Para calcular el monto de las regalías se puede tener en cuenta el volumen de fabricación o el costo de producción de la tecnología; es decir, cuantos productos se construyen, fabrican, producen o comercializan en términos cuantitativos.

Aunque por regla general, el contrato de transferencia de tecnología médica es oneroso, podría también ser de carácter gratuito, sin embargo, pese a que no haya de por medio una contraprestación en dinero siempre habrá una ganancia reputacional cuando el transmisor de la tecnología haya sido el desarrollador de esta y esta se constituya en un producto o servicio innovador, esto es, exitoso en el mercado.

Caracterización de los contratos de transferencia de tecnología médica Atípico e Innominado: Estamos frente a un contrato atípico e innominado por cuanto sus elementos esenciales y denominación, no se encuentran determinados en la ley. Cabanellas establece en tal sentido que la existencia de regulaciones específicas

referidas a aquellos contratos celebrados entre un licenciante extranjero y un licenciario nacional no altera esta solución.

La razón, es que “[...] dichas regulaciones se refieren únicamente a aspectos específicos de tales contratos, se aplican solamente a ciertos contratos de licencia y dejan la regulación de las relaciones contractuales entre las partes sujeta a la legislación común...”.

Plurilateral: Se trata de un contrato originado en la pluralidad de partes, que pueden ser personas físicas o personas morales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

Oneroso: Generalmente con la finalidad de lucro individual de cada uno de los participantes, sin perjuicio que pueda ser gratuito revestido de una onerosidad reputacional. Hay un intercambio de la prestación sobre la base de un precio.

Consensual: No se ha previsto en la ley ningún tipo de formalidad para su celebración y por tanto su celebración esta revestida de la libertad de los contratantes al momento de realizar el acuerdo de negocios.

Bilateral y sinalagmático: Se establece reciprocidad de obligaciones para las partes contratantes. Pueden ser unilaterales siempre que la licencia sea gratuita y no implique obligaciones directas para el licenciario.

Conmutativo: Ambas partes asumen derechos y obligaciones, las cuales se estiman proporcionalmente de acuerdo con los beneficios del contrato.

Tracto sucesivo: Las obligaciones pactadas se cumplen de manera periódica en el tiempo. Dentro de sus obligaciones se encuentran prestaciones como la asesoría de forma permanente, así como el pago en efectivo que conforman el precio pactado dentro del contrato.

Intuitu personae: La celebración del contrato entre las partes se hace con base en cualidades particulares de los sujetos que intervienen en el mismo.

Obligaciones y responsabilidad de las partes El contrato de transferencia de tecnología médica tiene mucha complejidad, para su configuración intervienen distintos factores de índole jurídica, técnica e incluso económica, con obligaciones asumidas por las partes contratantes. Las principales obligaciones dentro de este tipo de contratos son:

Obligaciones del trasmisor de tecnología médica.

I. Como obligaciones de dar, la transmisión de la titularidad de los derechos y bienes tangibles e intangibles, corporales e incorpales. II. Como obligaciones de hacer, la prestación de servicios técnicos, de administración y operación, actividades que dependerán del tipo de industria en el cual se configure el contrato.

Obligaciones del receptor de tecnología médica.

I. Como obligaciones de dar, el pago de una contraprestación que podrá ser o no en dinero. El pago puede hacerse como regalía cuando el vínculo contractual lleve consigo la explotación de patente, marca u otros derechos de Propiedad Intelectual; o una cuota fija o por instalamentos cuando se trata de investigación básica o aplicada, generación de know-how, sumas globales por porcentaje de ventas, porcentajes basados en resultados. II. Como obligaciones de hacer, la realización de actividades específicas determinadas en el contrato, con el uso de laboratorios específicos, el uso de determinados canales de comercialización, etc. III. Como obligaciones de no hacer, la no divulgación del conocimiento que podría ir acompañado del secreto empresarial o acuerdo de confidencialidad. Esto se da más que todo en conocimiento o tecnologías que por sus condiciones no están protegidas por otros derechos de Propiedad Intelectual, el uso de tecnologías extralimitándose del objeto y alcance licenciado, la prohibición de hacer participe a un tercero en el uso de la tecnología. Pueden negociarse eventualmente otras obligaciones de no hacer, específicamente delimitadas por las partes como la comercialización del producto que se licencia solo en un territorio geográfico determinado.

Otras obligaciones para pactarse entre las partes.

I. Aportar su capacidad de infraestructura científica y tecnológica y el conocimiento necesario para el cumplimiento de los objetivos del contrato. II. Aportar los modelos e información disponible, que sea necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual. III. Suministrar y mantener actualizada la base de información disponible del talento humano calificado, que permita el desarrollo del contrato, así como la infraestructura y red de servicios cuando ello se requiera. IV. Cada una de las partes tendrá un régimen de responsabilidad frente a terceros, en cuestiones que estén estrictamente relacionadas con el objeto del contrato, por lo cual quien la parte cumplida podrá compeler a la parte que lo infrinja. V. Asegurar equipos de su propiedad, personal a su cargo, daños a terceros y/o sus bienes. VI. Adelantar los trámites para obtener los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para adelantar la actividad aportada.

VII. Disponer lo necesario para realizar las actualizaciones tecnológicas requeridas. VIII. Responder por su propio personal y subcontratistas. IX. Constituir las garantías que se requieran para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Terminación y liquidación del contrato El contrato de transferencia de tecnología médica, como todo contrato con estas características, se encuentra sujeto a terminarse por causas de fuerza mayor, teoría de la imprevisión o por causales específicas que en este apartado se hará mención.

Respecto a la primera, se entiende por fuerza mayor, toda situación o hecho que afecte a una de las partes en la relación contractual, siempre que tal circunstancia haya estado por fuera de su control y que no pudo haber razonablemente previsto al momento de la celebración del contrato o que habiéndola previsto superó sus consecuencias.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales en la transferencia de tecnología que se presenten por fuerza mayor no genera responsabilidad para las partes, sin embargo, puede ser causal de terminación del contrato siempre que por tales circunstancias se imposibilite el cumplimiento del objeto contractual.

En el supuesto de la teoría de la imprevisión, en caso de que por circunstancias que sobrevengan a la celebración del contrato este resulte excesivamente oneroso para alguna de las partes, podrán estas darlo por terminado.

Ello implica que si después del momento de la celebración del contrato, ocurrieran eventos que no hubieran sido contemplados por las partes y que alteren de modo fundamental el equilibrio del contrato, poniendo una excesiva carga en una de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales -excesiva onerosidad sobreviniente-. En ese caso, la parte tendrá derecho a solicitar la revisión del contrato o su terminación.

De lo anterior, cabría contemplar la posibilidad que las partes puedan estipular una cláusula en la que expresen que el contrato se da por terminado a partir del desequilibrio. En el ámbito mercantil, únicamente la parte afectada es la que puede solicitar la revisión al juez, quien tiene la potestad exclusiva de dar por terminado el contrato a razón de la demanda.

Algunas de las principales causales de terminación de los contratos de transferencia de tecnología son las siguientes.

I. Por vencimiento de plazo. Como quiera que se trata de un contrato transitorio, generalmente atado al cumplimiento de un cronograma por proyectos, la vigencia del contrato estará condicionada a dichos plazos, lo anterior sin perjuicio de que las partes en concordancia con el principio de autonomía de la voluntad decidan extenderlo o prorrogarlo. II. Por mutuo acuerdo. En igual sentido, si las partes consienten en dar por terminada la ejecución del contrato o surgen circunstancias durante la ejecución de este, podría haber lugar a la terminación por mutuo acuerdo. III. Por la consecución del objeto para el cual se formó. En este caso, el objeto del contrato ha sido materializado, y se ha llegado a la realización de la transferencia pretendida por las partes. Vale la pena resaltar que, bajo este criterio, estaríamos ante contrato con obligaciones de resultado y no de medio. IV. Por la imposibilidad de cumplir el objeto previsto. Cuando sobrevengan causas imprevisibles e imprevistas que den lugar a la configuración de causales de caso fortuito o fuerza mayor o cuando quiera que fuera aplicable la teoría de la imprevisión. V. La materialización de causales especiales relacionadas con el objeto del contrato. Si las partes pactaron causales de terminación del contrato como eventos relacionados con actos administrativos sobre activos de propiedad intelectual –por ejemplo, la posterior cancelación de una patente–, cambios en la normatividad u otras causas que no permitan la ejecución del objeto contractual; si estas se llegaron a concretar entonces se dará por terminado contrato.

Pasando a la liquidación, que es la fase final de aquellos contratos que se han ejecutado dentro de los términos previstos, son las partes las que realizan un balance de cuentas respecto a sus obligaciones. La liquidación del contrato se justifica en tanto es necesario determinar si éstas pueden declararse ‘a paz y salvo’ mutuo, o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas.

En la liquidación sólo deben incluirse los asuntos relacionados con las prestaciones sean estas económicas o no y que se deriven del contrato y su ejecución. Como ya se ha dicho, los particulares pueden dentro de la autonomía de su voluntad disponer las previsiones que estimen convenientes para realizar sus actividades.

Conclusión

Los dispositivos médicos y tecnología médica es una gran oportunidad de mercado, ya que la mayoría de los desarrollos surgen de las necesidades del mercado, expresadas por los mismos usuarios de la tecnología. Además, se trata de un sector en crecimiento y México tiene una posición estratégica al estar cerca del mayor mercado de dispositivos médicos, que es USA.

Podemos rescatar que los contratos de transferencia de tecnología médica son contratos que tiene característica especiales, son bilaterales dado que en él concurren tanto derechos como obligaciones correlativas para las dos partes; de tracto sucesivo en la medida en que generan prestaciones reiteradas y funcionan en función de la persona y se adapta a sus necesidades.

También que es un contrato de carácter complejo con un fuerte componente mercantil, atendiendo a la onerosidad de dichos contratos, dado que el conjunto de tecnologías que envuelven este negocio jurídico busca una explotación comercial e industrial que se refleje en la producción de recursos económicos, incremento patrimonial y ventajas competitivas en un mercado de bienes y servicios.

Referencias bibliográficas

- Blanch, L., Guerra, L., Lanuza, A., y Palomar, G. (Noviembre de 2014). “Innovación y transferencia tecnológica en ciencias de la salud: Una visión transversal”. Obtenido de Medicina Intensiva: <http://www.medintensiva.org/es-innovacion-transferenciatecnologica-ciencias-salud-articulo-S0210569114001375>
- EAE Business School. (25 de Diciembre de 2018). “Contratos de transferencia de tecnología: ¿qué son?” Obtenido de EAE Business School: <https://retos-operacioneslogistica.eae.es/contratos-de-transferencia-de-tecnologia-que-son/>
- Guerrero Gaitán, M. (2014). Los contratos de transferencia internacional de tecnología: América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Llamazare, O. (19 de Febrero de 2018). “Contrato De Transferencia De Tecnología: Aspectos Prácticos”. Obtenido de Global Negotiator Blog: <https://www.globalnegotiator.com/blog/contrato-transferencia-de-tecnologiacaracteristicas/>
- Martínez Pacheco, B., Vargas Chaves, I., y Salgado Figueroa, E. (2018). “El contrato de transferencia de tecnología: caracterización e importancia estratégica”. *Revista Brasileira de Direito*, 22-39.
- Trens Flores, E. (2010). Transferencia de tecnología en el ámbito de la salud. *Medigraphics*, 124-129.

Filiación

Estudiante de la Licenciatura en Derecho, Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Puerto Vallarta, Jalisco, México. Álvaro Monzón Wyngaard - Profesor Titular. Cátedra “B” de Derecho Público Provincial y Municipal, FDYCSyP-UNNE