

Comité Asesor sobre Observancia

Novena sesión

Ginebra, 3 a 5 de marzo de 2014

ACUERDOS TIPO SOBRE INVESTIGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA, Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN ESE ÁMBITO

*Documento preparado por Sabine Fehring, abogada, Viena (Austria)**

1. La guía *Intellectual Property Agreement Guide* (IPAG) es un proyecto austríaco de la asociación de universidades austríacas (*Österreichische Universitätenkonferenz*), que cuenta con el respaldo de la entidad coordinadora nacional en materia de propiedad intelectual (P.I.) del Ministerio Federal de Ciencia e Investigación (*Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung*), el Ministerio Federal de Economía, Familia y Juventud (*Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend*), y el Ministerio Federal de Transporte, Innovación y Tecnología (*Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie*), y con el apoyo del *Austria Wirtschaftsservice*, un banco federal de desarrollo y financiación que se dedica a la promoción y financiación de empresas. El objetivo del proyecto es impulsar la cooperación, e incentivar y promover la transferencia de conocimientos entre la ciencia y la industria.

2. El intercambio de conocimientos y tecnología entre universidades y empresas a menudo requiere relaciones contractuales complejas. Con el fin de crear una base que permita un procedimiento de transferencia de tecnología eficaz dentro de un marco de cláusulas contractuales aprobadas legalmente, los representantes de las universidades austríacas, junto con expertos del sector industrial, instituciones públicas de investigación y ministerios austríacos, elaboraron la guía *Intellectual Property Agreement Guide*. Se trata de un manual en línea a disposición del público en forma gratuita que contiene acuerdos tipo pertinentes, cláusulas tipo con diferentes variantes, y numerosos comentarios útiles. Los acuerdos tipo se proponen como ejemplos de redacción de contratos de transferencia de tecnología, y además reflejan las necesidades concretas de las relaciones contractuales entre las instituciones públicas de investigación y los socios del sector industrial. Estos acuerdos se pueden encontrar en la siguiente dirección: www.ipag.at.

* Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no reflejan la opinión de la Secretaría ni de los Estados miembros de la OMPI.

3. Los acuerdos y cláusulas tipo se encuentran disponibles en alemán y en inglés, mientras que los comentarios sólo en alemán. Para satisfacer las diversas necesidades del sector de la ciencia y/o de la industria, se proponen tres versiones diferentes de acuerdos tipo: un modelo estándar relativamente corto, y dos ampliados: el primero recoge los comentarios de los representantes de las universidades, y el segundo, recoge los comentarios de los socios del sector industrial. Huelga decir que los interesados pueden aprovechar todos los acuerdos tipo o sólo algunos de ellos, y pueden, en cualquier momento, adaptarlos a sus necesidades particulares.

En el marco del proyecto IPAG, se pueden encontrar los siguientes acuerdos tipo:

- acuerdos de investigación y desarrollo por encargo;
- acuerdo de cooperación en investigación;
- acuerdos de confidencialidad;
- acuerdos de transferencia de material;
- acuerdos de concesión de licencias de P.I.; y
- acuerdos de compra de activos de P.I.

4. Además, se dedicó especial atención a la solución de controversias. En cada acuerdo tipo, se integraron los mismos mecanismos de solución de controversias que figuran a continuación:

- Competencia exclusiva de un tribunal estatal, y cláusula de elección del derecho aplicable;
- Arbitraje de la OMPI (Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI); y
- Arbitraje y Mediación de la OMPI (Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI).

5. Durante la fase de preparación de los acuerdos tipo, los interesados destacaron que el mecanismo de competencia exclusiva de un tribunal estatal no basta para cubrir todas sus necesidades, y explicaron que en las transacciones internacionales concretamente, es preferible una cláusula de arbitraje y/o de arbitraje y mediación combinados que la opción de los tribunales nacionales. Los interesados optan por los tribunales estatales solamente cuando se trata de controversias nacionales.

6. En la elección del mecanismo de solución de controversias se tienen en cuenta:

- la rapidez: en la etapa de investigación y desarrollo, las partes no pueden perder demasiado tiempo en la solución de controversias. Por tanto, una decisión rápida resulta extremadamente eficaz.
- confidencialidad: en la mayoría de los casos, los proyectos de investigación y desarrollo abarcan muchos procedimientos secretos que no deben ser compartidos con el público, habida cuenta, entre otras cosas, del requisito de novedad que hay que satisfacer para obtener una patente.
- neutralidad: el punto de vista del mediador o árbitro sobre cualquier aspecto de la controversia en curso debe ser neutral.

- conocimientos especializados: las partes tienen la posibilidad de nombrar un árbitro o mediador con conocimientos específicos en el ámbito de los proyectos de investigación y en el tema de la investigación en sí. No hace falta que el árbitro o mediador sea abogado o juez.

7. La cláusula de mediación en particular fue bien recibida ya que ofrece a las partes la posibilidad de contar con un mediador experimentado que comprende las frecuentes complejidades de las diversas relaciones y cuestiones, y asiste a las partes en solucionar sus controversias de manera rápida y económica. En concreto, la elección del procedimiento de arbitraje acelerado también resultó favorable en cuanto a su eficacia, costo y confidencialidad. Otra gran ventaja es el hecho de poder concentrar las controversias que involucran varias jurisdicciones en un único procedimiento, lo cual representa una gran oportunidad para evitar decisiones divergentes en distintos países. El hecho de que las partes gocen de mayor influencia en la elección del árbitro o mediador y en el procedimiento en general también representa una gran ventaja.

[Fin del documento]