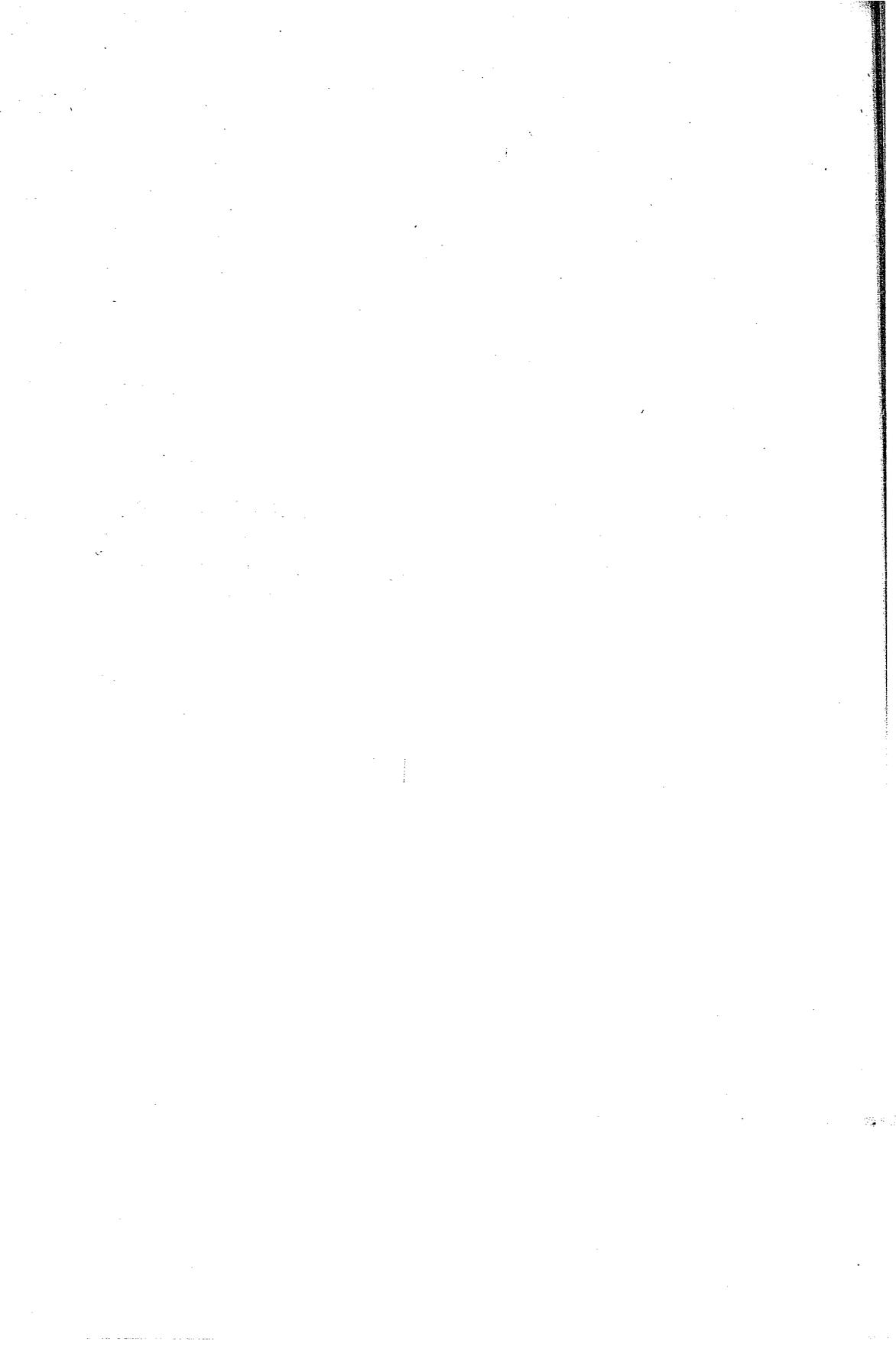


**ASPECTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO DE LOS CONTRATOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA**

por **NURIA BOUZA VIDAL**



SUMARIO

- I. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
 - A. **Nociones previas**
 - B. **Las operaciones de transferencia de tecnología: delimitación del estudio**
- II. EL CARACTER INTERNACIONAL DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
- III. EL OBJETO DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
 - A. **El derecho de exclusiva sobre los conocimientos y procedimientos técnicos aplicables a la industria y al comercio**
 - B. **Competencia judicial internacional y Derecho aplicable a las patentes**
 - C. **Competencia judicial internacional y Derecho aplicable al *know how***
- IV. EL CONTRATO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
 - A. **Modelos de regulación de los contratos internacionales de transferencia de tecnología en el Derecho Comparado**
 - B. **El Derecho aplicable a los contratos de transferencia de tecnología: criterios de conexión**
- V. CONSIDERACIONES FINALES



I. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A. Nociones previas

1. Por *tecnología* se entiende el conjunto de métodos y conocimientos técnicos necesarios para fabricar o comercializar un producto, para prestar un servicio o para gestionar de forma eficaz una empresa. La tecnología, a diferencia de la ciencia, no consiste en un conjunto de conocimientos teóricos, sino en la capacidad para organizar dichos conocimientos de forma eficaz en vistas a la producción y a la comercialización.

2. Desde un punto de vista jurídico la tecnología reúne los requisitos necesarios para poder ser considerada un *bien inmaterial*: a) es objeto de tutela por el ordenamiento jurídico a través del Derecho de la propiedad industrial y del Derecho de la competencia desleal, fundamentalmente, (1) b) posee un valor patrimonial en la medida en que permite a su titular fabricar productos de mejor calidad y más competitivos (2) y c) goza de entidad suficiente para ser objeto de negocios jurídicos (3).

(1) L. DIEZ-PICAZO, *Derecho y masificación social. Tecnología y Derecho privado (Dos esbozos)*, Madrid, (Civitas), 1979. Señala este autor, citando a Ascarelli, que «asi como en lo que se refiere a las cosas materiales o corporales el ordenamiento jurídico se limita a recoger y dar curso a una realidad que es prejurídica, en lo que concierne a los bienes inmateriales, las cosas ocurren de modo diferente. Se disciplina normativamente el supuesto mismo del hecho constitutivo del bien. El bien mismo en cuanto tal es una creación del Derecho y sólo pueden ser considerados en puridad como bienes inmateriales aquéllos que el Derecho define tales en atención a razones que son de política jurídica». (p. 132).

(2) Las empresas cada día destinan mayores inversiones en la investigación y desarrollo tecnológico (I + D). En sectores como la química, la informática y las telecomunicaciones estudios recientes demuestran que las empresas destinan a I + D un 15% de su cifra de negocios.

(3) Las empresas que carecen de medios humanos y financieros suficientes para la innovación tecnológica se ven obligadas a adquirir, en el mercado interno e internacional, los conocimientos y las competencias técnicas necesarias para poder fabricar y comercializar productos competitivos.

3. Por *transferencia* se entiende, en el lenguaje jurídico tradicional, el cambio de titularidad de un derecho. Sin embargo, en el caso concreto de la tecnología, la transferencia no implica necesariamente un cambio de titularidad, sino únicamente que aquél que tiene un dominio sobre un procedimiento de fabricación, comercialización o gestión (proveedor), proporciona a la otra parte (adquirente), la posibilidad de *explotar* dicho procedimiento de forma autónoma, e incluso de introducir en él ciertas innovaciones (4).

El hecho de que en la actualidad quienes detentan la tecnología suelen ser las empresas, y en menor medida las personas físicas (inventores aislados), hace que su transferencia tenga lugar jurídicamente a través del contrato. Sin embargo, no existe ni en el Derecho interno ni en el Derecho internacional, un contrato tipificado como contrato de transferencia de tecnología.

B. Las operaciones de transferencia de tecnología: delimitación del estudio

4. Las operaciones a través de las cuales puede tener lugar la transferencia de tecnología son de diversa índole. En una primera aproximación al tema cabe identificar las siguientes (5): a) la aportación de capital tecnológico a una empresa en cuanto modalidad de inversión directa (6); b) la venta o alquiler de bienes de equi-

(4) Una de las cuestiones más debatidas doctrinalmente ha sido la relativa a la naturaleza jurídica, real o personal, de los contratos de transferencia de tecnología. La respuesta suele ser distinta según se trate de un contrato de cesión o de licencia y en este último supuesto, según si la licencia es exclusiva o no. Pero incluso respecto de un mismo tipo de contrato de licencia, la calificación de los derechos del licenciario, tampoco es unánime. *Vid.*, A VIDA, «Les contrats de licence en droit international privé» *Revue critique*, 1964, pp. 210-211; E. ULMER, «*Intellectual Property Rights and the Conflict Laws*, Luxembourg, 1978 pp. 79-81; y S. SOLTYSINSKI, «Choice of law and choice of forum in transnational transfer of technology transactions» *Recueil des Cours*, vol. 196 (1986-I) pp. 287-294.

(5) Según el Proyecto de Código de conducta de la UNCTAD (*TD/CODE TOT/ 47* de 20.VI.1985), Las transacciones de transferencia de tecnología son acuerdos entre las partes que entrañan una transferencia de tecnología, tal como se define en el párraf. 1.2, particularmente en cada uno de los casos siguientes:

a) La cesión, venta y licencia de todas las formas de propiedad industrial, excepto las marcas, las marcas de servicio y los nombres comerciales cuando no formen parte de las transacciones de transferencia de tecnología;

b) El suministro de conocimientos técnicos y de experiencia técnica en forma de estudios de viabilidad, planos, diagramas, modelos, instrucciones, guías fórmulas, diseños técnicos básicos o detallados, especificaciones y material de formación, servicios que entrañan la aportación de personal técnico, consultivo a directivo y formación de personal;

c) El suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para la instalación, explotación y funcionamiento de plantas industriales y de material y la entrega de instalaciones llave en mano;

d) El suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para adquirir, instalar y utilizar maquinaria, material, productos intermedios y/o materias primas que hayan sido adquiridos por compra, arrendamiento u otro medio;

e) La transmisión de contenido tecnológico de los acuerdos de cooperación industrial y técnica.

(6) El inversor extranjero, al constituir una sociedad, al adquirir todas o parte de las acciones de una sociedad ya existente o al asociarse a empresas del país huésped, no sólo trae consigo dinero y/o equipo capital necesario para la inversión sino también su capital tecnológico (ideas y criterios a cerca de como producir más y mejor, patentes, Know How ect.). Ahora bien, como se verá más adelante (p. 7-9), cuando la empresa inversora es una multinacional, esta aportación tecnológica da lugar no tanto a una transferencia internacional de tecnología sino más bien a una *circulación interna de tecnología* (*vid.* R. RECONDO, «La transferencia internacional de tecnología» *Anuario de Derecho Internacional*, 1879-81, pp. 145 y 240-242).

po que incorporan nueva tecnología; c) la cesión o la licencia de patentes y marcas; d) la comunicación de *Know How* (conocimientos técnicos secretos o no divulgados a través de una patente) o la asistencia técnica y la formación profesional (conocimientos técnicos no confidenciales); e) las operaciones complejas destinadas a la construcción de instalaciones industriales (contratos llaves en mano, producto en mano o mercado en mano); y f) los acuerdos de cooperación o de creación de *joint ventures* (7).

5. Todas estas operaciones de transferencia de tecnología tienden a permitir que una parte acceda y explote, industrial y comercialmente, la tecnología que posee la otra (8). Sin embargo, y a pesar de esta finalidad común, la diversidad de mecanismos jurídicos a través de los que tienen lugar la transferencia de tecnología impide su análisis global por parte del Derecho internacional privado.

En primer lugar hay que tener en cuenta que en algunos supuestos, la transferencia de tecnología constituye un fin en sí misma (contratos de cesión o licencia de patentes y marcas), mientras que en otros, dicha transferencia no es más que un medio de inversión (capital tecnológico) o el resultado de un contrato de venta o de arrendamiento de bienes de equipo (tecnología incorporada) (9). Desde la perspectiva del Derecho internacional privado, cuando la operación no tiene por objeto principal la transferencia de tecnología, carece de conexión autónoma. Así por ejemplo la aportación a una sociedad de derechos de propiedad industrial se rige por la *lex societatis* (10) y la venta o arrendamiento de un bien mueble en el que se haya incorporado nueva tecnología, se rige por la ley aplicable al contrato de venta o arrendamiento.

En segundo lugar, incluso respecto de los contratos de cesión o licencia de un derecho de exclusiva, el distinto régimen jurídico al que se hallan sujetas las invenciones industriales (patentes) y los signos distintivos (marcas), aconsejan su estudio separado.

Por último, la opción por una determinada modalidad de transferencia está condicionada por las *diferencias de nivel tecnológico existentes entre las partes*.

Si las partes tienen un nivel tecnológico equivalente, bastará con la transmisión de los *conocimientos técnicos* protegidos por la ley (patentes) o no (*Know how*) para que el adquirente esté en condiciones de explotar industrial o comercialmente dichos conocimientos.

(7) G. MODIANO, «Les contrats de transfert de technologie», *Droit et pratique du commerce international*, 1983, n.º 3 pp. 553 y ss.

(8) J. SHAPIRA, «Maîtrise et autonomie technologiques en droit international du développement», *Etudes offertes a B. Goldman* 1982, pp. 327-328.

(9) Según el Proyecto de *Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología (TD/CODE TOT/47* de 20.VI.1985), por transferencia de tecnología debe entenderse: Art. 1.2 «La transferencia de conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio, y no se extiende a las transacciones que entrañen la mera venta o el arrendamiento de un producto».

(10) M. DIENER, *Contrats internationaux de propriété industrielle*, Paris, 1986, pp. 269-289 y J. FOYER y M. VIVANT, *Le droit des brevets*, Paris, 1991, pp. 429-432.

Si las partes tienen un nivel tecnológico desigual, la mera transmisión de los conocimientos técnicos no será suficiente para permitir su explotación. Será necesaria además una *transmisión de competencias*, mediante contratos de asistencia técnica o de formación del personal.

Finalmente, si se quiere garantizar que el adquirente —al aplicar los conocimientos transmitidos a la fabricación y comercialización de sus productos—, obtenga *resultados satisfactorios*, (productos con la calidad, cantidad y precio previstos en el contrato), deberá acudir a operaciones más complejas tales como los contratos «llaves en mano» «producto en mano» o «mercado en mano» (11).

6. El presente estudio se centrará en el análisis de las cuestiones de Derecho internacional privado que suscitan los contratos de licencia de patentes de invención y de comunicación de *know how*. El examen conjunto de estos contratos obedece a que, —más allá de las diferencias entre el modelo de regulación de las patentes y del *know how* como se tendrá ocasión de comprobar (12)—, cumplen una función socio-económica análoga, de tal modo que la libertad contractual de las partes sufre idénticas o paralelas limitaciones (Derecho de la competencia y leyes de policía tecnológica).

Para comprender la importancia y frecuencia de los contratos internacionales de licencia hay que tener en cuenta *los motivos que impulsan al titular de la tecnología a ceder su uso*, ya que, en una primera aproximación al tema, puede parecer paradójico que alguien esté dispuesto a ceder la explotación de sus conocimientos y procedimientos técnicos y a renunciar, con ello, a las ventajas competitivas que los mismos le proporcionan. Entre estos motivos cabe destacar (13):

a) La necesidad de recuperar parte de las elevadas inversiones que la empresa se ve obligada a realizar en programas de I + D inclinan a ceder la explotación de la invención a otras personas a cambio de una determinada suma de dinero.

b) El contrato permite ampliar extraterritorialmente el monopolio de explotación, sobre todo en el caso de licencia de patentes, sin tener que crear una filial o sucursal de producción o de comercialización en el extranjero, lo cual puede resultar excesivamente oneroso para las pequeñas y medianas empresas.

c) Incluso para las grandes empresas, los contratos de licencia les permiten llevar a cabo actividades muy diversificadas sin tener que recurrir a inversiones en distintos frentes.

d) Los contratos de licencia constituyen un mecanismo sustitutorio de acceso a un mercado extranjero en aquellos países en que por motivos políticos o financieros no es posible o resulta excesivamente costosa la exportación de mercancías (mercados cautivos, necesidad de mantener un servicio post venta, elevadas tasas arancelarias) o la creación de una filial de producción (elevado riesgo de nacionalización).

(11) *Vid. infra*, pp. 21-22 y notas (54), (55), (56) y (57).

(12) *Vid. infra* pp. 11-20.

(13) M. DIENER, *Op. cit.*, París: Litec, 1986, pp. 202-208.

e) Por último cabe señalar, que si bien es cierto que los contratos de licencia de patente o de Know How, limitan la libertad económica del licenciante y le exigen renunciar a las ventajas competitivas que obtendría si procediera a la explotación directa de la patente o de los conocimientos técnicos no divulgados, en el país del licenciario, también es cierto que ante las dificultades de esta explotación directa y ante el riesgo de que su inactividad sea aprovechada por otros, el contrato de licencia le permite controlar la competencia. *En definitiva el contrato de licencia le permite ampliar su zona de influencia, controlar la competencia del licenciario a través de cláusulas que le aseguren su dependencia económica y evitar así la competencia de terceros.*

II. EL CARACTER INTERNACIONAL DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

7. Por regla general se considera que la transferencia de tecnología es internacional cuando las partes (proveedor y adquirente) tienen su residencia, si son personas físicas, o su establecimiento, si son personas jurídicas, en distintos países (14) o cuando la tecnología se transfiere para ser explotada en uno o varios países distintos al de la residencia o establecimiento de las partes.

En la práctica, sin embargo, el hecho de que la mayor parte del patrimonio tecnológico internacional esté en manos de las empresas multinacionales, hace necesario distinguir entre *transferencias internas o vinculadas* y *transferencias externas* (15).

Las primeras, son aquellas que se efectúan entre empresas jurídicamente distintas pero unidas por vínculos financieros (la empresa-madre-proveedora posee la propiedad total o parcial de las acciones de la empresa-filial-adquirente). Las segundas son las que tienen lugar entre empresas jurídica y económicamente independientes, es decir, empresas que no pertenecen al mismo grupo de sociedades.

8. Cuando la transferencia de tecnología tiene lugar dentro del círculo de sociedades que integran el grupo multinacional, no se produce una auténtica transferencia internacional de tecnología sino únicamente una *deslocalización del lugar de su explotación*. La empresa matriz, —por motivos que obedecen exclusivamente a su estrategia y planificación tecnológica (mayor disponibilidad de personal cualificado en el país de su sede, ventajas económicas derivadas de la centraliza-

(14) El *Real Decreto 1.750/1987 de 18 de diciembre*, por el que se liberaliza la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas dispone en su art. 1 que: «Quedan sujetas al presente Real Decreto aquellas transacciones en virtud de las cuales: a) un no residente ceda a un residente el Derecho de propiedad, explotación o utilización de patentes de invención, conocimientos secretos no patentados ect...».

(15) J. SHAPIRA, «Les contrats internationaux de transfert technologique». *Clunet*, 1978, pp. 21-23.

ción de las actividades de I + D, temor a la divulgación de sus secretos industriales ect...)—, suele reservarse la investigación básica y aplicada y las tecnologías de punta, limitándose a transferir a sus filiales en el extranjero los conocimientos y métodos imprescindibles para que puedan fabricar, en condiciones menos costosas (menor presión fiscal sobre las actividades productivas, mano de obra más barata, ect.) (16).

Para hacer frente a esta estrategia de las multinacionales y conseguir que la transferencia de tecnología contribuya al desarrollo tecnológico del país huésped, algunos Estados han intensificado su control sobre las *inversiones extranjeras* en forma de aportación tecnológica diferenciando su regulación de la prevista para las aportaciones de capital o los bienes de equipo (17).

En la *Decisión 24* relativa a un *Código común de tratamiento de los capitales extranjeros y de las marcas, patentes, licencias y regalías*, adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en 1971 (18), se excluyeron las aportaciones tecnológicas del concepto de inversión extranjera directa y se las sometió a un régimen específico (19). Según el art. 21, en el supuesto de contribuciones tecnológicas in-

(16) R. RECONDO, «La transferencia internacional de tecnología» *Anuario de Derecho Internacional*, 1879-81, pp. 145 y 240-242 y V. KARIM, *Les contrats de réalisation d'ensembles industriels et le transfert de technologie*, Québec, 1987, pp. 7-8.

En España, los últimos datos de la OCDE muestran que el 80% de la tecnología no incorporada (patentes o asistencia técnica) se adquiere a multinacionales a través de sus filiales, sin que muchas veces sea posible, —en opinión de P. Sánchez, Presidenta del Comité de Política Tecnológica de la OCDE—, saber si las facturas que se pagan corresponden a la tecnología realmente recibida o sólo son beneficios con claras ventajas fiscales (*El País*, de 7 de julio de 1991).

(17) En España, la aportación directa a una empresa de asistencia técnica, patentes y licencias de fabricación extranjera se conceptúa como inversión extranjera mediante capital exterior (art. 2.1c) de la *Ley de Inversiones extranjeras en España de 27 de junio de 1986*. El art. 2 de la *Orden de 4 de febrero de 1990 por el que se desarrollan las normas reguladoras de las inversiones extranjeras en España (B.O.E. n.º 56 de 6 de marzo de 1990)* dispone que la aportación directa de una empresa de asistencia técnica, patentes y licencias de fabricación extranjera podrá realizarse libremente para efectuar inversiones extranjeras en España sin necesidad de verificación administrativa previa por razón del medio de inversión. Así mismo, a efectos de control de cambios, el reciente *Real Decreto num. 1816/1991 de 20 de diciembre sobre ordenación económica de las transacciones con el exterior (B.O.E. n.º 310 de 27 de diciembre de 1991)* ha suprimido el trámite de verificación por la Dirección General de Transacciones Exteriores que exigía el derogado *Real Decreto n.º 1.750/1987 de 18 de diciembre por el que se liberalizaba la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas*. Según el art. 2.6 de este Real Decreto, la verificación podía ser denegada cuando el valor de la contraprestación pactada superaba manifiestamente el valor real de la tecnología transferida o de la asistencia técnica prestada.

(18) El Acuerdo de Cartagena o Pacto andino se firmó el 26 de mayo de 1969. En la actualidad los países miembros de dicho Acuerdo son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

(19) Por inversión extranjera directa se entiende, según el art. 1 del Código común, «los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales y jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en monedas libremente convertibles o en bienes físicos o tangibles tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

Igualmente, se considerarán como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con el presente régimen». (Cit. en *International Legal Materials*, 1977, p. 138).

tangibles suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, no debía autorizarse el pago de regalías ni admitirse deducción alguna, por este concepto, a efectos tributarios».

Las dificultades económicas por las que atraviesan los países andinos (elevadas tasas de inflación, deuda externa ect...) han hecho necesario adoptar medidas que contribuyan a estimular y promover las inversiones extranjeras. Dentro de este marco liberalizador se ha procedido a modificar el régimen de las contribuciones tecnológicas intangibles. Primero, en 1987, mediante la autorización del pago de regalías y más tarde, en 1991, admitiendo que los Países miembros, de conformidad con sus respectivas legislaciones, puedan considerar como aporte de capital, las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnicas y conocimientos técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones (20).

9. Respecto de las *transferencias externas* de tecnología, es decir, aquellas entre empresas jurídica y económicamente independientes, cabe sostener, de acuerdo con los criterios expuestos, su carácter internacional siempre que el proveedor y el adquirente de la tecnología residan o estén establecidos en países distintos o cuando la explotación de la tecnología transferida tenga lugar en uno a varios países distintos al de la residencia o establecimiento de las partes. Sin embargo, este criterio no es unánimemente compartido. Como señala S. Soltysinski, algunos países en desarrollo equiparan, en cuanto a su régimen jurídico, las transferencias locales y las transferencias internacionales cada vez que la sociedad local proveedora de la tecnología es propiedad o está controlada por una sociedad extranjera (21).

(20) Por *Decisión 220* de 11 de mayo de 1987, la Comisión del Acuerdo de Cartagena modificó el art. 21 del *Código común de tratamiento de los capitales extranjeros, marcas, patentes, licencias y regalías* que quedó redactado del siguiente modo:

«Las contribuciones tecnológicas intangibles darán derecho al pago de regalías previa autorización del organismo nacional competente, pero no podrán computarse como aporte de capital.

Las regalías devengadas podrán ser capitalizadas, de conformidad con los términos previstos en el presente régimen, previo pago de los impuestos correspondientes.

Cuando estas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, se podrá autorizar el pago de regalías en casos previamente calificados por el organismo nacional competente del país receptor.

Para estos efectos se entiende por contribuciones tecnológicas intangibles los recursos derivados de la tecnología, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de objetos, documentos técnicos e instrucciones». (Cit. en *International Legal Materials*, 1988, p. 974)

Posteriormente, la *Decisión 291*, adoptada el 21 de marzo de 1991, suprimió el art. 21 abandonando con ello el tratamiento diferenciado de las aportaciones tecnológicas y de las inversiones extranjeras directas (*Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, año VIII, núm. 80, Lima 4 de abril de 1991, pp. 44-88 (Cit. en *International Legal Materials*, 1991, pp. 1288-1289).

(21) S. SOLTYSINSKI, *Op. cit.* pp. 251-252.

Este criterio se ha defendido, en el marco de la UNCTAD y en relación con la elaboración de un *Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología*, por los Estados que integran el «grupo de los 77». El futuro Código, según los representantes de estos países, debería aplicarse, no sólo a las transferencias de tecnología que tienen lugar a través de fronteras nacionales, como pretenden los países desarrollados (grupo B), sino también, a las transferencias de tecnología «entre partes que residan o estén establecidas en el mismo país cuando por lo menos una de ellas sea una sucursal, una empresa subsidiaria o una filial de una entidad extranjera o esté directa o indirectamente controlada por ella y la tecnología transferida no haya sido desarrollada por la parte proveedora en el país adquirente de la tecnología, o cuando actúe como intermediario en la transferencia de una tecnología extranjera» (22).

III. EL OBJETO DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A. El derecho de exclusiva sobre los conocimientos y procedimientos técnicos aplicables a la industria y al comercio

10. Jurídicamente, el objeto de los contratos de transferencia de tecnología no son los conocimientos y procedimientos técnicos necesarios para fabricar o comercializar un producto sino los derechos y prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce a su titular. Sólo la tecnología tutelada o protegida por el ordenamiento jurídico es susceptible de ser objeto contractual.

11. La protección jurídica de la tecnología consiste en atribuir o en reconocer al titular de una invención el derecho a explotarla, industrial o comercialmente, en exclusiva. Por *explotación* se entiende la posibilidad de fabricar, utilizar, importar o comercializar los productos obtenidos gracias a la invención. La *exclusividad*, significa la posibilidad del titular o de sus derechohabientes de oponerse a que otros realicen estos actos de explotación (23).

12. Los mecanismos de protección jurídica del derecho de explotación en exclusiva son distintos según se trate de conocimientos técnicos patentados o no patentados.

Si el conocimiento o procedimiento técnico ha sido patentado, —y por consiguiente, dado a conocer al público a través de la inscripción en el Registro de patentes—, la Ley otorga al titular de la invención un monopolio de explotación. Con ello se recompensa el esfuerzo realizado y se incentiva la actividad investigadora.

(22) *TD/CODE TOT/47*, 20 de junio de 1985, Apéndice C.

(23) En el Derecho español, los arts. 50 y 51 de la *Ley 1/1986* de 20 de marzo, de *Patentes*, se limitan a reconocer al titular una serie de acciones tendentes a impedir que terceros exploten la patente sin su consentimiento. En el caso de las marcas, el art. 30 de la *Ley 32/1988*, de *Marcas*, es más explícito al reconocer expresamente al titular de una marca registrada el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

Si se trata de conocimientos, datos o informaciones técnicas no patentadas o no patentables (24), (el denominado *know how* (25)), la Ley se limita a reconocer a su titular, a través de disposiciones de distinta naturaleza (26), el derecho a mantener el secreto y a controlar su divulgación. Hay que tener presente que el valor económico del *know how* radica en la posibilidad de obtener, con su aplicación, ventajas competitivas en la industria o en el comercio, y que dicho valor sólo se mantiene si se garantiza su no divulgación.

13. Si bien el presente estudio se propone tratar de las cuestiones de Derecho internacional privado que suscitan los contratos internacionales de transferencia de tecnología, se hace también referencia a la competencia judicial internacional y al Derecho aplicable a las patentes y al *know how*, en cuanto bienes inmateriales sobre los que recaen los citados contratos. Con ello se pretende: a) poder delimitar con mayor claridad los aspectos obligacionales, —respecto de los cuales las partes gozan de una amplia libertad de reglamentación, sólo limitada por el Derecho de defensa de la competencia y las leyes de policía tecnológica—, de los aspectos regidos por el Derecho de la propiedad industrial (adquisición, contenido, duración, protección y transmisión del derecho de patentes) y el Derecho de la competencia desleal (protección y transmisión del *know how*) y b) poder valorar la influencia que las disposiciones aplicables a las patentes y al *Know how* ejercen en la elección del Derecho aplicable a los contratos de transferencia de tecnología.

B. Competencia judicial internacional y Derecho aplicable a las patentes

14. En el Derecho internacional privado la regulación de las patentes se basa en el *principio de la territorialidad*.

La territorialidad es una noción ambigua y poco precisa cuyo significado debe explicitarse en cada sector concreto. En el contexto de los derechos de propiedad industrial, en general, y de las patentes, en particular, la territorialidad responde a *la necesaria intervención de una autoridad pública para que el inventor pueda apropiarse de los conocimientos técnicos patentados* (27).

En el campo del Derecho de patentes, por territorialidad se entiende: a) la *vinculación o conexión jurídica* de la patente con el ordenamiento del Estado que

(24) El art. 4.1 de la *Ley 111986 de 20 de marzo, de Patentes* sólo considera patentables «las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial».

(25) En un sentido amplio se puede definir el *know how* como «conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial» (J. MASSAGUER, *El contrato de licencia de know how*, Barcelona: Librería Bosch, 1989, p. 35).

(26) *Vid. infra* pp. 16-17.

(27) La patente de invención es un título de propiedad industrial (art. 1. a) de la *Ley 111986 de 20 de marzo, de patentes*), concedido por una autoridad administrativa (Registro de la propiedad industrial), por el que se otorga a su titular un derecho exclusivo de explotación de la invención, durante un período de tiempo limitado.

la ha concedido (28); b) el *ámbito de aplicación o alcance* de los derechos que este ordenamiento jurídico confiere al titular de la patente. Estos derechos sólo *existen* dentro del territorio del Estado para el cual se ha solicitado y obtenido la patente (29), y c) la *inoponibilidad de los derechos del titular de la patente* al autor de actos de fabricación, utilización, ofrecimiento o introducción en el comercio de productos objeto de la patente, realizados fuera del Estado que le ha otorgado su título (30). Los derechos derivados de la patente sólo se *protegen* dentro del territorio para el cual se ha solicitado u obtenido su registro.

15. El art. 10.4 del Código civil español responde a este modelo de regulación territorial, al disponer que:

«Los derechos de propiedad industrial e intelectual se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte»

Se trata de una norma *unilateral* que sólo recoge uno de los aspectos de la territorialidad mencionados: la protección de conformidad con la ley española de la propiedad industrial e intelectual frente a los actos ilícitos realizados en territorio español. Sin embargo, se sobreentiende que dicha protección lo es exclusivamente de los derechos de propiedad industrial e intelectual creados al amparo de la legislación española y con una existencia limitada al territorio español (31).

El art. 10.4 precisa, además, para su correcta interpretación, articularse con los *Convenios internacionales* suscritos por España y con las disposiciones de Derecho internacional privado autónomo reguladoras del *trato de los extranjeros* y de la *competencia judicial internacional*, en materia de propiedad industrial.

16. En el campo de las patentes, los Convenios suscritos por España son fundamentalmente: el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (32), el Tratado de Washington de cooperación en materia de patentes de 19 de junio de 1970,

(28) Nota de la Oficina permanente de la Conferencia de la Haya sobre los contratos de licencia de *know how*. *Conférence de la Haye de droit international privé. Actes et Documents de la Treizième session*. T.I., La Haya, 1978, p.112.

(29) J. JEHL, *Le commerce international de la technologie. Approche juridique*, Paris: Librairie Techniques, 1985.

(30) J. FOYER, «Problemes internationaux contemporains des brevets d'invention» *Recueil des Cours*, Vol. 171, (1981-II), p. 354.

(31) Con gran claridad y precisión M. Virgos destaca el *doble alcance* del art. 10.4. En base a este artículo «la ley española decide, para el territorio español», tanto el nacimiento, modificación, transmisión y pérdida de los derechos sobre bienes inmateriales, los tipos de derechos posibles y su régimen jurídico, como la tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial frente a usurpaciones e infracciones. («Comentario al art. 10.4» en *Comentarios al Código civil*, T. I., Madrid: Ministerio de Justicia, 1991, pp. 114-115).

(32) *B.O.E.* n.º 28 de 1 de febrero de 1974.

enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 (33); y el Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973 (34);

Estos Convenios internacionales se limitan a establecer algunos principios y reglas básicas, siendo escasas las disposiciones de Derecho uniforme. Por ejemplo, la regulación del derecho de prioridad unionista, en el art. 4 del Convenio de París o del plazo de duración, alcance de la protección y efectos de la revocación de la patente europea, en los arts. 63, 69 y 68 del Convenio de Munich, respectivamente. Estas reglas o principios pueden resumirse en:

a) *Principio de territorialidad e independencia de la patente.* Quien desee proteger su derecho a la invención en varios países parte del Convenio de París debe solicitar la concesión de una patente en cada uno de ellos. Si se trata de países parte en el Convenio de Munich, es posible sustituir los distintos procedimientos nacionales de solicitud y obtención de patentes por un procedimiento único ante la Oficina de patentes europea. Sin embargo, una vez concedida la patente europea ésta se descompone en un haz de patentes nacionales sujetas al Derecho de cada Estado parte designado por el titular de la patente (art. 64.1 del Convenio de Munich); y

b) *La regla del trato nacional.* Cada Estado parte se compromete a conceder a los extranjeros amparados por los Convenios la misma protección de los derechos de propiedad industrial que concede a sus nacionales (arts. 2 y 3 del Convenio de París y art. 64.3 del Convenio de Munich). Como señala E. Ulmer (35), es posible deducir de esta regla una norma de conflicto bilateral según la cual, los derechos de propiedad industrial se protegen dentro de cada Estado conforme a la ley de ese Estado, (*lex loci protectionis*). En el supuesto de las patentes, —al limitarse su protección al territorio para el cual se han obtenido—, la ley del lugar de protección coincide siempre con la ley de lugar de concesión de la patente, aunque ambas pueden ser distintas de la *lex fori*, como se tendrá ocasión de comprobar al examinar los criterios de competencia judicial internacional en la materia.

17. La aplicación del artículo 10.4 del Código civil está *condicionada* por lo dispuesto en el art. 2 de la *Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes*. La protección «dentro del territorio español» de los derechos de propiedad industrial conforme a la ley española (art. 10.4) sólo alcanza a aquellas personas que según el art. 2 de la Ley de patentes puedan obtener en España un título de propiedad industrial (patente de invención o modelo de utilidad). Se trata de una disposición propia del *Derecho de extranjería*, en la medida que exige a las personas físicas y jurídicas extranjeras unas condiciones de vinculación personal (que residan habitualmente o tengan su establecimiento industrial o comercial efectivo y real en España o en el territorio de un Estado parte en el Convenio de París) y, en su defecto, de reciprocidad (que

(33) B.O.E. n.º 267 de 7 de noviembre de 1989.

(34) B.O.E. n.º 234 de 30 de septiembre de 1986.

(35) E. ULMER, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Deventer, 1978, pp. 9-11.

en el Estado del que sean nacionales se permita a los españoles la obtención de títulos de propiedad industrial equivalentes), que no se exigen a los españoles ni a los nacionales de un Estado parte en el Convenio de París (36).

18. El art. 10.4 del Código civil, de conformidad con la interpretación propuesta, se limita a indicar que la adquisición, contenido, duración, efectos y protección, en España, del derecho de patente, se rigen por la ley española. Sin embargo, cabe preguntarse si este artículo, —al igual que los arts. 2 y 3 del Convenio de París (37)—, puede bilateralizarse, de tal modo que resulte aplicable la ley del lugar donde se ha adquirido o infringido el derecho de patente (*lex loci protectionis*), con independencia de que dicho lugar se localice en España o en el extranjero. La respuesta a esta cuestión está condicionada por las normas reguladoras de la *competencia judicial internacional* de los tribunales españoles en materia de validez y violación del derecho de patentes.

a) En materia de inscripción o validez de patentes, el art. 22.1 de la *Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio*, del Poder Judicial y el art. 16.4 del *Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, atribuyen competencia exclusiva a los tribunales del Estado en el que se haya solicitado o efectuado el depósito o registro (38). La ausencia de competencia de los tribunales españoles para conocer de acciones relativas a la titularidad o a la nulidad de patentes solicitadas u obtenidas en el extranjero cierra el paso a toda posible aplicación de un Derecho extranjero, salvo que un Convenio internacional disponga otra cosa (39).

(36) Desde una perspectiva algo distinta, M. Virgós, considera que el art. 2 de la Ley de patentes completa al art. 10.4 del c.civ., ya que dicho artículo sólo delimita el ámbito de aplicación territorial de las leyes españolas sobre propiedad intelectual e industrial pero nada dice respecto de su ámbito de aplicación personal: quiénes quedan amparados por dichas leyes (*Op. cit.* p. 114).

(37) *Vid. supra* ap. 16.

(38) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el asunto *Duijntee c. Goderbaner*, de 15 de noviembre de 1983., tuvo ocasión de pronunciarse a cerca de la noción de «materia de inscripción o validez de patentes», a raíz de una controversia que enfrentó a un empleado, autor de un invento para el cual había solicitado y obtenido una patente y a su empresario, que también pretendía un derecho sobre la patente apoyándose en la relación laboral existente entre ambos. Según el TJC, la noción, «materia de inscripción o validez de patentes» debe limitarse a «los litigios concernientes a la validez, existencia o extinción de una patente o a la reivindicación de un derecho de prioridad justificado en un depósito anterior», pero no a las acciones relativas a la titularidad u obtención del derecho de patente.

(39) La distinción realizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas entre cuestiones relativas a la validez e inscripción de una patente y cuestiones relativas a su titularidad y obtención, se encuentra también en el marco del *Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973*. Las cuestiones relativas a la validez de una patente europea se resuelven por los tribunales del o los Estados para los cuales se ha solicitado su protección. Con el fin de evitar una diversidad de trato en dichos Estados, una patente europea sólo podrá declararse nula cuando concorra alguna de las causas de nulidad previstas en el Convenio. Por el contrario, cuando se trate de acciones relativas al derecho a obtener una patente europea, deberá estarse a las normas de competencia judicial internacional previstas en el *Protocolo sobre competencia judicial y reconocimiento de decisiones relativas al derecho a la obtención de la patente europea de 5 de octubre de 1973* (B.O.E. n.º 234 de 30 septiembre 1986). Concretamente, si el objeto de la solicitud de

b) Si se trata de una acción por violación de un derecho de patente, las disposiciones generales en materia de obligaciones extracontractuales permiten sostener que los tribunales españoles serán competentes siempre que: el acto ilícito, (fabricación, utilización, ofrecimiento o introducción en el comercio del producto objeto de la patente, sin el consentimiento de su titular), tenga lugar en España; o el autor del acto ilícito y el titular de la patente tengan su residencia habitual en España (art. 22.3 de la L.O.P.J.); o el autor del acto ilícito tenga su domicilio en España; o las partes se sometan expresa o tácitamente a los tribunales españoles (art. 22.2 de la L.O.P.J.) (40).

La competencia de los tribunales españoles, en virtud de una cláusula de elección de foro o del domicilio del demandado en España, permite que nuestros tribunales conozcan de una acción por infracción en el extranjero de un derecho de patente (41). En estos supuestos el principio de la territorialidad, —según el cual la patente sólo protege a su titular frente a los actos de explotación ilícita que tengan lugar en el territorio para el cual se ha concedido la patente—, abre paso a la posibilidad de que se aplique un Derecho extranjero.

19. Esta breve exposición del Derecho aplicable a las patentes de invención sería incompleta si no se señalara la tendencia, en el marco de las Comunidades Europeas, a un progresivo debilitamiento del modelo de protección territorial descrito. La tensión entre el principio de la libre circulación de mercancías y el principio de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial, contemplada en el art. 36 del Tratado de Roma, ha dado lugar a una abundante jurisprudencia del Tri-

patente europea consiste en la invención de un empleado, la competencia para conocer de las acciones que opongan a empleador y empleado se determina en base al criterio del *forum legis*: los tribunales del Estado parte conforme a cuya legislación se determine el derecho a una patente europea por parte del un empleado-inventor, poseen competencia exclusiva para conocer de las citadas acciones (art. 4 del Protocolo). Esta legislación es, según el art. 60.1 del Convenio de Munich, la ley del Estado en cuyo territorio ejerce su actividad principal el empleado y, en su defecto, la ley del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que el empleado dependa.

(40) En el *Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, los criterios de atribución de competencia en materia delictual y cuasidelictual se reducen al criterio general del domicilio del demandado (art. 2); al criterio específico del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso (art. 5.3) y a la posibilidad de elección de foro (art. 17).

(41) La competencia de los tribunales españoles, basada en el domicilio del demandado, para conocer de una acción de violación de una patente extranjera, suscita la cuestión de si el demandado puede, en base al art. 126 de la Ley de patentes, alegar por vía de reconvencción o por vía de excepción la nulidad total o parcial de la patente del actor, a pesar de que los tribunales españoles carecen de competencia para declarar la nulidad de una patente registrada en el extranjero. En el marco de la CEE cabría sostener una respuesta afirmativa, ya que según el art. 19 del Convenio de Bruselas de 1968, los tribunales de un Estado contratante sólo deben declararse de oficio incompetentes cuando ante ellos se suscite a título principal un litigio para el que los tribunales de otro Estado contratante fueren exclusivamente competentes en virtud del art. 16. Esta posibilidad, sin embargo, es negada por J. FOYER Y M. VIVANT, (*Le droit des brevets*, Paris, 1991, p. 253) al entender que la demanda reconvenzional de nulidad de una patente, es una «plena y completa acción principal que se suscita en ocasión de otra acción pero que posee plena autonomía».

bunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) y a un rico debate doctrinal, cuyo análisis excede del objeto de este estudio (42). Basta señalar que el TJCE, a partir de una distinción inicial entre *existencia* y *ejercicio* de los Derechos de propiedad industrial (Asuntos *Grundig-Consten* de 13-VII-1966 y *Parke-Davis* de 29-II-1968), ha evolucionado, —sin llegar a romper con el postulado básico de la territorialidad del derecho de patentes—, hacia una actitud restrictiva respecto de la posibilidad de que los derechos que los Estados miembros reconocen al titular de la patente puedan ser invocados frente al principio de la libre circulación de los productos obtenidos en virtud de la patente, (Asuntos *Centrafarm c. Sterling Drug* de 31-X-1974; *Merck Inc. c. Stephar* de 14-VII-1981; *Pharmon c. Hoechst* de 9-VII-1985; *Allen and Hanburys c. Generics* de 3III-1988) (43).

Este conflicto entre los Derechos de propiedad industrial y la libre circulación de mercancías sólo se superará con la entrada en vigor del *Acuerdo sobre patentes comunitarias*, celebrado en Luxemburgo el 15-XII-1989 (44). La futura patente comunitaria se caracterizará por su *unidad* y *autonomía*. Su régimen jurídico será el previsto en las disposiciones uniformes del Acuerdo de Luxemburgo, —además de las disposiciones imperativas del Convenio de Munich de 1977, sobre concesión de patentes europeas—, y su validez y eficacia se extenderá a todo el territorio de la Comunidad Europea

C. Competencia judicial internacional y Derecho aplicable al *know how*

20. El modelo de regulación del *know how*, en el Derecho internacional privado, difiere del de la patente, como resultado del distinto mecanismo jurídico a través del cual una persona puede apropiarse de los conocimientos técnicos necesarios para la fabricación o comercialización de los productos obtenidos gracias a su investigación o actividad empresarial.

(42) En la literatura española cabe citar: A. BERCOVITZ, «La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario» en *Tratado de Derecho comunitario europeo*, (dirig. por E. García de Enterría, J. D. González Campos y S. Muñoz Machado), Madrid, 1986, pp. 517-617; E. GALAN CORONA, «Libre circulación de mercancías y derechos de propiedad industrial», *Noticias CEE*, 1987, n.º 35, pp. 11-21; y J. MASSAGUER, *Los derechos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, 1989.

(43) En esencia, la interpretación del TJCE ha consistido en ampliar al ámbito comunitario la doctrina del *agotamiento del Derecho de patente*, acogida por algunos ordenamientos de los Estados miembros. P. ej. el art. 53 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes.

(44) *Acuerdo sobre patentes comunitarias*, celebrado en Luxemburgo el 15-XII-1989, por el que se modifica el Convenio de Luxemburgo sobre patente europea para el mercado común de 15-XII-1985. Este Acuerdo se completa con los siguientes Protocolos: Protocolo sobre resolución de litigios en materia de violación y validez de patentes comunitarias; Protocolo sobre privilegios e inmunidades del Tribunal de apelación común; y Protocolo relativo a una posible modificación de las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias (*D.O.C.E. n.º L 401* de 30-XII-1989). En este último Protocolo se prevé que si el 31-XII-1991 el Acuerdo sobre patentes comunitarias no hubiere entrado en vigor, al no haberse ratificado por los doce Estados miembros de la CEE, tal como se prevé en el art. 10 del citado Acuerdo, el presidente del Consejo de las C.E. convocará una Conferencia de los representantes de los Gobiernos, con el fin de que, por unanimidad, modifiquen el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.

En el caso de la patente, como se ha visto, es el Estado quien concede al inventor un título de propiedad industrial válido y eficaz dentro del territorio para el cual se ha obtenido. En el caso del *Know how*, el ordenamiento jurídico se limita a reconocer al poseedor de conocimientos técnicos que no son de dominio público, el derecho a mantenerlos en secreto o a controlar su divulgación (45).

En el ordenamiento español la tutela del *know how* tiene lugar a través de disposiciones dispersas en distintos textos legales. Entre otras (46) cabe mencionar: a) el art. 76.2 de la *Ley 11/1986, de patentes*, que obliga al adquirente o licenciatario, en caso de transmisión o licencia de patentes acompañada de comunicación de conocimientos secretos, a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación; b) el art. 13 de la *Ley 3/1991 de 10 de enero, de competencia desleal*, que configura como actos de competencia desleal, la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado 2 del art. 13 (por medio de espionaje o procedimiento análogo) y en el art. 14 (induciendo a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores) (47); y c) los arts. 487 y 499 del *Código penal*, que tipifican y sancionan el delito de descubrimiento y divulgación de secretos de industria realizado por empleados del titular o terceros.

21. En ausencia de una norma de Derecho internacional privado específica en materia de *know how*, el ámbito de aplicación espacial de las mencionadas disposiciones protectoras de los conocimientos técnicos no patentados varía en razón de su distinta naturaleza jurídica.

a) Si se trata de un *know how* accesorio a una patente, el alcance espacial de las disposiciones que regulan su protección se determina en base a los criterios expuestos al analizar el art. 10.4 del Código civil.

b) Para delimitar el ámbito de aplicación de las disposiciones penales, sancionadoras del descubrimiento y revelación de secretos industriales, deberá acudir a la norma general del art. 8.1 del Código civil según la cual

«Las leyes penales...obligan a todos los que se hallen en territorio español».

(45) *Vid., supra.*, pp. 10-11.

(46) Para un estudio más completo de las normas a través de las que se instrumenta la protección del *know how* en el Derecho español, *vid. J. Massaguer, Op. cit.*, pp. 42-66.

(47) Cuando la divulgación efectuada por tercero no se realice con fines competitivos, la existencia de responsabilidad extracontractual se determinara en base al art. 1902 del Código civil.

El Derecho español carece de regulación específica de la responsabilidad precontractual o culpa *in contrahendo*. Se trata de un supuesto de especial interés para la protección del *Know How* en el marco de las negociaciones que preceden a la conclusión de un contrato de licencia. En estos casos la indemnización de daños o perjuicios causados puede hallar su fundamento legal en el art. 1902 del C. civ. siempre que no se trate de un acto de competencia desleal.

Sin embargo, para su correcta interpretación es necesario tener en cuenta los criterios de competencia judicial internacional de los tribunales españoles en el orden penal previstos en el art. 23 de la L.O.P.J. De la articulación del art. 8.1 del Código civil con el art. 23.1 y 2 de la L.O.P.J. se desprende que si el hecho delictivo (descubrimiento o revelación del secreto industrial) se ha cometido en España, tanto por nacionales como por extranjeros, la competencia corresponde a los tribunales españoles. Si, por el contrario, el hecho delictivo se ha cometido en el extranjero, los tribunales españoles sólo serán competentes cuando se den las condiciones previstas en el párrafo 2 del art. 23, de entre las cuales cabe destacar: a) que los autores, sean españoles o extranjeros, que hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho, y b) que el hecho sea punible en el lugar donde se ha ejecutado (criterio de la *doble imputación*). En ambos supuestos el Derecho aplicable será siempre el Derecho español (48), ya que en la regulación del ilícito penal por parte del Derecho internacional privado, —y a diferencia de lo que sucede respecto del ilícito civil—, la noción de territorialidad está vinculada a la idea de soberanía y a la naturaleza misma del ordenamiento penal que impide al juez del foro sancionar hechos que no estén tipificados como delitos por su legislador (49).

22. El alcance espacial de la tutela que el Derecho español proporciona al titular del *know how*, cuando la violación de secretos industriales o empresariales constituye un acto de competencia desleal según los arts. 13 y 14 de la Ley 3/1991, merece una atención especial. El art. 4 de la Ley 3/1991 dispone que:

«La presente Ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español»

Esta norma unilateral sólo contempla los supuestos de tráfico externo en los cuales el hecho causal (por ejemplo, la adquisición, divulgación o explotación de un secreto industrial de forma desleal, es decir, contraviniendo las exigencias de la buena fe (50)) tiene lugar en el extranjero mientras que el bien jurídico-

(48) La correlación entre el *forum* y el *jus*. en el ámbito penal, no impide que el propio ordenamiento o un Tratado internacional del que España sea parte, dispongan la aplicación o toma en consideración de un derecho penal extranjero cuando el delito se ha cometido en el extranjero, como lo demuestra el propio art. 23.2 de la L.O.P.J al subordinar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles a que el hecho sea punible según la ley del lugar donde se ha cometido.

(49) E. PECOURT, «La ley penal extranjera ante el juez del foro», *Revista Española e Derecho Internacional*, 1970, pp. 12-14.

(50) El art. 5 de la Ley de competencia desleal de 10-I-1991, considera desleal «todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe». Se trata de un criterio novedoso que se aparta de otros más tradicionales como «corrección profesional», «usos honestos en materia comercial e industrial», «normas de corrección y buenos usos mercantiles», utilizados en el art. 10 bis del Convenio de París de 1883, en el art. 6 de la Ley general de publicidad o en el derogado art. 87 de la Ley de marcas de 1988. Estas divergencias, en nada favorecen la consolidación de una interpretación coherente del significado y alcance de la cláusula general prohibitiva de la competencia y publicidad desleal, (vid. C. FERNANDEZ NOVOA, «Reflexiones preliminares sobre la Ley de competencia desleal», *La Ley*, n.º 2761 de 7 de junio de 1991).

camente protegido (la posición competitiva ventajosa que el *know how* proporciona a su titular) se localiza en el territorio español. En las demás hipótesis de tráfico externo, la determinación del Derecho aplicable depende, en primer lugar de las normas de competencia judicial internacional en materia de competencia desleal, y en segundo lugar, de la posibilidad de bilateralizar el art. 4 de la Ley 3/1991.

De conformidad con los criterios de competencia judicial internacional, generales (art. 22.2) y específicos en materia de obligaciones extracontractuales (art. 22.3) (51), de la L.O.P.J, los nacionales y los extranjeros sólo podrá ejercitar las acciones previstas en el art. 18 de la Ley 3/1991 cuando: el demandado tenga su domicilio en España; las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los tribunales españoles; el hecho ilícito haya ocurrido en territorio español; o el autor y la víctima del daño tengan su residencia habitual en España.

La introducción en la Ley 3/1991 de criterios de *competencia territorial* específicos en materia de competencia desleal puede suscitar alguna dificultad de interpretación, en particular el art. 23.1 *in fine* al disponer que:

«En el supuesto de que el demandado carezca de establecimiento y domicilio en territorio nacional, será competente el juez del lugar de su residencia habitual»

La referencia a un factor de extranjería (competencia del juez de la residencia habitual del demandado cuando éste carezca de domicilio en España) no debe interpretarse como un criterio de competencia judicial internacional más, a añadir a los criterios previstos en los arts. 22.2 y 3 de la L.O.P.J. El art. 23 de la Ley 3/1991 tiene por único objeto fijar los criterios para determinar el concreto juzgado o tribunal español que por razón del territorio será competente para conocer de un acto de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal reviste un carácter internacional, debe acudir, en primer lugar, a las normas de competencia judicial internacional de los arts. 22.2 y 3 de la L.O.P.J. y sólo una vez constatada la competencia «global» de los tribunales españoles y ante la imposibilidad de individualizar, en base a dichos criterios, el concreto tribunal español territorialmente competente, será preciso acudir al art. 23 de la Ley 3/1991. Así, por ejemplo si tanto el autor como la víctima del acto de competencia desleal residen habitualmente en España, los tribunales españoles serán «internacionalmente competentes» en base al art. 22.3 de la L.O.P.J., pero si, dentro del territorio español, dicha residencia habitual radica en lugares distintos, el juez español «territorialmente competente» será el de la residencia habitual del demandado, en base al art. 23.1. *in fine* del la Ley 3/1991.

La pluralidad de criterios de competencia judicial internacional en materia de competencia desleal, ofrece la posibilidad de que ante los tribunales españoles se

(51) La calificación de la competencia desleal como un ilícito civil se desprende del Preámbulo de la Ley 3/1991, en concreto en el ap. III, 3, el legislador señala que el art. 18 pone «a disposición de los interesados un amplio abanico de posibilidades para una eficaz persecución del ilícito concurrencial».

suscite una acción por violación de secretos industriales de carácter internacional no subsumible en el supuesto de hecho del art. 4. de la Ley 3/1991. Para colmar esta laguna caben, en principio, dos opciones: proceder a la bilateralización del art. 4 o acudir a la norma de conflicto general en materia de obligaciones extracontractuales del art. 10.9 del Código civil. Sin embargo, creo que el carácter especial del art. 4 en relación con el art. 10.9 del Código civil exige que se agoten todas las posibilidades que ofrece su bilateralización, quedando reservado el art. 10.9 del Código civil para aquellos supuestos de violación de secretos industriales que, no pudiendo ser considerados como actos de competencia desleal, según los art. 13. y 14 de la Ley 3/1991, generan, sin embargo, la responsabilidad extracontractual prevista en el art. 1902 del Código civil.

La noción de territorialidad que utiliza el art. 4 para delimitar el ámbito de aplicación de la Ley 3/1991 responde a la finalidad de *ordenación y control de las conductas en el mercado* que el legislador español atribuye al Derecho de la competencia desleal (52). Esta misma noción de territorialidad es la que debe presidir la bilateralización del art. 4, de tal modo que cada vez que la adquisición, divulgación o explotación desleal de un *know how* afecte la posición competitiva ventajosa que dicho *know how* proporciona a su titular en un mercado extranjero, la ley aplicable será la ley extranjera que ordena y controla las conductas en dicho mercado, con independencia de que, las citadas conductas desleales hayan tenido lugar en España o en cualquier otro país.

IV. EL CONTRATO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

A. Modelos de regulación de los contratos internacionales de transferencia de tecnología en el Derecho comparado

23. El Derecho comparado nos ofrece dos modelos distintos de regulación de los contratos de transferencia de tecnología. Uno, corresponde a los países en desarrollo, importadores de tecnología, preocupados por conseguir que los contratos entre las empresas locales (adquirentes) y las empresas extranjeras (proveedoras), contribuyan a alcanzar los siguientes objetivos de interés general: adquisición del dominio industrial, reducción de la dependencia tecnológica del exterior e incremento de las exportaciones de productos manufacturados. Otro, propio de los países desarrollados, exportadores de tecnología, dominado por los intereses particulares de las empresas proveedoras de tecnología, deseosas de obtener la máxima

(52) En el Preámbulo de la Ley 3/1991 se señala expresamente que «la Ley introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado».

rentabilidad de la cesión o licencia de patentes o de *know how*, a cambio de suministrar el menor número de datos posible, y de poder continuar disfrutando, de este modo, de sus ventajas competitivas en el mercado mundial (53).

24. Los países en desarrollo, han reivindicado, tanto en el plano internacional (54), como en el plano interno, la necesidad de que las transferencias de tecnología procedentes del extranjero contribuyan a la autonomía y al dominio industrial del Estado receptor. En el plano interno, este interés, se ha manifestado jurídicamente a través de la adopción de leyes especiales (leyes de policía tecnológica) en materia de *inversiones directas* en forma de aportación tecnológica (55) y de *contratos de transferencia de tecnología* (56).

El interés de los países en desarrollo por el acceso a la tecnología extranjera en condiciones que favorezcan el desarrollo y la autonomía de la industria local, ha generado un modelo de regulación de los contratos internacionales de transferencia de tecnología, que, en líneas generales, presenta las siguientes características:

a) Atribución de competencia exclusiva a los tribunales del foro (Estado receptor) para conocer de los litigios relativos a la validez, interpretación y ejecución de los contratos internacionales de transferencia de tecnología (por ejemplo, el art. 54 de Ley yugoslava de 14 de julio de 1978) (57);

b) Aparición de nuevos tipos de contratos y de cláusulas contractuales destinados a facilitar la consecución de los mencionados objetivos generales de desarrollo, autonomía y dominio industrial, así como, a equilibrar el poder negociador de las partes, protegiendo a la parte más débil, en este caso, el adquirente o receptor de la tecnología. Hay que tener en cuenta que cuando la empresa local carece de experiencia industrial, la celebración de un simple contrato de cesión y licencia

(53) Estos intereses contrapuestos, no son tan contradictorios como podría parecer a primera vista. Como indica G. FEUER, («Contrats Nord-Sud et transferts de technologie», en *Contrats internationaux et pays en développement*, 1989, p. 138), las empresas proveedoras están interesadas en ganarse la confianza de los países en desarrollo y éstos en ofrecer un clima de confianza susceptible de atraer las inversiones y las transferencias de tecnología extranjera.

(54) En el plano internacional, esta reivindicación ha logrado su formulación más acabada en el art. 13 de la *Carta de derechos y deberes de los Estados* de 12.XII.1974 (Resolución de la A.G. 3281 (XXIX)). «1. Cada Estado tiene derecho a participar en las ventajas del progreso y en las innovaciones de la ciencia y de la técnica para acelerar su desarrollo económico y social. 2. Todos los Estados deben promover la cooperación científica y técnica internacional y la transferencia de técnicas, teniendo en cuenta todos los intereses legítimos... En particular los Estados deberán facilitar el acceso de los PVD a las realizaciones de la ciencia y de la técnica modernas, la transferencia de técnicas y la creación de técnicas autóctonas en interés de los PVD bajo las formas y de conformidad con procedimientos adaptados a sus economías y necesidades...»

(55) *Vid., supra.*, pp. 8-10.

(56) J. JEHL, *op. cit.* pp. 305 y ss.

(57) A este foro de competencia exclusiva, cabe asimilar aquellas otras disposiciones que exigen la inserción, en los contratos de transferencia de tecnología, de una cláusula de atribución expresa de competencia a los tribunales del país receptor o que declaran nulos los contratos que contengan una cláusula en la que se excluya la competencia de los tribunales del país receptor (Perú, Méjico, Nigeria) *Vid.* S. Soltysinski, *Op. cit.* pp. 340-344.

de patentes o de *know how*, difícilmente le proporcionará la capacidad necesaria para poder asimilar y aplicar correctamente los conocimientos e informaciones técnicos que el proveedor le suministra. Para ello, será necesario que dichos contratos, o bien vayan acompañados de una serie de prestaciones complementarias a cargo del proveedor, tales como la asistencia técnica y la formación del personal local, o bien se integren en operaciones globales y más complejas, en las que el proveedor asuma, además de una obligación de *medios*, una obligación de *resultados* (58), tales como los contratos «fábrica llaves en mano» (59) «producto en mano» (60) o «mercado en mano» (61), (62)

(58) En los contratos tradicionales el proveedor asume una *obligación de medios*: transmitir al adquirente los conocimientos y métodos necesarios par la fabricación o comercialización de un producto. Mientras que en las nuevas figuras contractuales la obligación del proveedor puede llegar a ser una *obligación de resultados*: el proveedor no queda liberado de sus obligaciones contractuales hasta que la fabricación o la comercialización del producto obtenido con la tecnología transmitida alcanza los niveles de calidad y cantidad previstos en el contrato. Esta distinción es importante a efectos de determinar la ley aplicable a dichos contratos. (Vid. J. JEHL, *Op. cit.*, pp. 115-126; J. SHAPIRA, *Etudes offertes a B. Goldman*, 1982, pp. 335-336; V. KARIM, *Op. cit.*, pp. 79-100.

(59) El proveedor se compromete a entregar al adquirente una instalación industrial a punto de funcionar. Ello supone una indudable ventaja para los países desprovistos de infraestructuras industriales que deseen equiparse rápidamente en sectores considerados prioritarios. Sin embargo, en la práctica, esta fórmula contractual no ha producido los resultados que los países en desarrollo esperaban. La razón principal estriba en que las obligaciones del vendedor cesan una vez se ha demostrado, con su personal, que la producción que puede obtenerse responde a las condiciones de cantidad y calidad previstas en el contrato, pero sin que sea responsable ni deba garantizar la producción una vez la fábrica ha pasado por completo en manos del personal del adquirente. Para paliar éstos inconvenientes se ha acudido, en ocasiones, a una nueva fórmula: contratos *llaves en mano reforzado* según el cual el vendedor debe proporcionar asistencia técnica y participar en la formación del personal local. Pero, al igual que en el supuesto anterior, el vendedor no asume responsabilidad alguna respecto de la producción, una vez la fábrica pasa a funcionar exclusivamente con el personal del adquirente (J. JEHL, *Op. cit.*, pp. 438-442, V. KARIM, *Op. cit.*, pp. 101-108, y G. FEUER, *Op. cit.* pp. 146-147).

(60) En este tipo de contrato el proveedor se obliga a explotar la planta y ha transmitir formación profesional durante el tiempo necesario para que el adquirente se encuentre en condiciones de asegurar, con personal exclusivamente local, la producción en los términos de cantidad, calidad y precio previstos en el contrato. A diferencia de los contratos *llaves en mano*, esta *obligación de resultados* no tiene lugar en el momento de finalizarse la fábrica, sino que se prolonga durante un período posterior. (vid. J. Shapira, *Clunet*, 1978, p. 34; V. Karim, *ibid.*, pp. 108-110). En la Conferencia de Argel de 1975, los países de la OPEP, pusieron grandes esperanzas en esta nueva modalidad contractual, al considerarla un cauce idóneo para que los países en desarrollo pudiesen adquirir las habilidades necesarias para alcanzar la *autosuficiencia tecnológica*. Sin embargo, en la práctica, este resultado no ha podido ser alcanzado. Entre otras razones, se ha demostrado que los proveedores, al asumir una mayor responsabilidad y una obligación de resultado, tienden a conservar el control durante un largo período de tiempo. Este factor dificulta, en lugar de favorecer, la transmisión del dominio tecnológico ya que fomenta la pasividad del adquirente y desincentiva el desarrollo local, que es precisamente lo que se trataba de evitar a través de esta nueva modalidad contractual. A ello hay que añadir, el elevado precio de estas operaciones, lo cual es especialmente grave si se tiene en cuenta que estos contratos van dirigidos a los países más pobres, desprovistos de infraestructuras industriales y de técnicos contratados. (vid. J. JEHL, *Op. cit.*, pp. 442-448, G. FEUER, *op. cit.*, pp. 147-149).

(61) Los contratos *mercado en mano* constituyen la última generación de las operaciones globales de transferencia de tecnología. En este tipo de contrato las responsabilidades del proveedor son todavía más amplias ya que, además de la obligación de garantizar los resultados de la fabricación, se compromete

c) Adopción de procedimientos de control y de disposiciones imperativas (leyes de policía tecnológica) destinados a orientar el contenido de los contratos de transferencia de tecnología hacia la consecución de los objetivos macroeconómicos de desarrollo, autonomía industrial y aumento de las exportaciones de productos manufacturados. Entre los *procedimientos de control* más usuales cabe citar: la intervención de las autoridades administrativas del país receptor en la aprobación del contrato y en la autorización de la transferencia, así como, la obligación de inscribir el contrato en un Registro público. Respecto al *contenido del contrato*, las opciones son más variadas y van, desde la exigencia de un contenido mínimo (por ejemplo, el art.4.1 del Acto normativo brasileño núm. 15 de 11-IX-1975 (63), a la enumeración de las cláusulas contractuales cuya existencia justifica la denegación de autorización y registro (por ejemplo, el Decreto español núm. 2343/73 de 21 de septiembre, derogado por Real Decreto 1750/1987 de 18 de diciembre, por el que se liberaliza la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas) (64).

d) Atribución a la norma de conflicto aplicable a los contratos internacionales de transferencia de tecnología de una función *residual* y de una estructura *rígida*. La existencia de leyes de policía tecnológica que constriñen la libertad contractual de las partes, condiciona, tanto el alcance material de la norma de conflicto, como

te a asegurar, a través de la formación del personal del adquirente, la difusión, la comercialización, y la exportación de los productos. En la práctica la implantación de este contrato ha sido escasa. Ello obedece a las reticencias de los proveedores, en la medida en que les obliga a iniciar en las técnicas comerciales a clientes que pueden llegar a convertirse en potenciales competidores. (G. FEUER, *Op. cit.*, p. 149).

(62) En la actualidad se asiste a una tendencia a abandonar estas operaciones globales de transferencia de tecnología en favor de fórmulas de cooperación *contractual o societaria (joint ventures)* que entrañan una relación más estrecha entre proveedores y compradores de tecnología. El proveedor ve compensada la amplia responsabilidad que asume con un control mayor sobre la operación. Para los compradores la operación ofrece numerosas ventajas: es menos onerosa; ofrece la posibilidad de un aprendizaje progresivo gracias a la estrecha colaboración que se establece con el proveedor durante la vigencia del acuerdo de cooperación; favorece la absorción de la tecnología; facilita el acceso a los mercados de exportación y a las mejoras de la tecnología (*vid. TD/CODE TOT/55* de 2 de octubre de 1990).

(63) El excesivo control de los países en desarrollo sobre las inversiones extranjeras en forma de tecnología y sobre las cláusulas insertas en los contratos de transferencia han creado un clima de desconfianza y un retraimiento de las empresas poseedoras de la tecnología. De tal modo que algunos Estados pioneros en el control de las transferencias tecnológicas (Países del Pacto Andino, Argentina, Brasil, Méjico, Argelia o la India), han optado por una mayor liberalización. Cabe citar p. ej. La Ley mejicana sobre control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas de 11-1-1987 y su Nuevo Reglamento de 1990 y el Decreto venezolano, n.º 727 de 18-I-1990 relativo a la regulación de las inversiones extranjeras, licencias de tecnología y créditos extranjeros. (*Vid. comentario a estos textos en N. BOUZA Y A. QUINONES, «Información del Derecho extranjero: Derecho internacional privado» Revista Jurídica de Catalunya, 1992, n.º 1, pp. 169-171. Así como la nueva redacción de las disposiciones referentes a la importación de tecnología (arts. 12 a 14) del Código común de tratamiento de los capitales extranjeros, de las marcas, patentes, licencias y regalías, tras la Decisión 291 adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 21 de marzo de 1991 (International Legal Materials, 1991 pp. 1292-1293).*)

(64) Entre los países que siguen o han seguido hasta recientemente este criterio cabe citar, entre otros, Méjico, Perú y Venezuela *Vid. Soltysinski, Op. cit. pp. 261-269* y F. DESSEMONTET, «Les contrats de licence en droit international privé» en *Melanges Guy Flattet*, Lausanne, 1987, p. 442.

el criterio utilizado para determinar el Derecho aplicable. El ámbito de aplicación de la norma de conflicto se reduce a los aspectos puramente contractuales no regulados por las leyes de policía tecnológica del foro. El Derecho aplicable a estos aspectos, es única y exclusivamente el Derecho del Estado receptor de la tecnología (65). Este criterio de determinación del Derecho aplicable contrasta con la libertad de elección de ley (autonomía conflictual) de que gozan las partes en materia de obligaciones contractuales en general. Los motivos que justifican el rechazo a la autonomía conflictual y la opción por el Derecho del Estado receptor, obedecen, por un lado, al temor de que la eventual aplicación de un Derecho extranjero pueda poner en peligro la consecución de los objetivos generales de desarrollo y dominio industrial, que se persiguen en este sector y, por otro, a la necesidad de evitar los desajustes que podría provocar la eventual aplicación de un Derecho extranjero a aquellos escasos aspectos del contrato no regulados por las leyes de policía tecnológica del foro (66).

25. En los países desarrollados, a los que pertenecen las empresas exportadoras de tecnología, la regulación de los contratos internacionales de cesión o licencia de patentes y de *know how*, responde a un modelo distinto que se caracteriza, en líneas generales, por: a) el reconocimiento de una amplia libertad de contratación, sólo limitada por las normas imperativas del Derecho de la competencia, y, en menor medida, por los controles multilaterales a las exportaciones de tecnologías de doble uso (67) y b) la sujeción de los contratos internacionales de transferencia de tecnología a las normas de competencia judicial internacional y a las normas de conflicto aplicables a las obligaciones contractuales en general, ya que la mayoría de ordenamientos jurídicos, entre ellos el español, carecen de normas de Derecho internacional privado específicas para este tipo de contratos.

a) En los países de economía de mercado, los contratos de cesión y licencia de patentes y de comunicación de *know how* interesan al *Derecho de la competencia*. Estos contratos, al ofrecer a empresas distintas al titular de la patente o del

(65) Esta actitud coincide con la mantenida inicialmente por el «Grupo de los 77» en las negociaciones del capítulo 9 del Código internacional de Conducta para la transferencia de tecnología, aunque con posterioridad han flexibilizado algo esta posición al admitir, en aras a llegar a un punto de acuerdo con los países desarrollados (grupo B), la posibilidad de elección de ley por las partes siempre que dicha elección no impida la aplicación de las disposiciones imperativas de los países vinculados de forma sustancial con la transacción o con las partes en el contrato («Informe y notas de los expertos sobre las cuestiones pendientes compilados por la secretaria de la UNCTAD» TD/CODE TOT/52 de 5 de agosto de 1988).

(66) *Vid. supra*, p. 11-12 respecto del Derecho aplicable a las patentes y 18-20 respecto del Derecho aplicable al *know how*.

(67) Real Decreto n.º 480/1988 de 25 de marzo, por el que se regula el comercio exterior de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso (B.O.E., n.º 122 de 21 de mayo de 1988 y Orden de 31 de enero 1990 del M.º de Economía y Hacienda por la que se regula el Registro especial de exportaciones de material de defensa y productos y tecnologías de doble uso (B.O.E. n.º 35 de 9 de febrero de 1990).

know how un cauce para poder acceder a nuevas tecnologías y fabricar y comercializar, gracias a ellas, productos de mejor calidad, aumentan el número y la paridad de los centros de producción y potencian, de este modo, la competencia en el mercado. Paralelamente, sin embargo, estos mismos contratos también pueden producir el efecto contrario de restringir la competencia. Basta tener en cuenta que en los contratos de transferencia de tecnología, en particular en los contratos de licencia, el titular de la patente o del *know how*, al autorizar a un tercero a que explote los productos bajo licencia, está favoreciendo que éste último se convierta en un competidor potencial suyo. Para atenuar este resultado, se suelen incluir en estos contratos cláusulas de exclusividad, de retorno de conocimientos, de aprovisionamiento, de prohibición de la exportaciones etc. que en la medida en que ocasionan una compartimentación del mercado, más allá de la que genera la protección territorial de la propiedad industrial y una restricción de la libertad empresarial del licenciataria o de terceros, son de dudosa legalidad desde la perspectiva del Derecho de la competencia (68). Esta ambivalencia de los acuerdos de transferencia de tecnología, impiden una formulación apriorística de lo lícito e ilícito y la necesidad de acudir a un análisis económico y casuístico de cada una de sus cláusulas (69).

Sin pretender un examen de los acuerdos de transferencia de tecnología desde el ángulo del Derecho de la competencia, lo cual excedería del objeto de este estudio, cabe hacer una breve referencia a las disposiciones del Derecho español y del Derecho comunitario europeo que resultan aplicables a estos acuerdos. En el Derecho español, *el Real Decreto 1750/1978 de 18 de diciembre, por el que se liberaliza la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica extranjera a las empresas españolas*, al regular la verificación y registro administrativo previo

(68) Entre otras cabe citar las siguientes cláusulas: la obligación del licenciante de no conceder otras licencias y de no explotar por sí mismo el producto bajo licencia en el territorio reservado al licenciataria (licencia exclusiva «abierta»); la obligación del licenciante de impedir que terceros importen el producto bajo licencia en el territorio reservado al licenciataria (licencia exclusiva «cerrada» o prohibición de importaciones paralelas); la obligación del licenciataria de abastecerse de productos o de utilizar los servicios del licenciante o de una empresa designada por éste; la obligación del licenciataria de no practicar una política de competencia «activa» (hacer publicidad, establecer sucursales o almacenes para la distribución del producto bajo licencia en el territorio reservado al licenciante o a otros licenciataria) o de competencia «pasiva» (atender demandas relativas al producto bajo licencia formuladas por usuarios o revendedores instalados en el territorio reservado al licenciante o a otros licenciataria); la obligación del licenciataria de limitar la fabricación de productos bajo licencia o de respetar los precios o los descuentos por productos bajo licencia que le imponga el licenciante; la prohibición de explotar el *know how* comunicado una vez finalizado el contrato etc...

Muchas de estas cláusulas se hallan también prohibidas en las *Leyes de policía tecnológica* de los países en desarrollo (*vid. supra*, p. 22). Sin embargo el hecho de que en estos países se examinen desde el ángulo del Derecho del desarrollo, en lugar de desde el ángulo del Derecho de la competencia, conduce, en la práctica a que muchas de las exenciones previstas en el Derecho de la competencia no resulten aplicables. *Vid.* J. L. BISMUTH, «Les contraintes spécifiques a la technologie dans les contrats internationaux de coopération», *Droit et pratique du commerce international*, 1984 pp. 521-552.

(69) FR. VICENT CHULIA, «La transmisión de derechos de propiedad industrial especial atención al contrato de licencia de patente» en J. BISBAL Y C. VILADAS (direc. y coord.) *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, 1990, p. 179.

de las transferencias de tecnología entre empresas proveedoras extranjeras y empresa adquirentes españolas, prevé en su art. 2.5 que:

«Las Direcciones Generales de Transacciones Exteriores y de Innovación Industrial y Tecnológica darán traslado de la documentación a la Dirección General de Defensa de la Competencia cuando constaten en ella la existencia de cláusulas presuntamente contrarias a la legislación española o comunitaria sobre libre competencia.

De dicho traslado, que no interrumpirá la tramitación de la solicitud, se informará al interesado».

La legislación española a la que se hace referencia es la *Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia*. No obstante, hay que tener en cuenta, que dicha Ley limita su ámbito de aplicación espacial a los acuerdos que afecten o sean susceptibles de afectar la competencia «en todo o en parte del mercado nacional». Cuando los efectos restrictivos de la competencia se hagan sentir en un mercado más amplio, concretamente en el mercado común, se estará a lo dispuesto en el art. 85 del Tratado de Roma y en los Reglamentos de exención por categorías: *Reglamento (CEE) núm. 2349/84 de la Comisión de 23 de julio de 1984*, relativo a la aplicación del ap. 3 del art. 85 del Tratado CEE a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes (70) y *Reglamento (CEE) núm. 556/89 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988*, relativo a la aplicación del ap. 3 del art. 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de *know how*» (71).

(70) DOCE. n.º L 219 de 16 de agosto de 1984. Respecto de este Reglamento y de la práctica comunitaria en materia de acuerdos de licencia de patentes existe una abundante bibliografía: W. ALEXANDER, «L'établissement du Marché Commun et le problème des brevets parallèles» *Revue Trimestrielle de droit européen*, 1968, 3, pp. 512 y ss; P. DEMARET, «Article 85 et licences: inventaire des clauses examinées par la Commission» *Droit et Pratique du commerce international*, 1977, pp. 369-375; J. L. HERIN, «Brevet et concurrence au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (L'apport de l'arrêt du 31 octobre 1974. Affaire 15/74)», *Revue trimestrielle de droit commercial*, 1977, pp. 383-420; R. PLAISANT, «Les licences de brevet et l'article 85 du Traité de Rome interdisant les ententes» *La propriété industrielle*, 1977, pp. 149-246.; J. M. DELGADO COBOS, «Los contratos de licencia de tecnología ante el Derecho de la competencia de la C.E. El Reglamento 2.349/84», *La Ley*, de 31 de octubre de 1985; M. BOTANA AGRA, «Notas sobre el Reglamento 2.349/84 de la CEE relativo a los acuerdos de licencia de patentes», *Noticias CEE* 1987, núm 35, pp. 45-63; y I. ROUDARD, *Droit européen des licences exclusives de brevets*, París 1989.

(71) DOCE núm, L 61 de 4 de marzo de 1989. Respecto de este Reglamento y de la práctica comunitaria en materia de acuerdos de licencia de *know how* existe una abundante bibliografía: J. S. VENTIL, «Boussois/Interpane: The treatment of Know how licenses under EEC competition law», *European Intellectual Property Review*, 1987, pp. 164-171 y «Le traitement des licences de savoir-faire en droit communautaire de la concurrence»: *Revue Trimestrielle de droit européen*, 1987, pp. 329 y 348. J. MASSAGUER, «La comunicación del *know how* y la política de la competencia en la CEE» *Noticias CEE*, 1987, n.º 35 pp. 23 y ss y «La protección territorial en un acuerdo sobre comunicación de *know how*», *Noticias/CEE*, 1988 n.º 40, pp. 11-18; A. FRIGNANI, «Il Regolamento CEE n.º 566/89 sulle licenze di *know how*», *Diritto del commercio internazionale*, 1989, 2, pp. 373-392; W. A. HOYNG Y M. B. W. BIESHEUVEL, «The know how group exemption», *Common Market Law Review*, 1989, 2, pp. 219-234; S. POILLOT-PERUZZETTO, «Le règlement relatif aux accord de licence de savoir-faire» *Cahiers de droit européen*, 1989, n.º 3-4, pp. 266-305.

En definitiva, las cláusulas de los contratos internacionales de transferencia de tecnología susceptibles de impedir, restringir o falsear el juego de la competencia y las exenciones de las que puedan beneficiarse a la vista de las circunstancias del caso, se regirán por el Derecho aplicable en el mercado afectado (Derecho de la competencia nacional o comunitario), con independencia de cual sea el Derecho aplicable al contrato en cuestión.

b) En el Derecho internacional privado español, la competencia de los tribunales para conocer de las demandas relativas a la validez, interpretación y ejecución de los contratos internacionales de transferencia de tecnología se determina de conformidad con los criterios previstos para las obligaciones contractuales en general en la L.O.P.J. y en el Convenio de Bruselas de 1968. Según estos criterios, los tribunales españoles serán competentes siempre que el demandado tenga su domicilio en España (art. 22.2 de la L.P.O.J. y art. 2 del Convenio de Bruselas); las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los tribunales españoles (art. 22.2 de la L.O.P.J. y arts. 17 y 18 del Convenio de Bruselas); o la obligación que sirve de base a la demanda deba cumplirse en España (art. 22.3 de la L.O.P.J. (72) y 5.1 del Convenio de Bruselas) (73). La aplicación a los contratos internacionales de transferencia de tecnología de estos criterios de atribución de competencia no plantea especiales dificultades a diferencia de lo que sucede en el sector del Derecho aplicable.

c) Para determinar el *Derecho aplicable* a los contratos internacionales de transferencia de tecnología, en aquellos ordenamientos jurídicos que, como el español, carecen de normas de conflicto específicas, caben dos posibilidades:

Una, acudir directamente a la norma de conflicto que regula las obligaciones contractuales en general (art. 10.5.I del Código civil) y aplicarla a todo tipo de contratos de transferencia de tecnología (cesión, licencia, prenda etc.). Otra, averiguar si cabe asimilar los contratos de transferencia de tecnología a otros contratos respecto de los cuales existen normas de conflicto específicas. Por las razones que a continuación se expondrán esta segunda posibilidad debe rechazarse.

(72) El art. 22.3 de la L.O.P.J. atribuye, además, competencia a los tribunales españoles cuando la obligación haya nacido en España.

(73) Cabe añadir a estas reglas de competencia judicial internacional, que el *Acuerdo de Luxemburgo sobre patente comunitaria* de 15 de diciembre de 1989 (*D.O.C.E. n.º L 401* de 30 de diciembre de 1989), contiene algunas disposiciones derogatorias del Convenio de Bruselas (art. 68 y ss.) que afectan, entre otros, a los arts. 2, 5.1, 17 y 18, los cuales se aplicarán en los términos previstos en el art. 14 del *Protocolo sobre resolución de los litigios en materia de violación y validez de patentes comunitarias*. Respecto del foro general previsto en el art. 2 del Convenio de Bruselas, si el demandado no tiene su domicilio ni ningún establecimiento en el territorio de un Estado contratante, serán competentes los tribunales del Estado contratante donde tenga su domicilio o un establecimiento el demandante y, en su defecto, los tribunales del Estado contratante en que tenga su sede el Tribunal de apelación común (art. 14.1 a 3). Respecto de las cláusulas de elección de foro, se estará a lo dispuesto en los arts. 17 y 18 del Convenio de Bruselas a condición de que las partes elijan o el demandado comparezca ante un tribunal de patentes comunitarias (art. 14.4). Con relación a las dificultades de interpretación y cuestiones que pueden suscitar estas normas de competencia judicial internacional en materia de violación de patentes comunitarias *vid.* M. DESANTES REAL, «La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad», *Revista Española de Derecho Internacional*, 1991, 2, pp. 338-339.

El análisis de la naturaleza jurídica de los contratos de transferencia de tecnología ha conducido a un importante sector doctrinal a asimilar el contrato de cesión de patentes al contrato de compraventa (74) y los contratos de licencia de patentes y de *know how* al contrato de arrendamiento (75). Esta opinión se fundamenta en que la obligación principal del cedente es la de transferir la propiedad, mientras que la obligación principal del licenciante es permitir el goce o explotación de la invención o del conocimiento técnico transmitido. La admisión, en el plano del Derecho aplicable, de estas analogías debería conducir, en aquellos ordenamientos jurídicos en que existen normas de conflicto específicas en materia de compraventa y de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, a su aplicación a los contratos de cesión y licencia de bienes inmateriales respectivamente. Sin embargo, este razonamiento se enfrenta con una serie de dificultades (76). Por un lado, un análisis más detenido del contenido de los distintos contratos de transferencia de tecnología, muestra que no siempre es posible establecer una nítida distinción entre contratos de cesión y contratos de licencia. Por ejemplo, un contrato de licencia exclusiva, en que el licenciante se comprometa a no explotar la invención (art. 75.6 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo de patentes) y el licenciario esté autorizado a ejercitar en nombre propio las acciones que la Ley reconoce al titular de la patente frente a terceros que infrinjan su derecho (art. 124.2 de la Ley 11/1986), se asemeja más a un contrato de cesión-venta que a un contrato de licencia-arrendamiento. Por otro, si en la determinación del Derecho aplicable a los contratos contemplados, se toma en cuenta la localización de su objeto, nos encontramos con que la distinta naturaleza de los bienes muebles e inmuebles y de los bienes inmateriales conduce a resultados muy dispares en uno y otro supuesto (77). Los bienes muebles e inmuebles, al ocupar un lugar físico en el espacio, sólo pueden ser localizados en un único país, mientras que los bienes inmateriales, gracias a su ubicuidad, pueden ser poseídos, utilizados o explotados en distintos países por una o varias personas simultáneamente. De ello se desprende que la sede jurídica de los bienes muebles e inmuebles se localiza siempre en un sólo país, el del lugar de su situación, —aunque en el caso de los bienes muebles la posibilidad de que puedan ser desplazados de un Estado o otro, permita la aplicación sucesiva de dos o más *leges rei sitae*—, mientras que la sede de los bienes incorpóreos se halla, simultáneamente, en todos aquellos países que les otorgan protección jurídica (*leges loci protectionis*) (78).

(74) J. FOYER Y M. VIVANT *Op. cit.*, pp. 419-424 y J. Massaguer, *Op. cit.*, p. 81.

(75) J. FOYER Y M. VIVANT *Ibid.* p. 432-441 y J. Massaguer, *Ibid.*, p.82.

(76) Para Diener, *Contrats internationaux de propriété industrielle*, París, 1986, pp. 165-225, la asimilación del contrato de cesión con la venta y del contrato de licencia con el arrendamiento no es posible si más allá del análisis de la prestación característica se toman en cuenta los intereses de las partes. No es lo mismo, p. ej. un contrato de licencia en que el licenciante continúa explotando la patente que un contrato de licencia exclusiva, en que el licenciante renuncia a la explotación.

(77) *Vid. infra* pp. 10 y ss.

(78) Como indica M. DIENER, *Op. cit.* p. 243, es totalmente incoherente utilizar un criterio real para determinar el derecho aplicable a un bien que se caracteriza por su ubicuidad. El derecho aplicable a un inmueble es único. En cambio el bien inmaterial existe en varios lugares a la vez y puede generar tantos derechos como países admitan su protección.

B. El Derecho aplicable a los contratos de transferencia de tecnología: criterios de conexión

26. Una vez rechazada la posibilidad de acudir a la analogía para determinar el Derecho aplicable a los contratos de cesión y licencia de patentes y de *know how*, deben de analizarse y valorar los resultados a que conduce la aplicación de las normas de conflicto reguladoras de las obligaciones contractuales en general. Sin embargo, antes de proceder a este examen cabe hacer un breve referencia: a) las codificaciones estatales más recientes en materia de Derecho internacional privado y b) los proyectos de codificación internacional de las normas de conflicto en materia de contratos de transferencia de tecnología.

27. Excepcionalmente, algunas codificaciones estatales recientes contienen normas de conflicto en materia de contratos de transferencia de tecnología. En el marco europeo cabe citar:

El art. 43 de la *Ley federal austriaca sobre Derecho internacional privado* de 15 de junio de 1978. En defecto de elección de ley por las partes

«1. Los contratos sobre derechos de propiedad industrial se rigen por el Derecho del Estado para el cual el Derecho de propiedad industrial se transfiere o concede. Si el contrato se refiere a diversos Estados, se aplica el Derecho del Estado donde el adquirente (licenciataria) tiene su residencia habitual o establecimiento principal»

Los arts. 24 y 25 del *Decreto Ley 13/1979 de 31 de mayo del Presidium de la República Popular de Hungría sobre Derecho internacional privado*, disponen que:

Art. 24. « Los contratos se rigen por la ley elegida por las partes en el momento de su conclusión o posteriormente. En defecto de elección de ley

Art 25 « La Ley del contrato es la ley del Estado en el que se sitúa, en el momento de la conclusión del contrato, el domicilio, la residencia habitual, la sede o establecimiento

... / ...

d) del que concede el uso en caso de contrato de utilización de la propiedad industrial».

El art. 20 de la *Ley yugoslava sobre solución de los conflictos de leyes* de 15 de julio de 1982. prevé:

«En defecto de elección por las partes, del derecho aplicable, y si las circunstancias del caso no indican otro derecho, se aplican las reglas siguientes:

... / ...

18.º Los contratos de transferencia de tecnología (licencia y otros) el Derecho del lugar donde, en el momento de la conclusión del contrato, tenga su sede el adquirente de la tecnología»

El art. 122 de la *Ley federal suiza sobre Derecho internacional privado* de 18 de diciembre de 1987, indica que:

«1. Los contratos sobre derechos de propiedad industrial se rigen por la ley del Estado en el que aquel que transfiere o concede dicho derecho tiene su residencia habitual.

2. Se admite la elección de ley.

El único rasgo común que ofrece esta muestra de artículos es la admisión como punto de conexión principal de la autonomía de la voluntad (elección de ley por las partes), pero difieren tanto en alcance del supuesto contemplado: contratos de transferencia de tecnología en general frente a contratos sobre derechos de propiedad industrial exclusivamente; como en los criterios de conexión aplicables en ausencia de elección de ley por las partes: residencia o establecimiento de la parte que transfiere o concede la tecnología *versus* residencia o establecimiento de la parte que adquiere su uso o propiedad. La opción por distintos criterios de conexión en países pertenecientes a una misma área jurídica o económica (compárese la norma austriaca con la suiza y la norma húngara con la yugoslava) permiten vislumbrar las dificultades con las que se han enfrentado los proyectos de unificación de las normas de conflicto en este sector.

28. La posibilidad de formular normas de conflicto uniformes en materia de contratos de transferencia de tecnología se ha examinado en distintos foros internacionales: en la Comunidad Económica Europea, a raíz de la propuesta formulada en 1967 por el representante de Bélgica, en nombre de los gobiernos de los Países Bajos, de unificar el Derecho Internacional privado de los Estados miembros; en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional privado, tras la propuesta formulada en la duodécima sesión (1972) por la delegación checa tendente a adoptar un Convenio sobre ley aplicable a los contratos de licencia y de *know how*; y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD), en el marco de la elaboración del Proyecto de Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología.

a) En marco de las *Comunidades Europeas*, la cuestión del Derecho aplicable a los derechos de propiedad industrial y a los contratos de transferencia de tecnología se abordó en los trabajos preparatorios que tuvieron lugar entre 1970 y 1972 en vistas a la codificación del Derecho internacional privado de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Para llevar a cabo este vasto proyecto se decidió establecer un orden de prioridades, empezando por aquellas materias cuya armonización podría contribuir en mayor medida al buen funcionamiento del mercado común. Entre los temas a tratar, se incluyó el Derecho aplicable a los bienes corporales e incorporeales cuyo estudio se encomendó a la delegación alemana (79).

(79) Las otras materias seleccionados fueron: el derecho aplicable a las obligaciones contractuales y extracontractuales, que se encomendó a la delegación italiana; el derecho aplicable a la forma de los actos jurídicos y a la prueba, que se encomendó a la delegación francesa, y las cuestiones generales que se encomendó a las delegaciones de Bélgica y Luxemburgo (M. GIULIANO Y P. LAGARDE, «Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles» *J.O. n.º C 282* de 31 de octubre de 1981, pp. 4-6).

Se solicitó al prof. E. Ulmer del *Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law* que emitiera un dictamen sobre el Derecho aplicable a los bienes inmateriales. El prof. E. Ulmer formuló una serie de normas de conflicto sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial y sobre el alcance de la *lex loci protectionis* en los contratos sobre derechos de propiedad intelectual e industrial que, en su opinión, debían incorporarse en el proyectado Convenio sobre Derecho internacional privado de los Estados miembros de las Comunidades Europeas (80). Esta propuesta, no se adoptó ni en los trabajos iniciales del grupo de expertos encargado de estudiar y elaborar las normas de derecho internacional privado, ni posteriormente, cuando este grupo decidió centrar su atención (81) en la ley aplicable a las obligaciones contractuales y extracontractuales, primero (Anteproyecto de Convenio de 1972) y en la ley aplicable a las obligaciones contractuales, exclusivamente, después (Proyecto de Convenio de 1979). El resultado final, tras este proceso de selección de las materias a regular mediante las normas de conflicto comunes a los Estados de la C.E., ha sido la ausencia en el Convenio sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales de 19 de junio de 1980, de normas de conflicto específicas en materia de contratos sobre transferencia de tecnología, como se tendrá ocasión de comprobar más adelante.

b) En la Duodécima sesión de la *Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, (1972)* se incluyó en la lista de temas a tratar en el futuro, el de los contratos de licencia y de *know how*. La Secretaría permanente elaboró, en agosto de 1976, una breve nota en la que se analizaba la oportunidad de elaborar un Convenio internacional sobre la ley aplicable a esta materia, y se indicaba que, en caso de que se decidiera iniciar esta labor, sería conveniente examinar por separado los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial y los contratos de *know how*, dado el distinto régimen jurídico al que se hallan sujetos ambos tipos de bienes inmateriales. Sin perjuicio de que, en una fase posterior, se analizaran las posibilidades de su tratamiento conjunto (82). Sin embargo, durante la decimoquinta sesión de la Conferencia de La Haya se constató que la eventual adopción en el seno de la UNCTAD de un Código de conducta para la transferencia de tecnología, cuyo capítulo noveno trataba de la ley aplicable y de la solución de controversias, podría convertir la labor de la Conferencia de La Haya en materia de contratos de licencia y de *know how*, en inútil o infructuosa. Con el fin de

(80) El texto de estas normas de conflicto se reproduce en: E. ULMER, *Intellectual property Rights and the Conflict of Laws*, Luxemburgo, 1978, pp. 99-102.

(81) En la reunión de los ponentes de las distintas materias que debían ser objeto de unificación, el prof. M. Arndt de la República Federal de Alemania, encargado de elaborar el informe sobre la ley aplicable a los bienes corporales e inmateriales, señaló que este tema no podría ser discutido, en tanto en cuanto no se realizara un estudio comparativo de los principales sistemas de garantías reales (Vid. M. GIULIANO Y P. LAGARDE, *Op. cit.* p. 6).

(82) «Note sur les contrats de licence et le savoir-faire», établie par le Bureau Permanent». Doc. préliminaire E d'août 1976, *Conférence de la Haye de Droit international privé, Actes et Documents de la Treizième session.*, T.I., La Haye, 1978 pp. 111-118.

evitar este riesgo, se decidió enviar, como observador, un representante de la Conferencia de la Haya a la sexta sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre un Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología, a celebrar en 1985 (83). Esta actitud prudente se ha mantenido en la decimosexta sesión de la Conferencia de la Haya, a la vez que se ha decidido continuar manteniendo, en el orden del día de los futuros trabajos, la cuestión de la ley aplicable a los contratos de licencia y de *know how*, dadas las dificultades con la que se enfrenta la Conferencia de las Naciones Unidas para lograr un consenso en la materia, como se verá a continuación (84).

c) Desde 1978 (85), la *Conferencia de las Naciones Unidas sobre un Código internacional de Conducta para la transferencia de tecnología* ha celebrado seis períodos de sesiones, el último, en mayo-julio de 1985. El proyecto de Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología, aprobado en 1985 (86) consta de un Preámbulo y nueve capítulos. En la actualidad se ha llegado a un acuerdo entre los distintos grupos de Estados (87) respecto de los capítulos: tercero (reglamentación nacional de las transacciones de transferencia de tecnología); sexto (concesión de trato especial a los países en desarrollo); y séptimo (colaboración internacional). No hay consenso todavía respecto del Preámbulo y los capítulos: segundo (Objetivos y principios); quinto (responsabilidades y obligaciones de las partes); y octavo (Mecanismo institucional internacional de control de la aplicación del CICTT) y existen profundas discrepancias respecto de los capítulos: primero (Definiciones y ámbito de aplicación); cuarto (en este capítulo las discrepancias alcanzan a su propia denominación, habiéndose propuesto los siguientes

(83) «Mise à jour de la question de la loi applicable aux contrats de licence et de savoir-faire», établie par le bureau permanent. Doc. préliminaire M de janvier 1984, *Conférence de la Haye de Droit international privé. Actes et documents de la quinzième session*. T.I., La Haye, 1986, p. 136.

(84) «Nouvelle mise à jour de la question de la loi applicable aux contrats de licence et de savoir-faire» établie par le Bureau Permanent. Doc. préliminaire N.º 4 de novembre 1987, *Conférence de la Haye de Droit international privé. Actes et Documents de la Seizième session* T.I., La Haye, 1991, p. 110.

(85) Las iniciativas oficiales encaminadas a la formulación de este Código de conducta se iniciaron en 1972 (*Resolución 33 (III)*) aprobada en el Tercer período de sesiones de la UNCTAD). Sin embargo el principal impulso lo recibió de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando en su sexto período extraordinario de sesiones (1974), y dentro del contexto de su Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, pidió que se adoptase un Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología que se ajustase a las necesidades y a las condiciones existentes en los países en desarrollo (*Resolución 3202 (S-VI), secc.IV*). En su séptimo período de sesiones (1975), la Asamblea General aprobó, por consenso, la *Resolución 3362 (S-VII)* según la cual, todos los Estados debían cooperar en la elaboración del mencionado Código de conducta. A tal efecto se creó un grupo intergubernamental de expertos de la UNCTAD que celebró seis reuniones entre 1976 y 1978. Posteriormente, la Asamblea General, por *Resolución 32/188* de diciembre de 1977, decidió convocar, bajo los auspicios de la UNCTAD, una Conferencia de las Naciones Unidas sobre un Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología, en el que se negociara el proyecto preparado por el grupo de expertos.

(86) *TD/CODE TOT/47* de 20.VI.1985.

(87) Países en vías de desarrollo (grupo de los 77) Países socialistas (grupo D) y Países industrializados de economía de mercado (grupo B).

títulos: «reglamentación de las prácticas y acuerdos que entrañen transferencia de tecnología», «prácticas comerciales restrictivas» y eliminación de la discriminación política y de las prácticas comerciales restrictivas») (88) y noveno (Ley aplicable y solución de controversias).

La gran duración de las negociaciones se ha visto afectada por una serie de cambios externos que hacen temer que incluso algunas disposiciones acordadas puedan ser puestas en tela de juicio (89). Si nos ceñimos al capítulo noveno, los debates en torno a la ley aplicable y a la solución de controversias en los contratos de transferencia de tecnología han estado condicionados desde sus inicios por la actitud de los países en desarrollo contrarios a cualquier solución que permita a las partes eludir las leyes de policía tecnológica de los países receptores de tecnología, eligiendo una ley o un foro extranjero (90). Sin embargo, la evolución reciente en varios de estos países hacia una mayor liberalización de la regulación de las inversiones extranjeras y de las transferencias de tecnología y la importancia creciente de las transferencias de tecnología en el marco de los acuerdos de cooperación y de creación de *joint ventures* (91), contribuirá sin duda, a hallar un punto de equilibrio entre la autonomía de las partes y la protección de los intereses generales, aceptable tanto para los países receptores de tecnología como para los países a los que pertenecen las empresas proveedoras.

29. Una vez constatada la ausencia de normas de conflicto específicas tanto de origen convencional como de Derecho internacional privado autónomo, salvo algunas excepciones en las codificaciones estatales más recientes (92), procede analizar las dificultades de aplicación y los resultados a que conduce la sujeción de los contratos de transferencia de tecnología a las normas de conflicto que regulan las obligaciones contractuales en general. En este análisis nos centraremos en el art. 10.5.I del Código civil español y en los arts. 3 y 4 del Convenio de

(88) La divergencia fundamental reside, como ya se ha indicado anteriormente (*vid. supra* nota (68) p. 24), en que para los países desarrollados las prácticas restrictivas que deben evitarse en los contratos de licencia son las contrarias al *Derecho de la competencia* mientras que para los países en desarrollo el objetivo de la reglamentación de estas prácticas no es tanto preservar la libre competencia en el mercado, como *equilibrar la capacidad de negociación, estimular el desarrollo nacional y promover los objetivos de exportación*.

(89) TD/CODE TOT/55 de 2 X.1990.

(90) *Vid. supra*, pp. 20-24. Para un análisis más detallado de las dificultades a las que se enfrenta la negociación del capítulo noveno del Proyecto de Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología. *Vid.* T. TREVES, «La Conferenza sul Codice di condotta per il trasferimento della tecnologia: il problemi di diritto internazionale privato e processuale» *Rivista di Diritto internazionale privato e processuale*, 1979, 2, pp. 422-435 L. MIGLIORINO, «La legge applicabile e la soluzione delle controversie nel Codice di condotta sul trasferimento di tecnologia» en *L'Unificazione del Diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria di M. Giuliano*, Padova, 1989 pp. 663-680. Fr. DESSEMONTET., «L'harmonisation du droit applicable aux contrats de licence», *Conflits et harmonisation. Mèlanges à honneur d'A.E.Overbeck*, Fribourg, 1990, pp. 726-733.

(91) *Vid. supra*, notas (61) y (63).

(92) *Vid. supra* pp. 28-29.

Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (93), sin perjuicio de las referencias que puedan hacerse al Derecho comparado.

El art. 10.5.I del Código civil y el art. 3 del Convenio de Roma establecen que la ley aplicable a los contratos es, en primer lugar, la elegida por las partes. No existen grandes diferencias entre ambos textos, salvo que en el Convenio de Roma no se exige, como en el Derecho español, que la ley elegida esté vinculada al negocio del que se trate ni que la designación del Derecho aplicable tenga que ser expresa, bastando con que la voluntad de las partes respecto del Derecho aplicable pueda deducirse con claridad «de los términos del contrato o de las circunstancias del caso». En la práctica es aconsejable que las partes hagan uso de esta facultad de elección de ley (94), ya que en su defecto, los criterios para determinar el Derecho aplicable a los contratos de transferencia de tecnología varían considerablemente de un país a otro y pueden ser objeto de interpretaciones muy diversas, como se verá a continuación.

30. En defecto de elección de ley, las diferencias entre el art. 10.5.I del Código civil y el art. 4 del Convenio de Roma son mucho más acusadas. El art. 10.5.I del Código civil es una norma de conflicto *rígida*, en el sentido de que los criterios de conexión previstos por el legislador no dejan ningún margen de apreciación al juez en su aplicación al caso concreto, mientras que el art. 4 del Convenio de Roma es una norma de conflicto *flexible*, al limitarse el legislador a proporcionar al juez unas pautas o presunciones destinadas a ayudarle en la búsqueda de la ley más estrechamente vinculada al caso.

Las conexiones objetivas previstas por el legislador en el art. 10.5.I del Código civil son: «la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato». Su aplicación a los contratos de transferencia de tecnología conduce a resultados poco satisfactorios por varios motivos. En primer lugar, las conexiones nacionalidad y residencia habitual son poco apropiadas cuando, como sucede generalmente en los contratos de transferencia de tecnología, las partes no son personas físicas

(93) El Convenio de Roma entró en vigor para Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia y Luxemburgo el 1 de abril de 1991 y para Irlanda el 1 de enero de 1992. Según el art. 3.2 del Acta relativa a las condiciones de adhesión a las Comunidades Europeas, España ha de iniciar negociaciones para llegar a ser parte en el Convenio de Roma de 1980. Es previsible que España se adhiera al Convenio en 1992 durante la presidencia portuguesa al Consejo de la CE. Una vez, el Convenio entre en vigor para España, los arts. 10.5 y 6 del C. civ. serán sustituidos por sus disposiciones

(94) A título de ejemplo cabe señalar que en los modelos para los contratos de licencia de patentes, de licencia para fabricar productos no patentados y de licencia de *know how*, formulados por la ORGALIME (Organización de enlace de las industrias metalúrgicas europeas) se recomienda a las partes que elijan la ley aplicable y que dicha elección sea, preferentemente, a favor de la ley del país para el cual se ha concedido la licencia, en particular cuando coincide con el país del principal establecimiento del licenciataria, dada la estrecha vinculación del contrato con dicho ordenamiento. En los supuesto de licencia para varios países, se aconseja, en aras a la aplicación de una ley única, que las partes elijan la ley del principal establecimiento del licenciante. *Vid.* A. FRIGNANI, *Il diritto del commercio internazionale. Manuale teorico-pratico per la redazione dei contratti*, Milán, 1986 pp. 781, 797 y 812.

sino personas jurídicas. En estos supuestos lo correcto es referirse al domicilio, a la sede social o al establecimiento. En segundo lugar, las conexiones nacionalidad y residencia habitual común carecen de relevancia a efectos de determinar la internacionalidad del contrato. Como ya se ha indicado, los contratos de transferencia de tecnología son internacionales cuando el proveedor y el adquirente tienen su residencia habitual, si son personas físicas, o su establecimiento, si son personas jurídicas, en distintos países o cuando la tecnología se transfiere para ser explotada en uno o varios países distintos al de la residencia o establecimiento de las partes (95) Por consiguiente, en la práctica, la conexión a la que deberá acudir con mayor frecuencia será la del *lugar de celebración*. Este punto de conexión plantea más dificultades de las que resuelve en los supuestos en que la oferta y la aceptación se emiten desde países distintos (96), hasta tal punto que algún autor ha llegado a afirmar que su aplicación a los contratos de transferencia de tecnología es la peor de las conexiones posibles (97) En tercer lugar, las conexiones objetivas previstas por el legislador español, impiden al juez tomar en consideración otros criterios de conexión considerados relevantes por un amplio sector doctrinal, tales como el lugar de explotación del Derecho transferido (en el caso de comunicación del *know how*) o el lugar donde se ha depositado o registrado el Derecho de propiedad industrial (en caso de licencia de patentes) (98). En definitiva, el lugar de celebración del contrato es irrelevante, a efectos de localización del Derecho aplicable a los contratos de transferencia de tecnología, cuando no coincide ni con la ley de la residencia o sede del licenciante o del licenciataria, ni con la ley del lugar de explotación de la patente o del *know how*.

31. El art. 4 del Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones presenta una estructura algo compleja, fruto del equilibrio entre los partidarios de las conexiones rígidas y predeterminadas por el legislador y los partidarios de dejar en manos del juez la determinación de la ley aplicable al contrato a la vista de las circunstancias que concurren en cada caso concreto. El criterio de conexión adoptado

(95) *Vid. supra*, pp. 7-10 y nota (14).

(96) Cuando la oferta y la aceptación se emiten en países distintos, en los que se siguen criterios diferentes para precisar el momento y lugar en que el contrato debe considerarse perfeccionado, se suscita la cuestión de cuál de estos criterios es el aplicable. La elección debe hacerse de acuerdo con la *lex fori*, ya que se trata de interpretar o aclarar el significado de uno de los elementos estructurales (el punto de conexión) de la norma de conflicto aplicable (art. 12.1 del C. civ.). En el Derecho español el *lugar de celebración* en los contratos entre ausente se presume que es, «el lugar en que se hizo la oferta» (art. 1262.2 *in fine* del C. civ.). Cuestión distinta es la posibilidad de que si la oferta se hizo en el extranjero, las disposiciones de este país sigan un criterio distinto para determinar el lugar de celebración de los contratos entre ausentes p. ej. en el Derecho inglés, el lugar de perfección del contrato es aquel donde el destinatario de la oferta ha «expedido» su declaración de aceptación. Para un estudio más completo de estas cuestiones *Vid. M. VIRGOS SORIANO EN J. D. GONZALEZ CAMPOS, Derecho internacional privado. Parte especial*, Madrid 1991 pp. 224-227 y E. LALAGUNA DOMINGUEZ, «Sobre la perfección de los contratos en el Código civil» *La Ley*, n.º 2247 de 9 de junio de 1989.

(97) S. SOLTYSINSKI, *Op. cit.*, pp. 309-310.

(98) *Vid. infra* pp. 38-39.

es un criterio flexible o abierto. Según el párrafo 1.º del art. 4, el contrato se regirá «por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos», pero a continuación, y con el fin de orientar al juez en la localización de esta ley, en el párrafo 2.º del art. 4, se presume:

«Que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en que la parte que debe realizar la prestación característica tenga, en el momento de la conclusión del contrato, su residencia habitual o, si se tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administración central. No obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, este país será aquél en que esté situado su establecimiento principal o si, según el contrato, la prestación tuviere que ser realizada por un establecimiento distinto del establecimiento principal, aquél en que esté situado este otro establecimiento.»

Esta presunción puede ser destruida, si el juez, a la vista de las circunstancias del caso, considera que el contrato presenta vínculos más estrechos con un país distinto al de la residencia habitual o establecimiento de la parte que deba realizar la prestación característica («cláusula de excepción» del párrafo 5.º del art. 4).

La aplicación del art. 4.2 del Convenio de Roma a los contratos de transferencia de tecnología suscita algunos interrogantes:

¿Cuál es la *prestación característica* en los contratos de transferencia de tecnología?

¿Es la misma la prestación característica en *todos* los contratos de transferencia de tecnología?

¿La ley del país de la residencia habitual o establecimiento principal de la parte que debe realizar la prestación característica puede considerarse que corresponde, por regla general, a la ley más estrechamente vinculada a los contratos de transferencia de tecnología?

32. En los contratos de transferencia de tecnología la percepción de cuál sea la prestación característica no suele ser unánime.

Para determinar cuál es la prestación característica en un contrato hay que analizar su economía y naturaleza y no los elementos externos (nacionalidad, residencia o establecimiento de las partes, lugar de conclusión y ejecución, etc.) ajenos a la esencia de la obligación (99). En los contratos de transferencia de tecnología, la identificación, de la prestación característica, en cuanto elemento que mejor representa el conjunto de la operación contractual, puede ser objeto de dos enfoques distintos. Uno, conceptual y abstracto; otro, funcional y económico.

El enfoque jurídico-formal es el seguido por los partidarios de asimilar los contratos de cesión y licencia de tecnología a los contratos de venta y arrenda-

(99) M. GIULIANO Y P. LAGARDE, *Ob cit.*, p. 20.

miento de bienes corporales (100). Del mismo modo que, en los contratos de venta y arrendamiento la prestación característica es la obligación del vendedor o arrendador de entregar la cosa (arts. 1461 y 1554.1.º del Código civil), en los contratos de cesión y de licencia, la prestación característica es la obligación del cedente o licenciante de entregar la tecnología, entendida como puesta a disposición del adquirente o licenciario de la patente o de los conocimientos técnicos secretos.

El enfoque económico y funcional es el seguido por aquellos que consideran que los contratos de transferencia de tecnología poseen una naturaleza *sui generis*. La prestación que mejor representa el contenido esencial de esta categoría de contratos es la explotación de la invención o de los conocimientos técnicos transferidos (101). En apoyo de esta apreciación cabe señalar que los derechos y obligaciones de las partes se organizan en función de la explotación y que el propio ordenamiento jurídico sanciona la falta o insuficiente explotación con la concesión de licencias obligatorias (art. 5.4 del Convenio de París de 1883; arts 45 a 47 del Acuerdo de Luxemburgo de 1989 y arts. 83 a 106 de la Ley 11/ 1986 de patentes).

33. La prestación característica es el elemento que permite distinguir una categoría o grupo de contratos de otros (102), pero es incapaz de localizar, por sí misma, el Derecho aplicable. La vinculación de la prestación característica a un ordenamiento jurídico puede hacerse o bien, atendiendo al lugar de su ejecución o bien, atendiendo a la situación personal (nacionalidad, domicilio, residencia o establecimiento) de la parte que debe ejecutarla. La opción a favor de la ley de la residencia habitual o del establecimiento del deudor de la prestación característica, en el art. 4.2 de Convenio de Roma, suscita algunas dificultades de aplicación en los contratos internacionales de transferencia de tecnología, ya que no siempre es fácil identificar a quién corresponde ejecutar la prestación característica. Si se acepta, como punto de partida, el enfoque funcional y económico al que se ha hecho referencia y según el cual, en este tipo de contratos, la prestación característica consiste en la explotación de la patente o de los conocimientos técnicos no divulgados, cabe preguntarse cuál de las partes contratantes asume una mayor responsabilidad y riesgo: la parte que hace posible la explotación o la parte que la lleva cabo.

La respuesta a esta cuestión no puede ser unívoca ya que depende del modo como las partes en el contrato organicen la explotación de la tecnología. En algunos contratos de licencia, al igual que en los contratos de cesión, el licenciante renuncia a conceder otras licencias y a explotar por sí mismo la invención o los conocimientos técnicos. En otros, ambas partes realizan una actividad de explotación aunque en ocasiones, el licenciante se compromete a no explotar por sí mismo o a no conceder otras licencias para el territorio reservado al licenciario.

(100) *Vid. supra*. pp. 27-28.

(101) J. JEHL, *op. cit.*, pp. y M. DIENER, *Op. cit.*, pp. 4-11.

(102) A. SCHNITZER, «Les contrats internationaux en droit international privé suisse» *Recueil des Cours*, vol. 123, (1968-I) pp. 574-581.

Cuando el cedente o licenciante se desentienden totalmente de la explotación de la tecnología, a cambio de una suma de dinero, la parte que asume una mayor responsabilidad y riesgo en la operación es el licenciatarario, ya que de él depende el éxito económico de la operación (103). Esta apreciación se ve confirmada al examinar algunas de las cláusulas que suelen pactarse en este tipo de contratos: la fijación del precio en función de la producción o venta de los productos fabricados bajo licencia; la obligación del licenciatarario de mantener en vigor la patente; y la legitimación del licenciatarario para actuar frente a terceros que infrinjan el derecho de patente o de *know how* que le ha sido concedido.

En el comercio internacional, sin embargo, los contratos más frecuentes son aquellos en que licenciante y licenciatarario comparten la obligación de explotar la invención o los conocimientos técnicos no divulgados. En estos supuestos se crea entre las partes una relación contractual no paritaria, en la que el licenciatarario ocupa una posición de subordinación. El licenciante es quien posee la tecnología y quien decide servirse de ella para ampliar su zona de influencia. El titular de la tecnología puede seguir distintas estrategias: exportar los productos obtenidos con la invención o los conocimientos técnicos; invertir en el extranjero creando una unidad de producción o venta de dichos productos; o celebrar un contrato que autorice a un tercero a fabricar o vender en el extranjero los productos bajo licencia (104). Si opta por la última posibilidad, querrá asegurarse, a través de distintas cláusulas contractuales (obligación del licenciatarario de abastecerse de productos del licenciante; de fabricar una cantidad mínima de productos bajo licencia; de no conceder sublicencias ni ceder la licencia, etc.), que dicha opción es la más rentable. En este contexto la prestación característica es la que realiza el licenciante, mientras que las obligaciones del licenciatarario, incluida la explotación, tienen un carácter accesorio (105).

La diversidad de opiniones respecto de cuál sea la prestación característica, la dificultad en identificar el deudor de la misma (106) y la imposibilidad de formular una respuesta única para todas las modalidades de transferencia de tecnología,

(103) La aplicación de la ley de la residencia habitual o del establecimiento del licenciatarario en este tipo de contratos de transferencia de tecnología ha sido defendido por E. ULMER, *op. cit.*, pp. 92-94 y M. DIENER *Op. cit.*, pp. 195-200. Este último, desde un análisis centrado en los intereses en presencia considera que en los contratos de cesión y de licencia en que los proveedores de la tecnología renuncian a toda explotación el interés más digno, de protección es el de los adquirentes. El Estado concede al inventor como recompensa a su actividad un derecho exclusivo. Este privilegio tiene, sin embargo, una contrapartida: la obligación de explotación. Esta idea de favor se desplaza del titular de la patente al licenciatarario cuando el primero permanece inactivo.

(104) *Vid., supra*. p. 6.

(105) FR. DESSEMONTET, «Les contrats de licence en droit international privé», *Melanges Guy Flatet*, 1987, pp. 450-453 y M. DIENER, *Op. cit.*, pp. 220-24.

(106) Al examinar las normas de conflicto específicas *en supra* pp. 28-29 se ha podido comprobar como la Ley austriaca de 1978 y la Ley yugoslava de 1982 se inclinan por la aplicación de la ley de la residencia habitual, establecimiento principal o sede del licenciatarario, mientras que el Decreto Ley húngaro de 1979 y la Ley suiza de 1987 se muestran favorables a la aplicación de la ley de la residencia habitual, establecimiento o sede del licenciante o concedente.

inclinan a pensar que la presunción del art. 4.2 del Convenio de Roma es incapaz de aportar a este sector la seguridad y previsibilidad para el que fue creada.

34. En los años cincuenta, un sector muy significativo de la doctrina europea (Batiffol, Dicey, Raape, Troller y Woolf) se mostró partidario de someter los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial a la ley que regula estos derechos (107). Sin embargo, como se verá a continuación, tampoco este criterio es susceptible de proporcionar una respuesta unitaria y satisfactoria para todas las modalidades de contratos de cesión y licencia de patentes y de *know how*.

La aplicación de la *lex loci protectionis* a los contratos de cesión y licencia de patentes y de *know how*, se fundamenta en una pretendida analogía entre bienes corporales e incorporeales y en la presión que ejerce el derecho de la propiedad industrial sobre los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Los resultados a que conduce la localización del Derecho aplicable a los bienes inmateriales en base a su analogía con los bienes corporales ya han sido expuestos anteriormente (108). Respecto de la incidencia del Derecho de propiedad industrial en las relaciones contractuales, basta señalar que la *lex loci protectionis*, además de regular la creación, contenido, duración, efectos y protección de los derechos de propiedad industrial (109), también se ocupa de:

a) la posibilidad de transferir o conceder sólo parte de los derechos que la patente confiere a su titular (art. 74.3 y 75.1 de la Ley 11/1986);

b) los requisitos de publicidad necesarios para que la transmisión o licencia pueda oponerse a terceros de buena fe. A este respecto es interesante destacar que el Derecho de la propiedad industrial español regula algunos aspectos internacionales de las transmisiones y licencias contractuales de patentes. La Ley 11/1986, de 20 de marzo, exige la inscripción en el Registro de patentes de los contratos de transmisión y licencia, no sólo para que puedan surtir efectos frente a terceros (art. 79 párrafo 2.º y 3.º), sino también para que pueda cumplirse el pago estipulado en moneda extranjera (art. 79 párrafo 4.º) y el art. 56.4 del Real Decreto 2245/1986 de 20 de marzo, condiciona, el acceso al Registro de patentes español de los contratos de transmisión y licencia celebrados en el extranjero, a que sean válidos según la ley del país en que se han otorgado y a que el documento acreditativo del contrato haya sido legalizado (110). De esta disposición se desprende que la validez de los documentos acreditativos de los actos de transmisión y licencia no se rige por la *lex loci protectionis* sino por la regla *locus regit actum*, en contra de la opinión de algunos autores (111);

(107) A. VIDA, «Les contrats del Licence en droit international privé» *Revue critique*, 1964, p. 220.

(108) *Vid. supra*, p. 28.

(109) *Vid. supra*, pp. 12-13.

(110) En los supuestos en que el documento acreditativo del contrato de transmisión o licencia de patentes haya sido otorgado en un país parte en el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, se estará a lo dispuesto en dicho Convenio.

(111) E. ULMER *Op. cit.* pp. 90-91 y SOLTYSINSKI, *Op. cit.* pp. 294-300.

c) la obligación de explotar la patente y las sanciones en caso de no explotación (art. 83 a 90 de la Ley 11/1986); y

d) las acciones en defensa del derecho transferido o concedido que puede ejercer el licenciatario (art. 124 de la Ley 11/1986).

El principal argumento a favor de la aplicación de la *lex loci protectionis*, consiste en la posibilidad de aplicar una ley única, tanto a los aspectos obligacionales como a los aspectos «reales» de los contratos de transferencia de tecnología (112). Sin embargo este argumento se debilita ante los contratos de licencia para varios países, ya que en estos supuestos la aplicación de la *lex loci celebrationis* conduce a una pluralidad de leyes: tantas como países protegen la patente, cuya explotación se concede al licenciatario. Para evitar este resultado algunos autores proponen que, excepcionalmente, los contratos de licencia de patente para varios países en lugar de regirse por la *lex loci protectionis* se rijan por la ley personal del licenciante o del licenciatario (Plaisant y Troller). El recurso a una conexión «real» para regular los contratos de licencia concluidos para un solo país y el recurso a una conexión «personal» para regular los contratos de licencia concluidos para varios países, es incoherente con el fundamento inicialmente atribuido a la *lex loci protectionis*, a saber, que es la conexión que mejor responde, en el plano del Derecho internacional privado, a la fuerte atracción que el Derecho de propiedad industrial ejerce sobre las relaciones contractuales (113).

Por último, cabe señalar que los motivos alegados en favor de la *lex loci protectionis* no son extrapolables a los contratos de licencia o comunicación de *know how*, debido a que la atracción que sobre ello ejerce el Derecho de propiedad industrial es mucho menor. En estos contratos, son las partes, y no el legislador, quienes definen los conocimientos que se pueden transmitir, el territorio para el cual se concede la explotación y la duración del derecho transferido.

V. CONSIDERACIONES FINALES

35. El alcance de la ley que rige los contratos de transferencia de tecnología puede verse ilimitado por la concurrencia de disposiciones imperativas de distinta índole y ámbito espacial de aplicación.

El Derecho de propiedad industrial del país de explotación de la patente regula la admisibilidad y límites de la transferencia, las modalidades de transferencia y los requisitos formales y de publicidad necesarios para que la transferencia sea oponible a terceros, además de todas aquellas cuestiones relativas a la patente que pueden incidir en las relaciones contractuales (nulidad, duración, obligación de comunicar el *know how* necesario para una adecuada explotación de la invención, obligación de explotar etc.)

(112) La distinción entre aspectos «reales» y aspectos «obligacionales» en los contratos de transferencia de tecnología es rechazada por E. Ulmer, debido a que algunos de estos contratos no generan efectos reales, *Op. cit.* p. 87.

(113) M. DIENER, *Op. cit.*, p. 243.

El Derecho de defensa de la competencia del Estado cuyo mercado se ve afectado por el contrato de transferencia de tecnología determina la nulidad de las cláusulas contractuales que tienen por objeto o efecto restringir la competencia en dicho mercado.

Las leyes de policía tecnológica del Estado receptor de la tecnología se aplican a las cláusulas contractuales susceptibles de obstaculizar la consecución de los objetivos macroeconómicos de desarrollo, adquisición de autonomía industrial y aumento de las exportaciones de productos manufacturados.

36. El ámbito espacial de aplicación del Derecho de propiedad industrial y de las leyes de policía tecnológica pueden convertir a la norma de conflicto aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en una técnica residual, pero en ningún caso pueden impedir que los aspectos del contrato no afectados por las mencionadas leyes imperativas sean objeto de una conexión autónoma.

Los autores, que apoyándose en el impacto del Derecho de la propiedad industrial y de las leyes de policía tecnológica, son partidarios de acudir a conexiones «reales», como la *lex loci protectionis* o la ley del Estado receptor, para determinar la ley que rige el contrato de transferencia de tecnología, no toman en consideración, entre otros, los siguientes factores: la distinta incidencia del Derecho de propiedad industrial en los contratos de cesión y licencia de patentes y en los contratos de comunicación de *know how*; la atenuación del principio de la territorialidad de las patentes en el marco de las Comunidades Europeas (Convenio de Luxemburgo de 1989); y la progresiva liberalización de las transferencias de tecnología en los países receptores.

37. La sustitución de las conexiones «reales» por conexiones «personales» tampoco permite resultados satisfactorios cuando las partes en el contrato tienen su residencia habitual o su establecimiento en distintos países. La libertad de que gozan las partes para organizar sus relaciones contractuales en torno a la explotación de la invención o de los conocimientos técnicos, impide individualizar «a priori» y respecto de las distintas modalidades de contratos de transferencia de tecnología quien sea el deudor de la prestación característica. Toda opción a favor de la ley de la residencia habitual o establecimiento del licenciante se verá obligada a admitir excepciones a favor de la residencia habitual o establecimiento del licenciario y viceversa. En el marco del Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, la diversidad de contratos de transferencia de tecnología impide que la presunción del art. 4.2 pueda cumplir la finalidad de seguridad y previsibilidad para la que fue creada. De ahí que, como se ha tratado de poner de relieve a lo largo de este estudio, la ley más estrechamente vinculada a los contratos de transferencia de tecnología, sólo puede determinarse, después de valorar y ponderar las distintas políticas legislativas y los distintos elementos o circunstancias que concurren en cada contrato.

