

LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

MANUEL GUERRERO GAITÁN*

I. VOCACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En el informe del grupo de trabajo sobre comercio y transferencia de tecnología al Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, OMC, se pone de manifiesto la proyección internacional de los procesos de transferencia de tecnología, al sostener que éstos constituyen uno de los mecanismos por excelencia para procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de los países menos desarrollados. En este sentido, podemos observar como este tema supera la esfera puramente comercial y entra a formar parte de las metas sociales de la comunidad internacional¹.

Unos de los puntos fundamentales a tener en cuenta al analizar los contratos de transferencia de tecnología es identificar la presencia de dos elementos esenciales: por una parte, la existencia de bienes inmateriales usualmente protegidos por la disciplina de la propiedad intelectual y, por otra, el conjunto de prestaciones a las que las partes se obligan.

Como es bien sabido, uno de los rasgos característicos de los bienes intangibles es la peculiaridad en su explotación. A diferencia de los bienes muebles, cuyo comercio implica transporte, almacenaje y demás costes asociados a actividades de esta especie, un bien intangible puede ser explotado en multiplicidad de lugares de

* Abogado y Especialista en Propiedad Industrial, Derecho de autor, y Derecho de las nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia, Maestría en Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información de la Universidad de Alicante, y candidato a Doctor en Derecho en la misma Universidad. E-mail: manuelguerrero3@yahoo.com. Fecha de recepción: 12 de marzo de 2010. Fecha de aceptación: 24 de septiembre de 2010.

1. Informe del grupo de trabajo sobre comercio y transferencia de tecnología al consejo general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), documento WT/WGTTT/W/14 del 29 de noviembre de 2007: 2.

manera simultánea y, debido a su naturaleza, los costos antes mencionados pasan a un segundo lugar o desaparecen totalmente. Esta situación ha llevado a que algunos autores califiquen a los bienes intangibles como los derechos reales más rentables en la actualidad (CARRASCOSA GONZÁLEZ, 2001: 7).

Las particulares características de estos derechos se han visto reflejadas en el desarrollo que ha tenido su explotación, empezando en un ámbito esencialmente local, pasando por la explotación regional, hasta llegar a nuestros días, cuando, en numerosas ocasiones, se lleva a cabo la denominada *world wide exploitation*. Un ejemplo paradigmático de este tipo de explotación lo podemos encontrar en el sector farmacéutico; sin embargo, en la actualidad son muy pocos los desarrollos de cierta importancia que se limitan a un ámbito estrictamente local (Ídem).

En el ámbito europeo, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones del mundo, la explotación internacional de los bienes intangibles es ostensible, ya que debido al tamaño de los mercados de ciertos países y a la eliminación de la mayoría de las barreras comerciales, las estrategias de marketing, los sistemas de producción y los canales de distribución están usualmente diseñados para varios o todos los países miembros de la Unión (LÓPEZ TARRUELLA MARTINEZ, 2008: 26- 29).

Ahora bien, a pesar de lo sostenido anteriormente, es necesario tener en cuenta que la mayoría de los bienes protegidos por la disciplina de la propiedad intelectual están subordinados al principio de la territorialidad². Esta característica se debe esencialmente a que el acto por el cual se otorga la exclusividad sobre los bienes intangibles está proferido por una autoridad estatal y, como tal, su alcance está circunscrito a un territorio determinado. En el caso de las patentes, por ejemplo, el monopolio de explotación que suponen solo es reconocido a partir de la expedición del acto de concesión de la autoridad competente, lo cual hace que su alcance esté estrictamente dictado por el espacio geográfico en el que esta tenga competencia.

Siguiendo a CARRASCOSA (Ob. cit.: 10), el principio de territorialidad tiene, entre otras, dos consecuencias fundamentales:

La primera es que el Derecho del Estado en el que se busque la protección de una creación será el único facultado para exigir los requisitos necesarios para dispensar la protección sobre la misma de acuerdo con sus preceptos legales. Dicha normativa regulará la protección de manera independiente, es decir, sin considerar lo que los ordenamientos jurídicos extranjeros dispongan en este aspecto. Esta situación se ve reflejada con respecto a las patentes de invención en el art. 4 bis del CUP, que consagra:

2. Es necesario tener en cuenta que para el caso de los derechos de autor y el *know how*, a diferencia de lo que ocurre con la propiedad industrial, no se necesita que el Estado profiera un acto administrativo para otorgar el derecho exclusivo a su creador, ya que éste cuenta con la protección de su obra desde el momento mismo de la creación.

Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los súbditos de la misma serán independientes de las patentes obtenidas para el mismo invento en otros países adheridos o no a la Unión.

Del texto antes transcrito se deriva el principio de independencia de las patentes, según el cual los efectos de las patentes concedidas en ordenamientos estatales foráneos no incidirán de ninguna manera en los que procedan de la concesión otorgada por el propio ordenamiento.

La segunda consecuencia del principio de territorialidad es que una conducta que suponga la infracción de los derechos concedidos sobre los bienes intangibles sólo tendrá tal carácter en el espacio territorial donde el Estado que la otorgó ejerce su soberanía. Dicho en otras palabras, el titular del derecho exclusivo sobre un bien inmaterial en un país no lo será en otro país, “a menos que inste su titularidad también en tal Estado o que las normas de ese otro país también le otorguen el derecho” (Ídem).

En este orden de ideas, la aparente contraposición del carácter de ubicuidad de los intangibles con el principio de territorialidad que gobierna la propiedad industrial ha obligado a las legislaciones a desarrollar un proceso de adaptación similar al de la explotación de este tipo de bienes, es decir, empezando por regulaciones de carácter meramente local, pasando por acuerdos subregionales, hasta alcanzar convenios de carácter internacional dirigido a facilitar la explotación internacional de este tipo de derechos. Estos procesos legislativos han sido denominados factores jurídicos que explican la vocación internacional de los derechos de propiedad intelectual (Ídem).

II. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

El principio de la autonomía privada, tal como ha afirmado la jurisprudencia en repetidas ocasiones, constituye uno de los pilares fundamentales del sistema del Derecho Civil y es esencial en el campo del Derecho de las obligaciones³.

Este principio ha sido definido como el poder de gobierno de la propia esfera jurídica y como el poder de la persona para reglamentar y ordenar las relaciones jurídicas en las que ha de ser parte. Otros autores han definido la autonomía privada como “facultad que el ordenamiento jurídico le concede a las personas, para que en ejercicio de su libertad, puedan contratar y determinar libremente el contenido de su contrato, creando relaciones contractuales válidas” (SOTO COAGUILA, 2005: 14).

Algunos de los contratos más utilizados para llevar a cabo la transferencia tecnológica son en su mayoría innominados o atípicos, es decir, que no están por la ley, pero que se encuentran sujetos a los principios generales del Derecho, la

3. Sentencia del Tribunal Supremo Español de 26 de octubre de 1998 y de 19 de septiembre de 1997, de 26 de septiembre de 2002, entre otras.

costumbre y normas de contratos típicos afines⁴. Pues bien, es precisamente la autonomía privada uno de los principios fundamentales de la contratación, la que posibilita la existencia de los contratos atípicos tan habituales en este tema y la razón por la cual consideramos que debemos estudiarla tanto en su faceta material como conflictual.

A. AUTONOMÍA PRIVADA MATERIAL

La autonomía privada material es la libertad negocial propiamente dicha, ya que, en virtud de ella, las partes tienen la facultad para dotar de contenido al contrato dentro de los límites establecidos por la legislación rectora del acuerdo previamente elegida en virtud del principio de la autonomía conflictual o, en su defecto, por medio de los criterios de determinación de ley aplicable a falta de su elección (DE MIGUEL ASENSIO, Ob. cit.: 299).

La autonomía material, a diferencia de la conflictual, tiene la capacidad de crear normas sustanciales que constituirán el contenido del contrato en sí mismo considerado, con lo cual incluso es posible excluir algunas disposiciones del ordenamiento elegido, mediante la incorporación de normas contrarias al mismo, siempre y cuando aquéllas no tengan un carácter imperativo, es decir, es necesario que las partes tengan la capacidad para derogarlas.

De esta manera, podemos afirmar que la autonomía privada material se desarrolla en el ámbito de un ordenamiento jurídico concreto, ya que solo puede actuar dentro del marco del Derecho dispositivo, a pesar de que por vía de remisión puedan incorporarse al texto del acuerdo normas de otros ordenamientos, por ejemplo los principios UNIDROIT o asociaciones de profesionales, como la *International Federation of Consulting Engineers*, FIDIC, utilizada para dotar de contenido a los contratos de ingeniería.

De acuerdo con lo anterior, el principio de la autonomía privada material implica que las normas legales que fijan criterios supletorios a tal voluntad de los interesados no serán transgredidas cuando los particulares hagan libre uso de su autonomía, siempre y cuando ésta se desarrolle dentro de los límites que la ley impone⁵.

En efecto, al desarrollarse en un ordenamiento jurídico concreto, la autonomía privada material desempeña la función de crear obligaciones particulares que se convierten en ley para las partes contratantes (*pacta sunt servanda*). Esta función encuentra sus límites, en primer lugar, en que no todos los sectores del ordenamiento jurídico permiten el ejercicio de tal autonomía; en otras palabras, ésta solo se puede ejercer en los sectores donde rija el Derecho dispositivo y, en segundo lugar, en las limitaciones impuestas por el mismo ordenamiento, como la moral, la ley y el orden público.

4. Sentencia del Tribunal Supremo Español de 10 de junio de 1986.

5. Sentencia del Tribunal Supremo Español de 12 de noviembre de 1987.

En este orden de ideas, el establecimiento del contenido obligacional, las consecuencias del incumplimiento y la resolución de las eventuales controversias que se presenten son una típica manifestación de la autonomía privada material (MOSSET ITURRASPE, 2005: 424).

Las legislaciones internas de una gran cantidad de países han consagrado este principio, según el cual las partes poseen la libertad para dotar de contenido al contrato por ellas celebrado. Algunos ejemplos los encontramos en el artículo 1255 del Código Civil español, el 1197 del Código Civil argentino y el 1602 del Código Civil colombiano.

La autonomía privada material ha sido reconocida en el ámbito de la contratación internacional por distintas disposiciones de numerosos textos normativos y convenios internacionales. A manera de ejemplo podemos citar el artículo 6 de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías⁶, en donde se otorga la posibilidad a las partes intervinientes de excluir la aplicación de la Convención, aplicarla parcialmente o modificar sus efectos. En este mismo sentido, los principios UNIDROIT disponen en su artículo 1.1 que las partes tienen la libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido.

De esta manera podemos afirmar que la distinción realizada entre autonomía conflictual y material, siguiendo a MEDINA DE LEMUS, no es un mero capricho de la doctrina; por el contrario, presenta importantes utilidades prácticas, tales como permitir diferenciar las cláusulas sobre Derecho aplicable de aquellas que constituyen una regulación de fondo del contrato, lo cual implica otorgar un tratamiento distinto a cada una de ellas.

Un ejemplo que nos puede ayudar para ilustrar mejor esta situación sería un contrato en el que se acuerde que la ley aplicable al mismo será la de un país específico pero que a través de otras cláusulas se impongan obligaciones contenidas en el texto normativo de un ordenamiento diferente o incluso de un instrumento internacional del cual los países de los intervinientes no forman parte. En este caso estaríamos viendo como esta diferenciación cumpliría una función integradora del contrato (MEDINA DE LEMUS, 2007: 131).

B. AUTONOMÍA PRIVADA CONFLICTUAL

La autonomía privada conflictual, a diferencia de la material, posee un marcado carácter internacional ya que es aquella que, en el marco del Derecho internacional privado, faculta a las partes para elegir el Derecho aplicable a un contrato internacional (CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. y CALVO CARAVACA, 2005: 32). Esta elección está supeditada a una norma jurídica del ordenamiento encargada de decidir la

6. Convención de Las Naciones Unidas Sobre Los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías del 11 de abril de 1980. artículo 6: Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos.

capacidad de elección y el *quantum* de la libertad de que gozan las partes (ABARCA JUNCO, 2004: 309).

Según sostiene BOGGIANO (1991: 232): “el principio de Derecho internacional privado que permite la elección por las partes del Derecho aplicable al contrato internacional puede caracterizarse como una práctica generalmente aceptada por los Estados y por ello como una regla consuetudinaria Internacional”.

El fundamento de la autonomía conflictual se encuentra en la norma de Derecho internacional privado del lugar en el que se encuentra ubicado el Tribunal que conoce de la controversia (foro), que será el que fije los límites y condiciones que deberán cumplirse para la designación del Derecho aplicable al contrato. En otras palabras, la elección de la ley que regirá el contrato se realiza en virtud del poder que la ley del foro confiere a las partes (DE MIGUEL ASENSIO, Ob. cit.: 300).

En el ámbito europeo, la norma que establece esta facultad está contenida en el artículo 3 del Reglamento Roma I, que establece que los contratos se regirán por la ley elegida por las partes, mientras en el americano esta facultad se encuentra reconocida en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales⁷.

La posibilidad de elección de la ley aplicable al contrato, que supone la autonomía conflictual, lleva consigo dos grandes ventajas: la primera es la certeza de las normas aplicables al acuerdo, y la otra es la satisfacción de intereses específicos de los contratantes.

En cuanto a la primera ventaja, en palabras de VIRGÓS SORIANO (1989: 134, citado por FERNÁNDEZ ROZAS, 2004: 35), la elección de la ley aplicable a la relación contractual responde a las exigencias de seguridad jurídica, certeza en el resultado y de previsibilidad. En efecto, cuando las partes tienen claridad acerca de las normas que rigen el contrato, es posible realizar adaptaciones previas a conductas futuras, con lo cual será posible llevar a cabo cálculos más precisos sobre las expectativas contractuales. Pensemos en el ejemplo de un contrato internacional entre dos empresas en el cual se estipula que la ley aplicable será la ley de Estados Unidos; al tener claro que esta es la ley que regirá la relación, es más fácil realizar los cálculos de los costos relacionados con los aspectos laborales, tributarios, administrativos, etc.

De igual manera, la posibilidad de que las partes decidan la ley que se aplicará a su contrato y por ende el conocimiento anticipado de la legislación aplicable a un posible litigio puede ser un instrumento eficaz para facilitar el comercio internacional (FERNÁNDEZ ROZAS, 2005).

Por otra parte, desde la perspectiva de los intereses de las partes, la autonomía conflictual permite a los contratantes elegir la ley que más se acomode a las características especiales del contrato (DE MIGUEL ASENSIO, Ob. cit.: 299). Un ejemplo de esta situación es el de los acuerdos de confidencialidad que suelen designar la

7. Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales firmada en México el 17 de marzo de 1994. Aunque en la Convención participaron, Bolivia, Brasil, Uruguay, México y Venezuela solo estos dos últimos la han ratificado.

legislación inglesa y los tribunales del mismo país, debido a las ventajas que esto conlleva en términos de protección y celeridad de las acciones.

Una vez se haya producido la elección de la ley rectora del contrato, de acuerdo con las necesidades de las partes, este ordenamiento cumplirá tres funciones específicas:

1. Otorgar fuerza vinculante al acuerdo de voluntades entre los contratantes y a la existencia misma del contrato.
2. Imponer los límites a la facultad de regulación de las partes.
3. Servir como método integrador en la interpretación del contrato sirviendo para colmar las posibles lagunas materiales (Ídem: 58).

III. LA LEY APLICABLE A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Una vez establecida la vocación internacional de los contratos de transferencia de tecnología y la importancia que tiene el principio de la autonomía de la voluntad en este tema, es necesario poner de relieve que para realizar un correcto análisis de la legislación aplicable a los mismos, se deben tener en cuenta dos elementos diferenciados pero íntimamente relacionados: por una parte, los asuntos relacionados con la existencia del Derecho protector del intangible y, por otra, los aspectos puramente contractuales de la relación entre las partes.

Debido a la naturaleza incorporeal de los derechos de propiedad intelectual, la doctrina ha sostenido diversas posiciones en cuanto a la ley que les debe ser aplicada en consideración a sus especiales características, en especial la del principio de la territorialidad. A continuación estudiaremos algunas de las más destacadas.

A. APLICACIÓN DEL CRITERIO DE LA LEX ORIGINIS

En primer lugar, encontramos el grupo de autores que defienden una posición unitaria y universalista de los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con la cual es aplicable la ley del país que dio origen a estos derechos. Según los partidarios de esta teoría, cuando sobre un mismo objeto son otorgados derechos exclusivos por diferentes países, no estamos en presencia de una pluralidad de derechos diferenciados y autónomos; por el contrario, debido a la identidad del objeto sobre el cual confluyen los derechos, será necesaria la aplicación de una sola ley, la del país de origen del Derecho (Ídem: 199).

La doctrina francesa, en particular PILLET y BARTIN, exponiendo un concepto unitario de los bienes de propiedad intelectual, defendió la *lex origins*, al considerar que el Derecho realmente era concedido por el primer Estado y cuando de otorgaba en otro, lo que se daba era una simple extensión de este derecho. Esta posición ha sido duramente criticada con sólidos argumentos, tales como el desconocimiento del principio de territorialidad y la independencia de los derechos de propiedad intelectual, reconocido en gran cantidad de países. De la misma manera, se sos-

tiene que la aplicación del criterio de la *lex origins* va en contravía de la seguridad jurídica debido a la dificultad de precisar el lugar de origen del Derecho protegido y adicionalmente, al eliminar la autonomía de cada Derecho concedido, se dificultaría el funcionamiento armónico entre la protección del Derecho exclusivo y el método de ordenación del sistema económico de cada país (DERRUPÉE, 1969: 667- 672, citado por DE MIGUEL ASENSIO, Ob. cit.: 199).

B. EL CRITERIO DE LA LEX REI SITAE

Este es uno de los criterios internacionalmente aceptados para resolver las cuestiones de Derecho aplicable en materia de bienes inmuebles.

Este criterio, manifestado en las normas de conflicto meramente localizadoras creadas por SAVIGNY, se encuentra consagrado en el artículo 10.1 del Código Civil español al disponer que los derechos reales se rigen por el Derecho del país en cuyo territorio está situado el bien (CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ, 2008: 238).

Un sector de la doctrina sostiene que al ser los derechos de propiedad intelectual una forma de propiedad, a pesar de no tener el carácter de bienes inmuebles, debido a su carácter principalmente registral son susceptibles de ser equiparados a aquéllos, con lo cual la ley aplicable sería la del lugar en que se encuentre el órgano encargado del registro.

Esta tesis, defendida principalmente por BIER (s.f.: 176), BATIFOL (1938) y DICEY (1958), aunque de gran utilidad para los derechos sometidos a registro, no sería adecuada para la asignación de la ley aplicable a derechos inmateriales como el *know how* o derechos de autor sobre programas de ordenador, en donde, al no existir el requisito de registro, se hace difícil establecer su ubicación en un lugar determinado.

C. EL CRITERIO DE LA LEX LOCI PROTECTIONIS

El criterio de la *lex loci protectionis* o ley del Estado para el cual se invoca la protección es en la actualidad de amplísima aceptación mundial y encuentra su fundamento en la naturaleza misma de los bienes de propiedad intelectual y su carácter eminentemente territorial puesto que, en principio, el Derecho protegido solo existirá en el lugar en donde la autoridad competente⁸ haya reconocido su existencia (ABARCA JUNCO, Ob. cit.: 294.).

No obstante su difusión, las interpretaciones acerca del significado concreto de este criterio no han sido unánimes en la doctrina. En algunos casos, se ha sostenido que la *lex loci protectionis* hace referencia a la ley del lugar en donde esté

8. En los derechos de propiedad intelectual paneuropeos el territorio protegido será toda la Unión Europea de acuerdo con los artículos 45 del Reglamento de Marca Comunitaria y 48 del Reglamento de Diseño Comunitario.

situado el tribunal que conoce del caso (*lex fori*) y en otras ocasiones, al hablar de infracciones, se ha dicho que es la ley del lugar en donde se ha producido el hecho dañoso o infracción (*lex loci delicti commissi*). En cuanto a la equiparación con la *lex fori*, aunque se conserva intacto el principio de la territorialidad, se presenta la dificultad para el accionante, en caso de que existan múltiples violaciones, de tener que aplicar tantas legislaciones como tribunales conozcan de la controversia. Ahora bien, en cuanto a la segunda interpretación referente a la aplicación de la ley del lugar en donde tuvo lugar el hecho infractor, la dificultad radica en las situaciones en las que la violación se produce en múltiples territorios o en el ciberespacio (ESTEVE, s.f.).

Un ejemplo de la aplicación del criterio de la *lex loci delicti commissi* es el del Reino Unido. De acuerdo con la sección 11.1 de la Ley de Derecho Internacional Privado de 1995⁹, la regla general es que se aplican las reglas de elección de ley del *tort*, con lo cual el lugar donde se lleven a cabo las infracciones es el que determinará la ley aplicable al caso¹⁰. En este sentido, en caso de presentarse una infracción en diferentes países se dará un tratamiento independiente a cada infracción, con lo cual es posible la aplicación de la ley de más de un país al mismo tiempo.

Como se ha reiterado, la incorporeidad de los bienes protegidos por la disciplina de la propiedad intelectual hace que la labor de localizarlos en un espacio definido sea compleja y cuidadosa. De acuerdo con DICEY y MORRIS (1993: 915) los derechos generalmente se encuentran situados en el país donde pueden hacerse cumplir coercitivamente. En este sentido, debemos realizar el siguiente razonamiento; al ser los derechos de propiedad intelectual unos monopolios otorgados por el Estado a los particulares para la explotación en el lugar de su competencia, éstos se encuentran localizados en el lugar en el cual está el órgano estatal que los concede, ya que solo en este territorio gozan de protección. Al respecto sostiene FAWCETT:

Una patente o una marca deben situarse en el país donde la solicitud fue presentada y por ende donde la Oficina de patentes después del proceso de examinación decidió que se llenaban todos los requisitos y sobre esta base permitió una restricción a la competencia otorgando un derecho exclusivo. El registro es el hecho que une el intangible con un lugar determinado¹¹.

9. Private International Law (Miscellaneous provisions) Act of 1995.

10. Tratándose de derechos registrales, algunos autores como O'SULLIVAN y ZIGANN han sostenido que será aplicable la del lugar de registro de los mismos, lo cual estaría en total contradicción con la disposición citada anteriormente (PERTEGÁS SENDER, Ob. cit.: 244).

11. (FAWCETT y TORREMANS, 1998: 495). "A patent or a trademark should be situate in the country where the application is filed and patent Office of which has, at the end of the examination, decided that the application meets all criteria and that, on that basis, a restriction on competition should be allowed by granting a patent or a trademark. Registration in a country is the fact that links the intangible right that needs registration to a situs".

De acuerdo con lo anterior, la ubicación del Derecho es aquella en la cual éste se haya concedido y por lo tanto donde pueda ser objeto de protección, con lo cual el criterio de la *lex loci protectionis* responde a la aplicación de la ley del lugar en el cual el Derecho pueda ser objeto de protección. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que al tener el Derecho efecto en un territorio específico, en casos de violación, se daría una coincidencia con el criterio de la *lex loci delicti commissi* (CARRASCOSA GONZÁLEZ, Ob. cit.: 18).

Un ejemplo de la situación descrita en el párrafo precedente es la aplicación del criterio de la *lex loci delicti commissi* en la ley austriaca, en donde, de acuerdo con el artículo 34.1, la creación y terminación de los derechos de propiedad intelectual está determinado por la ley del Estado donde se haya realizado el acto de explotación o infracción¹². Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia austriaca han interpretado esta norma como referencia al lugar donde se reclama la protección, es decir la *lex loci protectionis* (PERTEGÁS SENDER, 2002: 242).

La justificación de la aplicación de la *lex loci protectionis* la encontramos, por una parte, en el principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual y, por otra, en que la esencia misma de la materia en que nos encontramos es eminentemente estatal, ya que si es el poder público de un territorio el que crea el monopolio legal que constituye el Derecho exclusivo, será este mismo el encargado de regular las situaciones que de él se deriven.

Actualmente, la aplicación de la *lex loci protectionis* es aceptada por la mayoría de las legislaciones del mundo, aunque no exista una disposición expresa que la contenga. Este es el caso de Alemania, en donde el criterio de la *lex loci protectionis* es indiscutible a pesar de no estar codificado. La doctrina alemana defiende la tesis según la cual uno de los fundamentos de este criterio se encuentra en el principio del trato nacional, tema que analizaremos luego.

Ahora bien, habida cuenta de la íntima relación existente entre el principio de la territorialidad como elemento estructural de los derechos de propiedad intelectual y el criterio de la *lex loci protectionis*, se hace necesario desde ya señalar su carácter absoluto.

En efecto, el alcance de la *lex loci protectionis* se extiende a casi todas las cuestiones de los derechos de propiedad intelectual de una forma absoluta, es decir, se superpone a la libertad negocial de la que gozan las partes. Las siguientes son las en los aspectos cuales la *lex loci protectionis* presenta un carácter absoluto:

1. La concesión y la duración de los derechos

En palabras de CARRASCOSA GONZÁLEZ (Ob. cit.: 16), la *lex loci protectionis* se aplicará al nacimiento del Derecho y las condiciones para tal nacimiento, es decir

12. Ley Federal de Derecho Internacional Privado de 15 de junio de 1978, Artículo 34.1: *as Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen von Immaterialgüterrechten sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem eine Benützung- oder Verletzungshandlung gesetzt wird.* Disponible en www.uaipit.com

los requisitos para la concesión del Derecho por parte de la autoridad competente. En el mismo sentido, se aplicarán el tipo de intangibles sobre el cual recaen los derechos (invenciones, creaciones estéticas, obras artísticas, etc.) y las modalidades de protección de los mismos (marcas, derechos de autor, diseños industriales, patentes, etc.). De igual manera, se regirán por la ley del lugar donde se solicite la protección de los aspectos relacionados con los trámites administrativos necesarios para la concesión, modificación y extinción del Derecho.

En este orden de ideas la *lex loci protectionis* se aplicará a la existencia, validez, alcance y duración de los derechos de propiedad intelectual y a todos los otros asuntos relacionados con el Derecho como tal¹³.

2. Los efectos de los derechos

La ley del lugar de protección será la que establezca el catálogo de facultades a las cuales se hace acreedor el titular del derecho de exclusiva, es decir las facultades que se conceden al titular, tales como impedir la fabricación, comercialización o uso del procedimiento o producto protegido por el derecho concedido. De la misma manera, esta ley será la encargada de catalogar los hechos que se consideran como violatorios, las consecuencias de los mismos y las acciones que el titular puede ejercer para defender su derecho.

3. Modelo de transmisión de los derechos

El modelo de transmisión de los derechos de propiedad intelectual también está determinado por la *lex loci protectionis* en el sentido de establecer si es posible llevarla a cabo y, de ser el caso, las condiciones necesarias para efectuarla¹⁴. En otras palabras, en este ámbito quedará comprendida la posibilidad de transmisión *inter vivos* o *mortis causa*, sus requisitos y modalidades y las formalidades que se deben cumplir con el fin de establecer el régimen de eficacia frente a terceros (condiciones registrales del Derecho) (DE MIGUEL ASENSIO, Ob. cit.: 217).

Ahora bien, sin perder el norte de nuestro estudio, que son los contratos de transferencia de tecnología, debemos anotar que sin perjuicio de lo anotado antes en cuanto al carácter absoluto de la *lex loci protectionis*, al entrar en el campo contractual se presenta uno de los mayores inconvenientes de esta materia, que es la delimitación de la ley aplicable al bien protegido por el derecho exclusivo (estatuto real) y la ley elegida por la partes para gobernar el contrato en virtud de

13. Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, Munich, segundo borrador de 6 de junio de 2009: 14. Article 3:102: "The law applicable to existence, validity, scope and duration of an intellectual property right and all other matters concerning the right as such is the law of the State for which protection is sought".

14. Article 3:301: The transferability of intellectual property rights and the question whether the transfer or license can be invoked against third parties shall be determined by the law of each State for which protection is sought.

su autonomía conflictual (estatuto contractual); esta cuestión será luego analizada en detalle.

Una vez establecida la preeminencia del criterio de la *lex loci protectionis* para la protección de los derechos de propiedad intelectual, nos corresponde analizar las normas de conflicto que consagran este criterio en las diferentes jerarquías normativas.

D. LA NORMA DE CONFLICTO Y LOS BIENES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Siguiendo las palabras de CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ (2008: 212), “las normas de conflicto son aquellas normas de Derecho internacional privado, que para la regulación de la situación internacional determina, de entre los distintos ordenamientos de los diferentes países vinculados con el supuesto, cuál de tales ordenamientos debe regir dicha situación”. En otras palabras, la norma de conflicto es aquella que vincula una situación fáctica con una legislación que será la encargada de resolverla.

En este epígrafe analizaremos la presencia de las normas de conflicto aplicables a los derechos de propiedad intelectual contenidas en la esfera convencional, comunitaria y estatal no sin antes destacar que son muy pocos los ordenamientos jurídicos en materia de propiedad intelectual que contienen reglas relacionadas con la ley aplicable, lo cual, en palabras de PATRY (2000: 383), puede deberse a que hasta hace poco había tan pocos casos que envolviesen relaciones entre varios Estados que los tribunales solo tenían la posibilidad de aplicar la ley del foro.

1. Régimen Convencional

En este apartado estudiaremos algunos de los convenios más importantes en el área de la protección de la propiedad industrial, específicamente en el área de las patentes y en algunos casos de la protección a los derechos de obtentor de variedades vegetales, ya que consideramos que son las categorías de Derechos más relevantes en el campo de la transferencia de tecnología; sin embargo, debemos anotar que en realidad los convenios internacionales no han sido tradicionalmente una buena fuente de normas de conflicto

a. Convenio de la Unión de París

Debido a su enorme importancia y por ser uno de los pioneros en cuanto a la armonización de normas relativas a la propiedad industrial, el primer instrumento al cual debemos hacer referencia es el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP) cuya última revisión se llevó a cabo en Estocolmo el 14 de julio de 1967¹⁵.

15. Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial firmado el 20 de marzo de 1883. Disponible en www.uaipit.com

Tal como mencionamos ya, un sector de la doctrina, en especial la doctrina alemana, considera que el fundamento de la aplicación de la *lex loci protectionis* está en el principio del trato nacional contenido en el artículo 2.1 del CUP.

De acuerdo con los postulados de VON SAVIGNY, la elección del foro es irrelevante, ya que unas normas uniformes de elección de la ley aplicable deberían ser aplicadas en todos los Estados¹⁶. Aunque el desarrollo de diferentes reglas de elección de la ley aplicable en cada país ha hecho evidente que el fin perseguido por este autor es muy difícil de alcanzar, ciertos rezagos de su pensamiento aún permanecen en esta materia. En efecto, la doctrina alemana ha sostenido que estas tendencias universalistas pueden ser inferidas desde el principio del trato nacional contenido en el CUP. Este principio impondría implícitamente una regla universal de elección de ley aplicable a favor de la *lex loci protectionis*.

Artículo 2.1. Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Sin ninguna duda este precepto impone a los países miembros la prohibición de discriminación en la protección de derechos de propiedad intelectual sobre la base de la nacionalidad, pero algunos autores, dentro de los que se encuentran ULMER, BEIER y SANDROCK, en el campo internacional y en el ámbito español, CARRASCOSA GONZÁLEZ y DE MIGUEL ASENSIO, sostienen que con esta norma se impone un principio universal para la escogencia de la ley aplicable, según el cual a los conflictos derivados de bienes inmateriales protegidos por la propiedad industrial en todos los países de la unión estarán sujetos a la ley del Estado en el que se solicita la protección.

De acuerdo con esta interpretación, los Estados pertenecientes al Convenio perderían su poder soberano de dictar normas de conflicto en tanto se involucren en la disputa nacionales de otros países miembros, con lo cual el criterio de la *lex loci protectionis*, entendido como la ley del Estado para el cual se busca protección, debe ser necesariamente aplicado. En esta lógica, cualquier interpretación alternativa a la aplicación de la ley del país de origen o la del foro sería una flagrante violación del artículo 2.1 del CUP (PERTEGÁS SENDER, Ob. cit.: 220- 223).

16. Esta postura es seguida por el Tratado de derecho Civil Internacional firmado en Montevideo en 1889 entre Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay y Paraguay en 1889 en el cual se prescinde de toda referencia al principio de la autonomía de la voluntad debido al convencimiento de sus redactores de la tesis universalista (ESPLUNGES MOTA y HARGAIN, 2005: 288).

En nuestro concepto, el artículo 2.1 del CUP impone a las autoridades de los países miembros la obligación de aplicar las mismas leyes tanto a los nacionales del foro como a los extranjeros, es decir a no discriminar en cuanto a la aplicación de la ley por motivos de nacionalidad (principio del trato nacional). En este sentido, consideramos que esta norma no contiene ninguna disposición en cuanto a elección de la ley aplicable, sino solamente la indicación de que la nacionalidad no puede ser usada como un factor de conexión, puesto que ésta puede resultar en un diferente grado de protección entre titulares nacionales y extranjeros.

En este orden de ideas, la expresión “leyes respectivas” del artículo 2.1 del CUP hace referencia a las normas del Estado que conoce de la controversia, es decir, la *lex fori*, con lo cual las normas de conflicto a aplicar para establecer la ley que regirá el proceso serán las del Estado en el cual se solicite la protección. Esta situación se puede prestar para confusiones entre el sitio en el cual se solicita la protección y aquel para el cual se solicita la protección. Trataremos de ilustrar esta situación con un ejemplo.

Se interpone una acción ante los tribunales ingleses para que conozcan de unos actos de violación de un Derecho de patente concedido en Francia ocurridos en territorio británico. En este caso, de acuerdo con nuestra interpretación, se deben aplicar las normas de Derecho internacional privado del lugar en el cual se solicita la protección, es decir las normas inglesas (Section 11 Private International Law Act de 1995) según las cuales se aplicarían las leyes de país en el cual ocurrieron los actos de infracción (leyes francesas).

De otro lado, también es posible que el lugar en donde se solicita la protección sea el domicilio del demandado, sin importar cuál sea el Estado para el cual se solicita la protección.

Se presenta una acción ante los tribunales españoles por la infracción de una patente francesa mediante actos cometidos por una empresa española en territorio francés. De acuerdo con nuestra interpretación se aplicaría la norma de conflicto del foro es decir el artículo 10.4 del Código civil español (reemplazado por el Reglamento Roma II en cuanto a infracciones se refiere) según el cual se aplicará la ley del país para el cual se solicite la protección, en este caso la ley francesa.

En consecuencia, aunque es evidente que en la mayoría de los casos se aplica la ley del lugar para el cual se solicite la protección, lo que pretendemos señalar es que esta situación no se deriva del principio del trato nacional contenido en el artículo 2.1 del CUP.

b. Acuerdo ADPIC

En cuanto al acuerdo ADPIC, en el artículo 3 referente al principio del trato nacional se hace un reenvío al artículo 2.1 del CUP razón por la cual todo lo comentado antes acerca de la discusión en la aplicación del criterio de la *lex loci protectionis* sería directamente aplicable a este acuerdo.

c. Convenio de la Patente Europea

En el ámbito europeo, es referencia obligatoria el Convenio de la Patente Europea (en adelante CPE). Recordemos que en virtud de este Convenio es posible presentar una única solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (en adelante EPO) y una vez es concedida, la misma debe ser objeto de validación ante las autoridades competentes de los países designados. De acuerdo con este sistema, se considera que la patente europea tiene el mismo valor que una patente nacional, con lo cual el régimen jurídico de la misma queda sometido a las legislaciones nacionales respectivas (CASADO CERVIÑO, 1991: 459 y ss.).

No obstante lo anterior, debemos realizar dos observaciones en cuanto a la aplicación de las normas de la Convención.

En primer lugar, es necesario anotar que en cuanto a los procedimientos llevados ante la EPO (por ejemplo, el trámite de solicitud, una oposición o una nulidad), la normativa aplicable serán las disposiciones del Convenio mismo¹⁷. En este caso, no obstante lo dicho antes en cuanto al sometimiento de la patente a las leyes nacionales, las normas del Convenio adquieren el carácter de leyes del país de protección y reemplazan a las del ámbito nacional (FAWCETT y TORREMANS, Ob. cit.: 530).

En segundo lugar, la convención hace expresa referencia a la propiedad de las invenciones laborales. El artículo 60.1 del CPE dispone:

El Derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el Derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa.

De esta manera, podemos observar que el Convenio se decanta por la protección de la parte más débil de la relación, en este caso el inventor, con lo cual cualquier norma nacional que esté en contravía de esta disposición será inaplicable.

17. Unos ejemplos de esta situación los podemos encontrar en los artículos 96, 100 o 101 del Convenio de la Patente Europea.

Ahora bien, debemos anotar la diferencia que existe entre la disposición trascrita antes y el artículo 8.1 del Reglamento Roma I que dispone:

El contrato individual de trabajo se registrará por la ley que elijan las partes de conformidad con el artículo 3. No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habrían sido aplicables en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

Tal como se puede apreciar, la diferencia radica en la facultad que otorga el Reglamento para la elección de la ley aplicable al contrato. En una primera instancia es posible argumentar que en estos casos es conveniente preservar, como lo ha hecho el CPE, la protección de la parte más débil de la relación, pero al realizar un análisis más detallado vemos como, en caso de que la elección se hiciese de forma tal que perjudicara al inventor, serían aplicables las normas imperativas destinadas a la protección del trabajador.

Con la anterior Convención de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales era claro que al ser una norma especial, primaba el CPE sobre la Convención; sin embargo, al entrar en vigor el Reglamento Roma I la situación debe ser objeto de un análisis más detallado.

Está claro que el Convenio de la Patente Europea es la norma especial ya que regula con precisión el tema de las invenciones laborales, pero, por otra parte, el Reglamento Roma I tiene un carácter posterior y superior jerarquía normativa. Teniendo esto en mente, es necesario acudir al propio texto del Reglamento que en su Artículo 25, apartado 1, establece que este último “no afectará” a la aplicación de los convenios internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de su adopción, y que regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones contractuales.

El citado artículo 25.1 está en concordancia con el Artículo 307.1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Este artículo dispone, de conformidad con los principios del Derecho internacional, que el Tratado “no afectará a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados antes de la conclusión del Tratado (o, para los Estados que se hayan adherido, antes de su adhesión), entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra”, con lo cual el CPE prevalecería sobre el Reglamento y las partes no tendrían la opción de escoger la ley aplicable a la relación laboral.

En nuestra opinión, esta es una situación lamentable, ya que para que se cercene la posibilidad a las partes de escoger la ley que más se adapte a sus requerimientos, es decir, para que esté justificada una limitación a la autonomía conflictual, debe existir una norma cuyo fin sea la protección de uno de los fines considerados como superiores dentro del ordenamiento jurídico.

En este orden de ideas, al realizar una interpretación teleológica de las normas en conflicto, el fin de los dos instrumentos normativos es la protección de la parte débil de la relación, que en este caso la constituye el inventor, con lo cual si se aplicase el Reglamento Roma I no existiría un detrimento de este fin, ya que, como lo dice el propio texto del artículo 8.1, “dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo”.

Con la aplicación del CPE creemos que se estaría precisamente yendo en contravía del fin perseguido por la norma, es decir la protección del inventor, ya que en muchas ocasiones puede ser más beneficioso para él contar con la posibilidad de elección de un ordenamiento que le otorgue condiciones más beneficiosas que las que le podría proporcionar la legislación del lugar en donde realiza las actividades, sobre todo teniendo en cuenta que con la implementación de la nuevas tecnologías el trabajo o, en palabras del convenio, la actividad principal puede desarrollarse en un país que no brinde una protección adecuada al trabajador.

Un caso que puede servir como referente es el llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid¹⁸, en el cual un trabajador firma un contrato de trabajo con una empresa británica para desarrollar su actividad en España en el que se especifica que la ley aplicable será la del Reino Unido, la cual era claramente desfavorable para él. En este caso, el Tribunal sostuvo:

La elección de una determinada normativa, solo cabe, en materia de contrato de trabajo, cuando la misma presenta mayores beneficios para el trabajador, pero nunca cuando es restrictiva.

Aunque el caso expuesto no involucra una transferencia de tecnología, puede ayudarnos a ilustrar el sistema de protección de la parte débil de la relación.

Otro ejemplo que puede ser de utilidad en el estudio de este tema es el de un contrato de trabajo que tiene como objeto el desarrollo de una aplicación informática susceptible de ser protegida mediante el sistema de patentes, en donde el empleador es una empresa inglesa y el trabajador es un desarrollador de *software* ubicado en Eslovaquia. En nuestro caso hipotético, el trabajador realiza su actividad de desarrollo desde Eslovaquia a través de internet pero aunque probablemente serían más beneficiosas las condiciones laborales inglesas, la relación tendría que someterse a la ley eslovaca y no a la que acordasen las partes.

Otro punto que merece ser tenido en cuenta es el diferente enfoque que tendría la situación planteada antes si la invención se pretendiese proteger, no mediante el sistema de la patente europea, sino mediante una de nivel local, por ejemplo una patente inglesa. En este caso, las partes serían libres de elegir el ordenamiento que más se adapte a sus necesidades. A nuestro juicio, esta situación genera una

18. Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 28 de julio de 2004.

incertidumbre en las partes y crea una innecesaria complejidad que a la postre redundará en una peligrosa inseguridad jurídica.

2. Régimen Comunitario europeo

Las patentes de invención, como ya hemos visto, son uno de los elementos más importantes al momento de establecer procesos de transferencia de tecnología pero, paradójicamente, también constituyen el área que tal vez en la actualidad tiene un menor grado de armonización dentro de la Unión Europea. Esta situación se debe a diversos factores, entre ellos que las Directivas y los Reglamentos, a pesar de vincular a los Estados miembros, no tienen incidencia sobre el CPE, debido a que éste opera fuera del nivel comunitario, siendo de aplicación para Estados que no tienen la condición de miembros de la Unión (ANTONS, BLAKENEY y HEATH, 2004: 43).

En este apartado haremos referencia al Reglamento 593/2008¹⁹ sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (en adelante Roma II), al Convenio de la Patente Comunitaria y al Reglamento de Obtención de Variedades Vegetales.

a. Reglamento Roma II

El Reglamento Roma II se ocupa de las obligaciones extracontractuales, que para nuestro tema de estudio serían las derivadas de la infracción a los derechos de propiedad intelectual. Aunque no es el propósito de este trabajo estudiar con detenimiento las violaciones a este tipo de derechos, es necesario tener en cuenta que este reglamento desplaza a las legislaciones internas de los países miembros en las materias por él reguladas, con lo cual consideramos pertinente realizar algunos comentarios y precisiones al respecto.

El artículo 8 del Reglamento dispone que “La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un Derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección”.

Con el texto del citado artículo y en concordancia con el considerando 26 del Reglamento, se pretende que la aplicación del criterio de la *lex loci protectionis* sea perfectamente compatible con el principio de territorialidad que caracteriza los derechos de propiedad intelectual. De otro lado, se subsana la redacción unilateral que se tenía en algunos países, como España, (artículo 10.4) de la norma de conflicto dirigida a estos derechos, debido a que gracias al carácter universal del Reglamento se desplazan las normas de producción interna de los países miembros (FERNÁNDEZ ROZAS, ARENAS GARCÍA y DE MIGUEL ASENSIO, 2007: 113).

En otras palabras, cuando se lleve a cabo una infracción a un Derecho de propiedad intelectual que tenga como efecto el advenimiento de una obligación extracontractual, a esta se le aplicará la ley del lugar para el que se reclame la protección.

19. Reglamento (CE) n.º 593/2008 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).

Ahora bien, el apartado segundo del mismo artículo dispone que si el derecho infringido es de carácter comunitario, por ejemplo un Derecho de obtentor de variedades vegetales o una patente comunitaria, la ley aplicable será la normativa comunitaria, es decir el Reglamento que regule la materia.

b. La Patente Comunitaria

La idea de la creación de una patente comunitaria nace de la iniciativa de crear una patente de carácter supranacional que disminuyera los costos para los solicitantes y que complementara el proceso iniciado por el CPE. El concepto de la Patente Comunitaria quedó plasmado en el Convenio de Luxemburgo de 15 diciembre 1975, modificado y revisado el 15 de diciembre de 1989. Debido al escaso número de ratificaciones, el convenio nunca entró en vigor y fue abandonado. No obstante el fracaso del anterior Convenio, la Comisión presentó el 1.º de agosto de 2001 una propuesta de Reglamento de la Patente Europea, cuya última versión fue dada a conocer el 8 de marzo del 2004, pero que hasta la fecha no está en vigor y a pesar de los recientes esfuerzos para impulsarlo no se le augura un futuro prometedor, entre otras razones por la falta de acuerdo en el tema de las traducciones de los documentos a los idiomas oficiales de la Unión²⁰.

La principal diferencia del Convenio de la Patente Comunitaria con el CPE consiste en que mientras en este último es necesario llevar a cabo un proceso de validación en los países designados después de la concesión por parte de la EPO, el Convenio de la Patente Comunitaria presenta un carácter unitario²¹. Esto quiere decir que el Derecho concedido a través del sistema de la patente comunitaria no podrá ser concedido, transferido, anulado o caducado más que para el conjunto de los Estados miembros de la Unión (O'CALLAGHAN MUÑOZ, 2001: 78).

El artículo 2.1 de la propuesta de Reglamento de la Patente Comunitaria, se dispone:

La patente comunitaria tendrá un carácter autónomo. Se regirá sólo por el presente Reglamento y por los principios generales del Derecho comunitario. No obstante, las disposiciones del presente Reglamento no excluirán la aplicación del Derecho de competencia comunitario, ni el Derecho de los Estados miembros en materia de responsabilidad penal, competencia desleal y fusiones ni de las disposiciones del Convenio de Múnich en la medida en que no estén comprendidas en el presente Reglamento.

20. Para un recuento histórico del Convenio de la Patente Europea y las razones por las que no ha entrado en vigor (CORNISH, VAVER y BENTLY, 2004). En cuanto al futuro de la propuesta de Reglamento PETER STONE (2006: 147).

21. Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria de 8 de marzo de 2004. Disponible en www.uaipit.com. Artículo 1. "La patente comunitaria tendrá carácter unitario. Surtirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá concederse, transmitirse, anularse o caducar para el conjunto de la Comunidad".

Tal como se desprende de la lectura de esta norma, la patente comunitaria estará regida por el propio Reglamento y por los principios generales del Derecho Comunitario, con lo cual las competencias otorgadas a las legislaciones nacionales y el CPE tendrán un carácter residual.

Por su parte, el artículo 14 de la propuesta de Reglamento establece que la patente comunitaria como objeto de propiedad se equiparará a una patente nacional de acuerdo con el lugar donde el solicitante de la patente tuviere su domicilio o sede en la fecha presentación de la solicitud de patente europea o, en su defecto, donde el solicitante tuviere un centro de actividad en esa fecha. Podemos mencionar como ejemplos en los que la patente o la solicitud de patente son tratados como objeto de propiedad y por tanto sujetos a la aplicación de las leyes nacionales, los trámites de sucesión y las ejecuciones forzosas.

En cuanto al tema de las invenciones laborales, la propuesta de Reglamento acoge en el artículo 4.2 la misma fórmula adoptada por el CPE, es decir, la aplicación de la ley del lugar donde el trabajador realice su actividad principal y en caso de no poder establecerse, se aplicará la del lugar donde se encuentre el establecimiento del empresario-empendedor. Al respecto, nos remitimos a las críticas a la limitación de la autonomía conflictual de las partes realizadas en el apartado del CPE.

c. Reglamento de Obtención de Variedades Vegetales

El área de estudio de los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales, aunque es una de las grandes desconocidas dentro del estudio de la propiedad industrial, es de gran importancia para nuestro trabajo debido a la cantidad de contratos que se realizan con países en vía de desarrollo. Son de resaltar particularmente los casos de Colombia y Ecuador que, al ser unos de los mayores productores de flores en el mundo, realizan frecuentemente contratos que implican no solo la autorización de la explotación de derechos de titulares extranjeros sino la transferencia de conocimientos relacionados con dicha explotación.

Anteriormente, los derechos de obtentor estaban protegidos por el sistema de patentes de invención, pero en la actualidad esta posibilidad se encuentra proscrita expresamente por el artículo 53 del CPE. El 27 de julio de 1994, empezó a regir para el ámbito comunitario europeo el Reglamento 2100/94²² y en el ámbito internacional es el convenio UPOV el que se encarga de regular ampliamente todos los aspectos relacionados con este tema.

Teniendo en cuenta la especialidad de la materia de los derechos de obtentor, debió parecer obvio para el redactor del Reglamento que las cuestiones relativas a esta clase de derechos estarían regida por las disposiciones del mismo, lo cual explicaría la manera simplista como se manifiesta en él el tema de la legislación aplicable.

22. Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, Diario Oficial n.º L 227 de 01/09/1994 p. 1 - 30

El artículo 97 del mencionado Reglamento establece la aplicación subsidiaria de la legislación nacional en materia de infracciones. La palabra subsidiaria nos indica que en todos los casos en que nos se establezca lo contrario serán aplicables las normas del Reglamento. Esta afirmación es confirmada por el apartado 3, en el que se dispone:

En todos los demás casos, los efectos de la protección comunitaria de obtención vegetal se determinarán únicamente de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

Este artículo se ocupa de la restitución que debe efectuar el infractor al titular de los derechos de los beneficios obtenidos por los actos de infracción. De acuerdo con este artículo, los tribunales que conozcan del caso aplicarán su legislación nacional, incluido su Derecho internacional privado, en lo que respecta a la restitución.

Otra referencia a la legislación aplicable en el Reglamento la encontramos en el artículo 22, que establece el tratamiento que se debe dar al Derecho de obtentor como objeto de propiedad. Esta disposición establece de una forma escalonada los criterios para establecer la ley nacional aplicable al Derecho en los aspectos relacionados con su propiedad. En primer lugar, será aplicable la ley del domicilio que tenía el titular en la fecha de la inscripción en el registro. En caso de no poder establecerse de esta manera, será la del lugar del domicilio del representante legal del titular indicado en el registro y, finalmente, en caso de no poderse aplicar estos dos criterios, será aplicable la ley del lugar en donde tenga su asiento la Oficina encargada del registro de este tipo de Derechos.

3. Régimen de la Comunidad Andina de Naciones

La Comunidad Andina de Naciones, CAN, es un sistema de integración subregional creado por el denominado acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, integrado originalmente por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En 1973, con la dictadura, Chile abandona el Acuerdo y es remplazado por Venezuela que forma parte de la CAN hasta el 19 de abril del año 2006, fecha en que decidió retirarse unilateralmente²³.

En el campo de la propiedad industrial, a pesar de no existir una categoría de Derecho de carácter unitario y supranacional, existe una normativa uniforme que es aplicada por las oficinas de todos los países miembros de la comunidad. Esta legislación uniforme es la Decisión 486 de 2000, que regula los derechos de patente de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos y la protección a los trazados topográficos de circuitos integrados.

23. Reseña histórica de la Comunidad Andina de Naciones. Toda la información institucional de la CAN está disponible en www.comunidadandina.org/

Las normas comunitarias andinas poseen tres características fundamentales: la primera es la de aplicación directa, es decir, las normas proferidas por la Comisión Andina no deben surtir un trámite de incorporación al bloque de legalidad en los parlamentos de los países miembros; la segunda es la aplicación preferente, ya que se aplicarán preferentemente sobre las leyes internas de los miembros en caso de presentarse un conflicto entre ellas, y, finalmente, son de aplicación inmediata, con lo cual entrarán en vigor una vez publicadas en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina (BREWER CARÍAS, 2003: 68-72).

A diferencia de los ordenamientos sobre propiedad intelectual estudiados antes, la Decisión 486 guarda silencio en cuanto al Derecho como objeto de propiedad, debido a que al no existir un Derecho supranacional, se estará en presencia de derechos de exclusiva concedidos por cada una de las oficinas nacionales y, por ende, serán de aplicación las disposiciones internas de los países miembros que sean pertinentes.

No obstante lo anterior, podemos afirmar que en cuanto al régimen andino contenido en la Decisión 486, es posible realizar una analogía con la situación mencionada en el apartado del CPE en lo referente a la convivencia con las legislaciones nacionales, en la medida en que, aunque no se encuentre una disposición expresa como en el Convenio, a los procedimientos llevados ante la Oficina, tales como el trámite de solicitud, las oposiciones o la nulidad, les será aplicable las disposiciones de la Decisión, adquiriendo el carácter de leyes del país de la protección y reemplazando a las normas de nivel nacional

4. Régimen de Mercosur

El 26 de marzo de 1991 nace Mercosur, constituyéndose en el otro gran bloque de integración subregional suramericano junto a la Comunidad Andina de Naciones. En esa fecha se firma el Tratado de Asunción que pretende construir un mercado común entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; más adelante se incorporan Chile y Bolivia, con el carácter de países asociados.

En 1994 se produce uno de los mayores avances de este sistema de integración, al adoptarse un arancel externo común y una unión aduanera con la suscripción del Protocolo de Ouro Preto. No obstante, en palabras de ETCHEVERRY y ESPLUNGES, (2008: 52), ambos funcionan en forma imperfecta y con grandes partes de su normatividad incumplidas o desconocidas.

A diferencia de lo que ocurre en el sistema andino, en el Mercosur el sistema normativo no está compuesto por reglas jurídicas de carácter supranacional de aplicación directa, con lo cual cada norma aprobada conjuntamente por sus miembros debe ser incorporada a la legislación interna a través de un trámite de ratificación en los respectivos cuerpos legislativos. Esta situación nos lleva a que, a pesar de la importancia que presenta este bloque de integración en el ámbito

suramericano, el análisis de las normas de Derecho primario deba ser realizado a la luz de la legislación de cada uno de los países que lo integran.

Lamentablemente, uno de los puntos en común del Mercosur y la CAN es que ninguno de los dos bloques ha logrado el crecimiento esperado en el momento de su constitución. Algunos de los factores causantes de este fenómeno son la situación de volatilidad económica, la inestabilidad y el subdesarrollo, pero en nuestra opinión, sobre todos estos factores brilla la falta de una verdadera voluntad política dirigida a la tan anhelada integración.

5. Régimen estatal

En este apartado se estudiarán las legislaciones de algunos países que, de acuerdo con los objetivos planteados para este trabajo, constituyen una pieza fundamental para el análisis del tratamiento de la ley aplicable a los derechos de propiedad intelectual en regiones con distinto nivel de desarrollo.

a. España

En España, el artículo 10.4 del Código Civil ha sido tradicionalmente la norma de conflicto básica en esta materia. De acuerdo con este artículo, “Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los tratados y convenios internacionales de los que España sea parte”.

Esta norma consagra el criterio de la *lex loci protectionis* proyectado en dos aspectos diferentes (CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ, 2008: 676):

El primero de ellos se refiere a los aspectos reales de esta clase de derechos, es decir el nacimiento, modificación, transmisión, contenido, duración, efectos, titularidad y extinción.

El segundo comprende los aspectos relativos a la responsabilidad no contractual derivados de la infracción de los derechos. Precisamente en este punto es donde se debe tener en cuenta el artículo 8 del Reglamento Roma II, que desplaza las normas internas de los países miembros.

Uno de los mayores inconvenientes que presentaba esta norma era su carácter unilateral, ya que señalaba que se aplicaría la ley española en los casos en que se vulnerara el Derecho en territorio español, pero dejaba abierto a la interpretación los casos en los cuales se vulnerara el Derecho en territorio extranjero. Con el Reglamento Roma II, esta incertidumbre se subsana debido a que la redacción del artículo 8 permite la aplicación de la ley del lugar en el cual se solicita la protección.

En conclusión, el criterio de la *lex loci protectionis* continúa siendo de aplicación en España, tanto en lo que toca a los derechos reales, tales como constitución, extinción etc., como en lo referente a las obligaciones no contractuales derivadas de una infracción; la diferencia radica en que en el primer caso el criterio se aplicará,

en virtud del artículo 10.4 del Código Civil, mientras que en el segundo lo hará en concordancia con el artículo 8 del Reglamento Roma II.

b. Suiza

La ley suiza de Derecho internacional privado en su capítulo 8 se ocupa de los derechos de propiedad intelectual²⁴ y presenta la peculiaridad de combinar la aplicación del criterio de la *lex loci protectionis* con una libertad restringida de las partes para la elección de la ley aplicable en caso de infracción.

El artículo 110.1 de la ley suiza de Derecho internacional privado dispone que los derechos de propiedad intelectual estén gobernados por la ley del país en donde se solicite la protección y paso seguido, en su apartado segundo, se concede a las partes la facultad de elegir la ley del foro, es decir la ley suiza, en los casos de infracción, de forma posterior a la ocurrencia del presunto hecho infractor.

Esta libertad de las partes es en todo caso restringida, como ya se mencionó. En primer lugar, tal como se deduce de la lectura de la norma, la elección de la ley debe ser *a posteriori* de la comisión del hecho infractor. En segundo lugar, esta facultad de las partes se refiere únicamente a los aspectos provenientes de la infracción, es decir, la *lex loci protectionis*, consagrada en el apartado primero, será la encargada de regular todos los otros aspectos relacionados con el Derecho inmaterial, tales como creación, alcance de la protección y titularidad del Derecho, entre otros.

Lo anterior nos conduce a pensar que en realidad la facultad otorgada por la ley suiza se limita a los aspectos económicos del proceso, ya que, por ejemplo, los tipos de acciones conferidas al titular del Derecho infringido forman parte inherente del derecho y por lo tanto son regulados por la *lex loci protectionis*. En todo caso, consideramos que esta es una posibilidad que será de gran utilidad al presentarse casos de violaciones de derechos en multiplicidad de jurisdicciones o a través de internet.

Finalmente, dispone el último apartado del artículo 110 que los contratos que comprendan derechos de propiedad intelectual se regirán por el apartado de contratos de la misma ley.

24. Código Federal Suizo de Derecho Internacional Privado. Diciembre 18 de 1987. Disponible en www.uaipit.com

Art. 110:

1 *Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.*

2 *En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for.*

3 *Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).*

c. Argentina

En la República Argentina, la normatividad vigente en materia de patentes y modelos de utilidad es la ley 24.481²⁵ y a su vez la ley 22.426 se ocupa del tema de la transferencia de tecnología, en particular de los trámites de registro de los contratos que involucran una transferencia tecnológica.

En el artículo 1.º de la ley de patentes se establece que las invenciones conferirán a sus autores los derechos que se especifiquen en la ley y, en concordancia con esta disposición, el Reglamento de la misma realiza una equiparación entre los nacionales y extranjeros en cuanto a la posibilidad de proteger sus creaciones por vía de la patente o el modelo de utilidad (principio del trato nacional).

El artículo 2.º del reglamento de ejecución de la ley de patentes argentina dispone por su parte que “El otorgamiento de patentes de invención y certificados de modelos de utilidad se realizará conforme a los recaudos y procedimientos establecidos en la presente reglamentación”. Esta norma de carácter unilateral, en nuestra opinión, puede ser bilateralizada en el sentido de someter las patentes de invención y los certificados de modelos de utilidad a la ley del lugar que ejerza su protección.

No obstante lo anterior, salvo los artículos citados antes, no existen ni en la ley de Patentes ni en la ley de Transferencia de Tecnología, disposiciones expresas en cuanto a la ley aplicable a los derechos de propiedad intelectual, razón por la cual es necesario acudir al Código Civil.

El legislador argentino ha creado dos categorías distintas de bienes muebles: la primera es formada por aquellos que presentan una situación permanente y la segunda la conforman aquellos en que, bien por su naturaleza o por voluntad de su propietario, son habitualmente transportables. El artículo 11 del Código Civil argentino dispone que “los bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin ser transportados son regidos por las leyes del lugar en que están situados”.

De acuerdo con esta disposición, la doctrina argentina ha considerado que los derechos susceptibles de registro, dentro de los que se encuentran los derechos de propiedad intelectual, tienen el carácter de permanencia al que hace referencia la ley y por lo tanto estarán sujetos a la ley del lugar donde tenga asiento el registro (GOLDSHMIDT, 1980: 191).

d. Colombia

Debemos empezar diciendo que en Colombia la materia del Derecho internacional privado no se encuentra recogida en un único instrumento jurídico, sino que se encuentra diseminada en diferentes textos, como la Constitución Nacional, el Código Civil y el Código del Comercio, entre otros.

25. Sanción: 30-III-1995; promulgación; 23 de junio de 1995; publicación: B.O. 20 de septiembre de 1995. B.O. 22-III-96.

Debemos comenzar aclarando que la normatividad vigente en materia de propiedad industrial es la Decisión Andina 486 de 2000 en la cual, como ya se mencionó, no se hace alusión a la ley aplicable a este tipo de derechos. Por esta razón, debemos acudir a la normatividad civil relacionada con la ley aplicable a los bienes muebles, en donde el artículo 20 del Código Civil Colombiano dispone que

Los bienes situados en los territorios, y aquéllos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia.

Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño.

Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la unión.

Tal como podemos observar, esta norma presenta el inconveniente de acumular en una sola disposición tres principios distintos: en el primer apartado se consagra el estatuto real, es decir, el que corresponde a los bienes. Posteriormente se establece la efectividad extraterritorial de los contratos y, por último, la ejecución de los contratos en territorio colombiano (MONROY CABRA, s.f.: 301).

Tal como se aprecia, en el primer apartado no se hace una diferenciación clara entre bienes muebles e inmuebles, pero para nuestra materia de estudio, en caso de estar en presencia de un contrato de transferencia de tecnología que incluya un bien protegido por un Derecho de propiedad intelectual, debemos realizar el siguiente razonamiento.

En todos los casos, al negociar un contrato de transferencia de tecnología será necesario establecer la titularidad de los derechos exclusivos que protegen los conocimientos objeto de dicha transferencia. Debido al principio de la territorialidad, característico de los derechos de propiedad intelectual, para que se pueda ejercer correctamente el *ius prohibendi* que éstos otorgan, será necesario el reconocimiento por parte de la autoridad del territorio en el que se pretendan ejercer los actos de explotación, con lo cual, si nos encontramos frente a una categoría de Derecho en el cual sea imprescindible su acceso al registro (patente de invención), será necesario acudir, en este caso, a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el órgano encargado del registro de la Propiedad industrial en Colombia.

En este orden de ideas, si realizamos la interpretación del artículo 20 del Código en el sentido que el apartado primero cobija bienes muebles e inmuebles, la localización del bien mueble inmaterial que constituiría la patente será el territorio colombiano, con lo cual la ley aplicable al mismo será el ordenamiento colombiano.

Esta interpretación del criterio de la *lex rei sitae* en principio coincidiría con el de la *lex loci protectionis*, ya que el territorio para el que se solicitaría la protección en caso de una infracción sería el mismo en el cual se encuentra registrado el Derecho, es decir el territorio colombiano.

El inconveniente surge entonces al demandar en Colombia a una empresa colombiana por hechos relacionados con la vulneración de derechos fuera del territorio nacional. Este inconveniente, al igual que en el caso español, debe ser solucionado dando a la norma un carácter bilateral en el sentido de establecer que se aplicará la ley del lugar para el que se solicita la protección.

e. Brasil

En Brasil, la legislación aplicable a las patentes de invención y modelos de utilidad es la ley n.º 9279²⁶ de 1996 y los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales son regulados por la ley n.º 9.456 de 1997²⁷. Por su parte, el Decreto 5.147 de 2004 establece la obligación de registro de los contratos de transferencia de tecnología con el fin de analizar y establecer si éstos cumplen con los lineamientos de la política industrial y tecnológica aprobada por el gobierno federal²⁸.

Curiosamente dentro de la categoría de contratos de transferencia de tecnología del Decreto mencionado anteriormente se incluyen los contratos de uso de marca, además de los tradicionales de explotación de patente y franquicia, pero se dejan por fuera los contratos que involucran derechos de obtentor de variedades vegetales y conocimientos técnicos o *know how*.

En la ley de patentes se establece la aplicabilidad de la misma para todas las patentes o solicitudes de patente provenientes del exterior que sean depositadas en Brasil por quien posea una protección obtenida en cumplimiento de un tratado internacional en vigor. De igual manera, la ley consagra el principio de reciprocidad en su artículo 3.º y el del trato nacional en su artículo 4.º. El único requisito que la legislación brasilera impone para que las personas físicas o jurídicas extranjeras puedan gozar de protección en el país es la constitución y mantenimiento de un apoderado o representante domiciliado en Brasil con facultades para representarla administrativa y judicialmente.

Los mismos principios se establecen para los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales, pero en el caso de solicitantes extranjeros el artículo 7.º de la ley no impone el deber de tener un representante domiciliado en el país, como sí lo hace la ley de patentes.

26. Ley n.º 9.279 de 14 de mayo de 1996. Disponible en www.uaipit.com

27. Ley n.º 9.456 de 25 de abril de 1997. Disponible en www.uaipit.com

28. Artículo 13 Decreto n.º 5.147 de 21 de julio de 2004.

À Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros compete:

I - analisar e decidir quanto à averbação de contratos para exploração de patentes, uso de marcas e ao que implique transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei no 9.279, de 1996, de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal;

Ahora bien, en el artículo 5.º de la ley de patentes se establece, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los textos normativos de la región, que los derechos de propiedad intelectual recibirán el mismo tratamiento de los bienes muebles. Esta expresa mención en el texto de la ley supone evitar labores interpretativas y, a nuestro juicio, aporta una relativa seguridad en el tratamiento de este tipo de derechos, ya que el régimen de protección de los bienes muebles junto con el criterio de la *lex rei sitae* serán de aplicación directa por expreso mandato legal.

f. Estados Unidos

Los títulos 35 y 37 del *U.S Code* son los encargados de regular las patentes de invención en Estados Unidos. Es muy importante tener en cuenta que en este país conviven las normas de carácter estatal y las del nivel federal; estas últimas son las encargadas de la regulación de temas de Derecho de la competencia y propiedad intelectual, entre otros.

A pesar de no existir ninguna disposición específica en el *U.S Code* en el sentido de designar la ley aplicable a los derechos de propiedad intelectual, la jurisprudencia ha establecido con claridad que todas las cuestiones relativas a la existencia y régimen de los derechos se regirán por la ley federal, mientras los aspectos contractuales se regularán por las disposiciones de nivel estatal (CHRISTOU, 1996: 527).

En el caso *Everex Sys, Inc. v. Cadtrak Corp.* la jurisprudencia aborda por primera vez el tema de la ley aplicable al régimen de circulación de los derechos de propiedad intelectual. En este caso, de acuerdo con la ley del Estado de Ohio, un licenciatario, a pesar de haber estado de acuerdo en obtener una licencia no exclusiva con la posibilidad de cederla solo mediante autorización previa del licenciante, estaba en libertad de cederla libremente. Por esta razón, la Corte de apelaciones del 6.º Circuito dispone expresamente que la legislación competente para, en este caso regular la transferencia del Derecho, es la ley federal y no la estatal. La Corte sostiene:

Permitir que una ley estatal admita la libre transmisibilidad de los derechos de patente o derechos de autor sin el consentimiento del titular, iría en detrimento del sistema de recompensas establecido a favor del creador. Sin una decisión federal al respecto, la ley estatal de Ohio convertiría a cada licenciatario en un potencial competidor del creador. En un mundo así, el creador estaría comprensiblemente reacio a licenciar el producto de su esfuerzo impidiendo la posibilidad a otras personas de encontrar un uso de la invención potencialmente mejor del originalmente concebido por el creador.

La posición jurisprudencial descrita antes encuentra apoyo en el Instituto de Derecho Americano (*American Law Institute*) que, por iniciativa R. DREYFUSS y J.C. GINSBURG, dos de los más reconocidos expertos en las áreas de Derecho internacional privado y propiedad intelectual, a quienes se uniría posteriormente el profesor F. DESSEMONTER, inició en el año 2001 el proyecto conocido como “*The Principles of American Law*

Institute governing jurisdiction, choice of law and judgments in transnational disputes in the field of intellectual property” también conocido como “ALI Principles”.

El principal objetivo de este proyecto, siguiendo las palabras del mismo profesor DESSEMONT (2009), “más que recopilar las leyes de conflictos de los Estados Unidos, era proponer soluciones prácticas a la gran mayoría de las preguntas relacionadas con litigios transnacionales en este ámbito”.

La sección 301 apartado 1.º de los principios ALI²⁹ dispone:

El Derecho aplicable con el fin de determinar la existencia, validez, duración, atributos y violación de los derechos de propiedad intelectual y las reparaciones a las que haya lugar por su violación es

- a) Para los derechos registrados, la ley del Estado del registro.
- b) Para otros derechos de propiedad intelectual, la ley del Estado para el cual se busca la protección.

Los derechos a los que hace referencia el apartado b) son los derechos de autor, el *know how* y los derechos adquiridos por el uso, tales como el nombre comercial.

Tal como podemos apreciar en esta disposición, el apartado a) es la expresión del criterio de *la lex rei sitae*, ya que se hace alusión al lugar de “registro” de los derechos, mientras el apartado b) es una clara manifestación del criterio de la *lex loci protectionis*.

Esta sección presenta una visión ecléctica del tema al decantarse, por una parte, por el criterio de la *lex rei sitae* y al mismo tiempo, por la otra, solucionar el problema, que señalábamos en su oportunidad, en cuanto a las deficiencias de este criterio en el tratamiento de los derechos extrarregistrales a los cuales se asigna como ley aplicable la *lex loci protectionis*.

IV. LEY APLICABLE AL RÉGIMEN DE CIRCULACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS ASPECTOS CONTRACTUALES

Habiendo ya estudiado el tema de la ley aplicable a los asuntos directamente relacionados con los derechos de propiedad intelectual, nos corresponde ahora abordar el tema de la ley aplicable al contrato y las obligaciones que de él surgen, también llamada *lex causae*.

29. *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes Adopted May 14, Section 301.*

The law applicable to determine the existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and the remedies for their infringement is:

- (a) *For registered rights, the law of each State of registration.*
- (b) *For other intellectual property rights, the law of each State for which protection is sought.*

Debido al carácter absoluto de la *lex loci protectionis* y la marcada incidencia que reviste la ley del lugar de protección de Derecho de propiedad intelectual sobre las relaciones contractuales de las partes, un sector de la doctrina se ha inclinado por someter el contrato a la ley que proteja al bien objeto del mismo. Esta postura ha gozado de amplia difusión, debido no solo a la relación existente entre el bien protegido y el estatuto contractual, sino a la intención de evitar problemas de delimitación entre la *lex loci protectionis* y la ley que regirá el contrato. En algunas ocasiones, esta vinculación ha llevado a que la jurisprudencia utilice esta postura de manera demasiado amplia, a punto tal de realizar requerimientos excesivos, como en el caso de un tribunal austriaco, en el cual se exigía que las partes consignaran por escrito la intención de someter el contrato a una ley distinta a la de protección de la patente (DE MIGUEL ASENSIO, Ob. cit.: 219).

No obstante lo anterior, consideramos que el tema debe ser objeto de un análisis más detallado con el fin de evitar soluciones simplistas que redunden en la desprotección de una de las partes.

A. RÉGIMEN CONVENCIONAL

1. *Ámbito europeo*

Al referirnos al ámbito europeo es referencia indiscutible el Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las relaciones contractuales (en adelante CR) y su sucesor el Reglamento Roma I, en vigor desde diciembre de 2009.

El artículo 3.º del CR otorga a las partes la facultad de elegir el ordenamiento rector de su contrato de forma expresa o tácita. Esta misma facultad se conserva en el artículo 3 del Reglamento Roma I como una forma de reconocer la autonomía de las partes para definir la regulación estatal que regirá su relación contractual.

La elección es claramente apreciable o expresa, si en el contenido del contrato aparecen expresiones como “este contrato se regirá por la ley de...” o “las obligaciones contenidas en este contrato se sujetarán a las leyes de...”. Ahora bien, puede suceder que una expresión de este tipo no esté contenida en el contrato pero que de su clausulado se desprenda la intención de las partes. En este caso estamos en presencia de una elección tácita y el artículo 3 permite que la intención de las partes sea demostrada a través de los términos del propio contrato o de las circunstancias que rodean la situación.

La identificación de la voluntad de las partes no es tarea sencilla, ya que el tribunal debe establecer claramente que ella se deriva del contenido del contrato o de las circunstancias que rodean la relación contractual. A continuación mencionamos algunos ejemplos de casos en los cuales es posible identificar la elección tácita de las partes con cierto grado de certeza.

El primero de ellos lo constituyen los contratos *standard* que son regulados por una ley específica. En este caso sería posible mencionar las pólizas Lloyds de seguros

marítimos que están reguladas por las leyes inglesas. El segundo ejemplo lo encontramos cuando ha habido un curso de negociaciones previas entre las partes que involucran una elección de ley aplicable. Este sería el caso de un contrato de *master franchising* con base en el cual son concedidas posteriores franquicias. Un tercer ejemplo es la elección del foro. En el Derecho inglés, siempre ha estado presente la tendencia de asumir que la elección del tribunal competente determinará la ley aplicable al contrato. En este caso también se aplicaría la misma fórmula para las cláusulas que otorguen competencia a tribunales arbitrales de un país específico. Por último, encontramos el ejemplo en donde en algún apartado del contenido del contrato se hace referencia a alguna disposición de un sistema legal específico (TORREMANS, 2008: 401).

Ahora bien, en el caso de que no se haya realizado una elección expresa o implícita por parte de los contratantes, tanto el CR como el Reglamento se fundamentan en el denominado principio de proximidad, según el cual la ley aplicable será la del país que presente una conexión más próxima con la relación contractual. La implementación de este principio ha sido modificado con el Reglamento Roma I³⁰, en el sentido de fijar reglas más precisas en el proceso de encontrar el Estado con el cual la relación contractual conserve los vínculos más estrechos y no presunciones, como ocurría con el CR³¹.

Una de las modificaciones realizadas por el Reglamento Roma I al CR fue la introducción de una lista de categorías de contratos en el primer apartado del artículo 4.º en la que no se encuentran los contratos de transferencia de tecnología o los contratos que involucren derechos de propiedad intelectual, a diferencia de la propuesta de Reglamento de 2005 en la que si se incluía en el apartado primero del artículo 4.º una regla específicamente dirigida a encontrar la ley aplicable a los contratos que tuvieran como objeto derechos de propiedad intelectual.

En la mencionada propuesta se disponía que los contratos cuyo objetivo principal involucrara un Derecho de propiedad intelectual estuvieran gobernados por la ley del lugar de residencia habitual de la persona que realiza la transferencia o cesión de los derechos. Este texto fue duramente criticado en la etapa legislativa y producto de esta situación la delegación de Suecia formuló una propuesta alternativa³² fundamentada en el principio de la territorialidad. Finalmente, la presidencia alemana, después de considerar la dificultad de encontrar un criterio uniforme para aplicar a la amplísima categoría de contratos que involucraban este tipo de derechos y la falta de una mayoría clara a favor de las diferentes propuestas, decidió suprimir del texto final esta disposición.

30. En cuanto a la diferencias entre los textos del CR y el Reglamento Roma I, GARCIMARÍN ALFÉREZ, F.J., El Reglamento Roma I sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales: Cuanto ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?, en *La Ley*, Núm. 6957, 2008.

31. Para un análisis exhaustivo de este tema DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights*, en *Yearbook of Private International Law*, Vol. x, 2008: 199-219.

32. Documento del Consejo n.º 5460/07 del 25 de enero de 2007.

En este orden de ideas, de acuerdo con la estructura del Reglamento Roma I, tal cual quedó finalmente redactado, es necesario seguir una serie de pasos para determinar la ley aplicable al contrato en defecto de elección de las partes. El primer paso es verificar si el contrato en cuestión cae en la órbita de las categorías enunciadas en el apartado 1.º del artículo 4.º.

Si no es posible identificar la situación con uno de los contratos mencionados en el apartado 1 o si fuese aplicable más de un contrato de los allí contenidos será necesario acudir al apartado segundo que establece que el contrato se regirá por la ley del lugar de la residencia habitual de la parte que realiza la prestación característica de la relación obligacional.

En el caso de los contratos de transferencia de tecnología, el tema de la identificación de la prestación característica ha generado tradicionalmente enormes dificultades debido a la complejidad de los mismos y a las diferentes prestaciones que éstos involucran. Aunque no es el propósito de este trabajo analizar en profundidad este tema consideramos pertinente realizar algunas reflexiones acerca del mismo.

Si realizamos una clasificación de acuerdo con las prestaciones involucradas en la relación obligacional y en definitiva con el objeto mismo del contrato, podemos decir que existen contratos con causa simple y contratos con causa compleja. Siguiendo esta clasificación, en los contratos con causa simple, en los cuales en la mayoría de los casos de transferencia de tecnología estamos en presencia de contratos de licencia simple o cesión a cambio de una suma de dinero, existe consenso en la doctrina al establecer que el pago de dinero nunca constituirá la prestación característica, ya que ésta se encuentra presente en multitud de contratos, con lo cual la prestación característica será la autorización otorgada por el titular para la explotación del Derecho (SCHNITZER, 1958, citado por TORREMANS, 2008: 405).

En este sentido, a nuestro juicio la elección de la prestación característica en un contrato de transferencia de tecnología con las características mencionadas antes solo producirá un efecto de reforzar el papel de dominio del poseedor de la tecnología transmitida, lo cual sin duda alguna irá en detrimento de la parte receptora.

Ahora bien, en casos de contratos complejos, como el de *engineering* o *joint venture*, donde usualmente se presentan licencias cruzadas o donde la licencia o cesión de derechos de propiedad intelectual pueden constituir un acuerdo satélite, la determinación de la prestación característica no es tan fácil como en los casos de los contratos simples y debe ser analizada con sumo cuidado.

En efecto, en un contrato con causa compleja, en la mayoría de los casos, las partes intervinientes se van a ver obligadas a desempeñar diferentes conductas de igual o similar relevancia para la consecución del objeto del contrato, lo cual conduce a que sea imposible determinar la prestación característica. Pensemos en el caso de un contrato de *joint venture*, en el cual se involucren actividades de investigación y desarrollo que implican un otorgamiento mutuo de licencias entre

las partes para satisfacer el objeto contractual. En estos casos, el Reglamento, en el artículo 4.4 establece que se deberá aplicar la ley del país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato.

Precisamente en este punto es en donde ha surgido una de las críticas más fuertes al Reglamento Roma I, ya que en lo que se refiere al tema de los contratos que involucran derechos de propiedad intelectual, la situación no ha presentado ninguna modificación significativa con respecto al CR. En otras palabras, en un contrato complejo de transferencia de tecnología, al no encontrarse esta categoría dentro del listado del apartado 1 y al ser imposible en muchos casos la determinación de la prestación característica, el establecimiento de la ley aplicable se llevará a cabo de la misma manera que se venía realizando con el CR.

De esta manera, los criterios a analizar para establecer la ley aplicable al contrato serán el domicilio de las partes y el lugar de la explotación del Derecho, criterios que, debido al carácter territorial de los derechos de propiedad intelectual frecuentemente nos llevarán a la aplicación del criterio de la *lex loci protectionis*, eludiendo así el difícil tema de la delimitación de la ley rectora del contrato y la ley que gobierna el Derecho de propiedad intelectual.

Ahora bien, a pesar de que el contrato pueda encuadrarse en una de las categorías del apartado 1.º o que sea posible la determinación de la prestación característica, el Reglamento, al igual que lo hacía el CR, establece la denominada cláusula de escape consagrada en el artículo 4.3 diseñada para cumplir un papel de corrección en los casos en que sea evidente que la legislación un país específico presenta vínculos más estrechos con el contrato. Esta situación suele presentarse muy a menudo en los contratos de transferencia de tecnología en virtud del principio de la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual. Un ejemplo de esta situación lo encontramos cuando ha existido una relación previa entre las partes, como sería el caso de un contrato de distribución que evoluciona en uno de franquicia o un contrato de asistencia técnica que conduce a uno de *engineering*.

Otro ejemplo de la utilización de la cláusula de escape del artículo 4.3 lo podemos encontrar en los contratos de transferencia de tecnología con causa simple, en donde el criterio de la *lex loci protectionis* tendrá una enorme incidencia al momento de establecer el país con la conexión más cercana a la situación objeto de estudio.

Pensemos por ejemplo en una empresa domiciliada en el Reino Unido, titular de una patente protegida en Polonia, que otorga una licencia de explotación a una empresa polaca a cambio del pago de una suma de dinero en función del nivel de explotación por ésta realizado.

En este caso, tal como mencionamos antes, el contrato de licencia de patente no se encuentra en el catálogo del apartado primero del artículo 4.º, con lo cual será necesario acudir al apartado segundo y establecer la prestación característica. Evidentemente ésta se lleva a cabo por la empresa británica, ya que es ella la que otorga la autorización de uso; no obstante, se deben analizar las otras situaciones

que rodean la relación contractual, tales como el deber de inscripción ante la Oficina de registro polaca o el lugar de explotación de la invención, que para el ejemplo será el territorio polaco. En este orden de ideas y utilizando la cláusula de escape, podemos concluir que Polonia es el país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato y es su ley la aplicable en defecto de elección de las partes³³.

En el caso anterior podemos apreciar como la utilización de la cláusula de escape del artículo 4.3 puede llevar a la aplicación de la ley del lugar de protección del Derecho de propiedad intelectual a los aspectos meramente contractuales de la relación. Para esta situación no parece absurdo utilizar la misma lógica que para los bienes inmuebles contenida en el artículo 4.1 c) ya que, utilizando las palabras del preámbulo del reglamento, el centro de gravedad del negocio se encuentra donde está situado el bien objeto del contrato.

No obstante lo anterior, no se debe ceder a la tentación de sostener entonces que de acuerdo con este postulado es posible establecer una regla en el sentido de equiparar la *lex causae* con la *lex loci protectionis*, ya que no se debe olvidar que esta interpretación funciona exclusivamente para contratos con causa simple y en los que la autorización o cesión se realice para un solo país puesto que en caso de tratarse de un Derecho de propiedad intelectual de alcance supranacional, como un Derecho de obtentor de una nueva variedad vegetal o una patente comunitaria, surgirán una multiplicidad de territorios en los que el Derecho debe ser protegido y de esta forma la vinculación con un país diferente al de los apartados 1.º y 2.º del artículo 4.º dejaría de ser evidente.

2. *Ámbito americano*

En el continente americano, se han suscrito diferentes tratados y convenciones relativas a la aplicación de normas de Derecho internacional privado. Entre las más importantes debemos destacar los Tratados de Montevideo de 1889, que fueron los primeros textos resultantes de la codificación internacional del Derecho Internacional Privado que entraron en vigor en el mundo. Posteriormente, entre los años 1939 y 1940, se reunió en Montevideo el Congreso Sudamericano que revisaría y modernizaría los Tratados de 1889. Aunque en esta reunión no se introdujeron muchas reformas, entre ellas debemos destacar el artículo 5.º del Protocolo Adicional a los Tratados de 1940, en el que quedó consignada la prohibición de la autonomía conflictual, salvo los casos en que esté autorizado por la ley aplicable a la relación contractual.

Estos tratados de 1940 y su Protocolo Adicional confirmaron la fuerte tendencia territorialista que se plasmaba en los tratados de 1889 y delimitaron el perfil que caracterizaría la codificación internacional del Derecho Internacional Privado

33. Un ejemplo práctico de esta situación lo podemos encontrar en el caso *Stefanel*, en el que la Corte Suprema de Austria sostiene que se debe preferirse la aplicación de la ley del lugar de la explotación de derecho de propiedad intelectual frente la ley de las Islas Vírgenes en donde el licenciante tenía su sede social (FAWCETT y TORREMANS, Ob. cit.: 563).

latinoamericano hasta la década del setenta: la existencia de dos bloques distintos. Por un lado, los países partidarios del sistema de Montevideo y, por el otro, los partidarios del Código de Derecho internacional privado o, como ha sido llamado, Código Bustamante, en honor a su creador, ANTONIO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE Y SIRVÉN, al que haremos referencia posteriormente (FERNÁNDEZ ARROYO, 1994: 67, citado por ALBORNOZ, 2007: 3).

En cuanto a la ley aplicable a los contratos internacionales, el tratado de Montevideo dispone que la ley del lugar donde los contratos deban cumplirse será de aplicación en cuanto a su existencia, validez, consecuencias y en general todos los aspectos relacionados con el estatuto contractual. En cuanto a la forma, será esta misma ley la que establezca las formalidades que se deben cumplir para que el contrato sea válido. De igual manera, con referencia al tema de la contratación entre ausentes, el Tratado dispone que la ley aplicable sea aquella del lugar desde donde partió la oferta (MONROY CABRA, Ob. cit.: 309).

El Código Bustamante fue aprobado en el seno de la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana y suscrito por 20 Estados³⁴. Consta de 437 artículos que contienen disposiciones relativas a Derecho Civil internacional, Derecho Mercantil Internacional y Derecho Penal Internacional (excluyendo extradición). Aunque este Código significaba un enorme esfuerzo debido a su carácter continental, solo fue ratificado por 15 Estados latinoamericanos y con algunas significativas reservas a su aplicación, sobre todo en los temas de la nacionalidad y domicilio (SIQUEIROS, 2000: 205).

Después de la suscripción del Código Bustamante en la VI Conferencia Panamericana en 1928, se celebra la IX Conferencia en Bogotá (1948) y se crea la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) con una estructura permanente de órganos.

Las Conferencias Especializadas de Derecho Internacional Privado (en adelante CIDIP), iniciadas en 1975 y auspiciadas por la OEA, han sido el hilo conductor en el proceso de codificación progresiva en el continente. Fruto de estas reuniones han surgido numerosas convenciones y protocolos, tales como la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, entre muchas otras³⁵, pero debemos destacar la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales, aprobada en el seno de la quinta conferencia, realizada en México en 1994.

34. Aunque la mayoría de los países latinoamericanos suscribieron el Código, solo lo ratificaron 15 de ellos y la mayoría formularon reservas, por esta razón algunos autores como ALBORNOZ (Ob. cit.: 4), sostienen que el gran impacto que el Código Bustamante tuvo a nivel teórico no se vio reflejado a nivel de la práctica.

35. Para acceder a los textos de las Convenciones aprobadas por la Conferencia y los trabajos preparatorios es posible acceder a la página web de la secretaría de la Organización de Estados Americanos OEA http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado.htm.

El jurista mexicano JOSÉ LUIS SEQUEIROS fue encargado de la realización del anteproyecto de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, cuyo texto final presentó una marcada influencia del *CR*, imperante en Europa. En el Art. 8.º del mencionado Anteproyecto, revisado por el Comité de Expertos de la OEA que se reunió en Tucson, Arizona, en noviembre de 1993, se establecía, siguiendo a la Convención de Roma de 1980, que en caso en que las partes no hubieren elegido la ley aplicable al contrato, éste se regiría por la ley del Estado de la parte que realizara la prestación característica (SIQUEIROS, Ob. cit.: 218).

La Conferencia Especializada de la OEA decidió apartarse de la fórmula utilizada en la Convención de Roma, por considerar que no era la más apropiada para el continente americano. Las distintas delegaciones participantes en la conferencia aceptaron eliminar la expresión “suministro de la prestación más característica” y redactar un nuevo texto que a la postre se convertiría en el artículo 9.º, el cual dispone:

Si las partes no hubieran elegido el Derecho aplicable o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el Derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos.

El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el Derecho del Estado con el cual tiene los vínculos más estrechos. También tomará en cuenta los principios generales del Derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales.

No obstante si una de las partes del contrato fuere separable del resto del contrato y tuviese una conexión más estrecha con otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de este otro Estado a esta parte del contrato.

Dentro de los aspectos objetivos a que se refiere el artículo arriba citado, están los lugares de celebración y ejecución del contrato y el domicilio y la nacionalidad de las partes, mientras dentro de los subjetivos están el equilibrio de intereses, la relación más significativa, los vínculos más estrechos e incluso la prestación más característica.

Otro de los aspectos en los cuales la Convención de México presenta una notable diferencia con el Convenio de Roma es el especial énfasis que se otorga a la *lex Mercatoria*. El Art. 10.º dispone que, además de lo previsto en los preceptos anteriores, “se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del Derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y equidad en la solución del caso concreto.”

Este artículo ha sido criticado por su amplitud y falta de precisión derivada de la expresión “cuando corresponda”, ya que no se establecen los parámetros para

determinar los casos en los que debe ser aplicada la *lex Mercatoria*, entendiendo ésta como las normas, las costumbres y los principios del Derecho comercial internacional; sin embargo, es de destacar el papel de asistencia que ésta desempeña en la Convención para la determinación de la ley aplicable al contrato.

La Convención Interamericana ha sido uno de los más importantes logros en cuanto a la codificación del Derecho internacional privado en el área de la contratación de los últimos años, pero paradójicamente su aplicación práctica es restringida, ya que, al igual que lo sucedido con los tratados de Montevideo de 1940 o con el mismo Código Bustamante, la falta de voluntad política de los países ha llevado a que solo México y Venezuela hayan ratificado este instrumento.

No obstante la importancia de los instrumentos mencionados en este acápite, es pertinente anotar que en ninguno de ellos se hace siquiera referencia a contratos que involucren bienes protegidos por la disciplina de la propiedad intelectual o que involucren una transferencia tecnológica.

En la quinta reunión de la CIDIP, la comisión primera fue encargada de ocuparse de los temas de la contratación internacional y de los contratos de transferencia de tecnología. Esta comisión solamente llegó a adoptar una Resolución, en la que se pone de manifiesto que “esta materia ha sido examinada en otros foros internacionales con distintas orientaciones y que actualmente la misma ha adquirido un nuevo enfoque que amerita la realización de estudios que faciliten un mejor entendimiento de la misma, todo ello con el fin de que se pueda establecer, en su caso, la conveniencia de continuar el estudio de esta cuestión dentro del proceso de codificación del Derecho Internacional Privado en el continente³⁶.”

A la postre, el tema de la transferencia de tecnología no estuvo presente en la sexta reunión de la CIDIP y de la misma forma se encuentra ausente en la convocatoria de la séptima reunión.

A nuestro juicio, esta situación es explicable por el escaso comercio de intangibles que se lleva a cabo entre los países del continente americano, exceptuando a Estados Unidos, claro está. Generalmente, los procesos de transferencia tecnológica se realizan entre países desarrollados y países con niveles de industrialización o desarrollo menor y, en el caso de América latina, la mayoría de los países tienen el carácter de receptores de tecnología.

B. RÉGIMEN ESTATAL

1. Suiza

En el apartado de la ley aplicable a los derechos de propiedad intelectual señalamos que, de acuerdo con el artículo 110 de la ley de propiedad intelectual suiza, el criterio a aplicar es el de la *lex loci protectionis*. Pues bien, en ese mismo artículo, en

36. Resolución Número 1 adoptada el 18 de marzo de 1994. CIDIP-V/RES. 1 (94). Disponible en www.oas.org.

el apartado tercero, se dispone que los contratos relativos a derechos de propiedad intelectual estén gobernados por la ley que se establezca a través de las disposiciones concernientes a la ley aplicable a los contratos.

El artículo 122 de la misma se ocupa específicamente de los contratos relativos a derechos de propiedad intelectual. En su apartado primero, la ley suiza se decanta por la ley de residencia habitual de la parte que realiza la transferencia o que concede la autorización de uso y, paso seguido, en el apartado segundo, establece que las partes tienen la facultad de elegir la ley aplicable al contrato.

En este orden de ideas, podemos afirmar que bajo la ley suiza las partes son autónomas en la elección de la ley aplicable a los contratos relativos a derechos de propiedad intelectual y que en defecto de esta elección se aplicará la ley de residencia habitual del titular de los derechos objeto del contrato (FERRARI HOFER, 2007: 689). Esta es una posición coherente con el carácter de productor de tecnología que ostenta Suiza, ya que es evidente que con la aplicación de esta postura se está privilegiando claramente al titular de los derechos.

Tal como se comentó en su oportunidad, esta clase de posturas, como la acogida por la legislación suiza que adoptan la conducta de la parte que realiza la transferencia o autorización como prestación característica, no son de utilidad al encontrarnos frente a un caso en el que se otorguen autorizaciones mutuas o en presencia de contratos complejos, como los de *joint venture* o *engineering*, en los que, en muchas ocasiones, la transferencia de derechos de propiedad intelectual, a pesar de formar parte importante del contrato no constituye el núcleo fundamental de éste.

2. Argentina

En Argentina no existe una norma expresa que consagre la autonomía de las partes para elegir la ley que regirá su relación contractual; sin embargo, es ampliamente aceptada por la doctrina la autonomía de la voluntad de los contratantes internacionales. Los autores han utilizado diferentes fundamentos para sostener esta posición, como GOLDSCHMIDT (1990: 393), quien afirma que existe una costumbre internacional al respecto ejercida por el propio gobierno argentino sobre todo en casos de préstamos internacionales.

En cuanto al tema de la ley aplicable en defecto de elección de los contratantes en el Código civil argentino se encuentra una contradicción entre, por una parte, el artículo 1205 y, por la otra, el 1215 y 1216 del Código Civil. El artículo 1205 somete a la ley del lugar de celebración los contratos realizados fuera del territorio de la República, mientras el 1209 y 1210 disponen que la ley que regirá la relación sea la del lugar donde se deba cumplir el contrato.

La doctrina ha tratado de mitigar esta situación a través de dos interpretaciones. La primera de ellas consiste en que el lugar del cumplimiento de la obligación (1209 y 1210) es el principio general y solo cuando éste no es posible determinarlo

deberá aplicarse la ley del lugar de celebración. La segunda de ellas sostiene que siempre y cuando exista en el contrato una conexión con el país, ya sea el lugar de celebración o el de cumplimiento, se aplicará el artículo 1209 y 1210 es decir el lugar del cumplimiento; de lo contrario, se aplicará la ley del lugar de celebración del contrato (FERNÁNDEZ ARROYO, 2003: 1009).

En realidad esta discusión ha presentado hasta la fecha limitados alcances prácticos, ya que en la mayoría de los casos los tribunales argentinos se deberán pronunciar sobre contratos internacionales celebrados en el país o cuyo cumplimiento se deba realizar en el territorio argentino, con lo cual con cualquiera de las dos interpretaciones será de aplicación la ley del lugar de cumplimiento de la obligación.

3. Colombia

En Colombia, la doctrina ha discutido ampliamente la validez del pacto de elección de la ley aplicable a las relaciones contractuales. Por muchos años se sostuvo que la cláusula de elección de la ley aplicable era contraria a los artículos 19 y 20 del Código Civil colombiano, ya que se argumentaba que tal cláusula vulneraría el principio de territorialidad establecido en estas disposiciones; no obstante, en los últimos años la jurisprudencia colombiana en la materia ha experimentado un cambio respecto a su antigua posición, mostrándose favorable a la validez de la cláusula de ley aplicable en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad (ZAPATA DE ARBELAES y ESPLUNGES MOTA, Ob. cit.: 219- 221).

La ley colombiana regula, tal como se comentó antes, la legislación aplicable para los contratos celebrados en el extranjero en el artículo 20 del Código Civil, al disponer:

...Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño. Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la unión.

Como se desprende de esta norma, el ordenamiento colombiano acepta la validez de los contratos celebrados en el exterior; sin embargo, los efectos de estas relaciones contractuales, es decir, las obligaciones que surgen de ellas, se regirán por la ley del lugar donde se produzcan. Esta postura está en concordancia con el artículo 869 del Código de Comercio, que establece que la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país, se regirá por la ley colombiana.

Como se puede apreciar, la redacción de este artículo resulta un tanto confusa, puesto que, aunque de acuerdo con el apartado segundo del artículo los contratos celebrados válidamente en un país extranjero son válidos en Colombia, el Código no señala cuál será la ley aplicable a los mismos.

En este orden de ideas, a nuestro juicio, la interpretación correcta de este artículo será que en lo concerniente a los contratos celebrados en el extranjero, si éstos versan sobre bienes situados en Colombia, se aplicarán las leyes colombianas; de lo contrario, se sujetarán a las normas extranjeras. No obstante lo anterior, en todo caso, los efectos del contrato, es decir la ejecución de las obligaciones que de él se desprenden, se regirán por la ley colombiana.

Por otra parte, los artículos 21 y 22 se ocupan de la forma del contrato. En el artículo 21 se establece que “la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados”, sin embargo, paso seguido el artículo 22 dispone:

En los casos en que los códigos o las leyes de la Unión exigiesen instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en asuntos de la competencia de la unión, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas.

De acuerdo con esta norma, todos los contratos que exijan una solemnidad en Colombia, a pesar de ser celebrados en el extranjero deberán cumplir con dicho requisito, lo cual conduce a que sea necesario acudir al consulado colombiano en el país de celebración del contrato para realizar los trámites que la legislación colombiana establezca (MONROY CABRA, Ob. cit.: 310).

No obstante lo anterior, debemos referirnos a dos jurisprudencias que atemperan el estricto principio de territorialidad aplicado antes por los Tribunales colombianos. El primer fallo al que nos referiremos es el proferido por la Corte Suprema de Justicia el 19 de julio de 1994 al pronunciarse sobre un contrato de garantía suscrito por un nacional colombiano en el extranjero. En esta decisión la Corte concluye que, según el Derecho internacional privado, ha de aplicarse siempre la ley más ligada al caso, la que tenga un contacto mucho mejor caracterizado y sea, por ende, la más justa para decidirlo.

El segundo fallo que debemos comentar es el de la Corte Suprema de Justicia, del 5 de noviembre, ya que no obstante versar sobre un divorcio de un nacional colombiano proferido por un juez extranjero aplicando su propia ley, sus pronunciamientos son directamente aplicables a la contratación internacional. En esta sentencia, la Corte sostiene:

En consecuencia y por esto la Corte se ve en la necesidad de apartarse de los criterios por ella seguidos en algunas decisiones anteriores (...) el juez local no puede evaluar la sentencia extranjera teniendo en cuenta solo disposiciones de la stirpe de las consagradas en los arts. 19 y 20 del Código Civil, como si ellas constituyeran una pauta dogmática de ineludible observancia, para decretar automáticamente la evicción de dicho pronunciamiento jurisdiccional extranjero bajo el argumento abstracto de que

todo cuanto atañe al estado civil de las personas y el régimen de propiedad está regulado en Colombia por derecho imperativo.

Este fragmento de la decisión aludida antes nos lleva a la conclusión de que si bien en los artículos 19 y 20 del Código Civil colombiano se consagra el principio de la territorialidad, éstos constituyen unas disposiciones generales que el juez puede obviar en caso que la ley extranjera aplicada a la relación contractual no entre en contraposición con el orden público interno.

4. Brasil

En Brasil, a diferencia de la tendencia mundial, la libertad de los contratantes para elegir la ley que gobierne su relación no está del todo clara, ya que existen ciertos límites impuestos por la ley que debemos analizar de manera cuidadosa.

De acuerdo con el artículo 9.º de la ley de introducción del Código Civil de Brasil³⁷, “para establecer el régimen de las obligaciones deberá aplicarse la ley del país en que se constituyeron”. En otras palabras, los contratos se regirán por la ley del lugar de su celebración o de donde haya partido la oferta. Paso seguido, en el apartado segundo, se dispone que “la obligación resultante de un contrato se reputa constituida en el lugar de residencia del proponente”.

Según un sector de la doctrina brasileña (WOLD, s.f.), la libertad de contratación se ve expresada en la posibilidad que tienen los contratantes de elegir el lugar en el cual se celebrará el contrato, aunque el efecto real de esta disposición será que una situación fáctica como el lugar de celebración del acuerdo primará sobre la voluntad de las partes expresada en una cláusula de elección de ley aplicable.

En un extremo diametralmente opuesto a la Ley de Introducción del Código Civil, encontramos la Ley de arbitraje 9307/96³⁸, que confiere amplias facultades a las partes en cuanto a la elección de la ley aplicable, otorgando la posibilidad de escoger libremente las reglas aplicables a su relación, incluyendo la *lex mercatoria*, siempre y cuando no vayan en contravía de las buenas costumbres y el orden público.

Lo anterior nos lleva a afirmar que, en concordancia con el artículo 9 de la ley de introducción del Código Civil brasileño, las partes deben ser muy cuidadosas

37. Decreto-Ley n.º 4.657, de 4 de septiembre de 1942 Art. 9º “*Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.*”

1. *Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.*

2. *A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.* disponible en www.uaipit.com

38. Ley n.º 9.307, de 23 de septiembre de 1996 *A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes.*

1. *Poderão as partes escolher livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.*

2. *- Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio.*

al momento de la celebración del contrato, ya que el lugar en donde éste se celebre será el que determine la ley aplicable al mismo. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta que, al someterse a la jurisdicción brasileña, una cláusula de elección de ley aplicable que esté en contravía con lo dispuesto en el artículo 9.º puede ser impugnada y posteriormente declarada inválida (ZAITZ, 2006: 229).

En conclusión, el sistema brasileño de Derecho internacional privado presenta la peculiaridad de restringir la libertad de elección de la ley aplicable al contrato en función del lugar donde éste se haya celebrado en tanto no exista una cláusula compromisoria que obligue a los contratantes a acudir, en caso de alguna controversia, a un tribunal arbitral, caso en el cual es admisible una cláusula de elección de ley siempre y cuando ésta no vulnere el orden público y las buenas costumbres.

La existencia del modelo rígido de asignación de la ley aplicable a los contratos contenido en la ley de introducción del Código Civil brasileño ha sido uno de los motivos por los cuales Brasil no ha ratificado la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales que, tal como se estudió antes, se decanta por el criterio de los vínculos más estrechos. En este sentido, no han sido pocos los intentos por sustituir la mencionada ley; hasta el momento se han presentado numerosos proyectos, ninguno exitoso, con el fin de poner al día una legislación que data de finales de la década de los cincuenta y que se encuentra actualmente en vigencia.

Entre los mencionados intentos de modificación debemos destacar el proyecto de ley n.º 4.905 de 1995, que modificaba los dos grandes rezagos de la legislación brasileña, libertad de elección y criterio de los vínculos más estrechos, armonizándolos con la Convención Interamericana; sin embargo, a pesar de su excelente acogida en los círculos académicos, el proyecto fue retirado por el ejecutivo, el 7 de febrero de 1996 (PEDERNEIRAS JAEGER, 2006: 182- 184).

5. Estados Unidos

De acuerdo con la jurisprudencia de los Estados Unidos, aunque la ley aplicable a los derechos de propiedad intelectual es la ley federal, los aspectos contractuales estarán gobernados por la ley de cada Estado³⁹.

En el campo de los contratos internacionales de transferencia de tecnología, aunque exista una relativa claridad en cuanto al tema de la ley aplicable a las cuestiones intrínsecas del Derecho, nos encontraremos con la dificultad de que al establecer la ley aplicable al régimen de circulación de estos derechos debemos acudir a las normas de Derecho internacional privado que forman parte de las competencias de las legislaciones estatales.

39. Los precedentes jurisprudenciales más relevantes en cuanto a la aplicación del derecho estatal a cuestiones contractuales relacionadas con derechos de propiedad intelectual son *Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 440 U.S. 257, 1979); *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 661 (1969); *Sun Studs, Inc. v. Applied Theory Assocs., Inc.*, 772 F. 2d 1557, 1561, Fed. Cir. 1985; *Studiengesellschaft Kohle, M.B.H. v. Hercules, Inc.*, 105 F. 3d 629, 632, 41(Fed. Cir. 1997)

En efecto, la materia del Derecho internacional privado en los Estados Unidos forma parte casi en su totalidad del Derecho privado y, como tal, es regulado por el nivel estatal y no por las leyes federales. Esta situación conduce a que cada uno de los Estados pueda resolver un mismo caso de una forma distinta y la Corte Federal al momento de conocer de un caso de esta naturaleza deba seguir los lineamientos de cada una de la legislaciones estatales en virtud del principio de *diversity of citizenship*.

Los principios rectores del tema de la ley aplicable fueron establecidos por la Corte Suprema en el caso *Erie Railroad Co. v. Tompkins*⁴⁰, en el que se sostiene que, a excepción de los asuntos de competencia del gobierno federal, la legislación aplicable siempre será la estatal. Esta doctrina ha sido llamada *The Erie Doctrine* y, a pesar de haber sido objeto de múltiples aclaraciones, todavía se encuentra en plena vigencia.

Debemos empezar diciendo que, debido a la diversidad de criterios aplicables en el Derecho internacional privado de los Estados Unidos, es necesario llevar a cabo una clasificación que agrupe los Estados de acuerdo con las doctrinas por ellos seguidas.

La primera teoría a comentar es la denominada por la literatura norteamericana como tradicional o de los *vested rights*, que imperó en la primera mitad del siglo XX. De acuerdo con esta teoría, los derechos existen por la ocurrencia de hechos críticos dentro del territorio de un Estado o país en particular que conducen a la creación de un Derecho. Esta teoría pretende determinar la existencia del Derecho con referencia al sistema legal indicado por los hechos considerados críticos de acuerdo con el tema analizado. Para el caso que nos interesa, es decir el área de la contratación, estos hechos críticos los constituyen el lugar de celebración del contrato y el lugar donde se debe cumplir con la obligación. Una vez este derecho se ha creado o investido en una persona, se supone que los tribunales deberían hacerlo cumplir con la única excepción del orden público de la jurisdicción donde se pretende hacer valer el Derecho⁴¹.

Debido a las críticas de las que fue objeto la teoría tradicional surgió entre finales de la década de los cincuenta a la mitad de la de los sesenta, la teoría conocida como *Interest analysis*, que partía de la premisa según la cual los tribunales tienen el deber de implementar las políticas domésticas del Estado al cual pertenecen. Si los hechos del caso presentan factores de conexión no solo con el foro sino con otros Estados, el tribunal deberá determinar si la política gubernamental del foro tiene algún interés en el caso materia de estudio. Este interés existirá si esa política sería implementada con la aplicación de las leyes domésticas al caso concreto y de ser así se aplicará la ley del foro⁴².

40. *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, 304 U.S. 64 (1938).

41. Idem: 417.

42. Idem: 420.

Esta teoría sentó las bases para que el Instituto Americano de Derecho (*American Law Institute*) desarrollara el famoso *Second Restatement of Law of Conflict of laws*⁴³ en cuyo texto se consagra la teoría de la relación más significativa (*most significant relationship*), también llamada la teoría del centro de gravedad (*center of gravity*).

La teoría de la relación más significativa fue inicialmente esbozada en el caso *Barber Co. V Hughes*⁴⁴ pero oficialmente adoptada por la Corte de New York en el célebre caso *Auten v Auten*⁴⁵ donde se sostuvo que “la Corte considerará todos los actos de las partes relacionados con el contrato en relación con los diferentes Estados involucrados y establecerá como ley aplicable al mismo la ley de aquel con el que los hechos presenten el contacto más íntimo (LEFLAR, 1959: 240).

En el área de la contratación, la norma básica contenida la sección 187 del *Second Restatement* es la libertad de las partes para escoger la ley que gobernará su relación contractual pero en ausencia de esta elección, el apartado 188 establece un catálogo de puntos de contacto a ser considerados, dentro de los que por supuesto se encuentran el lugar de celebración del contrato y el lugar de su cumplimiento; no obstante, a diferencia de la teoría tradicional es posible tener en cuenta más de uno de los factores incluidos en el catálogo y no uno solo de ellos⁴⁶.

Actualmente, tal como se mencionó en líneas anteriores, no existe una homogeneidad en la aplicación de los criterios para establecer la ley aplicable a los contratos; sin embargo, es posible afirmar que aunque la mayoría de los Estados se ha decantado por la teoría contenida en el *Second Restatement*, existen Estados que siguen aplicando la teoría tradicional, otros que se limitan a la aplicación de la ley del foro, como Kentucky y Michigan, y otros que aplican teorías eclécticas que deben ser analizadas individualmente, tales como California y Washington, entre otros⁴⁷.

En los principios ALI, mencionados antes, en la sección 315 apartado segundo se establece que en defecto de elección de las partes intervinientes en el contrato

43. Los “*Restatements of the Law*” a pesar de no ser una fuente normativa gozan de una amplia autoridad en el sistema jurídico norteamericano al formar parte de lo que se conoce como “*Secondary Authorities*”. Los jueces de los Estados Unidos usualmente citan los *restatements* en sus decisiones ya que poseen lo que se denomina como *persuasive authority* es decir tienen la facultad de otorgar un alto grado de credibilidad a los supuestos en ellos contenidos. Para más información acerca de estos textos <http://www.ali.org/>

44. *Barber Co. V Hughes* (1945) 223 Ind 570, 63 NE2d 417

45. *Auten v Auten* (1954) 308 NY 155, 124 NE2d 417

46. El apartado segundo de la sección 188 del *Second Restatement of Law of Conflict of Laws* establece:

In the absence of an effective choice of law by the parties (see § 187), the contacts to be taken into account in applying the principles of § 6 to determine the law applicable to an issue include:

(a) *the place of contracting,*

(b) *the place of negotiation of the contract,*

(c) *the place of performance,*

(d) *the location of the subject matter of the contract, and*

(e) *the domicile, residence, nationality, place of incorporation and place of business of the parties.*

These contacts are to be evaluated according to their relative importance with respect to the particular issue.

47. Para un completo análisis de las teorías seguidas por cada Estado (SYMEONIDES, 1995).

de la ley aplicable al mismo se establece que será de aplicación la ley del lugar de la parte que otorga el Derecho. Los defensores de esta postura, entre ellos el profesor DESSEMONT, sostienen que “no debe de quedar duda que desde el punto de vista de la justicia natural, la propiedad intelectual está más cercanamente vinculada con el lugar en donde ha sido creada que con el lugar en donde el contrato de explotación permite que se explote. ¿Quién realizó la “prestación característica” en un principio, sin la cual nada hubiera sucedido? El autor, el inventor, o la compañía que invirtió en la investigación y el desarrollo del producto o el proceso”.

Aunque en principio estamos de acuerdo en lo que tiene que ver con la íntima relación que guardan los derechos de propiedad intelectual con sus creadores y por ende la ley del lugar en donde tengan su residencia habitual, no estimamos que ésta sea una postura que favorezca la justicia contractual.

Tradicionalmente se ha establecido que los titulares de derechos de propiedad intelectual representan la parte débil de la relación contractual, haciéndose a menudo una analogía con los trabajadores en las relaciones laborales. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que al menos en lo referente al campo de la transferencia tecnológica, en la gran mayoría de los casos los titulares de derechos son empresas multinacionales o compañías con potentes recursos económicos, cabe preguntarse si la alegada debilidad de los titulares tiene actualmente vigencia.

En este orden de ideas, y teniendo en mente que en realidad en un contrato de transferencia de tecnología el receptor, o bien es la parte débil de la relación o en el mejor de los casos existe un cierto equilibrio entre las partes, creemos que la postura según la cual el titular del derecho es quien realiza la prestación característica y por ende quien posee la conexión más íntima con el contrato, conlleva a reforzar el papel de dominio que posee el titular de los derechos, lo cual, sin embargo, es perfectamente coherente con la calidad de productor de tecnología que presentan los Estados Unidos.

V. DELIMITACIÓN ENTRE LEY APLICABLE AL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LEY APLICABLE AL CONTRATO

En este punto de nuestro trabajo hemos logrado establecer que en casi todos los ordenamientos analizados los derechos de propiedad intelectual están gobernados directa o indirectamente por el criterio de la *lex loci protectionis*, con lo cual la ley aplicable a los mismos será la del país para el cual se busque o solicite la protección. De la misma manera, hemos estudiado las reglas para determinar la ley aplicable a los contratos internacionales en distintos ordenamientos jurídicos. Ahora bien, la frontera que divide estos dos aspectos no siempre es clara y puede prestarse para confusiones con gravísimas implicaciones para las partes intervinientes en un contrato de transferencia de tecnología.

Tal como señalamos antes, la *lex loci protectionis* opera para los aspectos que tienen que ver con el Derecho de propiedad intelectual propiamente dicho, es

decir, la categoría de derechos que se otorga a cada creación intelectual, su contenido, duración, etc. pero, ¿cómo diferenciar aquellos aspectos que están íntimamente ligados con las relaciones contractuales, tales como la transferibilidad o las condiciones para la concesión de una licencia, de las relaciones contractuales propiamente dichas?

Como punto de partida, teniendo en cuenta que los aspectos sometidos a la *lex loci protectionis* ya fueron estudiados, debemos mencionar los actos que son regulados por la *lex contractus* con el fin de establecer un límite en la aplicación de cada una de estos criterios.

En este orden de ideas, en primer lugar analizaremos los tres temas fundamentales de los que se ocupa la *lex contractus*: el contenido obligacional del contrato, su existencia y la validez del mismo.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento Roma I la *lex contractus* cubre cinco aspectos fundamentales en cuanto al contenido obligacional del contrato: en primer lugar, su interpretación; segundo, el cumplimiento de las obligaciones a las que las partes estén obligadas en virtud del acuerdo; en tercer lugar, las consecuencias del incumplimiento total o parcial de las mismas; cuarto, su extinción (caducidad y prescripción) y, finalmente, las consecuencias derivadas de la nulidad del contrato⁴⁸.

De igual manera, en concordancia con el artículo 10 apartado 1 del Reglamento, la existencia misma del contrato depende de la ley que, en palabras del Reglamento, sería aplicable si éste fuese válido.

Por último, en cuanto a la validez del contrato y las formalidades que éste debe cumplir, el artículo 11 apartado primero dispone que los requisitos necesarios para otorgar validez al contrato sean los establecidos por la ley aplicable al fondo del contrato de acuerdo con el Reglamento o la ley del lugar en el cual se haya celebrado el contrato (*lex loci actus*).

Como se puede observar, cada uno de los aspectos cubiertos por la *lex contractus* puede eventualmente versar sobre los derechos de propiedad intelectual. Pensemos en algunos ejemplos relacionados con los campos antes mencionados. En cuanto al contenido obligacional, podemos poner como ejemplo un acuerdo en el que una las partes se compromete a transferir solo algunas facultades de las que le fueron concedidas a título exclusivo; de otro lado, tratándose de la existencia del contrato, podemos considerar la existencia de una cláusula que estipule que la cesión de una solicitud de patente estará condicionada a que ésta sea concedida y, finalmente, respecto a la validez, pensemos en un contrato de licencia de patente en el cual se estipule que dicha licencia no será anotada en el registro respectivo. Todos estos aspectos, a pesar de no ser intrínsecos del Derecho, directa o indirectamente estarán supeditados a la ley del lugar para el cual se solicite la protección.

48. En igual sentido se pronuncian los principios CLIP en su artículo 3:506.

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior y recordando lo dicho antes, la *lex loci protectionis* se ocupa de regular los elementos intrínsecos del Derecho de propiedad intelectual, es decir la concesión y la duración de los derechos, los efectos de los mismos y su modelo de transmisión.

Si analizamos estos tres aspectos, podemos observar que en cuanto a la concesión y duración de los derechos de propiedad intelectual, las partes no tienen un poder de injerencia o disposición, ya que es la autoridad pública la que concede el derecho y es la legislación la que confiere el término de duración del mismo. Por otro lado, en cuanto a los efectos del Derecho, tales como impedir la fabricación, comercialización, etc., nos encontramos frente al mismo escenario: es un catálogo de facultades establecidas por el legislador, pero donde encontramos el problema fundamental de la delimitación entre la *lex causae* y la *lex loci protectionis* es precisamente en el tercer aspecto, es decir, en el modelo de transmisión de los derechos.

Como se mencionó en su oportunidad, el modelo de transmisión de los derechos de propiedad intelectual es uno de los aspectos generadores de mayores dudas y confusiones en cuanto a la ley que gobierna estos aspectos del contrato. En este sentido, no existe duda alguna respecto a la vocación de transferencia de la que gozan los derechos de propiedad intelectual. El artículo 10 de la ley española de patentes dice que la patente es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce y en el artículo 74 se consagra la transmisibilidad de este tipo de derechos disponiendo que las patentes puedan ser objeto de licencias y de usufructo. De igual manera, en el artículo 71 del CPE se reconoce la posibilidad de transferencia de la solicitud de patente europea.

La innegable trascendencia económica de los derechos de propiedad intelectual y su impacto en los niveles de innovación y desarrollo tecnológico de los países, ha hecho necesario que las legislaciones fijen las bases sobre las cuales se edifica el régimen de transferencia de este tipo de derechos, elevándolo al rango de política pública y, por esta razón, la regulación y condiciones para llevar a cabo la transferencia puede variar en cada país.

Un ejemplo de la consideración de interés público del modelo de transmisión de los derechos de propiedad intelectual lo podemos encontrar en el caso *British Nylons Spinners v. Imperial Chemical Industries (ICI)*, llevado ante los tribunales del Reino Unido. En este caso, una Corte de los Estados Unidos ordenaba transferir unos derechos de patentes británicas a Du Pont, por considerar que se estaba vulnerando la ley de competencia de ese país. Al tratar de obtener el reconocimiento de dicha sentencia, la Corte de apelaciones del Reino Unido decidió que la ICI no debía cumplir con esa sentencia. En los argumentos de la Corte de Apelación se sostiene que la ley aplicable, tratándose de la transferencia de los derechos de patente, debía ser la del lugar de protección del Derecho y por lo tanto el intento de reconocer la orden de la Corte americana constituía un intento de aplicar efectos extraterritoriales no reconocidos en el Reino Unido (DABBAH, 2003: 190).

Por otra parte, el modelo de transmisión de los derechos está íntimamente ligado con aquello que es susceptible de ser transferido; éste a pesar de ser un aspecto cubierto por la ley del país para el cual se solicita la protección⁴⁹, es uno de los puntos en los cuales las partes por medio del contrato efectivamente disponen a través de cláusulas y pactos que a su vez están regulados por la *lex causae*.

Un caso que nos puede servir como guía en este complejo tema de la transmisibilidad de los derechos de propiedad intelectual lo encontramos en el campo de los derechos de autor, concretamente en el área de los derechos morales y patrimoniales. En el caso ANNE BRAGANCE v. OLIVIER ORBAN and MICHEL DE GRÈCE, ANNE BRAGANCE, una escritora fantasma, había cedido todos los derechos que le correspondían como autora a su coautor, MICHEL DE GRÈCE, en un contrato sometido a las leyes del Estado de Nueva York; al publicarse el libro en Francia, la señora BRAGANCE demandó alegando infracción a sus derechos morales de autor y solicitando parte de las regalías obtenidas por la venta del libro. La Corte francesa estimó que aunque el contrato estaba regido por las leyes de Nueva York (*lex causae*), según las cuales se había realizado una transferencia total de los derechos, de acuerdo con la ley del lugar para el cual se solicita la protección (*lex loci protectionis*), es decir Francia, la transmisibilidad de los derechos morales es imposible, con lo cual, aunque no se concedió ningún Derecho pecuniario, se ordenó el reconocimiento del Derecho moral de paternidad en todos los ejemplares franceses de la obra⁵⁰.

Aunque en este caso no estamos en presencia de un contrato de transferencia de tecnología, a nuestro juicio sirve para ilustrar perfectamente la dicotomía entre la *lex loci protectionis* y la *lex causae* en el tema de la transmisibilidad de los derechos, ya que aunque la transferencia de los mismos estaba regulada en su integridad por la *lex causae*, la *lex loci protectionis* francesa era la encargada de regular los aspectos relacionados con los atributos intrínsecos del Derecho de propiedad intelectual.

Por otra parte, otro de los puntos que merece la pena ser considerado es el de los requisitos formales para llevar a cabo la transferencia o licencia de los derechos. Este es uno de los aspectos que más dificultades genera, pues aunque con él como tal no se está disponiendo sobre la existencia propia del derecho, sí tiene efectos en la validez y la eficacia del contrato.

Pensemos en el caso de un contrato internacional de transferencia de tecnología que involucre la licencia de una patente de invención en el cual las partes acuerdan que el contrato no será objeto de registro ante la autoridad pública competente del país respectivo. En este tipo de contratos, en algunos países, sobre todo en aquellos en vía de desarrollo, existe la obligación de registro y en ocasiones incluso de sometimiento a la decisión favorable de las autoridades del país receptor de la

49. En los principios CLIP se establece en el artículo 3:301 que la transmisibilidad de los derechos de propiedad intelectual y las cuestiones relativas a la posibilidad de invocar la licencia frente a terceros estarán sometidas a la ley del lugar de protección.

50. ANNE BRAGANCE v OLIVIER ORBAN and MICHEL DE GRÈCE, fallo del 1.º de febrero de 1989, en TORREMANS (Ob. cit.: 398).

tecnología transferida en el acuerdo. Si analizamos con detenimiento este caso, no se está poniendo en duda la existencia del derecho ni se está modificando el haz de derechos a transferir, como en el caso BRAGANCE, con lo cual, en principio, la *lex loci protectionis* no entraría en juego y por ende las partes podrían elegir la ley cuyos requisitos se acomoden mejor a sus necesidades. No obstante lo anterior, debemos tener en cuenta que es indudable que las regulaciones encaminadas a asegurar la protección y oponibilidad a terceros y la seguridad jurídica hacen parte de las políticas trazadas por la autoridad pública para cuyo territorio se otorga el derecho exclusivo, con lo cual, a pesar de no tratarse de un asunto de los que en principio anotamos como de competencia de la *lex loci protectionis*, serán los requisitos del lugar de protección del Derecho los aplicables para que el contrato sea válido.

No debemos confundir los requisitos formales que tienen como fin velar por la seguridad jurídica y la oponibilidad frente a terceros, con los requisitos necesarios para la validez de los contratos en sí mismos considerados. Los primeros son aquellos que solo estarán presentes en la medida que se involucre un Derecho de propiedad intelectual, mientras los últimos serán establecidos para garantizar la existencia misma del contrato. En esta categoría podemos encontrar exigencias tales como la suscripción del documento contentivo del acuerdo frente a un notario público, o la acreditación de la capacidad de las partes por un método específico.

En cuanto a esta última categoría, el artículo 3:504 de los principios CLIP propone tres alternativas para cumplir con los requisitos de validez del contrato: la primera es el cumplimiento de los requisitos contemplados en la ley que sea aplicable al contrato de acuerdo con los mismos principios CLIP; la segunda consiste en atender a los requisitos formales del lugar en donde se encuentren las partes o sus representantes en el momento de la conclusión del contrato y, finalmente, la tercera alternativa es cumplir con las exigencias del país de residencia habitual de las dos partes.

En suma, en presencia de un contrato internacional de transferencia de tecnología es aconsejable, además de cumplir con los requisitos formales del lugar donde se ejecuta el contrato, observar rigurosamente las exigencias del país en el que se encuentra la autoridad que ha otorgado el derechos exclusivos, que en la mayoría de los casos coincidirá con el lugar para el cual se solicita la protección.

CONCLUSIONES

Una vez estudiado el panorama actual en las regiones seleccionadas podemos apreciar que, a excepción de la Unión Europea, no existe una verdadera armonización en cuanto al tratamiento de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología y en general a los contratos que involucran derechos de propiedad intelectual.

Numerosas voces del mundo de la propiedad intelectual y del Derecho internacional privado en ambos lados del Atlántico han hecho llamados para lograr una

uniformidad en el tratamiento del difícil tema de la ley aplicable a estos contratos y, con el fin de lograr este objetivo, diversos grupos de estudio se han ocupado del tema, tales como CLIP (*European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property*), ALI (American Law Institute), CIDIP (Conferencias Especializadas de Derecho Internacional Privado) entre otros.

Tal como lo han señalado todos los grupos de estudio mencionados antes, el logro del fin de la uniformidad es de suma importancia para el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en un mundo globalizado. Tal como lo afirma DREYFUSS, sin un acuerdo internacional habrá actividades que inevitablemente serán sometidas a escrutinio por diferentes cuerpos normativos llevando consigo la posibilidad de resultados inesperados o, peor aún, múltiples responsabilidades e imposición de las políticas de cultura e innovación de un país sobre otro Estado soberano.

A nuestro juicio, la negociación de un acuerdo internacional, a pesar de traer consigo numerosas ventajas, también presenta riesgos que deben ser tomados en cuenta sobre todo por los países en vías de desarrollo.

Para nadie es un secreto que en las negociaciones multilaterales el poder de negociación e influencia de los países desarrollados y por ende productores de tecnología es determinante⁵¹. En el caso en que en un acuerdo de este tipo se eligiera como criterio de conexión la prestación característica y que se interpretara que ésta es el otorgamiento del Derecho de uso sobre el intangible, la mayoría de los receptores de tecnología se encontrarían en la difícil situación de verse abocados a la aplicación de la ley del lugar de residencia habitual del titular de los derechos o, en el mejor de los casos, caer en la zona gris de la delimitación entre la ley aplicable al derecho de propiedad intelectual y la aplicable al contrato.

BIBLIOGRAFÍA

- ABARCA JUNCO, A. (2004). *Derecho Internacional Privado*, Vol. I, Madrid: Uned.
- ALBORNOZ, M.A. (2007). “El derecho aplicable a los contratos internacionales en el sistema interamericano”, en *Revista Iustitia*. Monterrey: Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico de Monterrey.
- ANTONS, C., BLAKENEY M. y HEATH, C. (2004). *Intellectual Property Harmonisation within ASEAN and APEC*. Londres: Kluwer Law International.
- BATIFFOL, H. (1938). *Les Conflits de Lois en Matière de Contrats*. Paris: Sirey.
- BEIER, F.K. (s.f.). Conflict of Law Problems of Trade Mark License Agreements, en *International Review of Industrial Property (IIC)*.
- BIRD, R. C. (2007). Defending Intellectual Property Rights in the BRIC Economies, en *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 5.

51. Para un completo análisis de la capacidad de los países desarrollados para imponer sus condiciones en el ámbito de la propiedad intelectual BIRD (2007).

- BOGGIANO, A. (1991). *Derecho Internacional Privado*, Tomo I. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- BREWER CARÍAS, A. (2003). *Derecho comunitario andino*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (2008). *Derecho Internacional Privado*, Vol. I. Granada: Comares.
- CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (2008a). *Derecho Internacional Privado*, Vol. II. Granada: Comares.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. y CALVO CARAVACA, A. L. (2005). *Derecho Mercantil Contemporáneo*, Tomo I, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (2001). Ley Aplicable a Las Patentes en Derecho Internacional Privado Español, en *Anales de Derecho*, Núm. 19. Murcia: Universidad de Murcia.
- CASADO CERVIÑO, A. (1991). Los sistemas nacional y europeo de protección de las invenciones, en *Revista jurídica de Catalunya*, Vol. 1991.
- CHRISTOU, R. (1996). *International Agency, Distribution and Licensing Agreements*. Londres: FT Law and Tax.
- CORNISH, W., VAVER, D. y BENTLY, L. (2004). *Intellectual property in the new millennium*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DABBAH, M. (2003). *The internationalisation of antitrust policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A. (2008). Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights, en *Yearbook of Private International Law*, Vol. X.
- DERRUPÉE, J. (1969). Propriété Industrielle, en *Encyclopedie Dalloz Droit International Privé*. París: Dalloz.
- DESSEMONTER, F. (2009). American Law Institute Principles: Intellectual Property and Transnational Disputes, en *InDret*, Vol. 2, Barcelona.
- DICEY, A. y MORRIS (1993). *The Conflict of Laws*, Sweet and Maxwell, Londres.
- DICEY, A. (1958). *Dicey's Conflict of Laws*, Sweet & Maxwell, 7th edn, Londres.
- ESTEVE, L. (s.f.). *La Infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Medio Digital: Aspectos Internacionales*. Aranzadi.
- ETCHEVERRY, R. A. y ESPUNGLES MOTA, C. (2008). *Derecho de los Contratos Internacionales en Latinoamérica, Portugal y España*. Madrid:Edisofer.
- FAWCETT, J. y TORREMANS P. (1998). *Intellectual Property and Private International Law*. Oxford: Clarendon Press.
- FERNÁNDEZ ARROYO, D. P. (1994). *La Codificación del Derecho Internacional Privado en América Latina. Ámbitos de producción jurídica y orientaciones metodológicas*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Beramar.
- FERNÁNDEZ ARROYO, D.P. (2003). *Derecho Internacional Privado en Los Estados Del Mercosur*. Buenos Aires:Zavalía.

- FERNÁNDEZ ROZAS, J. C. (2005). Alternativa Conflictual o Material en la Búsqueda de un Derecho Contractual Europeo Más Coherente, en *Revista Jurídica Española La Ley*, Núm. II, Madrid.
- FERNÁNDEZ ROZAS, J. C. (2004). *Lex Mercatoria y Autonomía Conflictual en la Contratación Transnacional*, en Anuario Español de Derecho Internacional Privado.
- FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P. A. (2007). *Derecho de los Negocios Intenacionales*. Madrid: Iustel.
- FERRARI HOFER, L. (2007). Co-ownership for intellectual property rights, en *Reporte del grupo suizo de la AIPPI*. Zurich: Association Suisse pour la Protection de la Propriété Intellectuelle.
- GARCIMARÍN ALFÉREZ, F.J. (2008). El Reglamento Roma I sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales: Cuanto ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?, en *La Ley*, Núm. 6957.
- GOLDSCHMIDT, W. (1990). *Derecho Internacional Privado*. Buenos Aires: Ediciones Depalma.
- GOLDSCHMIDT W. (1980). *Derecho Internacional Privado*. Buenos Aires: Ediciones de Palma.
- Informe del grupo de trabajo sobre comercio y transferencia de tecnología al consejo general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), documento WT/WGTT/W/14 del 29 de noviembre de 2007, pág. 2.
- Leflar, R. A. (1959). *The Law of Conflict of Laws*. Nueva York: Howard w. Sams & Co.
- LÓPEZ TARRUELLA MARTINEZ, A. (2008). *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Dykinson.
- MEDINA DE LEMUS, M. (2007). *Contratos de Comercio Exterior. Doctrina y formula*. Madrid: Dykinson.
- MONROY CABRA, M. G. (s.f.). *Tratado de Derecho Internacional Privado*. Bogotá: Temis.
- MOSSET ITURRASPE, J. (2005). *Edición Homenaje*. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.
- O'CALLAGHAN MUÑOZ (2001). *Propiedad industrial: Teoría y práctica*. Madrid: Ramón Areces.
- PATRY, W. (2000). Choice of Law and International Copyright, en *American Journal of Comparative Law* Vol 48.
- PEDERNEIRAS JAEGER, G. (2006). *Lei Aplicável aos Contratos Internacionais: o Regime Jurídico Brasileiro e a Convenção do México*. Curitiba: Jurua Editora.
- PERTEGÁS SENDER, M. (2002). *Cross Border Enforcement of Patent Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- SCHNITZER, A. (1958). *Handbuch des Internationalen Privatrechts II*, Basel.
- SIQUEIROS, J.L. (2000). La Conferencia de La Haya y la perspectiva latinoamericana, en *Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED*, n.º 16, Madrid.

- SOTO COAGUILA, C. A. (2005). “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato”, en *Iurídica*, n.º 2.
- SYMEONIDES, S. (1995). “Choice of Law 1995: A Year”, en Review, en *American Journal of Comparative Law*, Vol. 44.
- STONE, PETER (2006). *EU Private International law: Harmonization of Laws*. Londres: Edward Elgar Publishing.
- TORREMANS, P. (2008). Licences and Assignments of Intellectual Property Rights Under the Rome I Regulation, *Journal of Private International law*, Vol. iv, Núm. 3.
- TORREMANS, P. (2008a). “Licences and Assignments of Intellectual Property Rights under The Rome I Regulation”, en *Journal of Private International Law*, Vol. 4.
- VIRGÓS SORIANO, M. (1989). *Lugar de la Celebración y Ejecución en la Contratación Internacional*. Madrid: Tecnos.
- WOLD, A. (s.f.). Validez de los Convenios sobre Fuero del Contrato y Aplicación de la Ley Extranjera a los Convenios Celebrados en el Brasil, en *Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas Unam, Mexico*. Disponible <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/48/art/art2.pdf>
- ZAITZ, D. (2006). *Direito & know-how: uso, transmissão e proteção dos conhecimentos técnicos ou comerciais de valor económico*. Curitiba: Jurua Editora.

