

# TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

---

---

MANUEL GUERRERO GAITÁN\*

## SUMARIO

I. La transferencia de tecnología. II. Alcance de la expresión “transferencia de tecnología”. A. Definición de tecnología. B. Significado de la expresión “transferencia de tecnología”. III. Principales figuras contractuales que involucran transferencia de tecnología. A. Contratos con causa simple. 1. Contratos de cesión. a. Naturaleza jurídica. b. Contenido. 2. Contratos de licencia. a. Naturaleza jurídica. b. Contenido. Obligaciones del licenciatario. 3. Acuerdos de confidencialidad. a. Naturaleza jurídica. b. Contenido B. Contratos con causa compleja. 1. Contratos de franquicia. a. Naturaleza jurídica. b. Contenido. 2. Operaciones de *joint venture*. a. Naturaleza jurídica. b. Contenido. 3. Contrato de ingeniería (*engineering*). a. Naturaleza jurídica. b. Contenido. iv. Recapitulación

## I. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La idea de la transferencia de tecnología no es nueva; la necesidad de intercambiar técnicas y conocimientos ha sido una constante en la historia del comercio mundial, pero con la dinámica actual de las relaciones comerciales en una economía globalizada y con el ingente progreso de la técnica en todos los campos, los países y las empresas se han visto en la necesidad de colaborar entre sí, valiéndose de diferentes formas contractuales para realizar dicha transferencia tecnológica. El grupo de trabajo sobre comercio y transferencia de tecnología de la Organización Mundial del Comercio ha puesto de relieve en repetidas ocasiones la directa relación existente entre la transferencia de tecnología y el desarrollo económico<sup>1</sup>.

\* Abogado y especialista en propiedad industrial, derecho de autor y derecho de las nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia; magíster 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. Correo electrónico: [manuelguerrero3@yahoo.com]. Fecha de recepción: 6 de julio de 2009. Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2009.

1. Informe del grupo de trabajo sobre comercio y transferencia de tecnología al Consejo

En este sentido, existen muchos titulares de conocimientos tecnológicos que no poseen los recursos suficientes para la fabricación, distribución y venta de sus creaciones por sí mismos en diferentes países, pero mediante la transferencia tecnológica es posible conceder autorizaciones a terceras partes para que lleven a cabo esta explotación y maximicen de esta forma su potencial económico<sup>2</sup>.

Es innegable la existencia de lo que algunos autores han llamado la concentración del conocimiento, aludiendo a la situación en la cual algunas regiones del mundo son las principales productoras de conocimientos tecnológicos. La transferencia de tecnología, desde este punto de vista, puede tener un significado más allá de lo económico, alcanzando la esfera del bien común y el desarrollo sostenible. Esta visión ha sido consignada en diferentes textos normativos e iniciativas de armonización, pero un ejemplo fehaciente lo podemos encontrar en el artículo 66 apartado 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que establece: “Los países desarrollados miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países miembros menos adelantados, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable”.

Vale decir que al abordar el tema de la transferencia de tecnología nos encontramos desde el primer momento con dificultades de delimitación conceptual, comenzando con el alcance mismo de la expresión “transferencia de tecnología” o, sin ir más lejos, de la palabra “tecnología” individualmente considerada<sup>3</sup>. Esta situación se debe a distintos factores: en primer lugar, a la normatividad aplicable al tema, ya que la que existe en muchas ocasiones se queda corta en definiciones y conceptos; en segundo lugar, a la difusa jurisprudencia sobre la materia; y, por último, a la diversidad de intereses protegidos y tópicos cubiertos bajo este tema.

En este orden de ideas, consideramos que en esta primera etapa de nuestro estudio es conveniente construir un marco conceptual de la expresión “transferencia de tecnología”.

## II. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN “TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA”

El primer paso para determinar el alcance de la expresión “transferencia de tecnología” es tener claridad acerca del significado de la palabra tecnología en sí misma considerada.

General de la Organización Mundial del Comercio del 15 de noviembre de 2006 *wt/wgtrr/8*. Disponible en [[www.wto.org](http://www.wto.org)].

2. G. TRITTON. *Intellectual Property in Europe*, Londres, Sweet and Maxwell, 2008, p. 749. En este sentido, aunque en menor medida, también se da la situación de empresas que poseen el capital pero carecen de los conocimientos o autorización para la explotación adecuada de un producto en un mercado determinado.

3. G. CABANELLAS. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, Buenos Aires, Heliasta, 2000.

## A. DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA

Según el Diccionario de la Real Academia, tecnología es “El conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial”<sup>4</sup>. Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) ha definido la tecnología como aquel conocimiento sistemático para la fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o el suministro de un servicio, si este conocimiento puede reflejarse en una invención, un diseño industrial, un modelo de utilidad, o en una nueva variedad de una nueva planta, o en información o habilidades técnicas, o en los servicios y asistencia proporcionados por expertos para el diseño, la instalación, operación o el mantenimiento de una planta industrial, o para la gestión de una empresa industrial o comercial o sus actividades<sup>5</sup>.

Podemos observar que en la definición de la OMPI se hace mención a bienes intangibles casi todos ellos pertenecientes a los derechos de propiedad intelectual. En esta misma línea encontramos las Directrices relativas a la aplicación del artículo 81<sup>6</sup> del Tratado Constitutivo de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología<sup>7</sup> que en su apartado 3.2.3 enumera los elementos que van a ser considerados tecnología, en la cual se incluyen las patentes y las solicitudes de patentes, los modelos de utilidad y las solicitudes de registro de modelo de utilidad, los dibujos, los certificados sobre obtenciones vegetales, las topografías de productos semiconductores, los certificados complementarios de protección para medicamentos u otros productos para los cuales pueden obtenerse dichos certificados, los derechos de autor de programas informáticos y los conocimientos técnicos.

De la lectura de la disposición transcrita es evidente que aunque las directrices no proporcionan una definición del término tecnología, como lo hace la OMPI, incorporan una lista más detallada de bienes protegidos por la disciplina de la propiedad intelectual, al incluir las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad, los derechos de autor sobre programas de computador y las topografías de semiconductores.

En España, el Tribunal Económico Administrativo Central ha hecho mención al tema del concepto de tecnología refiriéndose a él como “el conjunto de conocimientos específicos que permiten la modernización de sistemas productivos, a través de la aplicación del desarrollo científico a las actividades agrarias, industriales y de servicios”<sup>8</sup>.

4. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la lengua española*, 22.ª ed., Madrid, 2007 disponible en [[www.rae.es/](http://www.rae.es/)].

5. OMPI. *Guía de licencias para los países en desarrollo*, OMPI n.º 620 (S), 1977.

6. El artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece las conductas contrarias al principio de la libre competencia económica. Disponible en [<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E081:ES:HTML>].

7. Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología. Disponible en [<http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2004:101:0002:0042:es:PDF>].

8. TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Acuerdos de fechas 25 de sep-

De igual manera, algunos autores han definido tecnología como “el conjunto de conocimientos e información propios de una actividad que pueden ser utilizados en forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos, o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global”<sup>9</sup>.

De las definiciones estudiadas, podemos extraer dos elementos importantes. En primer lugar, podemos decir que la tecnología está constituida por un conjunto de conocimientos sistemáticos aplicables a una determinada área del conocimiento, que se traducen en un avance o mejoramiento de la actividad a la que se aplica. El segundo elemento es que la gran mayoría de estos conocimientos es susceptible de protección por la disciplina de la propiedad intelectual. En este orden de ideas, debemos ocuparnos ahora del alcance de la expresión “transferencia de tecnología”.

#### B. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN “TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA”

La expresión “transferencia de tecnología” puede tener un significado amplio o restringido de acuerdo con el contexto en que nos encontremos. Para ilustrar esta situación tomaremos como ejemplo la normatividad comunitaria europea del Reglamento 772/04 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología<sup>10</sup> (en adelante Reglamento de transferencia de tecnología).

En el apartado de definiciones, artículo primero apartado 1b, el citado reglamento considera dentro de la categoría de acuerdos de transferencia de tecnología: “un acuerdo de licencia de patentes, un acuerdo de licencia de conocimientos técnicos, un acuerdo de licencia de los derechos de autor de programas de ordenador o un acuerdo mixto de licencia de patentes, de conocimientos técnicos o de los derechos de autor de programas informáticos”; de igual manera, el artículo dispone que también se considerarán acuerdos de transferencia de tecnología “las cesiones de patentes, de conocimientos técnicos, de derechos de autor de programas informáticos o de una combinación de estos”.

Del texto de esta norma se concluye que, para el Reglamento, dentro de los acuerdos de transferencia de tecnología se encuentran básicamente la licencia y la cesión de patentes, conocimientos técnicos y derechos de autor sobre programas de computador.

tiembre de 1991, 23 de julio de 1997 y 22 de octubre de 1997.

9. M. A. GONZÁLEZ DE HEREDIA VILLASEÑOR. *Análisis de la evolución de un conjunto de tecnologías relacionadas para el desarrollo de servicios móviles*, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2002.

10. Reglamento 772/04 del 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Disponible en [[europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l26108.htm](http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l26108.htm)].

Ahora bien: la expresión “transferencia de tecnología” puede ser tomada en un sentido mucho más amplio, tal como lo hace el acuerdo ADPIC, que en dos de sus artículos hace referencia al tema. El primero de ellos es el ya mencionado artículo 66, que hace alusión a la obligación para los países desarrollados de ofrecer incentivos a las empresas que lleven a cabo programas de transferencia de tecnología a países menos adelantados. El segundo es el artículo 7.º, que establece que “La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

Tal como se puede observar, estas normas acuden a un concepto más amplio de transferencia de tecnología, en el cual se hace referencia a la puesta a disposición o actualización de tecnología o productos desde países industrializados hacia países pobres o en vías de desarrollo, con el fin de que éstos puedan sacar provecho de técnicas modernas de producción de bienes y servicios<sup>11</sup>.

En la doctrina podemos encontrar una amplia gama de definiciones que, dicho sea de paso, no presentan mayores contradicciones entre sí, como la de PAIVA HANTKE<sup>12</sup>, quien sostiene que la transferencia de tecnología es “el flujo de conocimientos tecnológicos”. Otros autores han definido la transferencia de tecnología como la transmisión y en ocasiones creación de dicha tecnología, con la consiguiente transmisión simultánea de bienes y servicios o sin ella<sup>13</sup>. Pero en este punto podemos acudir a lo ya dicho acerca del término “tecnología”, que lo relacionábamos con los derechos de propiedad intelectual, con lo cual la expresión “transferencia de tecnología” alude a la transmisión de conocimientos resultado de la investigación<sup>14</sup>, frecuentemente protegidos mediante derechos de propiedad intelectual.

En el derecho anglosajón la expresión “transferencia de tecnología” (*technology transfer*) implica el acuerdo o licencia por la cual una parte concede a la otra la facultad de explotar su derecho, que puede ser intelectual, industrial o cualquier otra información tecnológicamente valiosa<sup>15</sup>.

Ahora bien: por su claridad y simpleza, nos permitimos transcribir la definición dada en el proyecto de Código de Conducta sobre Transferencia de Tecnología

11. M. ANDERSON. *Technology Transfer. Law Practice and Precedents*, Oxford, Tottel, 2008.

12. G. PAIVA HANTKE. *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*, Santiago de Chile, Jurídica de Chile, 1991, p. 16.

13. A. ECHARRI y A. PENDÁS. *La transferencia de tecnología aplicación práctica y jurídica*, Madrid, Confemetal, 1999.

14. B. UBERTAZZI. “La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología”, en *Actas de Derecho Industrial*, Milán, 2007.

15. En esta definición podemos observar que en realidad se está haciendo referencia a la propiedad industrial, los derechos de autor y el *know how*. A. G. TOTH. *The Oxford Encyclopaedia of European Community Law*, vol. III, Oxford, Oxford University Press, 2008.

elaborado por la UNCTAD, donde se entiende por transferencia de tecnología “la transferencia de conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio, no extendiéndose a las transacciones que entrañan la mera venta o arrendamiento de productos”.

Para los fines de este trabajo tomaremos un concepto amplio de la expresión “transferencia de tecnología”, incluyendo en ella cualquier actividad que implique una creación tecnológica y la puesta a disposición de ella de una persona (física o jurídica) a otra.

### III. PRINCIPALES FIGURAS CONTRACTUALES QUE INVOLUCRAN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Tal como se estudió, la transferencia de tecnología está determinada en gran medida por los derechos de propiedad intelectual con que se cuente. Estos derechos sobre bienes intangibles, de acuerdo con las disposiciones que regulan la materia<sup>16</sup>, son susceptibles de explotación económica y, por tanto, de circulación en el tráfico económico.

La mencionada explotación es llevada a cabo por medio de diferentes figuras jurídicas, frecuentemente atípicas y en ocasiones con un alto grado de complejidad, dependiendo de la materia técnica que se regule y de las prestaciones que han de ser realizadas por las partes. En el mismo sentido, es importante poner de relieve en este tipo de contratos la presencia de elementos pertenecientes a diferentes figuras negociales, debido a las diversas prestaciones que se pueden pactar en un solo acuerdo o en la íntima relación que pueden guardar una multiplicidad de contratos entre sí<sup>17</sup>.

En cuanto a la tipología de los contratos de transferencia de tecnología, debemos aclarar que debido a la falta de clasificación legal, ya que en su gran mayoría las leyes internas no consagran estos contratos o si lo hacen se limitan a acuerdos puntuales como la cesión y la licencia, es necesario acudir a diversas fuentes, tales como la jurisprudencia, laudos arbitrales o decisiones de órganos administrativos, para realizar un análisis completo de estas figuras.

Un sector de la doctrina considera a los contratos de transferencia de tecnología como una categoría autónoma, debido a los rasgos comunes que posee esta clase de acuerdos. En efecto, todos los contratos aquí comprendidos son sinalagmáticos o bilaterales, ya que imponen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes

16. En realidad casi todos los derechos de propiedad intelectual son susceptibles de transmisión, exceptuando las indicaciones de procedencia y los derechos morales de autor. En el Convenio de Múnich sobre la concesión de patentes europeas del 5 de octubre de 1973 se consagra la posibilidad de transferir la solicitud de patente (art. 71) y de ceder y licenciar la patente ya otorgada (arts. 72 y 73). Por su parte, la ley española de patentes y las demás legislaciones internas consagran esta misma posibilidad.

17. P. A. DE MIGUEL ASENSIO. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, Madrid, Civitas, 2000, p. 55.

contratantes; de la misma manera podemos decir que son de tracto sucesivo<sup>18</sup>, al establecer prestaciones reiteradas como el pago de regalías con una periodicidad establecida según diversos criterios como niveles de venta, dividendos obtenidos, unidades producidas, etc. Finalmente, es posible afirmar que son contratos *intuitu personae* en la medida en que se llevan a cabo atendiendo a las especiales cualificaciones tanto del productor como del receptor de la tecnología objeto del acuerdo<sup>19</sup>.

Sin embargo, las razones esgrimidas para dar un tratamiento en conjunto a estos contratos no se limitan al campo teórico, sino que también tienen un carácter práctico, ya que, tal como se mencionó, estos contratos no suelen presentarse de forma aislada, sino conjunta o complementaria. A manera de ejemplo, podemos considerar la relación entre dos empresas en el marco de un contrato de franquicia, que involucre un acuerdo de confidencialidad en sus etapas iniciales, un contrato de una licencia de patentes y asistencia técnica en su fase de desarrollo, y una etapa final en la cual las empresas decidan dar lugar a una operación de *joint venture*.

En este orden de ideas, las soluciones dadas por el derecho a cuestiones fiscales, de normas de importación y exportación, de derecho de defensa de la competencia, etc. deben guardar cierto nivel de armonía<sup>20</sup> al ser aplicadas a un contrato con causa única.

En este capítulo, sin pretender hacer un análisis exhaustivo de cada una de las figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo la transferencia de tecnología, daremos una visión general de las más comunes, indicando los elementos básicos de ellas, con el fin de crear las bases para el adecuado estudio de las cláusulas que generan situaciones reguladas por normas imperativas, tema que será tratado en capítulos posteriores.

En concordancia con lo anterior, la elaboración de esta clasificación será no sólo útil sino necesaria al momento de elegir la ley aplicable al contrato, dado que de acuerdo con el artículo 4.2 del Reglamento 593/08 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales del 17 de junio de 2008 (Reglamento Roma I), a falta de elección de las partes, se aplicará la ley del país en donde se tenga que realizar la prestación característica. En este sentido, en los casos en que no sea posible la identificación de la prestación característica del acuerdo, la formación de grupos de contratos con características similares será imprescindible para la aplicación de disposiciones de figuras análogas, con lo que se evitan las soluciones casuísticas<sup>21</sup>.

Entre las diversas posibilidades de clasificación de los contratos de transferencia de tecnología, en este trabajo hemos optado por una consistente en la agrupación

18. Una excepción a esta característica la constituye el contrato de cesión, ya que se perfecciona en el momento en que se lleva a cabo la transferencia de la titularidad del derecho objeto del contrato.

19. E. GUARDIOLA SACARRERA. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, Barcelona, Bosch, 2004, p. 196.

20. CABANELLAS. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, cit., p. 16.

21. Idem.

de las figuras contractuales en función de su contenido y su finalidad. A nuestro juicio, mediante este método se facilitará del análisis posterior de cada figura a la luz de las normas imperativas en el contexto internacional<sup>22</sup>.

#### A. CONTRATOS CON CAUSA SIMPLE

Los contratos con causa simple son los que tienen por objeto la explotación de una categoría de bienes de propiedad intelectual, por ejemplo una patente de invención o un modelo de utilidad. Aunque este tipo de contratos se encuentra tipificado en algunas legislaciones como la española<sup>23</sup>, podemos decir que en la actualidad no son los más frecuentes en su forma pura o individual, ya que la mayoría de las veces forman parte de contratos que incluyen otro tipo de prestaciones, como sería el caso de un acuerdo que incorpore una licencia de patente más la obligación por parte del licenciante de transmitir un *know how* determinado y asistencia técnica adicional.

##### 1. *Contratos de cesión*

El contrato de cesión es un contrato atípico, al igual que la mayoría de contratos dentro de la categoría que hemos denominado contratos de transferencia de tecnología, aunque en el ámbito español goza de cierto grado de regulación en la Ley de Patentes; en la actualidad no es de uso frecuente, al menos en su forma individual, y por sus características la doctrina lo ha asimilado al contrato de compraventa.

La cesión es un contrato bilateral<sup>24</sup>, generalmente oneroso y de tracto único<sup>25</sup>, en donde se lleva a cabo por parte del titular una transmisión total o plena de los derechos que le corresponden sobre el bien inmaterial. Consecuencia de esto es que el adquirente pasa a ocupar la situación jurídica del cedente, por lo que debe asumir todas sus obligaciones (por ejemplo, el pago de las tasas de mantenimiento para el caso de las patentes) y disfruta de todas las facultades otorgadas sobre dicho bien. El cedente se obliga a transmitir al cesionario la totalidad de los derechos que le corresponden a cambio de un precio cierto.

22. Entre los autores que se inclinan por la utilización de esta clasificación encontramos a DÍEZ-PICAZO, DE MIGUEL ASENSIO y UBERTAZZI.

23. Artículo 74 y siguientes de la Ley 11/1986 del 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad. (BOE 26-3-1986, n.º 73). Artículo 72 del Convenio de Múnich sobre la concesión de patentes europeas. Sección 30 apartado 1 del UK Patent Act. Artículo 56 de la Decisión Andina 486 de 2000.

24. J. MASSAGUER. *El contrato de licencia de know how*, Barcelona, Bosch, 1989.

25. La doctrina alemana ha diferenciado la cesión de la licencia en la medida en que la primera se configura en un único momento mientras la segunda genera un vínculo de permanencia entre las partes. P. MANTÍN ARESTI. *La licencia contractual de patente*, Pamplona, Aranzadi, 1997.

## a. Naturaleza jurídica

Tal como lo habíamos adelantado, debido a las características del contrato de licencia, la doctrina ha hecho una identificación con el contrato de compraventa<sup>26</sup>. En efecto, en la compraventa el vendedor se obliga a entregar una cosa a cambio de un precio cierto, al igual que en el contrato de cesión, en donde el titular se obliga a transferir la titularidad de su derecho a cambio de una contraprestación. Desde este punto de vista, aunque es innegable la identidad estructural de las dos figuras, es necesario tener presente que estamos en presencia de bienes inmateriales, y en especial en el caso de las patentes de invención y modelos de utilidad, afectados por el principio de la territorialidad, que caracteriza los bienes protegidos por la disciplina de la propiedad intelectual.

De acuerdo con lo anterior, el contrato de cesión estará determinado por el alcance territorial que posea el derecho cedido. En los casos en que la cesión recaiga sobre un bien con efectos sobre varios estados (como lo sería una patente concedida mediante el futuro mecanismo de la patente comunitaria o la cesión de una solicitud de patente europea) se considera que el objeto de la cesión es una pluralidad de derechos que recaen sobre el mismo bien (para los ejemplos dados, la misma invención).

En Estados Unidos la protección de los derechos sobre las patentes de invención está regulada por el U. S. Patent Act<sup>27</sup>. Es de anotar que en este país conviven las normas de carácter estatal y las del nivel federal. Estas últimas en general son las encargadas de la regulación de temas de derecho de la competencia y propiedad intelectual entre muchos otros. Sin embargo, todas las cuestiones del contrato que no estén relacionadas con la existencia y el régimen de los derechos de propiedad intelectual se regularán por las disposiciones de nivel estatal<sup>28</sup>, y de igual manera la jurisdicción del Estado será la competente para conocer del caso, a menos que se invoque una interpretación del respectivo estatuto (Copyrights Act, Patent Act, etc.)<sup>29</sup>.

26. C. FERNÁNDEZ NOVOA y J. A. GÓMEZ SEGADE. *La modernización del derecho español de patentes*, Universidad de Santiago de Compostela-Montecorvo, 1984.

27. Debemos apuntar que aunque Estados Unidos forma parte del sistema del *common law*, al igual que en el Reino Unido en algunas áreas se ha llevado a cabo un proceso de codificación como en el campo del derecho de defensa de la competencia o de la propiedad intelectual; no obstante, es innegable la importancia manifiesta que poseen el derecho de contratos y "*The Law of Tort*".

28. R. CHRISTOU. *International Agency, Distribution and Licensing Agreements*, Londres, FT Law and Tax, 1996, p. 527. 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). Sin embargo, es necesario anotar que en cuanto a la transmisibilidad de las patentes, es aplicable la ley federal debido a que es un tema de política pública, tal como se expone en *Everex Sys, Inc. v. Cadtrak Corp. (In re CFLC, Inc.)*, 89 F. 3d 673, 679 (9th Cir., 1996).

29. J. DRATLER. *Licensing of Intellectual Property*, Akron (Ohio), Law Journal Press, 2006, Sec. 1.01, 1-6.

El sistema legal de Estados Unidos otorga un tratamiento al contrato de cesión (*assignment*), muy similar al del derecho continental. La jurisprudencia ha dicho que por medio de un contrato de cesión el inventor acuerda vender, ceder y transferir el derecho de conceder licencias exclusivas y sublicencias, el derecho de fabricación y el derecho de uso a otra persona<sup>30</sup>. La diferencia básica entre la cesión y la licencia es la falta de transmisión de la totalidad del monopolio concedido; en la cesión, sostiene la Corte, se transfiere tanto la invención como el monopolio<sup>31</sup>.

En el mismo sentido se pronuncia la normatividad del Reino Unido, ya que en la sección 30 apartado 2<sup>[32]</sup> se hace una equiparación entre los términos cesión (*assigned*) y venta (*sell*) con lo que se abre la posibilidad de aplicar lo atinente al contrato de compraventa<sup>33</sup>.

En Latinoamérica el manejo dado al tema de la naturaleza jurídica del contrato de cesión es muy similar al ya expuesto. Podemos verlo en un comunicado de la Superintendencia de Sociedades de Colombia donde se dice que “la cesión es una modalidad de negocio jurídico de disposición mediante el cual se transmite la propiedad. Es de resaltar que la cesión constituye una forma de adquirir el dominio, ya que en el fondo implica una tradición, al igual que la compraventa, la permuta, la donación, etc.”<sup>34</sup>.

## b. Contenido

Como se dijo, la cesión es uno de los contratos típicos dentro de la categoría de los contratos de transferencia de tecnología. La ley española de patentes hace mención en sus artículos 74 y siguientes a los contratos de cesión, regulando ciertos aspectos puntuales, mas no la totalidad del régimen jurídico aplicable a ellos. De esta forma se otorga una amplia libertad a las partes para que en virtud de su autonomía negocial estructuren el contenido de las obligaciones según sus necesidades. No obstante, existen algunas disposiciones que las partes deberán respetar, las cuales serán estudiadas de forma detallada en capítulos posteriores, pero que creemos necesario mencionar en este punto.

Uno de los aspectos que se ha de tener en cuenta antes de entrar al tema del contenido negocial de la licencia es el de la inscripción del contrato. Está claro que entre las partes el contrato tendrá efecto desde el momento de su conclusión, en concordancia con la autonomía privada y en aplicación del principio del *pacta sunt servanda*, pero cuando hablamos de la oponibilidad ante terceros que no han formado parte del negocio jurídico es necesario tener en cuenta el requisito de la

30. *Von Brimer v. Whirlpool Corp.*, 536 F. 2d 838,839 (1976).

31. *Oliver v. Rumford Chemicals Works*, Tenn., 109 U. S. 75 (1883).

32. Section 30.2 UK Patent Act: It or its rights may be assigned (sold) or mortgaged. - c.f. s36(3) – if co-owned, all owners must consent.

33. D. EALEY. *Study Guide to the Patents Acts*, Londres, CIPA, 2009, p. 65.

34. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Oficio SL-43965 (dic. 14/88).

inscripción en el registro que exigen numerosos países. En efecto, este requisito ha sido establecido como un mecanismo de publicidad que protegerá a la colectividad de posibles fraudes y confusiones y no sólo es aplicable al contrato de cesión sino a todos los actos que afecten la titularidad o explotación del derecho en cuestión<sup>35</sup>.

#### – Obligaciones del cedente

La primera obligación del cedente, y una de las principales, radica en la entrega. En este punto no será posible aplicar exactamente lo dispuesto por las normas regulatorias del contrato de compraventa, puesto que mientras en ésta la transmisión del bien objeto del contrato se perfecciona cuando el vendedor cumpla con la obligación de entrega, en la cesión, por tratarse de bienes inmateriales, la entrega física es imposible. En este sentido, teniendo en cuenta que la inscripción del contrato, a la que hicimos referencia en párrafos anteriores, posee sólo fines de publicidad, podemos afirmar que el acto de transmisión de titularidad, equivalente a la entrega, se lleva a cabo con la firma del contrato<sup>36</sup>.

Ahora bien: en cuanto a los conocimientos técnicos secretos o *know how*<sup>37</sup>, es preciso hacer algunas precisiones con ocasión de sus especiales características. Si bien es cierto que el *know how* conlleva el ejercicio de derechos de exclusiva, éstos no tienen un carácter registral y por tanto público como las patentes, los modelos de utilidad y otros bienes de propiedad intelectual. Esta situación lleva a que se presenten algunas peculiaridades al momento de realizar un contrato de cesión.

El Tribunal Supremo español ha definido al contrato de cesión de *know how* como “un negocio jurídico entre personas por el que el cedente, titular del *know how* cedido, lo transmite al cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el cesionario a satisfacer un precio, en dinero, normalmente, o en especie”<sup>38</sup>.

Al analizar esta definición dada por la jurisprudencia, es preciso señalar que no se hace ningún comentario acerca de las características particulares del *know*

35. Artículo 79.2 de la ley española de patentes. Sección 32 apartado 2 del UK Patent Act. Sección 256 del U. S. Patent Act. Artículo 56 de la Decisión Andina 486 de 2000.

36. M. L. LLOBREGAT HURTADO. *Temas de propiedad industrial*, Madrid, La Ley, 2007, p. 189. El artículo 23 del Reglamento de Marca Comunitaria de igual manera dispone un régimen de publicidad registral de los actos de constitución y extinción de las relaciones jurídico-reales de las licencias y el sistema de su oponibilidad *erga omnes*.

37. En decisión en cuanto a una reclamación económico-administrativa central interpuesta contra Acuerdo del Jefe del Área de Servicios Especiales y Auditorías, Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, de fecha 14 de abril de 1994 relativo al Impuesto sobre Sociedades, no residentes, ejercicio 1991, el Tribunal Económico Administrativo cita a la Association des Bureaux, pour la Protection de la Propriété Industrielle, que ha definido el *know how* como “El conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentadas o no, que son necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o de un procedimiento; procediendo de la experiencia”.

38. El Tribunal Supremo mediante sentencia del 7 de abril de 2000.

*how*, que, en nuestra opinión, es un tema imprescindible para el análisis de esta figura. En este sentido, por tratarse de un conocimiento técnico, a diferencia de una patente o de un modelo de utilidad, el *know how* no está determinado por el principio de la territorialidad y, como tal, mientras se conserven los presupuestos que dan lugar a su existencia, éste va a poder ser explotado en cualquier territorio. Tratándose de un contrato internacional, esta situación ofrece posibilidades económicas más amplias, territorialmente hablando, que las que se tendría con una patente de invención, haciendo la salvedad de que será preciso establecer el tratamiento jurídico que el *know how* recibe en el país en el que se pretenda realizar su explotación comercial.

De acuerdo con lo anterior, en cuanto a las características del *know how* es preciso anotar que ya que el cedente no podrá desprenderse totalmente de él, lo que en la práctica se lleva a cabo es pactar una cláusula en la cual el cedente se obliga, por una parte, a no hacer uso del conocimiento y, por otra, a no divulgarlo<sup>39</sup>.

De la obligación de la entrega se desprende aquella dirigida a garantizar la titularidad del bien cedido; el objeto de esta obligación es establecer que el cedente sea el titular del derecho de propiedad intelectual (y no un licenciatario, por ejemplo). De igual manera, se suele estipular que el bien no haya sido gravado de forma alguna o que no pese sobre él ningún tipo de licencia anterior. Del mismo modo, aunque sujeto a las particulares circunstancias del caso, se suele pactar que la comercialización, producto del bien o conocimiento cedido, no infrinja derechos de terceros.

Por último, es pertinente hacer algunas anotaciones en relación con el tema del régimen de responsabilidad del cedente, que en ausencia de normas especiales para este tipo de contratos resulta de la aplicación de las disposiciones del derecho de obligaciones.

En el entorno español, la Ley de Patentes no prohíbe las cláusulas de exoneración de responsabilidad, pero, de acuerdo con el artículo 77.2, se establece una limitación dirigida a excluir la aplicación de este tipo de cláusulas en los supuestos en que exista mala fe por parte del cedente<sup>40</sup>. Debemos comentar que en nuestra opinión el artículo 77 está diseñado con el fin de otorgar una protección adicional al cesionario, ya que, por una parte, al utilizar la expresión “salvo pacto en contrario” se aclaran situaciones en las cuales en el cuerpo normativo del contrato no se haga mención al tema, y, por otra parte, en el apartado segundo del mismo artículo se establece la presunción de mala fe en los supuestos contenidos en la norma.

El artículo 78 de la Ley de Patentes establece un régimen de responsabilidad solidaria del cedente y adquirente en relación con las indemnizaciones por daños y perjuicios causados a terceras personas por defectos inherentes a la invención.

39. J. PÉREZ SANTOS. “El contrato de *know how*”, en *Tecnología e innovación de la empresa*, Universidad Politécnica de Cataluña, 2003.

40. Es de anotar que esta disposición es aplicable tanto a los contratos de licencia como a los de cesión.

Esta norma tiene como función principal la protección del consumidor, razón por la cual será objeto de análisis en capítulos posteriores.

#### – Obligaciones del cesionario

La principal obligación por parte del cesionario es el pago. Como se mencionó, el contrato de cesión individualmente considerado no es usado frecuentemente en la práctica comercial debido a que, entre otras razones, el desarrollo de conocimientos tecnológicos está generalmente atado a una inversión considerable de tiempo y recursos que en muchos casos no se van a ver correctamente recompensados mediante una suma de dinero única. Una alternativa a esta situación es la denominada *cesión por regalías*, en la cual el titular originario del bien, a pesar de desprenderse de todos sus derechos, recibe una contraprestación equivalente a un porcentaje de las ganancias devengadas por el cesionario. Esta modalidad, aunque potencialmente conveniente para personas físicas o empresas pequeñas, presenta numerosos inconvenientes, como la falta de certeza de que el adquirente va a explotar directamente el derecho o, por el contrario, lo va a su vez a licenciar a un tercero, o incluso si el cesionario va a explotar el derecho o lo ha adquirido con fines meramente defensivos<sup>41</sup>.

## 2. Contratos de licencia

La licencia es una de las figuras contractuales más usadas en la contratación internacional de transferencia de tecnología ya que puede ser usada como una herramienta para realizar la transmisión de diferentes bienes inmateriales, tales como invenciones no patentadas, solicitudes de patente, secretos empresariales, trazados topográficos de circuitos integrados, derechos de obtentor de variedades vegetales, derechos de autor sobre programas de computador y, por supuesto, patentes<sup>42</sup>.

Pueden existir diversos motivos para acudir a la figura de la licencia, distintos de generar beneficios económicos o penetrar en mercados extranjeros. Los contratos de licencia también pueden ser utilizados para resolver una disputa entre empresarios, crear las bases para una futura operación de integración o para resolver problemas de bloqueo de patentes<sup>43</sup>.

Tal vez debido a la enorme utilidad y amplia difusión de esta figura, la licencia es uno de los contratos que en España gozan de una regulación parcial, es decir,

41. P. MENDES. "Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica", en *Exporting Pharmaceuticals: A guide for small and medium-sized exporters*, UNCTAD y OMC. Disponible en [[www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma\\_licensing.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma_licensing.pdf)].

42. S. PROGOFF. *Understanding the Intellectual Property License*, Berlín, Springer Science & Business, 2004, p. 112. Por otra parte, DRATLER hace una clasificación de contratos de licencia en la cual incluye los derechos mencionados dentro de la categoría de "licencias tecnológicas". DRATLER. *Licensing of Intellectual Property*, cit., Sec. 1.01, 1-6.

43. Idem.

se encuentran disposiciones encaminadas a regular determinados aspectos básicos del contenido negocial del acuerdo. Por esta razón algunos autores han calificado a estos contratos como *nominados* o *típicos*<sup>44</sup>.

La doctrina ha sido prolija en cuanto a definiciones del contrato de licencia, pero vale decir que en todas ellas están presentes los mismos elementos. El primero de ellos, y uno de los más importantes, es la retención de la titularidad del bien por parte del licenciante<sup>45</sup>. El segundo elemento tiene que ver con la posibilidad de licenciar de forma total o parcial los derechos derivados del bien<sup>46</sup> y el tercero es la contraprestación debida por el licenciario al licenciante.

El Reglamento 2394/84<sup>47</sup> que reguló por primera vez estos acuerdos en materia de competencia definía la licencia de patente como una “autorización por el titular de una patente a otra persona para que explote la invención patentada por uno o varios de los modos de explotación previstos en el derecho de patentes, en particular la fabricación utilización y comercialización”.

La variada configuración que las partes en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad pueden otorgar a los contratos de licencia ha hecho difícil su análisis unitario. Un ejemplo ilustrativo de esta situación lo constituye una licencia exclusiva otorgada sobre una patente de invención que comprende todos los modos de explotación de ella, para todo el territorio en el que ella sea válida y concedida hasta su extinción; en este caso es posible afirmar que este tipo de licencia se podría asimilar a un contrato de cesión y por tanto reclamar la aplicación del régimen jurídico de ésta en caso de silencio de las partes en el contrato acerca de un tema puntual<sup>48</sup>.

Precisamente en circunstancias como la antes descrita es importante la determinación de la naturaleza jurídica del contrato de licencia, ya que adoptar una posición ante esta cuestión será de extrema utilidad al momento de resolver la cuestión de las normas aplicables al acuerdo, a falta de una integración completa dada por las partes intervinientes en él.

44. La doctrina mayoritaria considera a la licencia como un contrato atípico debido a que la regulación que le es aplicable está dada para temas concretos tales como aspectos tributarios o normas de defensa del derecho de la competencia (entre ellos: GUARDIOLA SACARRERA. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, cit., p. 146).

45. En este sentido se pronuncia la jurisprudencia española de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Segunda, en sentencia del 28 de diciembre de 1995. Recurso de casación n.º 4648/1995.

46. El alcance de la licencia puede ser incluso restringido a un campo técnico determinado. M. SINGER y D. STAUDER. *European Patent Convention. A commentary*, Bonn, Thomson, Sweet & Maxwell, 2003, p. 278.

47. Reglamento (CEE) n.º 2349/84 de la Comisión, del 23 de julio de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes. Disponible en [[www.wipo.int/clea/es/text\\_pdf.jsp?lang=ES&id=1431](http://www.wipo.int/clea/es/text_pdf.jsp?lang=ES&id=1431)].

48. MANTÍN ARESTI. *La licencia contractual de patente*, cit., p. 56.

## a. Naturaleza jurídica

Al iniciar la tarea de definir la naturaleza jurídica del contrato de licencia nos encontramos con dos obstáculos fundamentales: el primero es la falta de unanimidad acerca de sus elementos esenciales<sup>49</sup> y el segundo radica en las diversas maneras en que las partes pueden configurar este tipo de contratos.

Se han dado diversas aproximaciones acerca de la naturaleza jurídica de la licencia atendiendo a su contenido obligacional. Recordemos el ejemplo citado acerca de una licencia exclusiva sobre una patente de invención que comprende todas las facultades de ésta y por su total término de vigencia. En este caso se puede decir que la licencia es asimilable al contrato de compraventa gracias a su gran similitud estructural, haciendo la salvedad de la diferencia de los objetos sobre la cual recae el contrato.

En esta línea de pensamiento, podemos encontrar el artículo 77 apartado 3 de la ley española de patentes que reenvía a las normas del saneamiento por evicción<sup>50</sup>. Sin embargo, debemos anotar que el contrato de licencia no entraña una transmisión de titularidad del bien objeto del contrato y por tanto, mientras el titular del derecho mantenga su posición y se configure una relación de tracto sucesivo, por ejemplo en cuanto al pago de regalías, no existirá justificación para asimilarla al contrato de compraventa.

En algunos países esta situación ha sido comparada con el derecho de usufructo<sup>51</sup>, en el cual se transfiere el derecho de goce sobre el bien, pero se conserva el derecho de disposición de éste. Esta interpretación no sería posible en un sistema legal como el español en el cual se establece expresamente la posibilidad de constituir un usufructo sobre la patente (art. 74.1) y separadamente se considera la existencia de licencias exclusivas para todas las modalidades de explotación de la patente (art. 75.1).

De mayor aceptación ha sido la postura del derecho francés<sup>52</sup> según la cual al contrato de licencia se podrían aplicar las disposiciones relativas al arrendamiento, dado el carácter personal que revisten los dos contratos y las marcadas similitudes de ellos; los dos contratos consisten en una facultad de uso de un bien por un periodo de tiempo determinado a cambio de cierta prestación, generalmente el pago de un precio.

En el ámbito español, el código civil en su artículo 1542 define el arrendamiento como el contrato por el que una las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de

49. CABANELLAS. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, cit., p. 41.

50. FERNÁNDEZ NOVOA y GÓMEZ SEGADE. *La modernización del derecho español de patentes*, cit., p. 246.

51. Sobre el derecho de usufructo y su comparación con las licencias sobre bienes inmateriales, CABANELLAS. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, cit., pp. 41 y 42.

52. A. CASALONGA. *Traité Technique et Practique de la Brevets d'invention*, París, 1949, p. 432.

una cosa por tiempo determinado y precio cierto. Es evidente, entonces, que los tres elementos estructurales del contrato dados en esta definición se identifican con los anotados en anteriores líneas sobre el contrato de licencia; en otras palabras, tanto el contrato de licencia como el de arrendamiento comparten el carácter temporal, el carácter oneroso y la falta de transmisión de la titularidad.

Sin embargo, las semejanzas existentes entre el arrendamiento y la licencia no son suficientes para que la doctrina identifique su naturaleza jurídica, sino más bien para la aplicación de las normas del arrendamiento a supuestos muy concretos. Aunque se puede aceptar, en principio, una identidad estructural en los dos tipos de contratos, el objeto de ellos es el que difiere diametralmente ya que mientras el arrendamiento ha sido pensado para regular bienes materiales, la licencia, en especial la licencia de patentes o *know how*, va a regular posiciones jurídicas complejas.

En este sentido, es precisamente la diversa naturaleza de los bienes objeto del contrato de licencia la que redundará en una escasa utilidad de las normas del arrendamiento para regular situaciones inherentes a una patente de invención, tales como la obligación de explotar la invención protegida, situación que no encontrará respuesta en las normas del código civil<sup>53</sup>.

En este orden de ideas, como consecuencia de la imposibilidad de lograr la total asimilación con algún contrato típico, la doctrina y la jurisprudencia de numerosos países han considerado la licencia como un contrato *sui generis* que no es reconducible a ningún contrato en particular y, como tal, que es imposible lograr su aproximación total a un contrato regulado por la ley<sup>54</sup>. Un interesante razonamiento presenta CABANELLAS al sostener que si se consideran los contratos de licencia desde el punto de vista de las obligaciones que ellos engendran, se encuentra que la obligación principal a cargo del licenciante es una obligación de no hacer y dentro del catálogo de contratos típicos no se encuentra ninguno que tenga como eje central este tipo de obligaciones<sup>55</sup>.

En una sentencia reciente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas<sup>56</sup> (TJCE) ha compartido la postura comentada en cuanto al carácter negativo de las obligaciones comprendidas en el contrato de licencia. El Tribunal sostuvo:

53. MANTÍN ARESTI. *La licencia contractual de patente*, cit., pp. 58 y ss.

54. Ídem.

55. G. CABANELLAS. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, cit., p. 19. Esta obligación de no hacer consiste básicamente en no ejercitar las acciones que otorga la ley al titular de un derecho de exclusiva en contra del licenciario; sin embargo, es necesario tener en cuenta que en el ámbito español se incluyen en las obligaciones del licenciante, por una parte, el deber de realizar todas las acciones tendientes a garantizar la correcta explotación del objeto del contrato salvo pacto en contrario, y, por otra, la transferencia del *know how* que sea necesario para la explotación de la invención. En este sentido, si tenemos en cuenta la existencia de estas prescripciones, nos encontramos frente a obligaciones de hacer con lo cual el planteamiento según el cual las obligaciones de no hacer constituyen el fundamento del contrato de licencia quedaría fuera de discusión.

56. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala cuarta) asunto C-533/07 23 de abril de 2009. Disponible en [[www.curia.europa.eu/](http://www.curia.europa.eu/)].

[...] el titular del derecho cedido se obliga, frente a la otra parte contratante, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último.

Esta sentencia es de vital importancia dentro del ámbito europeo ya que por primera vez deja claro que los contratos de explotación sobre bienes inmateriales no deben ser considerados contratos de prestación de servicios.

No obstante lo anterior, es necesario tener en cuenta que, tal como veremos más adelante, la mayoría de los contratos de transferencia de tecnología que involucran bienes intangibles tiene un carácter mixto, con lo cual sería perfectamente posible que un contrato en el cual la licencia sobre uno de estos bienes tenga el carácter de accesoria, por ejemplo un contrato de investigación y desarrollo, sea considerado un contrato de prestación de servicios.

Como se puede observar, estas consideraciones tienen un enorme significado práctico, ya que si se considera a la licencia como un contrato *sui generis*, para determinar las normas aplicables en caso de una deficiente o incompleta configuración del contenido negocial por las partes será necesario analizar en cada caso el contenido del contrato para intentar encontrar las disposiciones más adecuadas para su integración. De esta manera, debido a la falta de uniformidad jurisprudencial en esta materia, la solución se dará una vez se haya presentado el conflicto, con la consecuente inseguridad jurídica que ello conlleva<sup>57</sup>.

En conclusión, si bien es cierto que las normas reguladoras del arrendamiento sólo pueden ser aplicadas a casos concretos en los cuales carece de importancia la naturaleza material o inmaterial del objeto del contrato, es innegable la función integradora que pueden llegar a cumplir estas normas, debido a la ya señalada similitud estructural de ambos contratos.

En el panorama comparado, las normas acerca de la disposición y transferencia del derecho de patentes en el sistema estadounidense se encuentran en las secciones 261 y 262 del U. S. Patent Act. En la primera disposición se establece, antes que nada, que las patentes tienen los mismos atributos que la propiedad personal, y paso seguido se pone de relieve la posibilidad de conceder licencias para un territorio específico o para todo el país<sup>58</sup>.

De acuerdo con la categoría de la propiedad personal<sup>59</sup>, opuesta a la propiedad

57. Ídem.

58. Section 261. US Patent Act. *Ownership; assignment: Patents shall have the attributes of personal property. [...] The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.* De igual manera, el UK Patent Act dispone que la patente o la solicitud de ella tienen el carácter de propiedad personal. Sección 30.1

59. En el Reino Unido el derecho aplicable a la propiedad personal se encuentra en dos textos normativos: el Law of Property Act de 1925 y el Law of Property (*Miscellaneous Provisions*) Act de 1994. Sin embargo, existen casos en los cuales no se aplican las disposiciones de estos textos, como en la transferencia de patentes en la que la ley de patentes de 1977 dispone que debe estar consignada por escrito y firmada por todas las partes intervinientes, mientras el Law of Property Act de 1925 establece que no son

real en el sistema del *common law*, las transferencias de derechos pueden ser llevadas a cabo en todo o en parte y tienen efectos vinculantes<sup>60</sup>.

En la sentencia *Cutter Laboratories v. Lyophile-Cryotherm Corp.*, la Corte resume las características de esta clase de acuerdos:

La patente otorga a su titular un monopolio, con lo cual puede: usar o vender el producto patentado, licenciarlo a otros de forma parcial o exclusiva, autorizar el otorgamiento de sublicencias, o ceder la patente a cambio de una remuneración: la única limitación existente consiste en que el titular no puede ejercer su monopolio legal como un medio para suprimir la competencia o para adquirir un monopolio mayor al que fue concedido.

La libertad contractual, en cuanto a la libre determinación de las partes del contenido del contrato, es un principio fundamental en Estados Unidos. Tratándose de licencias y cesiones, este principio ha sido confirmado por la jurisprudencia virtualmente sin excepciones. Sin embargo, tratándose de la libertad de conceder o no una licencia se ha impuesto como límite el sistema de licencias obligatorias, en casos en que la salud pública así lo requiera<sup>61</sup>.

En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de licencia en el derecho estadounidense, podemos decir que se realiza una aplicación analógica al contrato de arrendamiento, al igual que ocurre en el derecho continental<sup>62</sup>, mientras en el Reino Unido se dice que la licencia genera *contractual rights* mas no *interest in property*, lo cual quiere decir que al no haber una transferencia de titularidad, el derecho aplicable será el derecho de los contratos mas no el derecho de propiedad<sup>63</sup>.

## b. Contenido

El contenido de los contratos de licencia varía de acuerdo con la legislación aplicable y en particular según el contenido negocial dado por las partes en ejercicio de su autonomía privada, pero es posible recoger algunos elementos esenciales y algunos accidentales que suelen estar presentes en el ámbito internacional. A continuación expondremos algunos de esos elementos haciendo especial énfasis en el tratamiento que se les da en el panorama comparado.

necesarias estas formalidades. ANDERSON. *Technology Transfer. Law Practice and Precedents*, cit., p. 625.

60. J. P. ERRICO. *Licensing Law Handbook*, Nueva York, Clark Boardman Callaghan, 1995, p. 43.

61. *Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Foundation*, 146 F.2d 941.

62. En la sentencia 284 F.3d 1323 la Corte de Apelaciones del Circuito Federal cita el precedente *Arnett v. Stephens*, 199 Ky. 730, 251 S. W. 947, 950 (1923) con el fin de determinar la validez de una sublicencia otorgada a Monsanto en donde la licencia en que se sustenta el contrato posterior es declarada nula. ("An assignor of a lease, unless by special covenant, is not a warrantor of title, and the assignee does not occupy the position of a bona fide purchaser.")

63. ANDERSON. *Technology Transfer. Law Practice and Precedents*, cit., p. 627.

## – Obligaciones del licenciante

En cuanto a las obligaciones del licenciante, existen dos sectores de la doctrina en extremos opuestos. El primero de ellos sostiene que la obligación principal del titular del derecho consiste en una obligación de no hacer, traducida en la renuncia a ejercitar las acciones que le faculta la ley en virtud de su derecho de patente<sup>64</sup>. En el otro extremo, acertados en nuestra opinión, están quienes consideran el contenido positivo de la obligación, consistente en realizar todos los actos necesarios para asegurar la explotación del licenciatarío<sup>65</sup>.

En este sentido, la obligación principal del licenciante es otorgar la autorización de uso del bien que constituye el objeto del contrato. Aunque en principio pareciese un acto sencillo, en realidad esta autorización comporta una pluralidad de situaciones encaminadas, como se dijo, a asegurar el goce pacífico y la correcta explotación del derecho licenciado. Este tipo de obligaciones ha sido denominado obligaciones de garantía<sup>66</sup>.

Dentro de este tipo de obligaciones encontramos el pago de las tasas necesarias para el mantenimiento del derecho, omisión de todo acto que obstaculice la explotación de la patente, comunicación y asistencia necesaria para la protección del derecho y en caso de concederse una licencia exclusiva, la obligación de no conceder nuevas licencias sobre la patente. En este punto se debe aclarar que, de acuerdo con la legislación española, si se está en presencia de una licencia exclusiva plena, el licenciante debe abstenerse de explotarla.

Por su importancia práctica, consideramos conveniente realizar un análisis más detallado acerca de algunas de estas obligaciones.

La primera obligación para considerar es la de puesta a disposición del bien inmaterial objeto del contrato. En este punto en especial, las legislaciones están influenciadas por el carácter productor o receptor de tecnología que se tenga. En los países con mayor nivel de importación de tecnología se verá reforzada esta obligación. Un ejemplo perfecto lo podemos encontrar en el artículo 76 apartado 1 de la ley española de patentes, que dispone:

Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre ellas está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatarío los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

La justificación de la existencia de esta disposición la encontramos en una práctica frecuente de los titulares de tecnología protegida por patentes consistente en no revelar en los documentos presentados en el proceso de concesión (reivindi-

64. CABANELLAS. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, cit., p. 19.

65. DE MIGUEL ASENSIO. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, cit., p. 73.

66. CABANELLAS. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, cit., pp. 164-222.

caciones, descripciones y dibujos) todos los datos y conocimientos que permiten un máximo aprovechamiento de la invención, con lo cual el licenciatario se ve en la necesidad de adquirirlos de forma independiente del propio licenciante o de terceros<sup>67</sup>.

Esta norma, de por sí poco frecuente en el panorama comparado, ha sido objeto de críticas por considerar que transforma al *know how* en un bien accesorio a la patente, desconociendo de esta forma su carácter autónomo; sin embargo, los defensores de esta disposición aseguran que interpretándola correctamente no constituye más que una manifestación expresa del principio de la buena fe<sup>68</sup>.

De acuerdo con esta norma y atendiendo el panorama comparado, todos los contratos de licencia de patente en España serían contratos mixtos ya que su objeto estaría constituido no sólo por la invención licenciada, sino por los conocimientos técnicos necesarios para su explotación<sup>69</sup>.

Ahora bien: es pertinente aclarar que no todos los conocimientos técnicos relacionados con la invención entran dentro de la obligación impuesta por la norma, ya que en ella se establece que se deberán transferir sólo los necesarios para que sea posible llevar a cabo una adecuada explotación del derecho objeto del contrato; por tanto, a manera de ejemplo, los conocimientos que hacen que un procedimiento patentado sea más rentable estarían fuera del alcance de esta disposición<sup>70</sup>.

Por otro lado, es de anotar que al hablar de conocimientos técnicos, éstos pueden ser secretos o de público conocimiento. Cuando los conocimientos no tienen el carácter secreto se puede configurar una obligación de asistencia técnica, mientras que si el conocimiento es secreto existe una obligación de comunicar el *know how*.

En nuestra opinión, aunque la norma en cuestión en realidad desconoce el carácter autónomo de los conocimientos técnicos protegidos, es de muy buen recibo por la parte receptora de tecnología, que estará más que agradecida al no tener que entablar una negociación independiente para la adquisición del *know how*. Este es un ejemplo claro de una política pública pensada en el beneficio de los nacionales en su condición de receptores de tecnología.

Respecto de esta teoría de la accesoriadad, cabe anotar que en el ámbito latinoamericano, aunque no existe un equivalente en la legislación uniforme de propiedad industrial de la Comunidad Andina de Naciones, ni en el Mercosur, organizaciones constituidas por países netamente importadores de tecnología, la doctrina ha estudiado el tema en el sentido de afirmar que la entrega del *know how*

67. Esta situación es completamente lícita ya que las diversas legislaciones de patentes disponen que la invención debe ser ejecutable, pero ello no implica que deba ser explotable económicamente. A. BERCOVITZ. *Contratos mercantiles*, Navarra, Aranzadi, 2001.

68. FERNÁNDEZ NOVOA y GÓMEZ SEGADÉ. *La modernización del derecho español de patentes*, cit., p. 123.

69. DE MIGUEL ASENSIO. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, cit., p. 74.

70. BERCOVITZ. *Contratos mercantiles*, cit., p. 1135.

se encuentra implícita cuando ella sea necesaria para explotar comercialmente la invención objeto del contrato. En todo caso, este tipo de obligaciones se desprende de las estipulaciones realizadas por las partes y no de la obligación de entrega del licenciante<sup>71</sup>.

Otra de las obligaciones del licenciante tiene como fin asegurar la titularidad de la patente objeto del contrato de licencia. En este sentido se pronuncia el artículo 77.1 de la ley española de patentes al establecer que, salvo pacto en contrario, el licenciante responderá si tras la celebración del contrato se declarara que él carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Es necesario aclarar que la mayoría de legislaciones de patentes guarda silencio respecto de este tema, dejando la respuesta en manos de las normas generales del derecho de obligaciones y contratos.

En el ámbito español, la respuesta al caso en el cual se declare nula una patente que haya sido objeto de licencia se encuentra en el artículo 114.2 que dispone:

Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

- a) A las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.
- b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados antes de ésta. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

De la lectura de esta norma cabe anotar que la responsabilidad del licenciante puede excluirse de acuerdo con la expresión “salvo pacto en contrario”, pero, en concordancia con el artículo 77.2 de la ley española de patentes, tal exoneración no será posible si se establece que existió mala fe por parte del titular.

En el derecho anglosajón no existen garantías implícitas de responsabilidad del licenciante acerca de la titularidad del derecho. Esta situación conduce a que en la mayoría de los casos haya renuencia por su parte a estipular obligaciones de garantía de este tipo, y al no existir un mandato expreso en la Ley de Patentes, este tema queda vinculado al poder de negociación de las partes. Ahora bien: en caso de que el licenciante acceda a esta obligación y luego la patente sea declarada nula, será responsable por los daños causados al licenciatario<sup>72</sup>.

71. CABANELLAS. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, cit., p. 215.

72. ANDERSON. *Technology Transfer. Law Practice and Precedents*, cit., p. 108.

En la misma línea proteccionista que la norma anterior, encontramos el artículo 75.6 de la ley española de patentes, que dispone:

La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

De la misma manera que el artículo 76.1, de la ley española de patentes, esta norma favorece la posición del licenciataria, tomando así la posición contraria a otras legislaciones del ámbito europeo en las cuales en los casos de otorgamiento de una licencia exclusiva, el licenciante queda facultado para explotar la invención salvo pacto en contrario.

#### – Obligaciones del licenciataria

A diferencia de las obligaciones del licenciante, que de alguna manera constituyen elementos definatorios del contrato de licencia, las del licenciataria son elementos meramente accidentales para el contrato; un ejemplo de esta situación lo encontramos en el pago, que siendo la obligación principal del licenciataria, puede ser eliminado sin que por eso se altere la esencia del contrato.

En efecto, la obligación principal (mas no esencial) del licenciataria consiste en realizar un pago en contraprestación de la autorización de uso otorgada por el titular de la patente. Este pago puede revestir diferentes modalidades, como un pago único (en ocasiones pactado en múltiples entregas), pagos en cantidades periódicas (regalías), etc. Frecuentemente el pago está dado en función de situaciones como la cantidad de unidades producidas, nivel de ventas, margen de beneficios del licenciataria, etc. y es realizado en dinero, lo cual en el ámbito internacional reviste una especial importancia debido al hecho de que se debe establecer el tipo de moneda con que se va a hacer dicho pago y atender a la respectiva regulación de control cambiario<sup>73</sup>.

Ahora bien: aunque el pago en dinero sea la opción más frecuente, no es la única, ya que el pago puede ser hecho en especie, como cuando el licenciante ha otorgado el derecho de explotación a su contraparte con el fin de fabricar determinado insumo utilizado por aquél. También puede ser pactado de una forma mixta, es decir, una parte puede ser en dinero y la otra en especie o en forma de transferir al licenciante toda mejora que se le pueda realizar a la invención objeto del contrato.

Aunque el pago es la obligación más importante del licenciataria, cabe mencionar otras obligaciones que usualmente se presentan en el contrato de licencia, como el deber de comunicar la infracción del derecho por parte de terceros y en

73. Este tema será objeto de análisis en el capítulo correspondiente a las normas imperativas sobre el control cambiario.

algunos casos defenderlo, la obligación de comunicar cualquier mejora realizada a la invención y la obligación de no competir con el licenciante en el área geográfica determinada.

Una especial mención merece la obligación de explotación de la invención, ya que al no existir una norma en la Ley de Patentes que clarifique la situación en cuanto a la falta de explotación del licenciario, será necesario acudir a los principios generales del derecho de obligaciones.

Teniendo en mente que el artículo 83 de la ley española de patentes establece la obligación de explotar la patente, cuando se trata de una licencia exclusiva plena, es decir, aquella en la cual el licenciante está obligado a abstenerse de la explotación, debemos aplicar el principio de la buena fe para sustentar la existencia de una obligación de explotación por parte del licenciante, ya que de lo contrario, en ausencia de ella, el titular de la patente vería impotente cómo deja de existir su derecho exclusivo. La misma solución se aplicaría en los casos en que las partes hayan pactado una forma de pago de acuerdo con el nivel de explotación del licenciario<sup>74</sup>.

Esta obligación de explotación en ocasiones presenta inconvenientes, como cuando se pacta una cláusula en la cual el licenciante impone unas condiciones de explotación determinadas al licenciario, de forma tal que se pueda restringir el derecho de la competencia. Un ejemplo de esta situación lo podemos encontrar en los casos en que se incluye una cláusula en virtud de la cual el licenciario no debe explotar otro tipo de tecnología diferente de la del licenciante, así aquella sea más beneficiosa que la que constituye el objeto del contrato. Sobre este punto nos detendremos con detalle en capítulos posteriores al hablar sobre las normas imperativas que tutelan el derecho a la libre competencia, que para el ejemplo dado sería el Reglamento 772/04 de transferencia de tecnología. En todo caso, por ahora nos limitaremos a anotar que al estipular condiciones de explotación para el licenciario es necesario un establecimiento moderado de esta obligación<sup>75</sup>.

### 3. Acuerdos de confidencialidad

Los acuerdos de confidencialidad, aunque gozan de amplísima difusión y son de frecuente utilización, no siempre son considerados como un contrato autónomo por el sistema del derecho civil, tal vez debido a que en muchas ocasiones constituyen un elemento accidental de otra figura contractual o forman parte de un contrato complejo. Dependiendo de la configuración del contenido acordado por las partes, un acuerdo de confidencialidad puede transformarse en un contrato de licencia de *know how*, como cuando el receptor se compromete a pagar una retribución al titular a cambio de uso de la información.

74. DE MIGUEL ASENSIO. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, cit., p. 96.

75. BERCOVITZ. *Contratos mercantiles*, cit., p. 1139.

Ahora bien: es frecuente en los acuerdos de confidencialidad autónomos el uso de las normas y de los tribunales del Reino Unido como legislación aplicable y jurisdicción competente, debido a que los jueces de este país suelen actuar con rapidez en este tipo de acciones<sup>76</sup>. Por esta razón, esta es una situación que merece ser analizada con detenimiento.

De acuerdo con el derecho de contratos en el *common law*, para que exista un contrato es necesaria la presencia de lo que se denomina “*consideration*”<sup>77</sup>, que consiste en la retribución que obtiene cada una de las partes en el contrato. En este orden de ideas, si no estamos frente a una licencia de *know how*, sino frente a un acuerdo de confidencialidad autónomo, es necesario pactar al menos una cantidad simbólica como retribución al titular de la información, con el fin de que el acuerdo tenga el carácter de contrato legalmente vinculante para el derecho inglés<sup>78</sup>.

En muchas ocasiones los acuerdos de confidencialidad constituyen la etapa embrionaria de un contrato posterior, en donde las partes intercambian información sensible, necesaria para establecer la viabilidad económica del negocio. Pensemos en los contactos previos realizados entre dos empresas con miras a llevar a cabo una operación de *joint venture*, en donde tanto información financiera y contable como técnicas de producción y otras estrategias empresariales deben ser develadas con el fin de determinar la conveniencia de la realización de dicha operación.

Otro ejemplo que podemos utilizar para este caso sería el de un particular que ha creado una invención y no posee los recursos ni para proteger su desarrollo a nivel mundial ni para realizar una explotación económica de él a gran escala y por lo tanto busca un inversor para asociarse.

En los casos expuestos puede suceder que no se lleva a cabo el negocio posterior y por esta razón el acuerdo de confidencialidad debe constituir una herramienta eficaz que impida la fuga de información o la pérdida del carácter secreto de ella.

Ahora bien: el uso de los acuerdos de confidencialidad no se limita a las etapas precontractuales; también son de gran utilidad al tener que contratar servicios externos a la empresa titular de la información protegida. Pensemos por ejemplo en los casos en que se tiene que llevar a cabo una auditoría, o cuando se necesita contratar los servicios de un profesional que hace una valoración de los activos intangibles de la empresa<sup>79</sup>.

#### a. Naturaleza jurídica

Los acuerdos de confidencialidad son eminentemente contratos atípicos ya que no existe legislación que los regule, y la aproximación a un contrato típico es difícil

76. V. IRISH. “Divulgación de información confidencial”, OMPÍ, 2003. Disponible en [[www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing\\_inf.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm)].

77. H. COLLINS. *The Law of Contract*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 63.

78. ANDERSON. *Technology Transfer. Law Practice and Precedents*, cit., p. 52.

79. *Ibid.*, p. 55.

debido a sus especiales contenido y objeto; sin embargo, podemos decir que ya que las partes, en virtud de su libertad negocial, son las encargadas de dotar de contenido a este tipo de acuerdos, las disposiciones del derecho de las obligaciones y los contratos serán las encargadas de regularlos.

#### b. Contenido

Aunque, como se dijo antes, el contenido de los acuerdos de confidencialidad está enteramente sujeto a la libertad negocial de las partes, nos parece pertinente señalar, además de las obligaciones que usualmente se pactan, algunas situaciones en las que se debe proceder con extrema cautela para evitar posteriores problemas.

##### – Obligaciones del titular de la información

Evidentemente, la obligación principal del titular de la información es revelarla al receptor; sin embargo, es necesario hacer mención de la forma en que se hará esta revelación.

Como primera medida, debe establecerse con claridad cuáles son las partes intervinientes en el contrato: tanto la persona que va a llevar a cabo la revelación de la información, como la receptora. Aunque en un primer momento pareciese evidente, lo cierto es que este es uno de los aspectos más problemáticos de este tema, sobre todo cuando estamos en presencia de inventores académicos. En estos casos, no siempre está claro si el inventor tiene la capacidad para la realización de este tipo de acuerdos, con lo cual lo más aconsejable es establecer con claridad la persona idónea para hacerlo.

En el mismo sentido, es necesaria la identificación plena del receptor de la información cuando éste es una empresa multinacional, ya que será imperativo indicar si el objeto del contrato puede ser conocido sólo por una empresa subsidiaria o por todo el grupo empresarial.

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta dentro de las obligaciones del titular es si el material, al igual que la información, entra dentro del objeto del contrato. Esta situación se presenta con frecuencia en los casos en que la información versa sobre biotecnología, en donde una muestra debe ser evaluada por el receptor. En estos casos es recomendable estipular en una cláusula diferente el tratamiento que se les va a dar a dichas muestras o materiales<sup>80</sup>.

##### – Obligaciones del receptor

La primera y principal obligación del receptor es guardar la confidencialidad de la información a la que ha tenido acceso como consecuencia del contrato. Sin

80. *Ibíd.*, p. 55.

embargo, debe estipularse expresamente la duración de esta obligación. En muchas ocasiones esta aclaración es pasada por alto y al surgir un conflicto serán los tribunales los encargados de determinar tal duración<sup>81</sup>.

Usualmente, en los casos en que el acuerdo de confidencialidad hace parte de un convenio marco, el tiempo que se pacta es de cinco años tras el vencimiento del contrato; sin embargo, la duración de esta obligación está directamente relacionada con el campo tecnológico del que se trate; por ejemplo, en el área de los programas de computador el término de cinco años suele ser más que suficiente, pero en otros campos de la tecnología una información secreta puede continuar siendo valiosa al cabo de muchos años.

Uno de los casos del derecho anglosajón de mayor importancia sobre este tema fue el de Pilkington contra PPG<sup>82</sup>. En esta disputa, llevada primero ante un tribunal de arbitramento y luego ante los tribunales de Estados Unidos y el Reino Unido, se alegaba el uso por parte de PPG de una tecnología de fabricación de vidrio flotado<sup>83</sup> perteneciente a Pilkington que había sido desarrollada a finales de los años sesenta. La disputa tuvo una duración de doce años y finalmente fue resuelta en 1995, con unas costas legales de más de setenta millones de libras esterlinas, en el sentido de que ninguna de las partes había ejercido conductas violatorias del acuerdo. Este caso nos sirve como un ejemplo perfecto para apreciar que la utilidad de una información confidencial puede ir mucho más allá de los cinco años de los que se había hablado previamente, con lo cual el establecimiento de la duración del deber de confidencialidad, atendiendo estrictamente a la tecnología que se protege con la información confidencial, es imprescindible.

Otra obligación, directamente relacionada con la anterior, es la de seguir las instrucciones del titular de la información respecto de las medidas de seguridad que deben ser implementadas, con el fin de conservar su carácter reservado. En este sentido, es aconsejable establecer con claridad las personas relacionadas con el receptor que van a estar autorizadas para conocer y usar la información<sup>84</sup> así como la condiciones físicas en que ésta debe ser tratada. Un ejemplo de estas medidas de seguridad es la obligación de firmar cláusulas de confidencialidad con los empleados de la empresa receptora y el almacenamiento de los manuales y demás elementos escritos en cajas de seguridad, así como la destrucción de los soportes que contienen la información y el método para llevarla a cabo.

81. En cuanto al tema de la duración del deber de confidencialidad, ver la sentencia del Reino Unido *Regina Glass Fibre Ltd. v Werner Schuller*, 1972 RPC 229 CA.

82. *PPG Industries, Inc. v. Guardian Industries Corporation, Pilkington Brothers*, 822 F.2d 1089 (6<sup>th</sup> Cir. 1987).

83. Se le llama así porque la hoja de vidrio que sale del horno literalmente flota en una tina de estaño líquido para que sea completamente plana y se pueda comenzar así su enfriamiento.

84. En Estados Unidos, en el caso *In re Innovative Constr. Sys.* 793 F2d 875 (7<sup>th</sup> Cir. 1986), el Tribunal determinó que el hecho de tener la fórmula secreta escrita en un libro en la oficina del director, a la que se tenía acceso restringido, constituía una medida suficiente para la protección del *know how*.

## B. CONTRATOS CON CAUSA COMPLEJA

Los contratos con causa compleja son aquellos en los cuales, no obstante presentar un carácter unitario que los diferencia de las uniones de contratos o contratos coligados<sup>85</sup>, las partes acuerdan llevar a cabo una pluralidad de prestaciones que pueden ser propias de diferentes figuras negociales<sup>86</sup>. Es decir, en un solo marco normativo los intervinientes buscan obtener un fin único que será implementado mediante diferentes conductas.

1. *Contratos de franquicia*

La franquicia es una de las figuras contractuales que presentan un mayor crecimiento en los últimos años, a tal punto que es innegable el papel fundamental que cumple en la moderna economía mundial.

Una de las características fundamentales de la franquicia es la presencia de bienes inmateriales, usualmente protegidos por la disciplina de propiedad intelectual; sin embargo, esto no significa que todos los contratos de franquicia lleven implícita una transferencia tecnológica. En este epígrafe expondremos las razones por las cuales sólo algunos contratos de franquicia pueden ser incluidos dentro de la categoría de acuerdos de transferencia de tecnología y una vez individualizados, analizaremos su contenido negocial.

Comencemos por decir que se han hecho diferentes clasificaciones de los contratos de franquicia atendiendo a diferentes criterios, pero una de las que han gozado de mayor difusión, y que es la que mejor se adapta a los propósitos de este trabajo, es aquella que divide a la figura en franquicias industrial o de fabricación, franquicia de distribución y por último la franquicia de servicios<sup>87</sup>.

Son numerosas las definiciones existentes sobre el contrato de franquicia tanto a nivel normativo como en el orden doctrinal. En el ámbito europeo el antiguo Reglamento 4087/1988<sup>[88]</sup> realizaba la diferenciación entre franquicia y contrato de franquicia, de la siguiente manera:

85. L. GÁZQUEZ SERRANO. *El contrato de mediación o corretaje*, Madrid, La Ley, 2007, p. 20.

86. DE MIGUEL ASENSIO. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, cit., p. 65.

87. J. LÁZARO SÁNCHEZ. "El contrato de franquicia", en *Anales de Derecho*, n.º 18, Universidad de Murcia, 2000, p. 192. A pesar de que muchos autores consideran la licencia maestra (*master franchising*) como otro tipo de franquicia, consideramos que ésta se puede incluir en cualquiera de las tres categorías mencionadas, ya que la diferencia que se presenta es la autorización al franquiciado para concluir contratos de franquicia con terceros.

88. Reglamento (CEE) n.º 4087/88 de la Comisión, del 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia. Aunque este reglamento ya no se encuentra en vigor, consideramos importante citarlo ya que la normativa que lo sustituyó, desde el 1.º de enero de 2000, el Reglamento (CE) 2790/1999, del 22 de diciembre, no proporciona una definición de franquicia.

a) «franquicia», un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, «know how» o patentes, que deberán explotarse para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales;

b) Acuerdo de franquicia, el contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o servicios y que comprende por lo menos:

- el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato,
- la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un «know how»,
- y la prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo.

En el panorama comparado, la Federal Trade Commission Franchise Disclosure Rule<sup>89</sup>, que es la legislación vigente en materia de franquicias en los Estados Unidos, define la franquicia como un contrato o acuerdo, expreso o tácito, oral o escrito, en el cual al franquiciado se le concede el derecho de iniciar un negocio de oferta, venta o distribución de bienes y servicios bajo un plan o sistema establecido sustancialmente por el franquiciante; la operación del negocio es eminentemente asociada con la marca y otras formas de caracterización de éste; y el franquiciado debe pagar directa o indirectamente un precio.

En esta definición podemos observar la presencia de tres elementos: el primero es el referente al plan de negocios dictado por el franquiciante, en el cual podemos incluir la subordinación por parte del franquiciado y la asistencia técnica y colaboración por parte del franquiciante; el segundo elemento es la identificación del franquiciado con el negocio del franquiciante por medio de sus signos distintivos; y el tercer elemento es el pago<sup>90</sup>.

En España la Ley de Ordenamiento del Comercio Minorista<sup>91</sup> ha definido al contrato de franquicia como aquel por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios.

89. La Federal Trade Commission Franchise Disclosure Rule forma parte del Code of Federal Regulations título 16 parte 436 que en su mayoría contiene disposiciones encaminadas a prohibir algunos tipos de cláusulas y situaciones en los contratos de franquicia.

90. M. GARNER. *Franchise desk book: selected state laws, commentary and annotations*, Chicago, American Bar Association, 2001, p. 63.

91. Ley 7/1996, del 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista (BOE n.º 15, del 17-1-1996).

En el mismo sentido, el Real Decreto 419 de 2006<sup>[92]</sup>, que modificó la Ley 7/1996, del 15 de enero, de ordenamiento del comercio minorista en lo relativo al contrato de franquicia, define a este contrato como “aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado, a cambio de una contraprestación financiera directa, indirecta o ambas, el derecho a la explotación de una franquicia, sobre un negocio o actividad mercantil que el primero venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito, para comercializar determinados tipos de productos o servicios”.

Como se puede observar, el real decreto retoma lo dicho en la definición de la Ley de Ordenamiento del Comercio Minorista e introduce los elementos de pago, al referirse a la contraprestación financiera, y de territorio, al mencionar el mercado determinado. De igual manera, en las líneas siguientes se señala que el contrato de franquicia debe comprender al menos:

- a) El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato;
- b) la comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un «saber hacer», que deberá ser propio, sustancial y singular;
- c) y la prestación continua por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que puedan establecerse contractualmente.

No obstante lo anterior, el apartado número 3 dispone que no tendrán la consideración de franquicia una lista de acuerdos entre los cuales se encuentra los contratos de transferencia de tecnología.

En este punto, entonces, pareciese haber una contradicción entre lo dispuesto por la norma y lo dicho al inicio de este capítulo en relación con la definición de los contratos de transferencia de tecnología; recordemos que en su momento afirmamos que la tecnología era un conjunto de conocimientos aplicables a una determinada área del conocimiento, que se traducen en un avance o mejoramiento de la actividad a la que se aplica y que la gran mayoría de estos conocimientos son susceptibles de protección por la disciplina de la propiedad intelectual. En este orden ideas, cabe preguntarse el porqué de la exclusión de los acuerdos de transferencia de tecnología, precisamente cuando en la definición de franquicia se hace alusión a bienes protegidos por propiedad industrial y conocimientos técnicos.

92. Real Decreto 419/2006 del 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2485/1998, del 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el registro de franquiciadores (BOE 27-4-2006, n.º 100).

Pues bien, para la franquicia, tal como estudiaremos a continuación, la presencia de los signos distintivos, tales como marcas, enseñas, lemas comerciales y otros, es fundamental ya que es mediante estos elementos como se podrá realizar una identificación entre las prestaciones empresariales de franquiciado y del franquiciante. La presencia de patentes de invención o de modelos de utilidad, por el contrario, no necesariamente tiene que darse en toda franquicia.

Para exponer de una mejor manera esta situación utilizaremos dos ejemplos ilustrativos. Para el primer ejemplo utilizaremos una empresa, titular de una marca renombrada para los productos de la clase 25 de la clasificación de Niza (ropa, calzado y sombrerería), que desea incursionar en el mercado latinoamericano. Se utiliza entonces un sistema de franquicia en el cual se llevará a cabo, por una parte, una licencia de marca, que será utilizada por el franquiciado para identificar las prendas de vestir recibidas del franquiciante, y, por otra, una licencia sobre una enseña comercial para identificar el establecimiento de comercio, que deberá estar diseñado de acuerdo con las políticas empresariales del franquiciante.

El segundo ejemplo será una empresa dedicada a la fabricación de llantas para vehículos, que también desea incursionar en el mercado latinoamericano. Se realiza un contrato de franquicia en el cual, además de incluir la licencia de marca y de enseña comercial, se otorga una licencia sobre las patentes de procedimiento para la fabricación de dichas llantas, y los conocimientos técnicos secretos para llevar a cabo una implementación óptima del proceso patentado.

En los ejemplos expuestos se pone en evidencia que, a pesar de utilizarse en ambos casos el contrato de franquicia, en el primero sólo se lleva a cabo la utilización de signos distintivos, situación que no trae consigo ninguna transferencia de conocimientos que impliquen un avance al campo al cual se aplican, que sería la definición de tecnología que estamos usando en este trabajo. Por el contrario, en el segundo caso se está llevando a cabo una autorización de uso de una invención y se está transmitiendo un *know how* los cuales, *per se*, llevan consigo un elemento tecnológico.

Podemos entonces concluir que los contratos de franquicia en los cuales la causa del contrato gira en torno a los signos distintivos del franquiciante y el conocimiento puesto a disposición del franquiciado no tiene carácter técnico, no formarán parte, tal como lo sostiene el real decreto, de la categoría de los contratos de transferencia de tecnología<sup>93</sup>. En el mismo sentido se pronunciaba el antiguo Reglamento 4087/1988, que en su considerando cuarto dejaba por fuera de su ámbito de aplicación a la franquicia de fabricación, a la que se refería como “licencias de fabricación basadas en patentes o *know how* técnico, acompañadas de licencias de marcas”.

Según GÓMEZ CÁCERES, las franquicias de fabricación son aquellas en las cuales “el franquiciador cede al franquiciado una fórmula específica, original y diferenciada de saber hacer, además del derecho de fabricación, la tecnología y la comercialización

93. TRITTON. *Intellectual Property in Europe*, cit., p. 959.

del producto resultante. También incluye la asistencia técnica, los procedimientos de gestión y las patentes. Es condición necesaria que el producto resultante de la fabricación bajo el concepto de franquicia sea distribuido posteriormente, pues en otro caso nos encontraríamos ante un contrato puro de transferencia de tecnología<sup>94</sup>.

En el ámbito europeo el Código Deontológico de Franquicias aporta la siguiente definición de franquicia:

La franquicia es un sistema de comercialización de productos y/o servicios y/o tecnologías, basada en una estrecha y continua colaboración entre empresas jurídicas y financieramente distintas e independientes, el franquiciador y sus franquiciados, en el que el franquiciador dispone el derecho e impone a sus franquiciados la obligación de explotar una empresa de acuerdo con sus conceptos.

El derecho así concedido autoriza y obliga al Franquiciado, a cambio de una aportación económica, directa o indirecta, a utilizar la marca de productos y/o servicios, el *know how* y otros derechos de propiedad intelectual, ayudado por la continua asistencia comercial y/o técnica, en el marco de un contrato de franquicia suscrito por las partes a este efecto<sup>95</sup>.

Habiendo dicho lo anterior, en este trabajo nos centraremos en las franquicias que involucren una transferencia de tecnología, que son, por lo general, las que se encuentran dentro de la categoría de franquicias de fabricación.

#### a. Naturaleza jurídica

El contrato de franquicia en la mayoría de los países del mundo sigue siendo un contrato atípico, puesto que aunque en algunas legislaciones nacionales<sup>96</sup>, como la española, se regulan determinados aspectos puntuales, no se establece un régimen propio que gobierne todos los aspectos de su contenido negocial.

94. D. GÓMEZ CÁCERES y G. CRISTÓBAL CARLE. *Los contratos en el marketing internacional*, Madrid, ESIC, 2004, p. 187. En nuestra opinión, el término *cesión* debería ser remplazado por *autorización*, ya que en realidad no existe una transferencia de titularidad de los bienes inmateriales presentes en el contrato de franquicia.

95. Código Deontológico Europeo de la Franquicia fue creado el 22 de septiembre de 1972, fecha en la que se constituye en Francia la Federación Europea de la Franquicia, concebida como organización integrada por distintas federaciones y asociaciones nacionales europeas que declara como fin el estudio objetivo y científico de la franquicia en todos sus aspectos. Aunque no tiene fuerza vinculante, el Tribunal de Justicia de la CEE reconoció el valor y la utilidad del Código Deontológico por haber establecido una definición de la franquicia y un sistema responsable de buenas prácticas en el ejercicio de esta modalidad contractual. Disponible en [[www.eff-franchise.com/IMG/article\\_PDF/article\\_13.pdf](http://www.eff-franchise.com/IMG/article_PDF/article_13.pdf)].

96. Como ejemplos de regulación de esta figura podemos citar a los Estados Unidos, en donde se cuenta con la Federal Trade Commission Franchise Disclosure Rule, en vigor desde 1979, reformada recientemente —en el año 2007—, y México, que regula el contrato de franquicia en su ley de propiedad industrial modificada el 25 de enero de 2006 precisamente en el sentido de ampliar la regulación de este tipo de contratos.

Al igual que en las figuras contractuales estudiadas, la necesidad de determinar y concretar las posiciones jurídicas de cada una de las partes, en caso de que los términos del contrato no sean lo suficientemente claros, sean ambiguos o incluso inexistentes, impone la necesidad de establecer las prestaciones que conducen a la finalidad económica pretendida por el contrato, para, de esta manera, poder descubrir su posible afinidad con las propias de otros contratos legalmente tipificados.

Uno de los antecedentes jurisprudenciales más relevantes en cuanto al contrato de franquicia lo constituye la sentencia del caso *Pronuptia*<sup>97</sup>, según la cual, las características que definen su naturaleza jurídica son las siguientes:

- a) Que el franquiciador debe transmitir su *know how*, asistencia o metodología de trabajo, aplicando sus métodos comerciales;
- b) Que dicho franquiciador queda obligado a diseñar, dirigir y sufragar las campañas publicitarias, realizadas para difundir el rótulo y la marca del franquiciador.

Desde este punto de vista, podemos afirmar que los elementos principales del contrato de franquicia son la colaboración entre empresas autónomas e independientes y la presencia de una autorización de uso de un conjunto de bienes inmateriales.

Precisamente el elemento de la colaboración entre empresas ha llevado a algunos autores a incluir al contrato de franquicia dentro de la categoría de los contratos de colaboración empresarial (mandato, agencia, comisión, etc.) puesto que el franquiciador actúa no sólo en su propio beneficio, sino también en el del franquiciante.

En nuestra opinión, debemos apartarnos de esta interpretación, ya que la Directiva 653/86<sup>[98]</sup> establece en su artículo 1 apartado 2 que un agente comercial es un intermediario autónomo que posee autoridad continuada para negociar la venta o la compra de bienes por cuenta de otra persona (el principal), o para negociar y celebrar tales transacciones por cuenta de y en el nombre de ese principal, mientras, por otro lado, el franquiciador y el franquiciado son dos empresarios autónomos que invierten y arriesgan sus propios recursos económicos.

De la misma manera, las partes en el contrato de franquicia no son responsables por las acciones u omisiones del otro e incluso con frecuencia los contratos de franquicia contienen cláusulas que excluyen expresamente el carácter de agente del franquiciado frente al franquiciador y carece de facultad para vincularlo en cualquier operación<sup>99</sup>.

97. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 28 de enero de 1986 (Asunto 161/84 *Pronuptia*).

98. Directiva 653/86 de diciembre de 1986, sobre la coordinación de las leyes de los estados miembros relativas a los agentes comerciales autónomos. Esta directiva introduce la figura de la agencia, en el sistema del *common law*, prácticamente desconocida hasta el momento.

99. INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO (Unidroit). *Guía Unidroit de franquicia*, Unidroit, Roma, 2005, p. 9.

Otra figura a la que se ha tratado de aproximar con el contrato de franquicia es el contrato de distribución. Aunque con la categoría de franquicias de fabricación, que es la figura que más nos interesa para los fines de este trabajo, la semejanza es mínima, al referirnos a la franquicia en general es innegable la similitud que guardan estos contratos. Sin embargo, el elemento diferenciador estará dado por el mayor grado de integración económica que las partes presentan en el contrato de franquicia frente a la distribución, ya que mientras en ésta se lleva a cabo una reventa por el distribuidor de los productos suministrados por el proveedor, colaborando con éste en la promoción comercial de ellos, la franquicia se caracteriza por el aprovechamiento que, a cambio de contraprestación, pretende hacer el franquiciado de la imagen o estilo empresarial diseñado y probado por el franquiciador<sup>100</sup>.

En los Estados Unidos se ha debatido el tema de la relación entre el contrato de distribución y el de franquicia con similares resultados que en el ámbito europeo, ya que en el caso *Joseph James, Darrell Woods and St. Louis Appliance Parts Inc. v Whirlpool Corp*<sup>101</sup> se decidió que el contrato objeto del litigio no constituía una franquicia sino un contrato de distribución, entre otras razones porque el demandado no le permitió a su contraparte tener un control significativo sobre las operaciones de explotación comercial.

Finalmente, debido a la importancia manifiesta que tienen los bienes inmateriales en el contrato de franquicia, se ha tratado de asimilar estos contratos con el de licencia, argumentando que la franquicia es una licencia cuyo objeto sería la empresa como concepto inmaterial al tratarse de una reproducción de la metodología o estilo empresarial del franquiciador.

En este sentido, aunque es indiscutible que la licencia tiene una causa cercana al contrato de franquicia, no es posible hacer una identificación plena de las dos figuras debido a la incompatibilidad de la licencia con la naturaleza habitual de las relaciones de colaboración existentes en el contrato de franquicia, en el cual se busca crear un sistema vertical con el que las partes involucren prestaciones múltiples no sólo limitadas a derechos de propiedad intelectual<sup>102</sup>.

No obstante todo lo anterior, la franquicia es un contrato mixto que integra prestaciones de otros contratos, típicos y atípicos, es decir, aunque es un contrato con una causa única, incorpora elementos propios de figuras contractuales diversas, como la concesión, la licencia sobre bienes inmateriales, la asistencia técnica y el arrendamiento, entre otros<sup>103</sup>. Así pues, será necesario aplicar por vía analógica las disposiciones relativas a las prestaciones que se incorporan en el texto del contrato, por ejemplo normas sobre el contrato de compraventa, cuando sea el franquiciante

100. LÁZARO SÁNCHEZ. "El contrato de franquicia", cit., p. 100.

101. *James v. Whirlpool Corporation*, 806 F. Supp. 835, 842 (ED Mo. 1992).

102. DE MIGUEL ASENSIO. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, cit., p. 114.

103. Idéntica solución se plantea en el derecho colombiano en donde no existe ninguna norma jurídica específica que regule de manera autónoma el contrato de franquicia. P. SIGUÉ y C. REBOLLEDO. *La franquicia en Colombia*, Bogotá, Norma, 2005, p. 92.

quien entregue las mercancías al franquiciado, o las normas del arrendamiento de servicios, con ocasión de la prestación de asistencia comercial y técnica que el franquiciante ha de prestar al franquiciado durante toda la vigencia del contrato<sup>104</sup>.

## b. Contenido

En los contratos de franquicia el principio de la buena fe es indispensable para lograr llevar a cabo su objeto de una forma satisfactoria para las partes intervinientes. Dicho de otra manera, los derechos y obligaciones contenidos en el contrato de franquicia conducen a que las partes, a pesar de ser entes independientes, desarrollen una interdependencia mutua<sup>105</sup>.

A continuación expondremos las obligaciones básicas de franquiciante y franquiciado, sin perjuicio de los elementos y pactos accesorios que puedan ser celebrados con miras a cumplir fines específicos.

### – Obligaciones del franquiciante

Las obligaciones del franquiciante resultan no sólo de la aplicación analógica y extensiva de las disciplinas pertenecientes a otros contratos como el arrendamiento y la agencia, sino también de los deberes generales de buena fe y lealtad contractual que, tal como se anotó en su momento, constituyen pieza fundamental en el contrato de franquicia.

La primera obligación del franquiciante es la puesta a disposición del paquete de franquicia, es decir, otorgar al franquiciado la autorización de uso de los bienes inmateriales que formen parte de la franquicia y junto con ella, en caso de que estemos en presencia de una franquicia de fabricación, toda la información técnica y las autorizaciones de uso de tecnologías protegidas por derechos de patente que sean necesarias para llevar a cabo los procesos de producción.

Es precisamente en esta obligación donde se lleva a cabo una transferencia de tecnología, ya que se está trasladando al franquiciado un conjunto de conocimientos y técnicas ignorados por él, antes de la firma del acuerdo.

De la obligación anterior se deriva aquella que el franquiciante tiene de responder por la titularidad y el goce pacíficos del paquete de licencia objeto del contrato. Esta obligación surge de la aplicación analógica que se lleva a cabo de las normas de la ley española de patentes, por lo tanto nos remitimos a lo dicho en el acápite de obligaciones del licenciante.

La segunda obligación está dirigida a la asistencia y el asesoramiento técnicos del franquiciado. Aquí se lleva a cabo la transmisión del *know how*, la cual se realiza frecuentemente mediante la entrega del manual operativo de la franquicia y

104. LÁZARO SÁNCHEZ. “El contrato de franquicia”, cit., p. 103.

105. J. C. BURRUEZO GARCÍA. *Gestión moderna del comercio minorista*, Madrid, ESIC, 2003, p. 64.

la prestación de la asistencia prevista en el propio contrato a tal fin. De la misma forma, se suministrará por parte del franquiciante toda la información sobre las condiciones económicas y legales del mercado local<sup>106</sup>; por ejemplo, incluirá información relativa al objeto de la franquicia, la disponibilidad de materia prima y las exigencias legales que afectan el funcionamiento del negocio<sup>107</sup>. Es importante señalar que dentro de esta obligación se encuentra el deber de informar todos los cambios relativos a las políticas y estrategias comerciales de la red de franquicias.

Algunos autores consideran la capacitación como una obligación de carácter autónomo<sup>108</sup>, pero, en nuestra opinión, ésta debe estar incluida dentro de la asistencia técnica ya que la formación y el adiestramiento del franquiciado no son más que una manera más de transmitir los conocimientos y la experiencia del franquiciante.

En tercer lugar, encontramos la obligación relativa al mantenimiento del prestigio o, mejor, del valor intrínseco de la imagen empresarial objeto del contrato. Esta obligación puede verse cumplida mediante diferentes conductas como publicidad, *marketing*, desarrollo de nuevos productos y nuevas técnicas de venta, etc. El Código Europeo de Franquicia afirmaba al respecto en su versión original que el franquiciador debe dedicar a la promoción de su marca y a la innovación los medios humanos y económicos que permitan asegurar el desarrollo y la perennidad de su concepto<sup>109</sup>.

#### – Obligaciones del franquiciado

La primera y principal obligación del franquiciado es el pago de la contraprestación según los términos pactados. Podrá constituir la entrega de una cantidad de dinero única o el abono de una cantidad fija o variable, usualmente mensual y porcentual sobre la base de los niveles de ingresos del franquiciado. La forma de mayor utilización es la combinación de las anteriores, en donde se pagará una suma inicial, generalmente llamada derecho de entrada o *initial fee*, complementada por el pago periódico de una cantidad establecida de acuerdo con los criterios ya mencionados.

La segunda obligación la constituye la financiación de la inversión necesaria para llevar a cabo la implementación de la estructura empresarial, de acuerdo con las instrucciones del franquiciante<sup>110</sup>.

106. En caso de tratarse de una *master franchise*, esta información será la que dará la pauta para llevar a cabo la división territorial necesaria para el establecimiento de las subfranquicias.

107. LÁZARO SÁNCHEZ. “El contrato de franquicia”, cit., p. 103.

108. M. C. ALBA ALDAVE. *Franquicias: una perspectiva mundial*, México D. F., UNAM, 2005, p. 114.

109. Código Deontológico de franquicia aplicable en España, apartado 2.2. Disponible en [[www.guia.ceei.es/archivos/Documento/Codigo\\_Deontologico\\_Europeo\\_franquicia.pdf](http://www.guia.ceei.es/archivos/Documento/Codigo_Deontologico_Europeo_franquicia.pdf)].

110. A. RUIZ DE VELASCO Y DEL VALLE. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2007, p. 857.

Otra obligación de gran importancia es la de sumisión a las instrucciones, control e inspecciones del franquiciante. En este sentido, a pesar de que las partes gozan de autonomía e independencia jurídica, el franquiciante tiene la facultad de imponer ciertos controles y de actuar con miras a salvaguardar la homogeneidad de las prestaciones mercantiles; el franquiciado, entonces, tiene el deber de permitir las inspecciones del franquiciante, proporcionándole los elementos necesarios para facilitar la determinación de los resultados económicos obtenidos y los estados financieros requeridos para la dirección de una gestión eficaz<sup>111</sup>.

De igual manera, dentro de la obligación de sumisión podemos incluir aquella según la cual el franquiciado debe cumplir con las normas de calidad de los productos que se distribuyan o fabriquen, o de los servicios que se prestan, para el caso de las franquicias de distribución.

Una consecuencia del deber de lealtad que ata a las partes en este contrato es la obligación de no competencia<sup>112</sup>. Según ella, el franquiciado se obliga a no iniciar, durante la duración del contrato y durante un periodo de tiempo razonable posterior a la terminación de éste, una actividad económica idéntica a la del franquiciante, en un territorio que pueda entrar en competencia con el de éste o con el de sus franquiciados<sup>113</sup>.

Por último, con el fin de preservar el carácter secreto del *know how*, el franquiciado no podrá divulgar a terceros los conocimientos técnicos proporcionados por el franquiciador ni durante el contrato ni después de su finalización. Además, es necesario tener en cuenta que el deber de confidencialidad es genérico, es decir, abarca todos los conocimientos secretos o no, a los que se tenga acceso en razón de la relación jurídica de las partes.

## 2. Operaciones de joint venture

La expresión *joint venture*, nacida del derecho anglosajón, es la abreviatura de *international joint business venture* y su traducción literal es “aventura conjunta” o “riesgo en común”<sup>114</sup>. Se trata de un concepto genérico que engloba una serie de actividades caracterizadas por la colaboración entre empresas para lograr un fin determinado. En España, algunos autores han denominado a este tipo de operaciones “contratos de empresa conjunta”.

El uso de este tipo de operaciones se ha popularizado en los últimos años de forma tal que en la actualidad constituye una de las principales herramientas en la contratación internacional debido a las numerosas ventajas que representa para las

111. BERCOVITZ. *Contratos mercantiles*, cit., p. 318.

112. Esta es una de las obligaciones que deben ser observadas a la luz del derecho de defensa de la competencia, razón por la cual será objeto de estudios ulteriores.

113. MIQUEL PERIS. *Distribución comercial*, Madrid, ESIC, 2006, p. 121.

114. En este punto es preciso anotar que en idioma inglés el término “venture”, cuya traducción literal al español sería *riesgo*, tiene una connotación positiva, razón por la cual tal vez la traducción más adecuada al castellano sería *aventura*.

partes, entre la cuales podemos mencionar la reducción de costes de operación, la minimización de los riesgos o el simple hecho de contar con el apoyo de un socio local que aporte su conocimiento del mercado local.

Al carecer de regulación legal y por ende de definición, es necesario acudir a la doctrina para determinar el alcance de la expresión *joint venture*, pero desde este momento podemos afirmar que esta es una figura contractual en la que dos o más empresas colaboran y ponen en común una serie de recursos para llevar a cabo una actividad comercial que les reportará beneficios mutuos<sup>115</sup>.

En el entorno europeo, la Comisión, en una comunicación concerniente al Reglamento 4064/89 sobre concentraciones de empresas, ha definido el *joint venture* como una empresa sujeta al control conjunto de dos o más empresas que son económicamente independientes la una de la otra<sup>116</sup>. En esta comunicación la Comisión señala cuatro medios de control sobre este tipo de empresas:

- un derecho de propiedad y de disfrute de los bienes de la empresa de nueva creación;
- influencia sobre la composición, deliberación y toma de decisiones del órgano de administración;
- un derecho de voto en este órgano;
- contratos concernientes a la gestión de actividades de la nueva empresa.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define *joint venture* como una asociación, entre dos o más empresas, con el objeto de realizar en común una determinada actividad mediante una nueva entidad creada y controlada por los participantes<sup>117</sup>.

En este mismo sentido se pronuncia VAN HILTEN, quien define el *joint venture* como una forma de colaboración entre empresas que conservan su independencia y que buscan un objetivo en el seno de una empresa común totalmente diferenciada, mediante aportación de *know how* y una participación en el capital social<sup>118</sup>.

En el contexto latinoamericano, RODNER propone definir al *joint venture* como aquella figura en la cual dos o más inversionistas participan en forma conjunta, tanto en el capital como en el manejo de la empresa receptora de la inversión, involucrándose en la dirección y el control de la sociedad, siendo cada inversionista lo suficientemente importante dentro de la composición de la empresa como para que las decisiones financieras de ésta se tomen midiendo el capital de cada uno<sup>119</sup>.

115. A. ECHARRI ARDANAZ; A. PENDÁS AGUIRRE y A. QUINTANA SANZ-PASTOR. *Joint venture*, Madrid, Confemetal, 2002, p. 15.

116. Comunicación doce serie C Número 203, de 14 de Agosto de 1990 en relación con el Reglamento 4064/89 sobre concentraciones de empresas. Bol. 7/8-1990,

117. GÓMEZ CÁCERES. *Los contratos en el marketing internacional*, cit., p. 241.

118. H. W. VAN HILTEN. *Joint ventures*, Amsterdam, Deventer, 1968, citado por GUARDIOLA SACARRERA. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, cit., p. 323.

119. J. O. RODNER S. *Elementos de finanzas internacionales*, Caracas, Sucre, 1997, citado por GUARDIOLA SACARRERA. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, cit., p. 323.

Ahora bien: entre todos los autores que proponen una definición de este término, una de las más precisas es, a nuestro juicio, la de ROIG AMAT, quien sostiene que la figura del *joint venture* es aquella que se forma como resultado de un acuerdo entre dos o más sociedades o empresarios individuales y cuya finalidad es realizar una operación de negocio distinta, y generalmente complementaria, de la que desempeñan sus socios y cuya gestión está bajo el control o poder común<sup>120</sup>.

A pesar de las diferencias existentes en las definiciones anteriores, podemos extraer los elementos comunes a todas ellas que en nuestro concepto son los que caracterizan esta figura contractual:

1. Debe tratarse de un proyecto de tipo societario que comporte la creación de un nuevo ente con personalidad jurídica propia y distinta de los participantes.

2. Los participantes deberán dotar a la empresa creada de los medios necesarios para el cumplimiento del objetivo propuesto. En este sentido, las aportaciones pueden ser de diversos tipos: de naturaleza financiera, de acceso a ciertos beneficios en especie tales como el acceso a zonas de explotación petrolera o minera, de realización de trabajos de fabricación o explotación, o la concesión de autorizaciones para la utilización de tecnologías protegidas por derechos de propiedad intelectual<sup>121</sup>.

3. Debe existir un objetivo o proyecto por realizar de forma conjunta por las partes mediante la nueva empresa.

4. La administración y el manejo de la nueva empresa deben realizarse de manera conjunta por las partes intervinientes.

En este punto, teniendo ya una concepción clara del significado de la expresión *joint venture*, detengámonos un momento con el fin de analizar las motivaciones para acudir a este tipo de operaciones.

Como se mencionó al inicio de este capítulo, una operación de *joint venture* puede ser la etapa final o de consolidación de un proceso de expansión de mercados, que bien pudo empezar como un contrato de licencia o uno de franquicia, de modo tal que los antiguos licenciarios o franquiciados pasan a convertirse en socios de la empresa de nueva creación<sup>122</sup>.

Por otro lado, la ejecución de este tipo de operaciones puede provenir de una exigencia para la participación en una licitación o concurso internacional, en donde el pliego de condiciones disponga que el contrato sólo sea adjudicado a un ente con personalidad jurídica en el país<sup>123</sup>.

La reducción de costes usualmente es uno de los motivos más importantes para acudir a la figura del *joint venture*, ya que este propósito puede lograrse con

120. B. ROIG AMAT. "Actividad y ventajas de las empresas conjuntas", en *cuadernos IMPI*, n.º 38, 1998, citado por M. DE LA FUENTE y A. ECHARRI. *Modelos de contratos internacionales*, Confemetal, Madrid, 1999, p. 145.

121. M. MEDINA DE LEMUS. *Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula*, Madrid, Dykinson, 2007, p. 374.

122. GUARDIOLA SACARRERA. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, cit., p. 328.

123. GÓMEZ CÁCERES y CRISTÓBAL CARLE. *Los contratos en el marketing internacional*, cit., p. 243.

la creación de la nueva empresa en un lugar con beneficios fiscales o con condiciones laborales que permitan acceder a una mano de obra más barata, para citar sólo algunos de los medios utilizados para recortar los gastos de producción y funcionamiento.

Otro motivo para acudir a esta figura es la intención de acceder a mercados extranjeros minimizando o repartiendo los riesgos de inversión, para lo cual se acude a un socio originario del país de destino que pueda aportar sus conocimientos del mercado local.

No obstante, el motivo que más nos interesa para el presente trabajo es la intención de una de las partes de desarrollarse en una nueva esfera de la cual no posee la tecnología necesaria para su implementación; o la situación inversa: la posesión de una tecnología, pero la carencia de los recursos necesarios para su explotación comercial<sup>124</sup>.

Es por esta razón por lo que la utilización de la figura del *joint venture* se ha transformado en un elemento eficaz para la cooperación industrial de empresas provenientes de países con grados dispares de desarrollo, siendo particularmente frecuente que una de las partes se comprometa a suministrar la tecnología requerida para llevar a cabo el fin perseguido<sup>125</sup>. Este último punto es el que nos interesa para los propósitos del presente trabajo, puesto que uno de los recursos que usualmente se aportan a la nueva empresa que surge con motivo de la celebración de una operación de *joint venture* es precisamente la autorización de uso de bienes inmateriales traducidos en activos tecnológicos.

Pensemos, por ejemplo, en un grupo de empresas que desean participar en un proceso de licitación internacional para la construcción de un proyecto de ingeniería de grandes dimensiones. Tal vez una sola empresa no posee la capacidad técnica para la construcción por sí sola de la obra solicitada, pero con la creación de una nueva empresa por medio de una operación de *joint venture*, la unión de los capitales, la experiencia y los conocimientos técnicos en los distintos campos de acción de cada empresa, hará posible la realización de dicho proyecto.

En este orden de ideas, las partes intervinientes en la operación de *joint venture* necesitan dotar a la empresa de nueva creación de las autorizaciones para usar los bienes intangibles pertenecientes a cada una o a algunas de ellas. Para llevar a cabo este fin, se realizan acuerdos de transferencia total o parcial de los activos intangibles; dicho en otras palabras, se efectúan contratos de licencia y cesión de bienes de propiedad intelectual.

Habitualmente las licencias sobre los derechos de propiedad intelectual que se otorgan a la nueva empresa pueden estar integradas en el clausulado del contrato o, como comentamos en párrafos anteriores, pueden consignarse en un acuerdo

124. CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE. *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos*, cit., p. 83.

125. DE MIGUEL ASENSIO. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, cit., p. 125.

satélite<sup>126</sup>; en ambos casos se aplicará la misma estructura del contrato de licencia ya estudiado. La única variación que se puede presentar es en el aspecto de la remuneración.

Tal como se estudió es su oportunidad, en ocasiones la contraprestación por el otorgamiento de la licencia sobre una patente o un *know how* puede estar dada bien sea en forma de acciones de capital social o condicionada al desembolso de la inversión necesaria para poner en marcha el proyecto.

Pensemos en el caso en el que una empresa (A) es la titular de un derecho de patente sobre un procedimiento para optimizar la producción de energía solar y desea participar en una licitación para la construcción de plantas productoras de energías renovables a gran escala. Después de negociaciones con una empresa extranjera (B), se acuerda llevar a cabo una operación de *joint venture* en la cual la empresa (A) otorgará una licencia exclusiva a la empresa recién constituida y la empresa (B) realizará los desembolsos necesarios para dotar de capital a esta misma empresa.

#### a. Naturaleza jurídica

El *joint venture* es un contrato atípico que, tal como se dijo en su momento, involucra diversas prestaciones encaminadas al cumplimiento de un fin propuesto por las partes. En este sentido, es preciso aclarar que toda operación de este tipo posee un doble carácter: el societario y el contractual.

El carácter societario hace referencia a la constitución de la empresa de nueva creación o empresa resultante. A este respecto, son de aplicación las normas destinadas a la regulación de las sociedades, pero teniendo en cuenta que entre las empresas constituyentes, es decir, entre los participantes del acuerdo, no existe un ánimo de asociación o *affectio societatis*. Por este motivo, cuando un asunto de esta clase se lleva ante tribunales de Reino Unido, primero se consideran los principios del derecho contractual y en subsidio los del derecho de sociedades<sup>127</sup>.

Por otra parte, el carácter contractual se manifiesta en el denominado acuerdo de base, que es donde se fijan los objetivos y modalidades de la colaboración. Este acuerdo posee rasgos similares a los convenios previos de constitución de una sociedad, así como también del convenio entre accionistas, ya que se determinan las pautas de funcionamiento de la sociedad que se pretende crear<sup>128</sup>.

De igual forma, en este documento se incorporan los acuerdos complementarios o satélites, destinados a dotar la empresa resultante de los medios necesarios para la consecución del fin propuesto. Frecuentemente estos acuerdos satélites son

126. A. SIERRALTA RÍOS. *Joint venture internacional*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991, p. 124.

127. *Ibid.*, p. 67.

128. DE MIGUEL ASENSIO. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, cit., p. 94.

incluidos en el contrato base por medio de una cláusula que expresamente dispone su inclusión como parte integral del acuerdo.

En este orden de ideas, las normas aplicables al contrato base corresponderán al tipo de prestaciones que se esté analizando, es decir, en lo referente a la obligación de transmisión de derechos de propiedad intelectual serán de aplicación las normas sobre licencia y cesión, en los aspectos de administración y manejo de la sociedad se aplicarán las normas de derecho societario, y así sucesivamente. No obstante lo anterior, es necesario tener en cuenta que en el ámbito europeo, una operación de *joint venture* puede caer en el ámbito de aplicación del Reglamento 4064/89 sobre concentraciones empresariales.

## b. Contenido

Cada país tiene normas distintas y específicas en relación con los actos de comercio, la inversión extranjera y la constitución de las sociedades, que son algunos de los temas fundamentales en el contrato de *joint venture* y en los acuerdos complementarios o satélites. Por esta razón, sólo después de un minucioso estudio del caso en concreto será posible establecer los preceptos aplicables, de manera que todos los requisitos legales se cumplan y la constitución de la sociedad y el *joint venture* en general sean válidos.

Generalmente la operación de *joint venture* se desarrolla mediante dos instrumentos separados. En el primero de ellos, llamado acuerdo base o *joint venture agreement*, se establecen los principios y se marcan las pautas de realización de la operación delimitando todos los ámbitos a los que va a extenderse la colaboración; y en el segundo, compuesto por los denominados acuerdos satélite o complementarios, se tratará lo relacionado con los detalles de ejecución del contrato, tales como licencias de derechos de propiedad intelectual o formas de financiación<sup>129</sup>.

Esta doble estructura obedece a finalidades eminentemente prácticas, tales como la conservación de ciertas informaciones fuera del registro público en el que se deba inscribir el acuerdo base. En este caso, es posible que determinados acuerdos satélite tengan un carácter reservado, como los que están relacionados con conocimientos técnicos secretos o contienen información sensible como la capacidad financiera de las empresas constituyentes. De igual manera, en caso de necesidad es posible reformar aspectos puntuales de la ejecución del contrato modificando sólo el acuerdo complementario sin la necesidad de reformar el texto contractual en su totalidad<sup>130</sup>.

En este sentido, el contenido del contrato de *joint venture* estará determinado por el objetivo concreto que se pretende cumplir con su creación; por este motivo, estimamos conveniente abordar el tema de las obligaciones de las partes del contrato

129. MEDINA DE LEMUS. *Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula*, cit., p. 383.

130. Ídem.

de forma conjunta y no separadamente, como se realizó con las figuras negociales estudiadas hasta este momento.

A continuación expondremos los aspectos básicos que deben incluir las cláusulas en este tipo de contratos.

a. Plena identificación de las partes intervinientes en la operación. En este punto es imprescindible mencionar el representante y el domicilio de cada persona jurídica que firma el contrato. Esta información será de gran utilidad a fin de establecer plenamente que los signatarios tienen la capacidad jurídica para obligar y comprometer a sus mandantes, de acuerdo con su sistema de derecho del país originario de la empresa<sup>131</sup>.

b. Domicilio de la empresa de nueva creación. La empresa producto de la operación obligatoriamente debe tener un domicilio en el lugar en el que se pretenda llevar a cabo la actividad económica, pero es recomendable hacer referencia a la posibilidad de constituir filiales o sucursales de esta empresa en otros lugares<sup>132</sup>.

c. Objeto social que desarrollará la nueva sociedad. En este aspecto es necesario tener en cuenta que en algunas jurisdicciones es necesario delimitar con claridad este punto.

d. Capital social. En este tema se debe mencionar el número de participaciones de cada uno de los socios, el valor nominal de ellas, la forma de reembolsarlo y la valoración de las aportaciones no dinerarias, entre otros<sup>133</sup>.

e. Órganos de administración de la nueva sociedad. Aquí se debe especificar la estructura del órgano de administración y los aspectos relacionados con el nombramiento y las funciones de sus integrantes. De igual manera, es importante fijar el quórum necesario para la toma de decisiones importantes para la empresa<sup>134</sup>. En este punto es preciso tener en cuenta que en el órgano administrativo de la nueva sociedad deben estar representadas todas las empresas intervinientes en la operación, aunque la presidencia de aquél suele tener carácter rotativo<sup>135</sup>.

f. Limitaciones a la libre transmisibilidad de las participaciones sociales. Debido a las especiales características de la empresa fruto del *joint venture*, suelen establecerse cláusulas para limitar la libre venta de acciones, así como cláusulas de tanteo y retracto<sup>136</sup>.

g. Reparto de beneficios y auditoría de cuentas. Este es uno de los escenarios en los cuales es necesario tener un cuidado extremo, no sólo en cuanto a los porcentajes para el reparto de las utilidades, sino también en todos los aspectos

131. SIERRALTA RÍOS. *Joint venture internacional*, cit., p. 226.

132. CHULIÁ VICENT y BELTRÁN ALANDETE. *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos*, cit., p. 86.

133. GUARDIOLA SACARRERA. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, cit., p. 353.

134. Ídem.

135. DE LA FUENTE y ECHARRI. *Modelos de contratos internacionales*, cit., p. 150.

136. ECHARRI ARDANAZ; PENDÁS AGUIRRE y QUINTANA SANZ-PASTOR. *Joint venture*, cit., p. 30.

relacionados con control cambiario y envío de divisas. El reparto de utilidades en ocasiones comporta la transferencia de dividendos al exterior y por lo tanto es aconsejable tener en cuenta que existen legislaciones que imponen barreras para la repatriación de estos beneficios<sup>137</sup>.

h. Unido a estos temas se encuentra el de los aspectos fiscales de los recursos que llegan del extranjero y tienen como destinataria la nueva empresa, o viceversa, beneficios obtenidos por ésta, que deben ser enviados a las respectivas empresas contratantes<sup>138</sup>.

i. Causas de extinción de la sociedad. Ésta puede ocurrir bien sea por el vencimiento del plazo fijado o por el cumplimiento del objetivo previsto. Puede estipularse cualquier otro motivo establecido en el contrato, tal como la separación de un socio o la disolución o liquidación de alguna de las sociedades<sup>139</sup>.

j. Solución de controversias entre los socios. En este tema es altamente recomendable la utilización de una cláusula compromisoria que dé lugar a un proceso de arbitraje, sobre todo en aquellas operaciones en que el capital esté repartido en partes iguales y se dificulte el proceso de toma de decisiones<sup>140</sup>.

k. Libre competencia. Una de las obligaciones de mayor relevancia en estos acuerdos es la que adquieren las partes en el sentido de no competir con la empresa de nueva creación y que ésta, a su vez, no compita con las empresas constituyentes. Esta es una de las cuestiones que plantean un posible choque con las normas imperativas del derecho de defensa de la competencia<sup>141</sup>.

l. Transferencia de tecnología y derechos de propiedad intelectual. Aunque con frecuencia los aspectos relacionados con la autorización de uso de derechos de propiedad intelectual están contenidos en un acuerdo satélite, se acostumbra también incluir una cláusula que indique que este tipo de acuerdos formará parte integrante del acuerdo base. En ocasiones la transferencia de tecnología reviste una importancia tal, que puede ser la razón de la existencia del contrato. Estas situaciones se suelen dar cuando una de las partes constituyentes es la que pone a disposición de la empresa de nueva creación sus derechos sobre bienes intangibles<sup>142</sup>.

### 3. Contrato de ingeniería (engineering)

El contrato de ingeniería es otro de los ejemplos paradigmáticos en el campo de los nuevos contratos internacionales, debido a su complejidad, tanto desde el punto de

137. MEDINA DE LEMUS. *Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula*, cit., p. 378.

138. SIERRALTA RÍOS. *Joint venture internacional*, cit., p. 229.

139. GUARDIOLA SACARRERA. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, cit., p. 353.

140. Ídem.

141. SIERRALTA RÍOS. *Joint venture internacional*, cit., p. 228.

142. DE MIGUEL ASENSIO. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, cit., p. 73.

vista de los sujetos que intervienen como de las prestaciones realizadas por ellos.

Debido a la falta de regulación legal, debemos acudir a las distintas definiciones dadas por la doctrina sobre el contrato de ingeniería. Es posible referirse a este contrato como un conjunto de trabajos y estudios de carácter técnico, económico y de investigación, normalmente efectuado por una empresa o departamento especializado, para la realización de un determinado proyecto industrial y que suelen materializarse en proyectos, informes técnicos y planos<sup>143</sup>.

Otra definición dada por la doctrina afirma que el contrato de ingeniería es aquel por el cual la empresa de ingeniería se compromete frente a su cliente a confeccionar, dirigir y controlar un proyecto, pudiendo además asumir otras obligaciones como la ejecución, el mantenimiento y la gestión de la obra<sup>144</sup>.

En efecto, este tipo de contratos de reciente desarrollo involucra un complejo entramado obligacional, debido a la diversidad de actividades que se despliegan para la ejecución de la obra objeto del contrato. Por su precisión y simpleza, permítasenos citar al profesor DE MIGUEL ASENSIO, quien se refiere a los contratos de ingeniería como aquellos en los cuales “un empresario se compromete, a cambio de un precio, a llevar a cabo una serie de prestaciones que van desde la elaboración de simples estudios técnicos de organización empresarial, régimen de mercados, productividad, promoción o planificación de actividades mercantiles, etc., hasta la confección de proyectos o incluso la construcción y montaje de plantas industriales completas, con posibles prestaciones de asistencia técnica, suministro de bienes de equipo, cesión de patentes y otros similares”<sup>145</sup>.

La doctrina realiza una diferenciación entre los contratos de ingeniería dedicados a la elaboración de estudios o proyectos de ingeniería, como planos, estudio de suelos etc., y los que tienen como propósito la realización física de una obra, como la construcción de una planta industrial o una obra civil. Los primeros han sido denominados contratos de ingeniería consultora (*consultant engineering*)<sup>146</sup> y los últimos, contratos de ingeniería comercial (*commercial engineering*).

En algunos casos, en un solo contrato se puede pactar no sólo la realización de estudios y la ejecución de la obra, sino también la entrega de un establecimiento industrial completamente instalado y en funcionamiento: estos son los denominados contratos “llave en mano” (*turnkey contract*)<sup>147</sup>.

143. GUARDIOLA SACARRERA. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, cit., p. 182.

144. R. ILLESCAS ORTIZ y P. PERALES VISCASILLAS. *Derecho mercantil internacional*, Ramón Areces, 2003, p. 281.

145. DE MIGUEL ASENSIO. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, cit., p. 97.

146. El tema de los contratos de ingeniería consultora es tratado en la sentencia del Tribunal Supremo español del 19 de junio de 1982 sobre el encargo a una empresa de ingenieros consultores de la realización de estudios y asesoramiento técnico para la localización del lugar idóneo para la instalación de una planta industrial.

147. PAIVA HANTKE. *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*, cit., p. 112. Este contrato implica que el vendedor efectúa las operaciones técnicas y administrativas necesarias para la creación de una empresa y sólo la vende una vez ésta esté en plena capacidad de funcionamiento.

Esta categoría de acuerdos tiene como fin el desarrollo y la entrega, por parte del contratista, de un establecimiento industrial con todos sus elementos, entendido éste como el medio para que el cliente pueda desarrollar la actividad de producción en los términos acordados en el contrato. Las obligaciones del contratista pueden incluso llegar hasta el proceso de producción, caso en el cual nos encontraremos frente al llamado “contrato de producto en mano”<sup>148</sup>.

La relación existente entre los contratos de ingeniería y la transferencia de tecnología es evidente e innegable, pero el tratamiento de esta relación a nivel doctrinario ha tomado diferentes matices. Por una parte encontramos los que creen que los contratos de ingeniería comercial forman parte de la categoría de contratos de transferencia de tecnología<sup>149</sup> y por otro lado están los que piensan que los acuerdos de transferencia de tecnología son accesorios al contrato de ingeniería.

Igual ambigüedad encontramos en el caso de la importancia de la transmisión de derechos de propiedad intelectual en las diferentes clases de contratos de ingeniería. A este respecto, un sector de la doctrina sostiene que en los contratos de ingeniería comercial es donde se lleva a cabo con mayor frecuencia la transferencia de tecnología, mientras otro sector mantiene que la presencia de acuerdos de licencia sobre derechos de propiedad intelectual es más frecuente en los contratos de ingeniería consultora<sup>150</sup>.

En nuestro concepto, aunque depende de la configuración del contenido del contrato, es en los contratos de ingeniería comercial en donde se puede llevar a cabo en mayor medida la transferencia tecnológica, ya que es necesario tener en cuenta que la ejecución o puesta en funcionamiento de una planta industrial puede demandar la capacitación, asistencia técnica y autorización de uso de bienes inmateriales protegidos por la disciplina de la propiedad intelectual. En el de ingeniería consultora, por otra parte, los especialistas utilizarán sus conocimientos para presentar un resultado a la parte que encarga el estudio, por ejemplo un esquema de organización o un estudio de impacto ambiental, con lo cual, aunque la información final es puesta a disposición del cliente, la forma para llegar a ella permanece en el dominio del titular.

Lo cierto es que la tecnología posee un papel preponderante en este tipo de contratos, más aún cuando hablamos de proyectos que tengan como fin la instalación y ejecución de plantas industriales. En estos casos nos encontramos frente

148. CRISTÓBAL CARLE. “Los contratos llave en mano como instrumento de transferencia tecnológica en el comercio internacional”, en *Revista Lex*, n.º 16, Barcelona, 2004.

149. Entre los autores que consideran a la ingeniería como una categoría de los contratos de transferencia de tecnología están GUARDIOLA SACARRERA. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, cit., p. 182, GÓMEZ CÁCERES. *Los contratos en el marketing internacional*, cit., p. 205; e I. REIG FABADO. *Régimen jurídico del contrato internacional de ingeniería*, Universidad de Valencia, 2003, p. 90.

150. DE MIGUEL ASENSIO considera que es en los contratos de ingeniería comercial en los que se suelen incluir acuerdos de licencia de derechos de propiedad intelectual (*Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, cit., p. 98). En contra, REIG FABADO. *Régimen jurídico del contrato internacional de ingeniería*, cit., p. 90.

a contratos en los cuales se establecen prestaciones diversas, tales como la puesta en funcionamiento de la planta industrial, licencia de derechos de propiedad intelectual, suministro de equipos y asistencia técnica.

a. Naturaleza jurídica

El contrato de ingeniería es un contrato eminentemente atípico, que, pese a tener dentro de su estructura prestaciones pertenecientes a diferentes figuras contractuales típicas y atípicas, conserva una causa única y autónoma consistente en la realización de la obra.

En España la doctrina en su mayoría coincide en aproximar los contratos de ingeniería a los de ejecución de obra o arrendamiento de obra<sup>151</sup>, pero haciendo la salvedad de que en este tipo de contratos la regulación está diseñada para obras materiales, dejando de lado la ejecución de obras inmateriales como la elaboración de estudios y planos, con lo cual no sería posible la aplicación de las normas de este contrato a la modalidad de ingeniería consultora. En este sentido, hay quienes se inclinan por la semejanza con el contrato de arrendamiento de servicios, argumentando que no se genera cosa nueva y que, con frecuencia, la retribución por entregar se calcula en función del tiempo necesario para realizarlo<sup>152</sup>.

Otro aspecto que ha generado debate es el de la naturaleza civil o mercantil del contrato de ingeniería. Por una parte, un sector sostiene que debido a la aproximación que se realiza al contrato de arrendamiento de obra, consagrado en los artículos 1568 y ss. del Código Civil español, al no existir regulación por la legislación mercantil para este contrato, su naturaleza es civil; sin embargo, otro sector de la doctrina sostiene que ya que generalmente, debido a la complejidad de las prestaciones que presenta este tipo de acuerdos, el contratista es un empresario, estaríamos en presencia de un contrato de naturaleza eminentemente mercantil<sup>153</sup>.

Ahora bien: existen muchos casos en los que el cliente puede ser un órgano del Estado que encarga a una empresa de ingeniería la realización de un proyecto de construcción o de carácter industrial. En estas situaciones se aplican las disposiciones administrativas pertinentes, que para España están contenidas en el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas de 2000, en donde se califica al contrato como administrativo<sup>154</sup>.

151. Entre los autores que consideran al contrato de ingeniería próximo al de ejecución de obra encontramos a BERCOVITZ; CHULIÁ VICENT; PÉREZ DE LA CRUZ; VALPUESTA GASTAMINZA.

152. E. GALLEGO SÁNCHEZ. *Contratación mercantil*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, p. 242.

153. *Ibíd.*, p. 245.

154. Real Decreto Legislativo 2/2000, del 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE 21.06.2000

En el ámbito internacional, la ausencia de regulación en las legislaciones internas de los países y la dificultad para lograr una aproximación con figuras típicas que hagan posible la aplicación por analogía de sus normas han dado como resultado la creación de regulaciones específicas mediante contratos modelo<sup>155</sup>. Estos contratos modelo son de amplia difusión y presentan características comunes, como su complejidad, uniformidad, su continua evolución y la elasticidad para adaptarse a las distintas legislaciones nacionales, lo que posibilita su uso a nivel nacional e internacional<sup>156</sup>.

## b. Contenido

En concordancia con la clasificación realizada de los contratos de ingeniería, en este apartado centraremos nuestro estudio en los contratos de ingeniería comercial, ya que, tal como lo mencionamos, son en los que con mayor frecuencia encontramos prestaciones que involucran una transferencia tecnológica, no sin antes señalar que la doctrina apunta la existencia de una prestación esencial común a todas las categorías de estos contratos, consistente en la realización del proyecto; sin esta obligación, las prestaciones dirigidas a la supervisión de la ejecución, mantenimiento de equipos y capacitación, entre otras, carecerían de sentido.

Los contratos de ingeniería comercial, en su mayoría encaminados a la construcción de obras civiles o industriales, usualmente están acompañados de acuerdos referidos a prestaciones auxiliares que complementan su objeto principal, consistente en la construcción de la obra; estos acuerdos pueden tener como fin el suministro de bienes y seguros y alquiler de equipos, entre otros, lo cual hace que cada contrato tenga un contenido único dependiendo del objeto por realizar.

La situación descrita hace que en este apartado sigamos el mismo esquema utilizado para el estudio del contenido del contrato de *joint venture*, describiendo las obligaciones de las partes de una forma conjunta.

Lo primero que se debe tener en cuenta al abordar el estudio del contenido de los contratos de ingeniería comercial es el proyecto, que es el elemento esencial de ellos<sup>157</sup>. En él se encuentra la totalidad de actividades relativas a la obra desde el punto de vista técnico, financiero, contable y de seguros, entre otros, pero es en el apartado denominado “condiciones generales” o “condiciones del contrato” en donde residen los aspectos jurídicos.

En este orden de ideas, el proyecto será el que determine el contenido del con-

155. Asociaciones de carácter internacional como la International Federation of Consulting Engineers (FIDIC).

156. R. CAVALLO BORGIA. *Il Contratto di Engineering*, Cedam, 1992, p. 107, citado por REIG FABADO. *Régimen jurídico del contrato internacional de ingeniería*, cit., p. 98. En cuanto al uso de los contratos modelo de asociaciones internacionales, A. DASKALOPULU. *Logic-Based Tools for Legal Contract Drafting: Prospects and Problems*, Uxbridge, Brunel University, 1997.

157. F. CHULIÁ VICENT. *Introducción al derecho mercantil*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 128.

trato, que puede referirse a la construcción de inmuebles, tales como instalaciones industriales, a la construcción de maquinaria, o una combinación de ambos. Además, determinadas modalidades de contratos de ingeniería comprenderán otros aspectos como los organizativos o de formación de personal<sup>158</sup>.

En muchas ocasiones, las condiciones contractuales son impuestas unilateralmente por el cliente antes siquiera de conocer la identidad del contratista, como sucede en los procesos de licitación, aunque también se dan casos en los cuales es el contratista quien prepara el contrato con base en uno de los contratos tipo, ya comentados.

Con el fin de exponer de una forma más clara las obligaciones presentes en estos contratos, abordaremos el tema desde el punto de vista de las etapas en las que se desarrolla el contrato de ingeniería: fases precontractual, preparatoria y operativa<sup>159</sup>.

La fase precontractual o de negociación reviste una altísima importancia en el desarrollo del contrato, ya que es la que sienta las bases para las actividades desplegadas en etapas posteriores. En esta fase, aunque el contrato no ha entrado en vigor formalmente, surgen algunas obligaciones para las partes, tales como la buena fe y el deber de confidencialidad sobre la información a la que se haya tenido acceso con ocasión del proceso de negociación<sup>160</sup>.

En algunos casos en esta fase se llevan a cabo los estudios preliminares (*preinvestment studies*) y la concepción detallada del proyecto. Estas dos actividades pueden bien sea incluirse dentro del clausulado del contrato o tratarse como un contrato independiente. Aunque se ha tratado de asociar esta figura con la presentación de una oferta, se puede diferenciar de ésta por el carácter remuneratorio que aquí se presenta y del que aquélla carece.

La fase preparatoria del contrato de ingeniería comercial se lleva a cabo desde la entrada en vigor del contrato hasta el inicio de la etapa de ejecución material de la obra. Es en esta etapa donde se celebra el contrato, por lo que éste adquiere existencia formal.

Las obligaciones del cliente en esta etapa consisten en el deber de asistencia y de información, la realización de determinados trabajos preparatorios, la puesta a disposición del contratista del lugar en el cual deba ejecutarse la obra y la selección de personal<sup>161</sup>.

En cuanto a las obligaciones del contratista, éste tiene el deber de obtener los permisos y licencias necesarios, así como la obligación de realizar los trabajos de adecuación que la posterior ejecución de la obra requiera. De igual manera, el

158. BERCOVITZ. "El contrato de ingeniería (características y concepto)", en *Hacienda Pública Española* 94, 1985, citado por GALLEGO SÁNCHEZ. *Contratación mercantil*, cit., p. 246.

159. REIG FABADO. *Régimen jurídico del contrato internacional de ingeniería*, cit., p. 143.

160. Ídem.

161. *Libro Naranja* de la International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Disponible en [[www.scribd.com/doc/9434966/FIDIC-Orange-1995](http://www.scribd.com/doc/9434966/FIDIC-Orange-1995)].

contratista deberá hacer las gestiones tendientes a la subcontratación de personal y al aprovisionamiento de los materiales necesarios para la construcción<sup>162</sup>.

Por último, la fase operativa supone la ejecución material de la obra y su recepción. Esta fase se inicia con la construcción de la obra y termina con la recepción de ésta cuando ya se haya llevado a cabo la transferencia de la propiedad del contratista al cliente. Está dividida en dos subetapas: la primera es la etapa de ejecución; la segunda, la de recepción<sup>163</sup>.

En la etapa de ejecución el cliente asume una posición pasiva: su obligación principal es el pago del precio pactado. Por otro lado, es en esta fase donde el contratista debe llevar a cabo la prestación característica del contrato, consistente en la realización de todas las actividades encaminadas a la construcción de la obra. Estas actividades pueden consistir en la construcción y supervisión de la obra, el suministro de personal, maquinaria y materiales y la transferencia de tecnología.

En este orden de ideas, las obligaciones principales del contratista son: la terminación de la obra; completar la obra de acuerdo con lo establecido en el proyecto sin vicios ni defectos; y finalmente, el cumplimiento de los plazos fijados para su ejecución. La entrega de la obra en las condiciones pactadas es una obligación del contratista cuya inobservancia puede dar lugar a la responsabilidad por incumplimiento contractual y a la indemnización por daños y perjuicios<sup>164</sup>.

En la etapa de recepción, el cliente debe aceptar la obra teniendo en cuenta la posibilidad de llevar a cabo las verificaciones pertinentes para contrastar la adecuación del resultado final con las condiciones establecidas en el proyecto. Si fuere el caso, también es deber del cliente formular las reservas que tenga respecto del funcionamiento o de cualquier otro aspecto de la obra, que deberán ser atendidas por el contratista.

Por su parte, el contratista deberá hacer las pruebas mecánicas de funcionamiento y rendimiento y hacer las modificaciones o reparaciones indicadas por el cliente después del proceso de verificación. Una vez se hayan hecho las modificaciones exigidas, el cliente procederá a manifestar su conformidad con la prestación del contratista y quedará obligado a recibir la obra y al pago del precio final<sup>165</sup>.

#### IV. RECAPITULACIÓN

Como se ha puesto de relieve en este capítulo, la tecnología ocupa un lugar preponderante en el tráfico económico actual y, en este sentido, la transferencia de ella, tal como lo han señalado distintos organismos multilaterales como la OMC y la OMPI, es un instrumento idóneo para lograr el desarrollo económico de los países menos industrializados.

162. REIG FABADO. *Régimen jurídico del contrato internacional de ingeniería*, cit., p. 160.

163. Ídem.

164. Ídem.

165. *Ibid.*, p. 163.

En este orden de ideas, la propiedad intelectual constituye una poderosa herramienta para la protección de la tecnología y, por ende, la obtención de derechos y el tratamiento que las legislaciones otorguen a los bienes protegidos por esta disciplina serán fundamentales en el proceso de la transferencia tecnológica.

A este respecto, cabe señalar que pese a los esfuerzos de la comunidad internacional para armonizar este tema y a los grandes avances en la materia, tales como la implementación de diversos tratados y convenios como el Convenio de la Unión de París, el acuerdo TRIPS, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y otros, la problemática de la regulación de la transmisión de bienes protegidos por la propiedad intelectual ha quedado, con ciertas excepciones, por fuera de estos instrumentos.

No obstante su importancia, los instrumentos jurídicos para llevar a cabo esta transferencia no cuentan con un régimen jurídico propio en la mayoría de países del mundo, tal vez debido al ingente progreso tecnológico que siempre está un paso delante de la regulación otorgada por las normas jurídicas. Lo cierto es que las pocas disposiciones jurídicas que se encuentran en las legislaciones nacionales o supranacionales están dirigidas a fijar la condición de transmisibilidad de los bienes de propiedad industrial y a encargarse de cuestiones puntuales, como ciertos aspectos relacionados con la admisibilidad de cláusulas a la luz del derecho de la libre competencia<sup>166</sup>.

Al no encontrar entonces un cuerpo jurídico que regule íntegramente las figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo la transferencia de tecnología, es necesario acudir a figuras jurídicas análogas y al derecho de obligaciones y contratos, con el fin de establecer los parámetros de conducta que han de seguir las partes intervinientes en este tipo de acuerdos.

Además del carácter atípico de estos contratos, nos encontramos con su complejidad. Tal como se dijo en su oportunidad, los contratos con causa simple, como la licencia y la cesión, no son de uso frecuente en su forma individual, sino que, por el contrario, en la mayoría de los casos forman parte de otro tipo de acuerdos que regulan situaciones jurídicas complejas, tales como la franquicia, el contrato de ingeniería o las operaciones de *joint venture*. Estas situaciones conllevan la dificultad para integrar el contenido negocial de estos contratos, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello supone.

Por otra parte, hemos encontrado diferencias significativas en cuanto a las políticas legislativas con que cada país trata el tema de la transferencia de tecnología. Estas políticas están establecidas en función del carácter productor o receptor de tecnología que se tenga, como es el caso de la legislación española, que, consciente de la condición de receptor de tecnología, ha dispuesto algunas normas que favorecen la posición del receptor. Un ejemplo de esta situación lo encontramos

166. Entre ellas encontramos el Reglamento de Transferencia de Tecnología, disposiciones puntuales del Sherman Act en Estados Unidos, la Decisión Andina 311 de la Comunidad Andina y la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología de Argentina.

en el artículo 75.6 de la Ley de Patentes, con el cual se establece el impedimento para la explotación de la patente por parte del licenciante que otorga una licencia exclusiva, salvo pacto en contrario. Otro ejemplo lo encontramos en el artículo 76.1 que establece la obligación de transmitir el *know how* junto con la patente de invención.

En este punto es de anotar que en el entorno latinoamericano, a pesar de que todos los países de esta región tienen el carácter de receptores de tecnología, no se encuentran normas que, como en el caso español, privilegien a la parte que recibe los conocimientos protegidos por la disciplina de la propiedad intelectual. En nuestro concepto, es necesario revisar las legislaciones uniformes aplicables al tema de la transferencia de tecnología, con el fin de dotarlas de mecanismos que hagan más fácil y beneficioso el flujo de conocimientos hacia estas economías.

No obstante lo anterior, con el breve estudio comparado realizado en este capítulo, podemos afirmar que aunque existen algunas diferencias en temas de gran importancia como el registro de algunos contratos o la transferencia del *know how* junto con la patente, en su mayoría los contratos analizados comparten los mismos elementos integradores en las diferentes regiones analizadas. Un ejemplo de esta situación lo podemos encontrar en los contratos de franquicia, en los cuales se observa la presencia de los mismos elementos esenciales, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y en Europa.

En otros casos, como en el contrato de ingeniería, la uniformidad proviene de los particulares que han recurrido a contratos tipo, elaborados por asociaciones internacionales de profesionales y que sirven como guía al momento de la redacción de estos acuerdos.

Precisamente contratos como el de franquicia, *joint venture* o el de ingeniería, que regulan una enorme cantidad de aspectos y que generalmente tendrán un carácter internacional, son unas de las vías más utilizadas para realizar la transferencia de tecnología. Por esta razón, en este capítulo hemos tratado de sentar las bases en cuanto a su estructura y finalidad para luego entrar de lleno en el análisis de las normas imperativas que afectan a dichas figuras.

#### BIBLIOGRAFÍA

- ALBA ALDAVE, M. C. *Franquicias: una perspectiva mundial*, México D. F., UNAM, 2005.
- ANDERSON, M. *Technology Transfer. Law Practice and Precedents*, Oxford, Tottel, 2008.
- BERCOVITZ, A. *Contratos mercantiles*, Navarra, Aranzadi, 2001.
- BERCOVITZ, A. "El contrato de ingeniería (características y concepto)", en *Hacienda Pública Española* 94, 1985.
- BURRUEZO GARCÍA, J. C. *Gestión moderna del comercio minorista*, Madrid, ESIC, 2003.

- CABANELLAS, G.. *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado*, Buenos Aires, Heliasta, 2000.
- CASALONGA, A. *Traité Technique et Pratique de la Brevets d'invention*, París, 1949.
- CAVALLO BORGIA, R. *Il Contratto di Engineering*, Cedam, 1992.
- CHRISTOU, R. *International Agency, Distribution and Licensing Agreements*, Londres, FT Law and Tax, 1996.
- CHULIÁ VICENT, F. *Introducción al derecho mercantil*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002.
- COLLINS, H. *The Law of Contract*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- CRISTÓBAL CARLE, G. "Los contratos llave en mano como instrumento de transferencia tecnológica en el comercio internacional", en *Revista Lex*, n.º 16, Barcelona, 2004.
- DASKALOPULU, A. *Logic-Based Tools for Legal Contract Drafting: Prospects and Problems*, Uxbridge, Brunel University, 1997.
- DE LA FUENTE, M. y A. ECHARRI. *Modelos de contratos internacionales*, Confemetal, Madrid, 1999.
- DRATLER, J. *Licensing of Intellectual Property*, Akron (Ohio), Law Journal Press, 2006, Sec. 1.01, 1-6.
- EALEY, D. *Study Guide to the Patents Acts*, Londres, CIPA, 2009.
- ECHARRI, A. y A. PENDÁS. *La transferencia de tecnología aplicación práctica y jurídica*, Madrid, Confemetal, 1999.
- ECHARRI ARDANAZ, A; A. PENDÁS AGUIRRE y A. QUINTANA SANZ-PASTOR. *Joint venture*, Madrid, Confemetal, 2002.
- ERRICO, J. P. *Licensing Law Handbook*, Nueva York, Clark Boardman Callaghan, 1995.
- FERNÁNDEZ NOVOA, C. y J. A. GÓMEZ SEGADÉ. *La modernización del derecho español de patentes*, Universidad de Santiago de Compostela-Montecorvo, 1984.
- GALLEGO SÁNCHEZ, E. *Contratación mercantil*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003.
- GARNER, M. *Franchise desk book: selected state laws, commentary and annotations*, Chicago, American Bar Association, 2001.
- GÁZQUEZ SERRANO, L. *El contrato de mediación o corretaje*, Madrid, La Ley, 2007.
- GÓMEZ CÁCERES, D. y G. CRISTÓBAL CARLE. *Los contratos en el marketing internacional*, Madrid, ESIC, 2004.
- GONZÁLEZ DE HEREDIA VILLASEÑOR, M. A. *Análisis de la evolución de un conjunto de tecnologías relacionadas para el desarrollo de servicios móviles*, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2002.
- GUARDIOLA SACARRERA, E. *Contratos de colaboración en el comercio internacional*, Barcelona, Bosch, 2004.
- ILLESCAS ORTIZ, R. y P. PERALES VISCASILLAS. *Derecho mercantil internacional*, Ramón Areces, 2003.

- INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO (Unidroit). *Guía Unidroit de franquicia*, Unidroit, Roma, 2005.
- INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS (FIDIC). *Libro Naranja*. Disponible en [[www.scribd.com/doc/9434966/FIDIC-Orange-1995](http://www.scribd.com/doc/9434966/FIDIC-Orange-1995)].
- IRISH, V. “Divulgación de información confidencial”, OMPI, 2003. Disponible en [[www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing\\_inf.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm)].
- LÁZARO SÁNCHEZ, J. “El contrato de franquicia”, en *Anales de Derecho*, n.º 18, Universidad de Murcia, 2000.
- LLOBREGAT HURTADO, M. L. *Temas de propiedad industrial*, Madrid, La Ley, 2007.
- MANTÍN ARESTI, P. *La licencia contractual de patente*, Pamplona, Aranzadi, 1997.
- MASSAGUER, J. *El contrato de licencia de know how*, Barcelona, Bosch, 1989.
- MEDINA DE LEMUS, M. *Contratos de comercio exterior. Doctrina y fórmula*, Madrid, Dykinson, 2007.
- MENDES, P. “Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica”, en *Exporting Pharmaceuticals: A guide for small and medium-sized exporters*, UNCTAD y OMC. Disponible en [[www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma\\_licensing.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma_licensing.pdf)].
- MIGUEL ASENSIO, P. A. DE. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, Madrid, Civitas, 2000.
- OMPI. *Guía de licencias para los países en desarrollo*, OMPI n.º 620 (S), 1977.
- PAIVA HANTKE, G. *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología*, Santiago de Chile, Jurídica de Chile, 1991.
- PÉREZ SANTOS, J. “El contrato de know how”, en *Tecnología e innovación de la empresa*, Universidad Politécnica de Cataluña, 2003.
- PERIS, MIQUEL. *Distribución comercial*, Madrid, ESIC, 2006.
- PROGOFF, S. *Understanding the Intellectual Property License*, Berlín, Springer Science & Business, 2004.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la lengua española*, 22.ª ed., Madrid, 2007, disponible en [[www.rae.es/](http://www.rae.es/)].
- REIG FABADO, I. *Régimen jurídico del contrato internacional de ingeniería*, Universidad de Valencia, 2003.
- RODNER S., J. O. *Elementos de finanzas internacionales*, Caracas, Sucre, 1997.
- ROIG AMAT, B. “Actividad y ventajas de las empresas conjuntas”, en *cuadernos IMPI*, n.º 38, 1998.
- RUIZ DE VELASCO Y DEL VALLE, A. *Manual de derecho mercantil*, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2007.
- SIERRALTA RÍOS, A. *Joint venture internacional*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991.
- SIGUÉ, P. y C. REBOLLEDO. *La franquicia en Colombia*, Bogotá, Norma, 2005.
- SINGER, M. y D. STAUDER. *European Patent Convention. A commentary*, Bonn, Thomson, Sweet & Maxwell, 2003.

- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Oficio SL-43965 (dic. 14/88).
- TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Acuerdos de fechas 25 de septiembre de 1991, 23 de julio de 1997 y 22 de octubre de 1997.
- TRITTON, G.. *Intellectual Property in Europe*, Londres, Sweet and Maxwell, 2008.
- TOTH, A. G. *The Oxford Encyclopaedia of European Community Law*, vol. III, Oxford, Oxford University Press, 2008.
- UBERTAZZI, B. “La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología”, en *Actas de Derecho Industrial*, Milán, 2007.
- VAN HILTEN, H. W. *Joint ventures*, Ámsterdam, Deventer, 1968.