

# Determinación de la ley aplicable a los contratos de licencia y transferencia de tecnología

\* \* \* \*

**Guillermo Cabanellas de las Cuevas**

Universidad Austral

g.cabanellas@dlapiper.ar

**Recibido:** 21 de octubre de 2022

**Aceptado:** 29 de noviembre de 2022

## **Resumen**

El presente estudio examina la determinación de la ley aplicable a los contratos de licencia y transferencia de tecnología sobre la base del derecho internacional privado argentino. Se analiza la posibilidad de determinar tal ley mediante el propio acuerdo de las partes y los límites a tales acuerdos. Se estudian las distintas soluciones aplicables en caso de falta de cláusulas de elección de la ley aplicable, examinando puntos de contacto tales como el lugar de cumplimiento del contrato, el domicilio de la parte que cumple las prestaciones características del contrato y el lugar de celebración de este. También se analiza la solución aplicable utilizando los contactos más significativos o el centro de gravedad del contrato. El estudio de la ley aplicable se ve complementado por el examen de ciertas variantes de contratos de licencia y transferencia de tecnología, como los relativos a conocimientos no patentados y los dirigidos al desarrollo conjunto de tecnologías, que plantean cuestiones específicas en cuanto a la determinación de la ley aplicable. También se analiza el ámbito de aplicación de la ley del contrato, distinguiéndose entre las cuestiones típicamente contractuales de las regidas por otras normas de conflicto, como ser las relativas a los efectos de los derechos de propiedad industrial. Se estudian los límites que el orden público y diversas normas imperativas plantean a la aplicación de la ley del contrato en el ámbito de las licencias y acuerdos de transferencia de tecnología. Asimismo, se propone la solución para estas diferentes cuestiones bajo el derecho argentino, pero utilizando los antecedentes existentes en los principales sistemas de derecho internacional privado desde un punto de vista comparativo.

**Palabras clave:** contratos de licencia y transferencia de tecnología, derecho internacional privado, ley aplicable, cláusulas de elección del derecho aplicable, prestación característica del contrato, ámbito de aplicación de la ley del contrato.

## Determination of the Law Applicable to License and Technology Transfer Contracts

### Abstract

The present study analyzes the determination of the applicable law to the license and the transfer of technology contracts, based on the Argentine private international law. The possibility to determine said law by means of the agreement between the parties themselves and the limits of said agreements is analyzed. The different solutions applicable in case of lack of choice-of-jurisdiction clauses of the applicable law, examining the items in common such as the place for the compliance of the contract, the address of the party that fulfills the services which are characteristic of the contract and the place where it is celebrated. The applicable solution is also analyzed using the most significant contacts of the contract's core. The study of the applicable law is complemented by the examination of certain variants of the license and transfer of technology contracts such as the ones related to non-patented knowledges and those for the joint development of technologies which state specific questions in terms of the determination of the applicable law. The field of application of the contract is also analyzed making the distinction between the questions which are typical of the contract and those governed by other rules in conflict, for example those related to the effect of the rights of industrial property. The limits that the public order and the different mandatory rules impose for the application of the law of the contract with regards to the licenses and agreements for the transfer of technology are also studied. At the same time, a solution for these different questions under the Argentine law is proposed but using the existing records in the main, private international law systems from a comparative point of view.

**Key words:** license and transfer of technology contracts, private international law, applicable law, choice-of-jurisdiction clauses of the applicable law, typical services according to the contract, field of application of the contract law.

## Determinação da lei aplicável aos contratos de licença e transferência de tecnologia

### Resumo

O presente estudo examina a determinação da lei aplicável aos contratos de licença e transferência de tecnologia, sobre a base do direito internacional privado argen-

tino. É analisada a possibilidade de determinar tal lei mediante o próprio acordo das partes e os limites para tais acordos. São estudadas as diferentes soluções aplicáveis em caso de falta de cláusulas de eleição da lei aplicável, examinando pontos de contato tais como o local de cumprimento do contrato, o endereço da parte que cumpre as prestações características do contrato e o local de celebração deste. Também é analisada a solução aplicável utilizando os contatos mais significativos ou o centro de gravidade do contrato. O estudo da lei aplicável é visto complementado pelo exame de certas variantes de contratos de licença e transferência de tecnologia, como os relativos a conhecimentos não patenteados e os dirigidos ao desenvolvimento conjunto de tecnologias, que propõem questões específicas quanto à determinação de lei aplicável. Também é analisado o âmbito de aplicação da lei do contrato, destacando-se entre as questões tipicamente contratuais das regidas por outras normas de conflito, como são as relativas aos efeitos dos direitos de propriedade industrial. São estudados os limites que a ordem pública e diversas normas imperativas propõem à aplicação da lei do contrato no âmbito das licenças e acordos de transferência de tecnologia. Adicionalmente, é proposta a solução para estas diferentes questões sob o direito argentino, mas utilizando os antecedentes existentes nos principais sistemas de direito internacional privado desde um ponto de vista comparativo.

**Palavras-chave:** contratos de licença e transferência de tecnologia, direito internacional privado, lei aplicável, cláusulas de eleição do direito aplicável, prestação característica do contrato, âmbito de aplicação da lei do contrato.

## 1. Introducción

Los contratos con elementos multinacionales plantean, en general, el problema de la determinación de la ley aplicable a tales contratos. Pero en el caso de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, el interés en esa determinación y las disputas respecto a la metodología a ser aplicada se han visto exacerbados por múltiples factores, que inclusive han dado lugar a extensas –y escasamente fructíferas– negociaciones sobre el tema.<sup>1</sup>

Varios motivos conducen a esta particular situación. En primer lugar, la dinámica de la explotación de tecnología lleva a que la presencia de licenciarios en países distintos a los del licenciante sea una característica especialmente frecuente en esa contratación, en la que la explotación de la tecnología a escala mundial suele ser un factor fundamental para su éxito económico y donde los titulares

---

1 Cfr. Soltysinski (1986).

de tecnología suelen carecer de los elementos financieros o de otros factores de producción necesarios para llevar a cabo por sí mismos la explotación de la tecnología a escala mundial.

Asimismo, mientras que en otros tipos de contratos –por ejemplo, los de compraventa– la generalidad de los países del mundo cuenta con regímenes contractuales desarrollados y operativos, en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología existen fuertes asimetrías en la materia. Mientras que países como Estados Unidos cuentan con una larga experiencia en la materia y soluciones aportadas por las diversas fuentes del derecho, en muchos países en desarrollo existe una total carencia de antecedentes en la materia, sean legislativos, judiciales o doctrinales, y el régimen de estos contratos debe construirse con base en las reglas y principios generales del derecho privado, con fuertes vacíos e incertidumbres. En este contexto, puede encontrarse un sesgo hacia la utilización de las leyes de los países con mayor experiencia en el tema, con ciertos riesgos para los licenciatarios.

En efecto, a la asimetría descrita precedentemente se le suele agregar la existente en cuanto al poder de negociación e información en poder de las partes. El carácter de licenciante implica, casi necesariamente, disponer de mayor información que el licenciatario respecto a la tecnología negociada. Estas asimetrías se extienden al conocimiento del marco jurídico que regirá al contrato. El licenciante, mediante la elección de leyes con las que cuenta con amplia experiencia –de la que carece el licenciatario–,<sup>2</sup> puede tener ventajas en la negociación.<sup>3</sup>

---

2 Ciertamente, el licenciatario, incurriendo en los costos necesarios, puede informarse debidamente respecto al marco legal elegido por el licenciante. Pero la magnitud de los contratos y la capacidad financiera del licenciatario lleva frecuentemente, en la práctica, a que el licenciatario solo tenga un conocimiento muy limitado de las leyes elegidas por el licenciante.

3 Las leyes del país del licenciante, que serán las frecuentemente elegidas por este para regir el contrato, pueden o no tener un sesgo favorable a la parte licenciante. Pero donde se manifiesta más marcadamente ese sesgo es en el conocimiento que el licenciante tiene –y del que el licenciatario frecuentemente carece– respecto a las cláusulas que deben incluirse en el contrato para evitar las consecuencias, potencialmente negativas para el licenciante,

Por otra parte, cuando los contratos aquí analizados se encuentran sujetos a regímenes de control directo,<sup>4</sup> dichos regímenes pueden estar diseñados sobre la base del régimen local de derecho privado relativo a los contratos regulados; por ello, la elección de otra ley para regir al contrato puede alterar los efectos del régimen regulatorio aplicable<sup>5</sup> o dificultar severamente la evaluación que la autoridad de aplicación de esos regímenes efectúe respecto a los actos sujetos a su control. De allí que, por este y otros motivos, los mencionados regímenes incluyen disposiciones especiales sobre la elección de la ley aplicable respecto a cuestiones que, en principio, son puramente contractuales.<sup>6</sup>

No obstante estas particularidades, la regla básica en la materia es la aplicación de las normas generales sobre la determinación de la ley aplicable al contrato. Esa aplicación de las reglas generales de derecho internacional privado conduce a que el principio básico vigente en esta materia sea la libertad de las partes para elegir el derecho aplicable a sus contratos de licencia y transferencia de tecnología.<sup>7</sup> Esa libertad de elección se encuentra limitada por reglas específicas de la transferencia internacional de tecnología<sup>8</sup> y por normas y principios generales del derecho internacional privado. Entre las primeras, además de las reglas derivadas de los regímenes de regulación directa de transferencia de tecnología,<sup>9</sup> deben destacarse las derivadas del derecho antimonopólico y de defensa de la competencia, que limitan la validez de múltiples tipos de cláusulas características de estos contratos.<sup>10</sup> También cabe mencionar otras normas limitativas de la

---

del derecho elegido para regir el contrato.

4 O sea, los que requieren la aprobación de una autoridad administrativa respecto a los términos y condiciones del contrato, a los fines de su validez o de ciertos efectos tributarios, cambiarios o de otros tipos. Sobre estos regímenes, cfr. Cabanellas (1984a, 2008).

5 Por ejemplo, en lo que hace a las garantías otorgadas por el licenciante o los alcances de las cláusulas de exclusividad.

6 Al respecto, cfr. Cabanellas (1984b, p. 39).

7 Cfr. el artículo 2651 del Código Civil y Comercial (CCC). Asimismo, cfr. Soltysinski (1986, p. 257), Diener (1986, p. 15), Fawcett y Torremans (2011, p. 754).

8 Cfr. Soltysinski (1986, p. 253).

9 Cfr. Cabanellas (1984b).

10 Cfr. Cabanellas (2008).

libertad contractual de las partes, como las cambiarias, las de restricción de exportaciones de tecnología –por ejemplo, por motivos de seguridad– y las tributarias. A todo ello se le agregan principios generales de limitación de la libertad de elección de la ley aplicable, como los derivados del orden público internacional,<sup>11</sup> el respeto de las normas internacionalmente imperativas de Argentina o de otros Estados<sup>12</sup> y de la prohibición del fraude a la ley.<sup>13</sup>

En virtud del principio básico de autonomía de la voluntad en cuanto a la elección de la ley aplicable, se examinará la aplicación y los límites de ese principio, procediéndose posteriormente al estudio de la determinación de la ley aplicable en ausencia de su elección por las partes.

## 2. Derecho internacional privado aplicable

Los casos con elementos internacionales presentan una estructura básica, consistente en una etapa necesaria de determinación de la jurisdicción aplicable al caso, a la que sigue la determinación del derecho aplicable a este.<sup>14</sup> En esta segunda etapa, el tribunal aplica su derecho internacional privado para establecer, mediante normas indirectas o de otros tipos, las reglas aplicables al caso.

En el presente estudio se utilizará el derecho internacional privado argentino para analizar los casos relativos a los contratos de licencia y transferencia de tecnología. Pero debe tenerse presente que, en los casos sometidos a la jurisdicción de otros países, se aplicarán otros derechos internacionales privados.

## 3. Reenvío

El derecho internacional privado argentino adopta el principio del reenvío. Determinado –bajo el derecho internacional privado argentino– que un derecho extranjero resulta aplicable a una relación ju-

---

11 Cfr. los artículos 2600 y 2651, inciso e) del CCC.

12 Cfr. el artículo 2651, incisos e) y f) del CCC.

13 Cfr. el artículo 2598 del CCC.

14 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 6).

rídica, también es aplicable el derecho internacional privado de ese país. Si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino, resultan aplicables las normas del derecho interno argentino.<sup>15</sup>

No corresponde, por el objeto de esta obra, efectuar un análisis de la compleja figura del reenvío. Nos limitaremos a observar que es de costosa aplicación en la práctica y que distorsiona severamente todo el funcionamiento de los sistemas de derecho internacional privado que la aplican. En un sistema como el adoptado por el artículo 2596 del Código Civil y Comercial, el resultado de esta figura es que será el derecho internacional privado del país cuyo derecho declare aplicable el derecho internacional privado argentino el que regirá el caso, determinando cuestiones tales como la aplicación o no de ulteriores reenvíos y la utilización de reglas indirectas distintas a las argentinas. Ahora bien, cuando el derecho internacional privado argentino determina un derecho extranjero aplicable en virtud de ciertas normas indirectas, lo hace teniendo en cuenta la conveniencia y la previsibilidad de la aplicación de los puntos de contacto de esas normas indirectas en el contexto de las relaciones jurídicas a las que se aplican esas normas indirectas: matrimonios, contratos, derechos reales, etc. Pero el reenvío distorsiona esta elección y la convierte en la de un derecho internacional privado extranjero, cuya conveniencia y adecuación de sus resultados no ha sido el fundamento de las reglas del derecho internacional privado argentino. Como veremos en el presente estudio, la determinación del derecho aplicable en caso de falta de elección por las partes es el resultado de un extenso debate, en el derecho comparado, respecto a la conveniencia funcional de tal determinación. Pero adoptada una solución por el derecho argentino, esta finaliza al reenviar a un derecho internacional privado extranjero, que es elegido porque su derecho de los contratos se considera apropiado para el tipo de casos del que se trate, pero que impone todo su derecho internacional privado, por la regla del reenvío, derecho internacional privado que no es el que se ha tenido en cuenta para construir las reglas de conflicto del derecho internacional privado argentino.

En el caso de los contratos que nos ocupan, la solución predomi-

---

15 Cfr. el artículo 2596 del CCC.

nante, en caso de falta de elección del derecho aplicable, es utilizar el derecho del domicilio del licenciante. Esta es una solución adoptada que tiene en cuenta las necesidades en materia de previsibilidad y vínculos jurídicos de los contratantes. Pero si así resulta aplicable un derecho extranjero –como frecuentemente es el caso–, el reenvío exige que se utilice el derecho internacional privado de ese país, que no es el tenido en cuenta por el legislador argentino para trazar sus reglas de conflicto –difícilmente podría encontrar una solución que contemple los más de doscientos derechos internacionales privados del mundo– y que puede arrojar un resultado diferente del elaborado por el legislador argentino. Se da así sistemáticamente preferencia a las reglas de conflicto de países extranjeros, en una suerte de salto al vacío, pues al redactar las reglas de conflicto argentinas, no se han tenido en cuenta las soluciones de derecho internacional privado que adoptan esos otros países, sino la aptitud de su derecho sustantivo.

A todo ello se le suman las dificultades prácticas de la aplicación del reenvío. Se supone que el juez argentino actúa como un juez del Estado al que pertenece el derecho extranjero aplicable.<sup>16</sup> En virtud de las reglas sobre reenvío, se tratará de un juez que aplique todo el derecho de ese Estado, inclusive el derecho internacional privado, y que si este último reenvía a otro derecho, actuará como juez del Estado correspondiente. Quién será el superhombre capaz de estas mutaciones sería interesante conocer. Ya los jueces argentinos tienen graves dificultades para aplicar el derecho internacional privado de nuestro país y se pretende que sean capaces de aplicar el de todo el mundo. Ello acarrea demoras interminables, costos altísimos y, en definitiva, una falsificación, pues el juez argentino no ha sido formado ni es un juez potencial de los doscientos países del mundo. Así, no es de extrañar que la “solución” del reenvío se evite en la práctica por la vía del silencio.

Para la aplicación del reenvío, el Código Civil y Comercial distingue entre los casos en los que las partes eligen el derecho de un determinado país y aquellos en los que el derecho inicialmente aplicable es identificado por una norma de conflicto argentina. En el primer grupo de casos –de especial importancia en materia contractual–, se

---

16 Ídem artículo 2595, inciso a).

entiende elegido el derecho interno del país identificado por las partes, excepto referencia expresa en contrario.<sup>17</sup> En el segundo grupo de casos se aplican las reglas de reenvío; las partes no han elegido el derecho aplicable ni han ejercido la autonomía conflictual del modo previsto en el artículo 2651 del Código Civil y Comercial, sino que el derecho extranjero aplicable lo es en virtud de una norma de conflicto, particularmente la del artículo 2652 del mismo Código.

En el presente trabajo, la determinación del derecho aplicable se efectúa en el radio de la primera etapa de los efectos de las normas de conflicto, o sea, indicando la ley cuya aplicación establece el derecho internacional privado argentino en un primer paso en el que no se utilizan todavía las reglas del reenvío. Se deja la advertencia respecto a que este primer paso abre, en el régimen de derecho internacional privado argentino, el camino a otras probables etapas basadas en el posible reenvío inicial, cuyo resultado dependerá de la identidad del derecho que resulte aplicable en primer lugar conforme a las reglas del derecho internacional privado argentino.

#### **4. La autonomía de la voluntad**

El artículo 2651 del Código Civil y Comercial establece con gran amplitud el principio de autonomía de la voluntad en materia de determinación del derecho aplicable a los contratos. Dispone que los contratos se rijan por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. El inciso c) del mismo artículo dispone que las partes pueden establecer, de común acuerdo, el contenido material de sus contratos e incluso crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido.

Encontramos en estas normas dos aspectos de la autonomía de la voluntad:<sup>18</sup> el conflictual y el material. El primero implica la posibilidad para las partes de elegir el derecho aplicable. El segundo es la facultad de determinar el contenido material del contrato, desplazando total o parcialmente a las normas del derecho elegido.

---

17 Ídem artículo 2596. Asimismo, cfr. el artículo 2651, inciso b), del CCC.

18 Al respecto, cfr. Scotti (2017, p. 764 y ss.).

Existen múltiples fundamentos para esta regla. La autonomía de la voluntad permite resolver en forma clara y precisa el derecho aplicable a los contratos internacionales, superando las incertidumbres que surgen al respecto en el contexto de normas estatales de conflicto y posibles reenvíos. Asimismo, les permite a las partes minimizar el costo de sus operaciones al elegir un derecho adaptado a las relaciones que se acuerdan.<sup>19</sup>

En el ámbito de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, la elección de la ley aplicable presenta una importancia elevada. Muchos países carecen de una normativa precisa o concreta sobre el tema, tanto a nivel legislativo como en los planos jurisprudencial y doctrinal. En ese contexto, las partes pueden verse en la situación de elegir entre un derecho elaborado sobre la materia del contrato y otro que no da un marco previsible a las relaciones entre las partes. Pero desde otra perspectiva, la elección de la ley aplicable puede presentar graves asimetrías de información entre las partes. El licenciante puede estar plenamente familiarizado con las particularidades y complejidades del derecho de los contratos de licencia en su jurisdicción, conocimiento que puede implicar para el licenciario un costo que no está dispuesto a afrontar como parte del proceso de negociación.

Estas particularidades han llevado a diversas restricciones peculiares a esta materia respecto al ejercicio de la autonomía conflictual. Por una parte, los regímenes regulatorios de los contratos de transferencia de tecnología han impuesto diversas restricciones y exigencias en la materia. Estas reglas especiales sobre la determinación del derecho aplicable están en parte destinadas a asegurar el debido fun-

---

19 Esta particularidad se manifiesta aun cuando la elección de un derecho beneficie a una parte y perjudique a otra, en tanto los beneficios sean superiores a los perjuicios. La parte que resulta beneficiada puede compensar a su contraparte, por ejemplo, a nivel del precio de las prestaciones, creando un incentivo a aceptar cierta ley y permitiendo aun, luego de esa compensación, un excedente de beneficios que retendrá. Desde otra perspectiva, la elección de un derecho perjudicial para una de las partes crea un costo para ella que incidirá sobre las contraprestaciones que esté dispuesta a acordar y que deberá ser compensado por la parte beneficiada a nivel de esas contraprestaciones para que el contrato siga siendo viable.

cionamiento de esos regímenes, pero también a limitar los efectos de las asimetrías de negociación antes descritas. Por otra parte, la existencia de un amplio marco de reglas de orden público en materia de transferencia de tecnología obra como una restricción a los efectos de la libertad conflictual de las partes. A ello se le suman los límites generalmente aplicables en materia de autonomía de la voluntad respecto a los contratos internacionales, que serán expuestos más adelante.

### **5. Contratos sujetos a la autonomía conflictual**

El artículo 2651 del Código Civil y Comercial prevé la autonomía conflictual respecto a los “contratos”, sin limitar esa posibilidad a los que tengan elementos multinacionales. Sin embargo, se entiende que “aunque la norma no lo explicita, su aplicación se limita a los contratos que presentan elementos extranjeros objetivamente relevantes (internacionalidad objetiva)”.<sup>20</sup> Varios motivos dan fundamento a esta última solución. El artículo 2651 del Código Civil y Comercial forma parte de las disposiciones de derecho internacional privado de dicho Código, que son las que rigen a situaciones que tienen contacto con varios ordenamientos jurídicos nacionales.<sup>21</sup> Por otra parte, la elección de un derecho extranjero desplaza a las normas coactivas del derecho argentino y solo somete al régimen resultante del derecho elegido a los límites del orden público internacional argentino, que son normalmente más permisivos que los del conjunto de normas coactivas de nuestro derecho. Este desplazamiento del derecho argentino solo aparece como justificable cuando las relaciones contractuales presentan efectivamente elementos extranjeros significativos y no son una mera excusa para anular potestativamente la coactividad de ciertas partes del derecho argentino.

Los contratos de licencia y transferencia de tecnología presentan múltiples elementos que pueden dar fundamento a su calificación como objetivamente internacionales. Al domicilio de las partes –tenido en cuenta por la ley argentina en caso de falta de

---

20 Cfr. Scotti (2017, p. 764).

21 Cfr. el artículo 2594 del CCC.

elección o de univocidad en el país de cumplimiento— se le agregan otros posibles elementos, como la ubicación de los derechos de propiedad industrial o intelectual objeto de licencia —que puede ser determinante del lugar de cumplimiento del contrato— así como otros elementos constitutivos del cumplimiento del contrato.

## **6. Límites a la identidad del derecho elegido en ejercicio de la autonomía conflictual**

El artículo 2651 del Código Civil y Comercial no establece límites a la identidad del derecho elegido por las partes en ejercicio de su autonomía conflictual. Se plantea en ese contexto normativo una cuestión con una larga tradición en el derecho internacional privado comparado, como es la de si el derecho elegido por las partes debe guardar alguna relación objetiva significativa con el contrato que regirá.

La cuestión es particularmente relevante en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología. Tómese el caso de un contrato entre una empresa uruguaya y otra angoleña. En ninguno de estos países puede existir un desarrollo significativo respecto a las cuestiones que presenta este tipo de contratos, por lo cual las partes pueden elegir el derecho de un tercer país para brindarle al eventual tribunal que dirima conflictos bajo ese contrato un marco más detallado de soluciones. Tómese, asimismo, el caso de una empresa israelí que transfiere tecnología a una sociedad argentina. La licenciataria puede ser reacia a sujetarse al derecho israelí por las dificultades para conocerlo, y el licenciante puede oponer la habitual resistencia a la utilización del derecho del país del licenciatario. Una solución puede ser el adoptar un derecho relativamente conocido por ambas partes, como puede ser el suizo, el inglés o el de un estado norteamericano.

En el pasado, eran frecuentes las opiniones que exigían un vínculo objetivo entre el derecho elegido y los elementos relevantes del contrato.<sup>22</sup> En la actualidad, predomina la posición contraria a este tipo de exigencias,<sup>23</sup> que son ajenas a necesidades comerciales como las descriptas en el párrafo precedente. Los límites a la elección de

---

22 Cfr. Vivant (1977, pp. 309-310).

23 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 755).

la ley y a sus consecuencias son los generales que en materia contractual se examinarán en apartados subsiguientes, que no requieren desplazar totalmente la identidad del derecho elegido por las partes.

Corresponde también determinar si las partes pueden excluir totalmente la aplicación de un derecho nacional a sus relaciones contractuales.<sup>24</sup> La amplia autonomía material prevista en el artículo 2651, inciso c) del Código Civil y Comercial sería favorable a esta posibilidad, pues se permite allí el desplazamiento de los derechos estatales, aun en cuanto a sus elementos coactivos. El ejercicio de la autonomía material no agotará las posibilidades de cuestiones litigiosas, algunas de las cuales no podrán ser resueltas simplemente mediante las cláusulas expresas del contrato, siendo entonces aplicables las reglas del artículo 2652 del Código citado, lo que determinará el derecho aplicable en defecto de elección por las partes.<sup>25</sup>

## 7. Formalidades de la elección del derecho aplicable

El artículo 2651, primer párrafo, del Código Civil y Comercial dispone que la elección del derecho aplicable a un contrato debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Se sigue así la posición predominante en el derecho comparado.<sup>26</sup>

La elección de un determinado foro nacional no supone la elección del derecho interno aplicable en ese país.<sup>27</sup> Tanto menos puede inferirse tal elección de elementos meramente indiciarios, como son el idioma del contrato –frecuentemente adoptado por comodidad para las partes– o el lugar de celebración de este, al que el artículo 2652 del Código Civil y Comercial le da un papel subsidiario y

---

24 Al respecto, ver Diener (1986, pp. 50 y ss.).

25 Las partes pueden también incorporar al contrato los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, así como las costumbres y los principios del derecho comercial internacional y otros elementos derivados de fuentes no estatales; cfr. el artículo 2651, inciso d) del CCC.

26 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 755).

27 Cfr. el artículo 2651, inciso g) del CCC. Pero la elección del foro supone implícitamente la elección del derecho internacional privado del foro como punto de partida para la determinación del derecho aplicable al caso.

subordinado en materia de determinación del derecho aplicable. En cambio, sí pueden ser circunstancias determinantes de esa elección –en el sentido del artículo 2651– las repetidas y unívocas referencias, en el texto del contrato, a las normas de determinado país.<sup>28</sup>

Otros casos de interés son aquellos de elección imperfecta del derecho aplicable, como en los casos en los que se elige el derecho “de los Estados Unidos de América”, siendo que en ese país cada estado tiene su propia normativa en materia de contratos, particularmente en los de licencia y transferencia de tecnología. En tal caso, es posible determinar un derecho específico con base en el estado con los contactos más estrechos con el caso. Ello no contradice lo dispuesto en el artículo 2653 del Código Civil y Comercial, pues no se desplaza el derecho elegido por las partes, sino que se complementa y le da contenido preciso a esta elección.

## 8. Fragmentación en la elección del derecho aplicable

Dispone también el primer párrafo del artículo 2651 del Código Civil y Comercial que la elección puede referirse a la totalidad o parte del contrato. Esta posición es acorde con la autonomía material prevista por dicho Código, que implica la posibilidad de apartamientos parciales respecto al derecho elegido.

La posibilidad de fragmentación en la elección de la ley aplicable

---

28 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 754). Se advierte, sin embargo, que estos autores, en el marco del derecho inglés, prevén diversos casos de elección implícita del derecho aplicable que no serían válidos en el sistema del CCC argentino y que este rechaza expresamente en ciertos casos. Tal es el caso, especialmente, de la elección del foro, que el Código citado explícitamente niega como elección implícita de la ley aplicable. Los autores citados también mencionan el caso de contratos estandarizados, que comúnmente están sujetos a cierto derecho, al cual quedarían sujetos los contratos así estandarizados aunque no incluyan una cláusula de elección de la ley aplicable. Tampoco esta solución aparece como aceptable bajo el CCC argentino. La no elección de derecho, en ese contexto, puede implicar justamente una intención de apartarse de la solución usual. Por otra parte, la elección del derecho mediante contratos estandarizados es una limitación de la libertad contractual de las partes en materia de determinación del contenido del contrato, que se interpreta normalmente de modo restrictivo.

ha recibido fuertes críticas<sup>29</sup> basadas en la unidad conceptual y funcional del contrato, y en las que la aplicación de una pluralidad de derechos a un mismo contrato divide artificialmente su contenido, siendo que este está destinado a operar como un conjunto estructurado de reglas.

Ciertamente, la aplicación de una pluralidad de regímenes nacionales a un mismo contrato tiende a ser una práctica poco recomendable. Requiere una coordinación entre elementos jurídicos provenientes de distintos sistemas, la cual no siempre es posible y tiende a ser dificultosa y crear problemas propios.

Sin embargo, debe observarse que la fragmentación del derecho aplicable a las relaciones contractuales –y particularmente a los contratos de licencia y transferencia de tecnología– es una consecuencia de la metodología analítica adoptada por el derecho internacional privado. El ámbito de aplicación de la ley del contrato es limitado por mandato legal y no alcanza a cuestiones tales como la forma del contrato o la capacidad de las partes. Por otro lado, junto con cuestiones regidas por la ley del contrato, existen otras cuya calificación lleva a la aplicación de reglas de conflicto radicalmente distintas a las utilizables para cuestiones contractuales, particularmente las relativas al contenido de los derechos de propiedad industrial e intelectual y al régimen de su transmisión.<sup>30</sup> Existe así una fragmentación de las relaciones jurídicas, a fin de someterlas a un sistema de derecho internacional privado, proveniente de la propia estructura de este último –una fragmentación legal, por así decirlo– y otra –permitida por la ley– derivada de la elección realizada por las partes.

## 9. Dinámica de la elección del derecho aplicable

La autonomía conflictual dejada a las partes plantea la posibilidad de que modifiquen, en el curso de la vida de un contrato, el dere-

---

29 Cfr. Battifol, H. (1938, *passim*).

30 La existencia de estas cuestiones contiene una posibilidad de fraccionamientos adicionales, pues si un contrato se refiere a derechos de propiedad industrial otorgados por distintos países, será aplicable el derecho de cada uno de estos países a las cuestiones de propiedad industrial propias de los derechos allí otorgados.

cho aplicable a este. El artículo 2651, inciso a) del Código Civil y Comercial atiende este aspecto de la autonomía conflictual, disponiendo que en cualquier momento las partes pueden convenir que el contrato se rija por una ley distinta de la que lo regía, ya sea por una elección anterior o por aplicación de las disposiciones de dicho Código.<sup>31</sup> Sin embargo, esa modificación no puede afectar la validez del contrato original ni los derechos de terceros.

Estas reglas no son solo una aplicación del principio de autonomía conflictual, sino que cumplen una función práctica al permitirles a las partes recoger las experiencias derivadas de la aplicación de su contrato en cierto marco legal, que puede llevarlas a advertir los inconvenientes de la elección practicada. Permite también adaptar el derecho elegido por las partes a las modificaciones que pueden experimentar los derechos nacionales durante la vida del contrato.

Las reglas aquí analizadas llevan a complejas cuestiones de interpretación vinculadas a la muy variable dinámica del contrato. Tómese el caso de una licencia sometida explícitamente a la ley del país A. Posteriormente, las partes le dan fin a ese contrato y lo sustituyen por otro, de similar contenido, que carece de elección expresa del derecho aplicable. ¿Es de algún modo relevante la elección formulada en el contrato original? Por una parte, se puede argumentar que se está ante el mismo contrato anterior, el cual las partes meramente reformulan; por otra, que la omisión en el nuevo texto de una elección explícita de ley aplicable pone de manifiesto la intención de apartarse de la elección original.

También cabe mencionar los casos –frecuentes en la práctica– de contratos adicionales, conexos, accesorios o vinculados de otra forma a un contrato original o principal, que plantean la cuestión de si la elección de derecho formulada en el contrato principal se extiende a los que integran con él un conjunto operativo.

No es posible darle una solución unívoca a este tipo de cuestiones, que requieren emplear reglas sobre interpretación de la voluntad contractual adaptadas a la peculiaridad de las cláusulas de elección del derecho aplicable. Aspectos tales como el curso de las negocia-

---

31 O sea que si se aplicaba cierto derecho por defecto de elección por las partes, estas pueden posteriormente elegir expresamente otro derecho.

ciones previas a tales cláusulas y la aplicación que de ellas se hace durante la vida del contrato son fundamentales a estos fines.

### **10. Situación de la costumbre y otras fuentes del derecho**

La elección prevista por las reglas sobre autonomía conflictual se refiere, según el texto legal, a un “derecho nacional” o a una “ley”. En el sistema argentino de derecho internacional privado, esto implica que el juez argentino debe actuar como lo harían los jueces del Estado al que corresponde el derecho elegido,<sup>32</sup> lo cual, a su vez, normalmente implicará la utilización no solo de las leyes –en sentido formal– del derecho aplicable, sino también de otras fuentes del derecho, como ser la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina.

Es en este contexto que debe interpretarse lo dispuesto por el artículo 2651, inciso d) del Código Civil y Comercial, en el sentido de que los usos y prácticas generalmente aceptados, las costumbres y principios del derecho comercial internacional resultan aplicables cuando las partes las han incorporado al contrato. Si ciertas costumbres son parte del derecho nacional elegido por las partes, deberán ser aplicadas aunque no se haga mención expresa de ello. Pero si ello no es el caso, como en supuestos de prácticas internacionales no recogidas por el derecho nacional aplicable, esas fuentes consuetudinarias solo son aplicables si las partes las han incorporado al contrato.

### **11. Autonomía material**

El Código Civil y Comercial adopta un enfoque particularmente amplio de la autonomía material en los contratos internacionales. Su artículo 2651, inciso c) dispone que las partes pueden establecer, de común acuerdo, el contenido material de sus contratos e incluso crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido.

Scotti (2017), comentando esta disposición, señala que

---

32 Cfr. el artículo 2595, inciso a) del CCC.

según la tesis de Boggiano, mientras que en la autonomía de la voluntad conflictual las partes no pueden desplazar las normas coactivas del derecho privado elegidos, haciendo, en cambio, uso de la autonomía de la voluntad material, las partes “además de poder elegir el derecho aplicable al contrato, pueden también excluir del derecho privado elegido las normas coactivas vigentes en él. Tal exclusión sólo puede operarse mediante la incorporación al contrato de normas materiales contrarias a las normas coactivas del derecho privado rector del negocio”. Es decir, siguiendo la tesis del autor, “las normas coactivas de los sistemas de derecho privado son dispositivas en los contratos internacionales. Todas las normas del derecho privado contractual son dispositivas para el DIPr [derecho internacional privado]. Esto significa que las partes, en los contratos multinacionales, no están imperativamente sujetas a ninguna norma coactiva de ningún derecho privado del mundo. Es éste un punto que debe aparecer claro. Las prohibiciones o mandatos imperativos dispuestos por los derechos privados para casos nacionales no obligan a las partes en sus negocios internacionales”. (p. 765)

Esta norma, y las conclusiones que de ella deriven, aparecen como contraintuitivas. Sin embargo, es una consecuencia de la autonomía conflictual que la misma ley reconoce. Si las partes pueden optar, en los contratos internacionales, entre los distintos sistemas jurídicos del mundo, con el límite del orden público internacional el obstáculo al contenido de sus contratos no son las normas coactivas de algún sistema jurídico nacional –que pueden ser eludidas mediante la elección total o parcial de otro derecho–, sino el orden público internacional. Es ese mismo límite el que juega a nivel del ejercicio de la autonomía material, con el agregado de los restantes límites que pesan sobre la autonomía contractual en el plano internacional, conforme se examinará en el siguiente apartado.

## **12. Límites a la autonomía conflictual y material**

El sistema del Código Civil y Comercial opone múltiples límites al ejercicio de la autonomía conflictual y material de las partes contractuales.

Encontramos, en primer lugar, que tanto las disposiciones de derechos extranjeros como las acordadas por las partes en sus contratos deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales del orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino.<sup>33</sup> En el plano internacional, no es el orden público o las disposiciones coactivas que obran como límite a la libertad contractual, sino el llamado “orden público internacional”, que encuadra a los principios fundamentales del orden público argentino.

Un segundo límite surge de las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino.<sup>34</sup> A diferencia de las normas indirectas, en las que el derecho internacional privado designa un derecho extranjero, sometiendo sus efectos a límites como los derivados del orden público internacional, las normas internacionalmente imperativas aportan una regla inmediatamente aplicable a cierta relación jurídica con elementos internacionales. Aunque la terminología dista de ser uniforme y precisa, cabe incluir dentro de esta categoría a las llamadas “normas de policía”, que excluyen imperativamente la aplicación del derecho extranjero a ciertas situaciones.<sup>35</sup>

En tercer lugar, también operan como límite a la autonomía conflictual y material las normas internacionalmente imperativas de aquellos Estados que presenten vínculos económicamente preponderantes con el caso.<sup>36</sup> Deben distinguirse varios aspectos de la aplicación de las normas internacionalmente imperativas de otros Estados.

---

33 Cfr. el artículo 2600 del CCC. Asimismo, cfr. su artículo 2651, inciso e).

34 Ídem artículos 2599 y 2651, inciso e).

35 También deben distinguirse los casos en los que un derecho internacional privado impone imperativamente sus reglas de conflicto, no permitiendo el ejercicio de la autonomía de la voluntad en materia conflictual, a diferencia de las reglas adoptadas en el ámbito contractual. Este carácter imperativo no es generalmente hecho explícito, sino que surge de la función de la correspondiente regla de conflicto. Se lo encuentra –por ejemplo, en materia societaria– en el artículo 118 de la Ley General de Sociedades (LGS) y –con especial interés en materia de operaciones de licencia y transferencia de tecnología– en materia de propiedad industrial e intelectual; las partes no pueden modificar la identidad del derecho de patentes, por ejemplo, aplicable a los derechos de propiedad industrial otorgados por cierto país.

36 Cfr. los artículos 2599 y 2651, inciso e) del CCC.

Algunas son aplicables a casos regidos por el derecho internacional privado argentino porque las reglas de conflicto de este remiten al derecho de otro estado, y este derecho incluye normas internacionalmente imperativas. Pero el derecho argentino también obliga a que el ejercicio de la autonomía de la voluntad no entre en contradicción con las normas internacionalmente imperativas de aquellos Estados que presentan vínculos económicamente preponderantes con el caso;<sup>37</sup> estas normas no son las que una regla de conflicto identifica como que rigen el caso, sino que satisfacen otro tipo de estándar, el de pertenecer a un Estado con vínculos económicamente preponderantes con el caso.<sup>38</sup> Adicionalmente, el artículo 2653, inciso f) del Código Civil y Comercial dispone que los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso no tienen efecto alguno. La norma presenta varios puntos oscuros. La referencia a los “contratos hechos en la República” sugiere una hipótesis de fraude a la ley,<sup>39</sup> en la que se elige celebrar un contrato en nuestro país para alterar la operación de las normas de conflicto o para eludir la aplicación de alguna norma extranjera imperativa de necesaria aplicación al caso; pero la hipótesis es de reducida aplicabilidad dado el escaso valor que el lugar de celebración del contrato presenta en nuestro sistema de derecho internacional privado. Puede también verse a esta norma como dirigida contra la violación de normas internacionalmente imperativas “de necesaria aplicación al caso”. Pero, en tal supuesto, la norma se superpone, al menos parcialmente, con la del inciso e) del mismo artículo, que impide contratar en violación de las normas internacionalmente imperativas de ciertos Es-

---

37 Esta aplicabilidad de las normas internacionalmente imperativas de otros Estados es de fundamental importancia en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología, por el cúmulo de sistemas regulatorios –cambiarior, antimonopólicos, de intervención en los mercados– que inciden en la materia.

38 La aplicación de las normas internacionalmente imperativas de otros Estados tampoco es ilimitada, pues está sujeta, como toda otra norma extranjera receptada por el derecho internacional privado argentino, a los límites derivados del orden público internacional argentino.

39 Cfr. Scotti (2017, p. 767).

tados (los que presenten vínculos económicamente preponderantes con el caso). A fin de conciliar ambos incisos, la clave se encuentra en la interpretación que se le dé a la frase “de necesaria aplicación al caso”, utilizada por el inciso f). ¿De dónde surge esa necesaria aplicación? Puede entenderse que del derecho extranjero que incluye las normas internacionalmente imperativas, o del derecho argentino que da aplicación a ciertas normas internacionalmente imperativas extranjeras, por su vinculación estrecha al caso. Entendemos que la solución correcta es la segunda, pues ambos incisos deben operar conjuntamente, y no tendría sentido extender los efectos de las normas internacionalmente imperativas extranjeras por el solo hecho de que el contrato se celebra en la Argentina. Así, no toda norma internacionalmente imperativa extranjera será aplicable al caso, sino la de Estados que presenten vínculos preponderantes con el caso.

En cuarto lugar, cabe mencionar las reglas relativas al fraude a la ley. Conforme al artículo 2598 del Código Civil y Comercial, para la determinación del derecho aplicable en materias que involucran derechos no disponibles para las partes no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto.

Finalmente, encontramos las reglas en materia de contratos de consumo; el artículo 2655 del Código Civil y Comercial desplaza a las generales en materia de contrato en relación con los contratos de consumo.<sup>40</sup> La cuestión es muy secundaria en nuestra materia, pues los contratos de licencia y transferencia de tecnología generalmente no son contratos de consumo. Es en realidad parte de un problema más amplio y de gran importancia en nuestra materia, que es el de los límites en el campo de aplicación de las reglas de conflicto y la correlativa aplicación de normas de conflicto ajenas a cuestiones contractuales –de alta significación en los contratos de licencia y transferencia de tecnología–, como son las concernientes a la forma de los contratos, a sus efectos frente a terceros y al régimen de propiedad industrial e intelectual.

---

40 *Ibidem*, p. 767.

### 13. Determinación del derecho aplicable en defecto de elección por las partes

La determinación del derecho aplicable a los contratos de licencia y transferencia de tecnología en ausencia de una elección por las partes ha sido un tema arduamente debatido en las últimas décadas.<sup>41</sup> La cuestión debe ser vista en el contexto de las reglas generales del derecho internacional privado en materia de determinación del derecho aplicable a los contratos. En ese contexto, es posible distinguir varias posiciones sobre el tema.

Una de ellas –que, como se verá en los siguientes apartados, es la adoptada por la ley argentina– consiste en adoptar una regla de conflicto para la generalidad de las relaciones contractuales, quedando incluidos bajo ella contratos como los de licencia y transferencia de tecnología, en virtud de ser una especie dentro del género de los contratos. Otro tipo de posiciones consiste en adoptar reglas especiales para los contratos de licencia y transferencia de tecnología, teniendo en cuenta sus particularidades, especialmente sus relaciones con el régimen de propiedad industrial e intelectual y las peculiares reglas de este en materia de determinación del derecho aplicable. Adoptada una u otra metodología, se debate luego cuál es la regla de conflicto apropiada.

En la primera metodología, sistemas como el argentino optan primariamente por la ley del país del lugar de cumplimiento del contrato.<sup>42</sup> Este enfoque tiene a su favor el que dicho lugar es aquel en el que se desarrollan primariamente los efectos del contrato y cuyo marco normativo nacional tenderá a tener un mayor impacto inmediato sobre el cumplimiento del contrato y demás aspectos de este, lográndose así un marco jurídico relativamente unificado y una menor necesidad de conciliar reglas correspondientes a distintos sistemas jurídicos. Presenta, sin embargo, el grave inconveniente de que el lugar de cumplimiento del contrato frecuentemente no es unívoco, característica fácilmente advertible en los contratos con elementos multinacionales, que son los que plantean problemas sobre el derecho aplicable. Se hacen así necesarias reglas subsidiarias para

---

41 Cfr. Soltysinski (1986, *passim*), American Law Institute (2006, pp. 224 y ss.).

42 Cfr. el artículo 2652 del CCC.

determinar el derecho aplicable cuando el lugar de cumplimiento no es unívoco o ceñido a un único país, y en este paso se pierde el consenso en la doctrina y en el derecho comparado. Sistemas como el argentino se basan en el domicilio del deudor de la prestación más característica, contacto que tiene la ventaja de ser generalmente unívoco, pero que no es claramente preferible o más coherente con el sistema general que el del lugar de cumplimiento de la prestación más característica.<sup>43</sup> En cuanto al siguiente criterio subsidiario utilizado por el derecho argentino —el lugar de celebración del contrato—, puede o no ser unívoco, pero tiene escasa relación con los efectos del contrato.<sup>44</sup>

En el segundo tipo de metodologías se desarrollan reglas especialmente adaptadas a los contratos de licencia y transferencia de tecnología. A tal fin, se tienen en cuenta las particularidades que estos contratos presentan, especialmente en el plano internacional, por depender para sus efectos de una rama jurídica particular, como

---

43 La propia redacción del artículo 2652 del CCC pone de manifiesto la debilidad del sistema. Este prevé que cuando el lugar de cumplimiento no esté designado o no resulte de la naturaleza de la relación, se entiende que el lugar de cumplimiento es el del domicilio del deudor de la prestación más característica. Este entendimiento es en realidad una ficción y omite considerar los casos, de especial interés en los contratos internacionales, en los que se puede determinar el lugar de cumplimiento, pero este se desarrolla en distintos países, siendo entonces la cuestión cuál de esos países predomina. La ley opta por la ubicación de la prestación más característica, pero no utiliza el país donde se cumple tal prestación, sino el del domicilio del que la cumple, entendiendo ese domicilio como “lugar de cumplimiento”, lo cual tiende a apartarse de la realidad.

44 Los sistemas descritos en el texto, así como muchos otros posibles, se basan en contactos “mecánicos”, en el sentido de adoptar determinados elementos concretos del contrato para determinar el derecho aplicable. En contraposición, encontramos sistemas basados en el “centro de gravedad” o los “vínculos más estrechos” del acto, sistemas que presentan la ventaja de su flexibilidad y de permitirle al juzgador evaluar todos los aspectos del contrato, pero que tienen el inconveniente de su complejidad, costo y duración de su aplicación y de la débil previsibilidad de sus resultados, lo cual dificulta la aplicación del contrato durante su vigencia ante la incertidumbre de las partes en cuanto a cuál es el derecho aplicable. El funcionamiento de este segundo grupo de sistemas será examinado al analizarse el artículo 2653 del

es la de los derechos de propiedad industrial e intelectual, que a su vez se caracteriza por un desarrollo internacional muy particular, consistente en una multiplicidad de sistemas nacionales coordinados mediante una red de tratados de alcance mundial. También en este caso se encuentran posiciones diversas en cuanto a la determinación del derecho aplicable en ausencia de elección por las partes.

Algunas fuentes se muestran favorables a utilizar la ley de un país donde el licenciante tenga su residencia habitual.<sup>45</sup> Esta solución se funda en parte en la teoría europea basada en utilizar el derecho del domicilio o residencia de la parte que cumple la prestación más característica,<sup>46</sup> y en parte en consideraciones propias de la estructura y contenido de estos contratos.<sup>47</sup>

Soltysinski (1986, pp. 310 y ss.) critica la aplicación a los contratos de licencia y transferencia de tecnología de la metodología basada en la identificación de la prestación más característica, empleada en diversos países europeos como criterio general para la determinación del derecho aplicable a los contratos en ausencia de elección por las partes. Señala que la prestación del licenciante no tiene más importancia que la del licenciatario y que esta tiende a ser económicamente equivalente. Agrega que la teoría de la prestación más característica no es abstracta o neutral, sino que crea un sesgo

---

CCC, que lo adopta como instrumento excepcional.

45 A favor de esta solución se señala que “la materia intangible objeto de transferencia o licencia ha sido desarrollada por el transmisor o licenciante en sus fábricas, talleres o estudios. Está dirigida a ser explotada o usada en un determinado ambiente técnico o social. Por lo tanto, las disputas relativas al contrato bajo el cual se transfiere la propiedad o se autoriza el uso de un activo intangible son mejor decididas tomando en cuenta el Derecho (del Estado de residencia del licenciante). Está conectado más estrechamente a la creación de este activo, así como a las garantías del caso, que el Derecho de otro Estado” (American Law Institute, 2006, p. 224). Debe observarse, sin embargo, que la metodología propuesta –siguiendo lineamientos comunes en el derecho estadounidense– se basa en la utilización del derecho con los contactos más cercanos al contrato, dándose luego la presunción de que ese derecho será el del país del licenciante. Esa presunción es desplazable en casos concretos.

46 *Ibidem*, p. 225.

47 *Cfr.* nota al pie 45.

sistemático a favor de los licenciantes, quienes —contando ya con una posición negociadora generalmente dominante en estos contratos— pueden también lograr la aplicación del derecho de su país mediante la omisión de una cláusula expresa al respecto. Propone utilizar las siguientes reglas: (1) si el contrato de licencia es a título oneroso, será regido por el derecho del país para el que se otorga la licencia, siempre que sea también el país de residencia del licenciatario al momento de celebrarse el contrato; (2) en el caso de una licencia para múltiples países, el contrato será regido por la ley del país que constituya el centro de explotación de las patentes licenciadas. Si el licenciatario explota las patentes en el país de su residencia, se aplicará la ley de este país, salvo que el centro de las operaciones de fabricación bajo la licencia esté ubicado en otro país y que la explotación de la patente en el país del domicilio del licenciatario esté limitada a la venta de los productos licenciados (Soltysinski, 1986, p. 322).

Por nuestra parte, consideramos que si se ha de adoptar una regla especial para los contratos de licencia y transferencia de tecnología, o si se ha de aplicar a ellos criterios generales basados en el “centro de gravedad” del acto o en los contactos más estrechos del contrato con determinado Estado, el derecho aplicable debería ser el del lugar de explotación de la tecnología. Es allí donde se cumple la parte activa del contrato y se materializa su contenido económico; el licenciante puede tener un rol totalmente pasivo, consistente meramente en autorizar la explotación de la invención patentada.<sup>48</sup> Asimismo, es en ese lugar donde se aplican las reglas de propiedad intelectual e industrial aplicables al caso, que deben ser conciliadas con las de naturaleza puramente contractual, conciliación que será mucho más coherente y efectiva si unas y otras normas pertenecen al mismo sistema jurídico. Es también en el país de explotación donde se desarrollan las principales cuestiones jurídicas vinculadas con estos contratos, como ser las posibles responsabilidades frente a terceros. Por

---

48 De allí que resulten poco convincentes los argumentos del American Law Institute (2006) (nota al pie 45), que para ubicar el centro de gravedad del contrato en el lugar de residencia del licenciante se enfoca en etapas previas al cumplimiento del contrato, como es la de desarrollo de la tecnología luego licenciada.

otra parte, mientras que el país de explotación será normalmente el mismo durante la vida del contrato, la ubicación del licenciante puede variar; el que esta variación no altere el funcionamiento efectivo de estos contratos es una manifestación de la escasa relevancia del domicilio del licenciante en la operación de tales contratos.

Esta preponderancia del país de explotación se ve aún más fortalecida cuando se tiene en cuenta la posible operación de los regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología<sup>49</sup> y los de defensa de la competencia. En el caso de los primeros, la explotación de la tecnología en un país determinado los hace aplicables, y ello lleva a la necesidad de coordinar tales regímenes regulatorios con la ley aplicable al contrato, lo cual obviamente se ve facilitado si esta última ley es la del país cuyo régimen regulatorio rige al contrato; es más, estos regímenes regulatorios suelen ser diseñados sobre la base de la aplicación del sistema contractual del mismo país. En el caso de los regímenes de defensa de la competencia, aunque pueden ser aplicables los de diversos países –inclusive el del exportador de tecnología–, las principales cuestiones en la materia se presentan en el país donde tiene lugar la explotación de la tecnología, y este régimen será de más fácil aplicación si opera respecto a contratos cuyo contenido es determinado con base en el derecho privado del mismo país.

Puesto en otros términos, existe un elemento necesario de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, que consiste en la explotación en cierto país regida por ciertos derechos de propiedad industrial e intelectual y por el contrato de licencia otorgado bajo esos derechos. Esta premisa implica que necesariamente se parte de la base de cierta aplicación del régimen de propiedad industrial e intelectual del país de explotación, sobre la base del cual se construye la estructura contractual de la operación (derechos preexistentes del licenciante, posibilidad de otorgar licencias, efectos de estas, etc.). A esta necesaria aplicación de ciertos aspectos del derecho del país de explotación se le suma que la actividad prevista en el contrato –la explotación de la tecnología transferida– se centra en el mismo país.

---

49 Respecto al impacto de los regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología sobre la determinación del derecho aplicable al contrato, cfr. Cabanellas (1984b).

La aplicación del derecho del país de explotación permite así un tratamiento mucho más coherente y unificado de estos contratos que en el caso de trasladar el derecho aplicable al país de domicilio del licenciante.<sup>50</sup>

El criterio recomendado requiere ciertas reglas complementarias, particularmente en los casos en los que la licencia se otorga para varios países. Se pueden utilizar, para tales casos, criterios basados en la localización de las actividades manufactureras del licenciario<sup>51</sup> o en la preponderancia económica de la explotación en alguna de las jurisdicciones involucradas.

#### **14. Determinación del derecho aplicable mediante el lugar de cumplimiento del contrato**

El artículo 2652 del Código Civil y Comercial establece que, en defecto de elección por las partes del derecho aplicable, el contrato se rige por las leyes y usos del lugar de cumplimiento.

Este criterio inicial puede ser insuficiente por varios motivos, algunos previstos por el artículo 2652 y otros implícitos en su metodología. Prevé ese artículo –para aportar una solución subsidiaria– que el lugar de cumplimiento no esté designado o no resulte de la naturaleza de la operación. Asimismo, puede ser necesario recurrir a una solución subsidiaria cuando el lugar de cumplimiento no arroje una solución unívoca, particularmente porque ese lugar se encuentra disperso en dos o más Estados.

Una primera cuestión planteada por los pasajes citados del artículo 2652 es la de cómo se determina el lugar de cumplimiento. Existen dos enfoques fundamentales en la materia. El primero es utilizar las localizaciones explícitamente indicadas en el contrato, como en casos en los que este indica que el pago de ciertas sumas de dinero se hará en cierto domicilio, o que una licencia se otorga para

---

50 Se podría argumentar que en la práctica es común que se acuerde la aplicación del derecho del domicilio del licenciante, pero ello responde al poder de negociación del licenciante –generalmente predominante en los mercados de tecnología– y no a motivos vinculados con el centro de gravedad o contactos más significativos del contrato.

51 Como propone Soltysinski (1986). Cfr. pp. 60-61.

un país determinado. El segundo permite utilizar las reglas de un sistema jurídico para determinar bajo este el lugar de cumplimiento; en tal sentido, debe recordarse que tanto las reglas sobre interpretación de los contratos como las relativas al cumplimiento de obligaciones pueden permitir establecer un lugar de cumplimiento de prestaciones y obligaciones, aun en ausencia de acuerdos explícitos al respecto. Pero este segundo enfoque presenta el inconveniente de que requiere elegir un sistema jurídico para interpretar el contrato del que se trate, con lo cual implica una cierta petición de principio.<sup>52</sup> El artículo 2652 del Código Civil y Comercial se inclina por el primer enfoque, pues se refiere a un lugar que esté “designado” en el contrato, o sea que se inclina por la literalidad de este. Sin embargo, permite ampliar este primer conjunto de elementos tomando en cuenta los lugares de cumplimiento que resulten “de la naturaleza de la operación”. Esta identificación del lugar de cumplimiento surge cuando este es unívoco en razón del contenido de las obligaciones puestas de manifiesto en un contrato. Una licencia bajo una patente otorgada en un país X tiene en principio efecto en ese país; la obligación de reparar un inmueble se cumple en el lugar donde está el inmueble; la entrega e instalación de una maquinaria destinada a cierta fábrica se efectúa en este establecimiento.

Aun pudiéndose determinar el lugar de cumplimiento del contrato, conforme a las reglas precedentes, esta determinación puede no arrojar un resultado unívoco. Tal es particularmente el caso cuando el cumplimiento se desarrolla en varios países. Los contratos de licencia y transferencia de tecnología presentan múltiples posibilidades de esta dispersión geográfica en su cumplimiento: pueden otorgarse licencias para distintos países o una licencia para un país, estableciéndose que las regalías se paguen en otro. Existen además ciertos casos, característicos de estos contratos, en los que la identificación del lugar de cumplimiento —a los fines de normas como la del artículo 2652— puede presentar dudas.

---

52 Ciertamente, se puede partir del régimen contractual y obligacional del foro, pero no hay un motivo fundado para hacerlo, pues no se trata de una cuestión de calificaciones y el contrato puede haberse diseñado teniendo en miras un sistema jurídico completamente distinto.

Uno de estos casos es aquel en el que el licenciante opera en cierto país, donde desarrolla su tecnología, y otorga una licencia operativa en el territorio de otro país. Algunas fuentes dan importancia al primer aspecto para la determinación del derecho aplicable,<sup>53</sup> pero lo cierto es que esos aspectos de la gestión del licenciante no son cumplimiento del contrato, sino pasos previos a este.

Otro caso es el de la transferencia de conocimientos técnicos no patentados. En estos casos, la prestación del proveedor de tecnología no consiste meramente en la autorización para explotar ciertos conocimientos, sino que existe también una comunicación sin la cual esa autorización queda vacía de contenido, el receptor no puede llevar a cabo la explotación y el contrato queda incumplido. Esta comunicación, cuando transmisor y receptor se encuentran en distintos países, tiende a desarrollarse en varios Estados, originándose la información en el de las operaciones del licenciante y llegando al de las operaciones del licenciatario, con el agregado de que normalmente habrá prestaciones adicionales en este último a fin de que el receptor adapte la tecnología y la incorpore a su capacidad productiva. En este tipo de contexto no hay una ubicación unívoca de la prestación típica del contrato, la comunicación de conocimientos técnicos.<sup>54</sup>

También presenta interés la hipótesis frecuente de contratos en los que se otorgan algunas licencias –de patentes y de tecnología confidencial– a un licenciatario ubicado en cierto país, quien allí llevará a cabo las operaciones de producción, estableciéndose un territorio de ventas que abarca otros países, inclusive algunos en los que el licenciante carece de patentes. Puede debatirse si existe en este caso “cumplimiento” del contrato en esos otros países. Podría argumentarse que el licenciante no cumple prestación alguna en los países en los que no tiene patentes, y que las cláusulas que determinan el territorio de venta otorgado al licenciatario tienen una fuente puramente contractual –y no derivada de derechos de propiedad industrial en los países “adjudicados” al licenciatario–, en la que el licenciatario acuerda ajustar sus ventas a cierto territorio como parte

---

53 Cfr. nota al pie 45.

54 Respecto a los problemas creados por la ubicación territorial de la transferencia de tecnología no patentada, cfr. Soltysinski (1986, pp. 323 y ss.).

de un acuerdo más amplio en el que recibe derechos bajo la propiedad industrial vigente en otros territorios.<sup>55</sup> En estos casos, aunque las obligaciones de las partes en los países en los que no existen derechos de propiedad industrial son distintas a las que se desarrollan en los países en los que existen patentes u otros derechos de propiedad industrial, se desarrolla en aquellos países cierto “cumplimiento” del contrato, tanto desde un punto de vista jurídico como económico. Jurídico, pues el licenciatario tiene normalmente obligaciones de distintos tipos respecto a cómo debe desarrollar su explotación en los distintos países que componen su territorio de operaciones; puede estar obligado a mantener ciertos niveles de calidad o a realizar cierto volumen de operaciones, entre otros deberes. Económico, porque el interés de las partes se extiende a la explotación en todos los mercados “adjudicados” al licenciatario. En suma, en estos casos no existe un país único de cumplimiento del contrato.<sup>56</sup>

En suma, en los contratos internacionales de licencia y transferencia de tecnología será frecuentemente difícil ubicar un único país de cumplimiento.<sup>57</sup> Ciertamente, la presencia de un país en el que se

---

55 Esta es una situación común en los contratos de licencia y transferencia de tecnología. El licenciatario puede obligarse a cesar en la explotación de secretos pasado cierto período no porque el licenciante tenga un derecho de propiedad industrial a impedir tal explotación, sino porque esa obligación es un límite contractualmente válido que puede acordarse entre las partes como condición para la prestación inicial del contrato, o sea, la transferencia de la tecnología secreta al receptor.

56 Ello, sin perjuicio de la importancia que, bajo otros criterios de determinación de la ley aplicable, pueda tener el hecho de que la explotación se centre en cierto país, a partir del cual se comercializa en otros. Soltysinski (1986), en especial, da particular importancia a este aspecto. Cfr. pp. 60-61.

57 La metodología utilizada por el artículo 2652 del CCC rechaza la fragmentación del contrato, que podría tener lugar para aplicar, a distintas obligaciones ubicadas en diferentes países, los derechos de distintos Estados. Esa metodología se basa, correctamente, en la determinación de un único derecho para cada contrato. Ello lleva al problema, de difícil solución, de determinar los límites de cada contrato. Por ejemplo, las partes pueden acordar un contrato de licencia que prevea cierta provisión de insumos, o bien firmar dos contratos: uno de licencia y otro de suministro. Debe entonces determinarse, en ausencia de elección de derecho por las partes, si los criterios del artículo 2652 se aplican a la operación en su conjunto o separadamente a sus

centra tal cumplimiento no debería desviar la aplicación del derecho aplicable a otros países por la presencia en estos de elementos de menor importancia, como puede ser la realización de un pequeño volumen de ventas. Pero, como surge de la exposición efectuada en este apartado, la dispersión del cumplimiento del contrato de licencia y transferencia de tecnología en varios territorios nacionales tiende a ser más profunda, haciendo así necesaria la aplicación de otros criterios subsidiarios para la determinación de la ley aplicable al contrato.

### **15. Domicilio del deudor de la prestación más característica**

El artículo 2652 del Código Civil y Comercial prevé la solución aplicable cuando no es posible determinar unívocamente un lugar de cumplimiento del contrato:<sup>58</sup> en estos casos, “se entiende que lugar de cumplimiento es el del domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato”.

Debe determinarse, en primer lugar, cuál es la metodología de aplicación de esta disposición, en particular si se trata de una norma de conflicto plenamente operativa o si bien constituye una mera presunción. Consideramos que la solución es la primera, pues el Código no utiliza ni la metodología ni el lenguaje de las presunciones, sino que usa una expresión –“se entiende”– que hace inmediata e incondicionalmente aplicable la fórmula del domicilio del deudor de la prestación más característica del contrato. Esta fórmula puede ser reemplazada por otros criterios si no es posible su utilización, pero no está sometida a los mecanismos de las presunciones, y tanto menos al de las presunciones rebatibles.

El criterio empleado presenta una dificultad inicial al referirse, como punto de contacto, al “domicilio actual” de cierto deudor. El

---

distintos elementos. No existe una metodología unívoca para resolver este tipo de cuestiones, debiéndose tener en cuenta la relación funcional entre los distintos elementos de una operación más compleja y la viabilidad de aplicarles derechos diferentes a esos elementos.

58 El citado artículo se refiere a dos hipótesis de imposibilidad de determinar el lugar de cumplimiento: la falta de designación y el que no resulte de la naturaleza de la relación. Pero también puede suceder que se prevean o surjan lugares de cumplimiento del contrato, pero que no arrojen un resultado unívoco.

Código incluye una calificación autónoma del domicilio de las personas físicas, particularmente el Estado en el que la persona física resida con la intención de establecerse en él.<sup>59</sup> Respecto a las personas jurídicas, define el domicilio como el fijado en los estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar.<sup>60</sup> Este criterio puede resultar insuficiente, particularmente cuando los estatutos y la autorización para funcionar presentan resultados disímiles, debiendo entonces recurrirse a las reglas del país de constitución para complementar la determinación del domicilio.<sup>61</sup>

Especial dificultad plantea la referencia al domicilio “actual” del deudor de la prestación más característica. La voz deja dudas respecto al momento concreto que debe tomarse para fijar la ubicación del deudor de la prestación más característica, en especial si corresponde determinar el domicilio de las partes al momento de la celebración del contrato o al momento de cumplirse las prestaciones. Entendemos que la solución es la primera, por varios motivos. El momento de la celebración del contrato es unívoco, a diferencia del de cumplimiento de las prestaciones, que se extiende a lo largo de la vida del contrato y en el que puede variar el domicilio del deudor de la prestación más característica. Adoptar un criterio basado en el domicilio durante la vigencia del contrato crea la posibilidad de un derecho aplicable variable que, aunque es posible, es altamente inconveniente en la práctica. Asimismo, es en el momento de la celebración del contrato cuando las partes toman sus decisiones respecto a la determinación de la ley aplicable; pueden haber guardado silencio sobre la ley aplicable justamente porque descansaban en el criterio legal del domicilio del deudor de la prestación más característica, hipótesis de elección tácita del derecho aplicable que se hace efectiva en el momento de la celebración del contrato. Por otra parte, la aplicación de un criterio basado en el domicilio en el momento de cumplimiento de las prestaciones coloca en manos del deudor de la prestación más característica la posibilidad de hacer variar el derecho aplicable, al-

---

59 Cfr. el artículo 2613, inciso a) del CCC. El Código utiliza diversas reglas complementarias, particularmente para los incapaces y los menores de edad.

60 *Ibidem*, artículo 152.

61 Argumento del artículo 118 de la LGS.

terando el que haya sido el entendimiento de las partes al momento de celebrar el contrato.

La utilización del criterio basado en el domicilio del deudor de la prestación más característica presenta dificultades generales –en el sentido de manifestarse en todo tipo de contratos– y otras peculiares a los contratos de licencia y transferencia de tecnología.<sup>62</sup>

El criterio general de utilización de la ley del domicilio del deudor de la prestación más característica fue desarrollado por Schnitzer (1968, pp. 762 y ss.) y, con distintas variantes, fue recogido por diversos países europeos. Sin embargo, ha sido criticado desde varios ángulos. Se objeta así, en particular, que lejos de ser un criterio abstracto, presenta un sesgo a favor de las partes normalmente dominantes en la contratación, como ser los vendedores,<sup>63</sup> y atrae casos hacia países prestadores de servicios –como puede ser Suiza– en detrimento de los que pagan por tales servicios.<sup>64</sup> Ello se debe a que la prestación más característica tiende a ser la no pecuniaria en el sistema criticado. Se señala que las prestaciones dinerarias tienen una importancia económica y funcional similar a las no dinerarias, y que aun respecto a las prestaciones no dinerarias existen múltiples casos en los que no pueden ser determinadas claramente como características o que dan lugar a la dispersión del domicilio de sus deudores en distintos países.

También resulta contraintuitivo que se utilice como criterio subsidiario el del domicilio del deudor de la prestación más característica, en contraposición al de cumplimiento de esa prestación, siendo que el criterio supletorio principal utilizado por normas como el artículo 2652 del Código Civil y Comercial se basa en el lugar de cumplimiento del contrato. En la misma dirección, se apunta que el lugar de cumplimiento de las consecuencias del contrato presenta mayores efectos jurídicos, sobre esas consecuencias, que el del domicilio del deudor. Elegir la ley de este domicilio lleva así, en mayor medida, a aplicar reglas de distintos sistemas jurídicos, con las dificultades que puede implicar la delimitación y coordinación de sus efectos.

---

62 Respecto a estas últimas, cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 762 y ss.).

63 Cfr. Soltysinski (1986, p. 311).

64 *Ibidem*, pp. 310 y ss.

Sin embargo, se deben tener en cuenta diversos motivos que llevan a la solución basada en el domicilio del deudor de la prestación más característica y no del lugar de cumplimiento de esa prestación. Debe recordarse, en tal sentido, que se llega a la necesidad de utilizar un criterio subsidiario debido a la imposibilidad de determinar, por el contenido o naturaleza del contrato, el lugar de cumplimiento de las prestaciones. Es cierto que también se puede llegar a la necesidad de utilizar el criterio subsidiario del domicilio del deudor de la prestación más característica por la multiplicidad de países en los que se cumple el contrato, y en ese caso, se puede elegir un lugar de cumplimiento, entre los varios existentes; pero también lo es, como surge del artículo 2652, que en otros casos se llega a la utilización del criterio subsidiario analizado debido a que no es posible determinar el lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales. También se debe tener en cuenta, a favor de la solución adoptada, la relativa estabilidad y univocidad del domicilio del deudor de la prestación más característica frente a la ubicación de dicha prestación.<sup>65</sup>

Conforme se verá en el presente apartado, el criterio del domicilio del deudor de la prestación más característica puede ser particularmente criticable en el contexto de ciertos contratos, especialmente de los que nos ocupan: los de licencia y transferencia de tecnología. Estos presentan la particularidad de operar en un marco que necesariamente se regirá por el derecho del país donde se explota la tecnología, en lo que hace a los principales aspectos de los derechos de propiedad intelectual o industrial objeto de licencia, así como en lo relativo a los regímenes regulatorios aplicables, ya sean los de defensa de la competencia o los de regulación directa de transferencia de tecnología. Por otra parte, los aspectos activos del contrato se encuentran predominantemente en el país de explotación, y no en el del domicilio del licenciante, donde se traban escasas relaciones jurídicas con terceros y donde el contrato tendrá normalmente escasos efectos. Sin embargo, el Código Civil y Comercial ha optado –como

---

65 Tómesese así el caso de un contrato de licencia para los países A, B y C. Las prestaciones se cumplirán en todos estos países, pero si el licenciante tiene su domicilio en D, se tiene un criterio unívoco para determinar la ley del contrato pese a la dispersión de su cumplimiento.

es común en muchas legislaciones— por reglas de conflicto aplicables a todos los contratos, basadas en criterios mecánicos y no en una evaluación global del contrato y de su centro de gravedad, que solo excepcionalmente es aplicable, y ello tiende a facilitar la aplicación de esas reglas, a costa de soluciones que pueden ser inconvenientes en casos concretos.

Otro grupo de cuestionamientos se orienta específicamente a la aplicación del criterio analizado en el contexto de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, y especialmente en lo que hace a la determinación de la “prestación más característica del contrato”. Señalan así Fawcett y Torremans (2011):

Podría verse (...) la prestación característica como la prestación “clave”, “central” o “vital” del contrato. Podría aún haber más de una de ellas, pero al menos aumentan las posibilidades de encontrar una única prestación característica. Existe, sin embargo, otro elemento que tiene su importancia. La prestación que se busca identificar debe también caracterizar al contrato. En otras palabras, representa algo más que ser la prestación “clave”. Da forma al contrato, y también a su naturaleza. De una forma u otra, el concepto de tipo de contrato vuelve a operar, aunque sólo sea para ubicar un contrato individual entre sus similares (...). Parte de la complicación surge no sólo del hecho de que un determinado contrato frecuentemente aparece como conteniendo más de una prestación característica, lo que hace imposible identificar “la” prestación característica, sino del hecho que la propiedad intelectual es frecuentemente sólo una parte de un contrato más amplio con un objeto más extendido. (p. 763)

Soltysinski (1986, pp. 314 y *passim*) critica la posibilidad de utilizar unívocamente, en el contexto de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, el criterio de la prestación más característica y la identificación de esta con la correspondiente al licenciante. Observa que se trata de un contrato bilateral, en el que consiguientemente las obligaciones del licenciatario tienen también un papel definitivo. Destaca que, desde el punto de vista económico, las prestaciones del licenciante no tienen mayor magnitud e importancia que las del

licenciario y desarrolla distintas hipótesis en las que el criterio de la prestación más característica, basado en las obligaciones del licenciante, no arroja un resultado unívoco, como ser el caso de un contrato de licencia en el que el licenciario se obliga a entregar en pago ciertas mercaderías.

A fin de aplicar el criterio del domicilio del deudor de la prestación más característica en el contexto de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, y eventualmente de criticar los resultados a los que así se llegue, es necesario determinar qué se entenderá por “la prestación más característica”. En este sentido, se encuentran distintos enfoques. El primero, que consideramos el más preciso y acorde con el sentido usual de la voz “característica” –lo que caracteriza a algo–, se basa en los elementos definitorios del contrato. Los sistemas jurídicos europeos, en cuyo marco se ha desarrollado la teoría de la “prestación característica” como base de una regla de conflicto en materia contractual, utilizan un sistema conceptual para su construcción, en el que juega un papel central la definición de los conceptos jurídicos y, entre ellos, la de los distintos tipos de contratos. En ese marco, la identificación de prestaciones características de cada tipo de contrato es una tarea básica del derecho de los contratos, previa a su utilización para cuestiones de derecho internacional privado. Es en esa identificación en la que puede basarse la interpretación del criterio aquí analizado, lo que permite un grado de certeza e inclusive de celeridad que no permiten las interpretaciones alternativas.

Una segunda interpretación es la que identifica la prestación más característica con la que constituye el “centro de gravedad” del contrato (Soltysinski, 1986, p. 310). Pero tal interpretación, además de ser más imprecisa que la precedente, presenta en el marco del derecho argentino el inconveniente de que es utilizada como un criterio excepcional y diferenciado por el legislador respecto al de la prestación más característica,<sup>66</sup> no puede ser así equivalente a este último.

Otra interpretación se enfoca en el valor funcional de las prestaciones.<sup>67</sup> Se entiende –particularmente en relación con los contratos

---

66 Cfr. el artículo 2653 del CCC.

67 Cfr. Soltysinski (1986, pp. 310 y ss.).

de licencia y transferencia de tecnología— que aunque la prestación del licenciante pueda ser calificada como “esencial”,<sup>68</sup> parte de un enfoque puramente formalista que no tiene en cuenta el contenido efectivo de estos contratos. Se observa que estos son contratos sinagmáticos y complejos, en los que cada una de las partes se obliga a cumplir un conjunto de prestaciones que, en el caso de las del licenciario, tienen un valor al menos comparable a las del licenciante y no se reducen a prestaciones dinerarias. Se considera, por lo tanto, que la calificación de la “prestación más característica” debe partir de un examen más amplio y funcional de las obligaciones de las partes y no reducirse a un análisis mecánico y puramente conceptual, que de por sí arroja resultados inciertos ante la complejidad que en los negocios reales presentan estas figuras contractuales.

Finalmente —y sin agotar los posibles enfoques interpretativos en esta materia— se encuentran posiciones que consideran que el concepto de “prestación más característica” es relativamente impreciso, lo que deriva en la búsqueda de un cumplimiento “clave”, “central” o “vital” para el contrato.<sup>69</sup> Pero esta variante utiliza, para delimitar un concepto relativamente preciso, como el de “prestación más característica”, otros que son marcadamente más vagos y que conducen a un análisis funcional que, como vimos, el Código Civil y Comercial distingue del de la prestación más característica.

A fin de aplicar el criterio del “domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato”, en el contexto del artículo 2652 del Código Civil y Comercial debe partirse de la observación de que los contratos de licencia y transferencia de tecnología presentan múltiples variantes, por lo que se modifica la determinación de ese lugar en función de las características del contrato.

Partiendo del caso más sencillo, de una licencia de patentes en la que el licenciario paga una contraprestación en dinero, la pres-

---

68 *Ibíd.*, p. 312.

69 *Cfr.* Fawcett y Torremans (2011, p. 763). Sin embargo, estos autores destacan que, ante la imprecisión de estas variantes, debe optarse por un análisis de la tipología contractual centrado en la identificación de la prestación que distingue a cada contrato de los demás, sin perjuicio de desarrollar las dificultades que tal enfoque presenta en diferentes variantes de los contratos de licencia y transferencia de tecnología.

tación más característica, por varios motivos, es la del licenciante.<sup>70</sup> En primer lugar, es la prestación del licenciante la que define estos contratos y los distingue de otros tipos contractuales.<sup>71</sup> La prestación del licenciatario —el pago de una suma de dinero— se presenta en múltiples contratos y no distingue al de licencia de otros. Más aún, es posible identificar licencias gratuitas, en las que el licenciatario no realiza pago alguno, lo cual no impide su clasificación como tales. Es cierto que el licenciatario puede asumir ciertas obligaciones no dinerarias, aun en estos contratos, como puede ser la obligación de explotar la invención licenciada o de hacerlo de determinada forma. Pero no son estas obligaciones las que definen al contrato. Se puede prescindir de ellas y no por ello el contrato dejará de ser una licencia de patentes, en tanto incluya la autorización del licenciante para explotar la invención patentada. Pero eliminado este último elemento, el contrato pierde su identificación como licencia de patente y tendrá otro encuadramiento.

En segundo lugar, la regla de conflicto basada en la determinación del deudor de la prestación más características se inclina, en el caso de contratos con prestaciones dinerarias y no dinerarias, por las segundas en cuanto elemento característico,<sup>72</sup> lo cual responde a que las prestaciones dinerarias se presentan en múltiples contratos, no siendo por sí solas suficientes para tipificarlos. En el caso de los contratos de licencia de patentes, ello da preeminencia a la prestación del licenciante.<sup>73</sup>

Soltysinski (1986, pp. 313 y ss.) rechaza esta posición, destacando la importancia económica y funcional de las prestaciones del licenciatario. Sin perjuicio del mérito que ello pueda tener en ciertos contextos y bajo otros criterios, lo cierto es que se aparta así del criterio aquí analizado, que justamente está dirigido a poder encontrar una ubicación para el contrato en los casos en los que la bilateralidad de las prestaciones y su ubicación en distintas jurisdicciones impide llegar a una conclusión cierta por otros medios. El pago de regalías

---

70 *Ibidem*, p. 765.

71 La cuestión se examina extensamente en Cabanellas (2008, *passim*).

72 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 765-766).

73 *Ídem*.

puede tener la misma importancia económica que la licencia en sí, pero no es lo que define jurídicamente a esta.

En el derecho comparado predomina la posición que rechaza ubicar a las prestaciones del licenciatario como características de estos contratos,<sup>74</sup> dado que generalmente consisten en el pago de dinero, un tipo de prestación propio de múltiples categorías contractuales y que es insuficiente para determinar la existencia de un contrato caracterizable como de licencia o transferencia de tecnología.<sup>75</sup> Esta conclusión no se ve modificada por el argumento de que el licenciatario o receptor puede contraer la obligación de cumplir sustanciales prestaciones no monetarias, como la de explotar la tecnología objeto del contrato, dado que este tipo de obligaciones son accesorias del objeto principal del contrato, que es la transferencia de tecnología al receptor. Un contrato de transferencia de tecnología puede existir como tal sin que existan obligaciones no monetarias a cargo del receptor, pero no sin que exista una transferencia de tecnología a cargo del transmisor.

Se han presentado argumentos adicionales para apoyar posiciones favorables a calificar a las prestaciones del licenciatario o receptor como las características de estos contratos, en algunos o en todos los casos.<sup>76</sup> Se ha observado así que muchos contratos de licencia prevén regalías periódicas mínimas. Pero este es solo un método para determinar las obligaciones monetarias del licenciatario y no altera su falta de poder de caracterización del contrato. Modiano (1980) observa que los licenciantes tienden a restringir las garantías por infracciones de terceros y que dejan al licenciatario en posición de actuar contra esas infracciones a su propio riesgo. Pero estas garantías son tan solo

---

74 Cfr. A. Boggiano (1978, p. 769), Schnitzer (1958, p. 597), Ulmer (1978). Este último autor, sin embargo, considera aplicable la ley del domicilio del licenciatario cuando tiene la obligación de explotar el objeto de la licencia o cuando esta es exclusiva.

75 Las leyes regulatorias de la transferencia de tecnología identifican los actos regulados en función de las prestaciones del licenciante o proveedor de tecnología; cfr. el artículo 1° de la Ley argentina 22426. El mismo enfoque predomina en la doctrina. Cfr. Burst (1970, p. 17), Denim (1968, p. 17), Masnatta (1971, p. 11), Wittmer (1962, p. 72).

76 Cfr. Ulmer (1978, pp. 103 y ss.), Modiano (1980, 2, p. 11).

una obligación accesoria a la esencial o definitoria de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, que es la de permitir la explotación del licenciatario y llevar a cabo una transferencia de tecnología. Las garantías a cargo del licenciante o transmisor resultan porque conceptualmente existe una licencia o transferencia de tecnología y no a la inversa; si se eliminan las garantías, ello no elimina la obligación primaria del transmisor, que es transferir cierta tecnología. Lo mismo sucede en los casos en los que el licenciatario tiene un derecho, derivado de la ley, de accionar contra los infractores, como sucede en diversos países<sup>77</sup> y limitadamente en la Argentina, pues este derecho solo existe fundado en la premisa de que se le ha otorgado al licenciatario cierto derecho a la explotación de las invenciones protegidas. Ulmer (1978, pp. 102 y ss.), aunque sostiene que la prestación característica del contrato es la del licenciante cuando la licencia es simple y las obligaciones del licenciatario están limitadas sustancialmente al pago de regalías, considera que el centro de gravedad del contrato se traslada al domicilio del licenciatario cuando la licencia es exclusiva, debido a las obligaciones expresas o implícitas de explotación que pasan a pesar sobre el licenciatario. Pero este argumento se ve debilitado por el hecho de que estas obligaciones son accesorias de las de transferir tecnología y otorgar licencias, sin las cuales la obligación del licenciatario de llevar a cabo cierta explotación deviene fácticamente imposible y jurídicamente inexistente.

Modiano (1980), por su parte, menciona que la posición del licenciante es pasiva, “simplemente recaudando regalías”, excepto en casos que prevén asistencia técnica, y que aun en estos casos usualmente no es necesario proveer tal asistencia durante toda la duración del contrato. Sin embargo, aunque la obligación esencial del licenciante es de no hacer —no accionar contra el licenciatario bajo los derechos que otorga la patente—,<sup>78</sup> ello no priva a tal obligación de su función definitoria del contrato. Por el contrario, esa obligación esencial de no hacer no solo define al contrato de licencia, que no puede existir sin ella, sino que es el resultado de un complejo proceso económico y jurídico, del que resulta una invención patentable y

---

77 Cfr. Ulmer (1978, pp. 86-87).

78 Cfr. Wittmer (1962, p. 72).

una patente que le da contenido jurídico a la mencionada obligación de no hacer. El papel más “activo” que eventualmente cumple el licenciario es consecuencia de un proceso previo en el que la “actividad” ha estado a cargo del licenciante. Con mayor importancia jurídica, el concepto de “prestación característica” no se centra en el grado de actividad de las partes o en su importancia económica, sino en su carácter abstracto de definición del contrato,<sup>79</sup> y son las prestaciones del licenciante o transmisor las que presentan ese componente definitorio.

Un argumento adicional presentado por Modiano (1980) es que la nulidad de las patentes objeto del contrato debe evaluarse conforme al derecho del país que las ha otorgado, y ello haría más coherente aplicar el derecho de ese país al contrato en su conjunto. Pero aunque este argumento tiene valor para eliminar prácticas de fragmentación o despiece, no lo tiene en cuanto a la determinación de la prestación más característica de estos contratos, que responde a categorías de derecho privado que no dependen del derecho aplicable a las mencionadas acciones de nulidad.

Asimismo, tanto Modiano (1980) como Ulmer (1978) señalan que, en ciertos casos, el licenciario paga las tasas periódicas para la preservación de las patentes. Pero estas obligaciones son accesorias de las principales de licencia o transferencia de tecnologías, sin las cuales aquellas ni existen ni tienen sentido funcional.

Cabe así concluir que la prestación característica de los contratos de licencia y transferencia de tecnología es la del licenciante o transmisor,<sup>80</sup> en función de la estructura básica y definitoria de estos contratos.

Ahora bien, esta aplicación del criterio del domicilio del deudor de la prestación más característica resulta más compleja y con resultados menos ciertos en otras estructuras de contratos de licencia y transferencia de tecnología.<sup>81</sup> Cabe examinar algunos casos que se apartan del modelo simple de licencia de patente antes descrito.

---

79 Cfr. Boggiano (1978, pp. 479 y ss.), Loussouarn y Bourel (1980, p. 483), Schnitzer (1955, p. 45).

80 Cfr. Boggiano (1978, p. 769).

81 Cfr. Scotti (2017, p. 777).

### **15.1. Transferencia o licencia de tecnología no patentada**

En los casos en que exista este tipo de transferencia –conjuntamente o no con licencias de patentes–, la prestación más característica es la del proveedor de la tecnología. La situación no se diferencia, a los fines de la regla de conflicto aquí analizada, de la propia de las licencias de patentes.<sup>82</sup> La prestación del licenciatarario no definirá al contrato, como sí lo hace la transferencia de conocimientos técnicos, a cargo del proveedor o licenciante de tecnología.

### **15.2. Contratos con obligación del licenciatarario de explotar la tecnología**

Es posible, aunque no necesario, que el contrato incluya cláusulas que obliguen al licenciatarario a explotar las invenciones o tecnología objeto de licencia. Estas cláusulas tienen gran importancia económica, pero no son las que definen al contrato, como tampoco lo son las obligaciones que, en el mismo sentido, pueden surgir implícitamente del contrato, particularmente por la exclusividad de la licencia. Estas obligaciones pueden estar ausentes –por las características del contrato, particularmente en las licencias simples– o ser eliminadas por las partes sin que el contrato pierda su encuadramiento. No alteran así la regla básica que ubica la ley aplicable en el país de domicilio del licenciante.<sup>83</sup>

---

82 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 775).

83 Comp. Fawcett y Torremans (2011, pp. 766-767). Estos autores consideran que la existencia de obligaciones de explotación que pesen sobre el licenciatarario impide identificar una obligación característica del contrato, lo que lleva así a utilizar los criterios subsidiarios que correspondan al sistema de reglas de conflicto aplicables. A nuestro entender, existe un error básico en esta posición. Autores como los citados utilizan un criterio funcional para identificar la obligación característica, señalando la importancia económica y operativa que tienen obligaciones, como las de explotación de la tecnología. A nuestro parecer, el sentido y el valor del criterio de la prestación más característica se basan en la posición de las distintas posibles prestaciones en el contexto de la estructura conceptual del contrato. En un contrato bilateral y oneroso, como es normalmente el de licencia, ambas partes tienen obligaciones económicamente equivalentes. Lo que hace destacar a las obligaciones del licenciante es que son estas las que definen al contrato. Que el licenciatarario

### 15.3. Licencias recíprocas o cruzadas

En estos casos, las partes se otorgan recíprocamente licencias o se obligan recíprocamente a transferirse tecnología. Ambas partes cumplen la prestación característica del contrato. No sería correcto, en este contexto, realizar una investigación adicional para determinar cuál de estas prestaciones tiene mayor “importancia”, pues de lo que se trata es de determinar los elementos definitorios del contrato —que ambas partes cumplen— y no su valor económico.<sup>84</sup> No es posible así, en estos casos, identificar a un deudor de la prestación más característica y deberá recurrirse a los restantes criterios de determinación de la ley aplicable al contrato.

### 15.4. Cláusulas de retrocesión de mejoras

Cuando un contrato de licencia y transferencia de tecnología incluye cláusulas de este tipo, se crea la posibilidad de una transferencia recíproca de tecnología. Sin embargo, este tipo de cláusulas presenta un carácter claramente accesorio respecto a la transferencia de tecnología comprometida por el licenciante; solo existen obligaciones de transferencia a cargo del licenciatario si este efectivamente desarrolla mejoras de la tecnología principal en el curso del contrato. Por lo tanto, resulta aplicable la regla básica que ubica la ley del contrato en el país del domicilio del licenciante.

### 15.5. Cláusulas atadas

Estas cláusulas obligan al licenciatario a adquirir ciertos insumos u otras prestaciones del licenciante o de quien este indique. Carac-

---

tenga o no obligaciones de explotación no altera la calificación del contrato, lo que sí sucede con la obligación del licenciante de transferir tecnología u otorgar una licencia. Sin obligación de explotar puede seguir existiendo un contrato de licencia y transferencia de tecnología, lo que no es el caso sin las correspondientes obligaciones del licenciante.

84 Ciertos casos plantean dudas. Supóngase que A se obliga a otorgar ciertas licencias a B, y B a otorgar ciertas licencias a A y a pagar ciertas sumas de dinero. Se introduce así un elemento que da preeminencia económica a las licencias otorgadas por A y que debería llevar a aplicar el derecho de su domicilio.

teriza a estas cláusulas ser accesorias de la prestación principal del licenciante, que este condiciona a la aceptación de las cláusulas en cuestión por el licenciatario. La ausencia de cláusulas atadas no desnaturaliza la ubicación del contrato como de licencia y transferencia de tecnología ni la aplicabilidad del criterio basado en el domicilio del deudor de la prestación más característica.<sup>85</sup>

### **15.6. Licencias otorgadas en el contexto de desarrollos conjuntos de tecnología**

Existe una prolongada experiencia de estructuras contractuales dirigidas a que varias entidades desarrollen conjuntamente tecnología.<sup>86</sup> En estos casos, debe distinguirse entre los contratos mediante los que se conforma esa colaboración y los que se originan cuando tal colaboración ha resultado en nuevas tecnologías y estas son objeto de licencia o transferencia.

Respecto a los contratos mediante los que se acuerda la colaboración para el desarrollo de tecnología, las partes pueden obviamente elegir el derecho aplicable. Si así no lo hicieran, podría ser que se haya acordado que las actividades de desarrollo de tecnología se concentren en un país determinado y, en ese caso, será aplicable el derecho de ese país como lugar de cumplimiento del contrato. En ausencia de tal lugar unívoco de cumplimiento, el criterio de domicilio del deudor de la prestación más característica difícilmente sea útil cuando las partes tienen su domicilio en distintos países.<sup>87</sup> Debe-

---

85 Cuestión diferente es la relativa a la determinación del derecho aplicable a los contratos que se celebren en cumplimiento de las cláusulas atadas, particularmente contratos de compraventa de los insumos u otros bienes adquiridos por el licenciatario. Estos son contratos distinguibles del principal de licencia o transferencia de tecnología, que se regirán por el derecho que acuerden las partes o el que surja de la aplicación de las reglas subsidiarias del CCC sobre la ley aplicable, conforme con la naturaleza de los contratos de compraventa o de otros tipos que tengan los así celebrados en cumplimiento de las cláusulas atadas.

86 Cfr. Soltysinski (1986, p. 333).

87 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 766-767).

rá así recurrirse a criterios subsidiarios<sup>88</sup> o a la cláusula de excepción prevista en el artículo 2653 del Código Civil y Comercial.<sup>89</sup>

En cambio, respecto a los contratos mediante los que se licencie o transfiera la tecnología generada mediante la colaboración antes descripta, nos encontramos ante contratos independientes que se regirán por las reglas generales, antes mencionadas, aplicables a los contratos de licencia y transferencia de tecnología. Ciertamente, en los contratos que dan origen a la organización de la colaboración puede preverse que los contratos mediante los que se transfiera tecnología a los participantes se rijan por una ley determinada.

### 15.7. Contratos con múltiples licenciantes

Por distintos motivos, puede suceder que varios licenciantes o transmisores participen en determinado contrato de licencia o transferencia de tecnología. Ello puede suceder porque existe una situación de cotitularidad sobre la tecnología transferida o porque en el mismo contrato se transfieren diversas tecnologías complementarias entre sí, entre otras posibilidades. En estos casos, si el domicilio de los licenciantes se encuentra en distintas jurisdicciones, no es posible

---

88 O sea, el del lugar de celebración; cfr. Scotti (2017, p. 777).

89 En ciertos casos, puede ser aplicable una distinta metodología. Tal será especialmente el caso cuando la colaboración se instrumente mediante un contrato de sociedad. La sociedad así formada se regirá por la ley del país de constitución de la sociedad. El que esta ley se extienda a la colaboración en su conjunto dependerá de las circunstancias del caso. La sociedad en cuestión puede ser un instrumento previsto en un contrato más amplio, que se regirá por sus propias normas de conflicto, por ejemplo, mediante la elección de una ley aplicable a este. Pero también puede suceder que el contrato de sociedad sea el contrato básico que rija la colaboración en el desarrollo de tecnología, colaboración que se regirá así por la ley aplicable al contrato de sociedad. También deben tenerse en cuenta los casos en los que se acuerda cierta colaboración y, como parte de esta, se licencia o transfiere tecnología preexistente entre las partes o a un ente creado al efecto. En estos casos, las licencias o transferencias de tecnología son distintas de la colaboración basadas en ellas y se regirán por la ley elegida al efecto o por la del licenciante o transmisor, cuando deba aplicarse el criterio del domicilio del deudor de la prestación más característica; comp. Fawcett y Torremans (2011, pp. 766-767).

individualizar una cuyo derecho resulte aplicable en los casos considerados en este apartado. No sería correcto utilizar criterios de importancia de la tecnología o de la participación en la titularidad, que el artículo 2652 no prevé, sin perjuicio de que puedan ser relevantes si se recurre a la cláusula de excepción del artículo 2653 del Código Civil y Comercial.

### **15.8. Contratos de asistencia técnica**

En estos casos, la prestación definitoria del contrato es la que lleva a cabo el prestador de la asistencia, quien generalmente es compensado con un pago en dinero, o sea, con una prestación que normalmente se excluye o subordina para determinar la prestación más característica. La regla básica, cuando la ley aplicable se determina con base en el domicilio del deudor de la prestación más característica, será emplear la ley del domicilio del prestador de la asistencia.

### **15.9. Contratos llave en mano**

En estos casos, el proveedor se compromete a suministrar ciertos bienes de capital, conjuntamente con cierta tecnología necesaria para la operación de tales bienes. Las obligaciones características y definitorias del contrato se centran en tal proveedor, y será su domicilio el determinante para establecer la ley aplicable en el marco de las reglas analizadas en este apartado.

## **16. Lugar de celebración del contrato**

El artículo 2652 del Código Civil y Comercial dispone que, en caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rija por las leyes y usos del país del lugar de celebración.

Esta disposición debe entenderse en el contexto de la peculiar construcción adoptada por el artículo 2652. Una primera impresión parecería encontrar un “salto” donde el artículo pasa del criterio del lugar de cumplimiento (descrito en el apartado 14) al de lugar de celebración, omitiendo el del domicilio del deudor de la prestación más característica (analizado en el apartado 15). Pero, en realidad,

este último criterio es parte, en el sistema del artículo 2652, del basado en el lugar de cumplimiento del contrato, por lo que el sentido de la sucesión de criterios proporcionada por el citado artículo es que el de lugar de celebración del contrato solo se aplica cuando no ha sido posible lograr un resultado unívoco mediante la determinación de un domicilio del deudor de la prestación más característica.<sup>90</sup>

Cuando el contrato se celebra mediante un acto único, o mediante una pluralidad de actos concretados en un mismo país, el criterio aquí analizado arroja resultados unívocos, llevando a aplicar las leyes y usos de ese país. Pero puede suceder que el contrato se concrete mediante el intercambio de comunicaciones originadas en distintos países, no siendo así posible determinar un lugar unívoco de celebración.<sup>91</sup> A nuestro entender, en estos casos la solución no surge de lo dispuesto en el artículo 2652, *in fine*, en cuanto establece que la perfección de los contratos entre ausentes se rige por la ley del lugar del cual parte la oferta aceptada; esta norma está dirigida a otra cuestión, como es la de determinar las reglas de conflicto para establecer si se ha perfeccionado o no un contrato, y no implica dar preeminencia al lugar del cual parte la oferta aceptada o configurarlo como hipotético lugar de celebración del contrato.

Por lo tanto, en los casos en que, habiéndose recurrido al criterio del lugar de celebración del contrato este no permita identificar un país concreto y unívoco en el que haya sucedido esa celebración, deberá aplicarse la cláusula de excepción prevista en el artículo 2653 del Código Civil y Comercial, la cual será analizada en el siguiente apartado.

### **17. La cláusula de excepción**

El artículo 2653 del Código Civil y Comercial prevé que, excepcionalmente, a pedido de parte y tomando en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato, el juez está facultado para disponer la aplicación del derecho del Estado con el cual la relación jurídica presente los vínculos más estrechos. Esta

---

90 Como en los casos descriptos en el apartado 15.7.

91 Cfr. Scotti (2017, p. 777).

disposición no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho para el caso.

La cláusula de excepción se aplica en todo el campo contractual y, por lo tanto, es también aplicable a los contratos de licencia y transferencia de tecnología.<sup>92</sup>

La cláusula de excepción no es estrictamente un criterio subsidiario al de lugar de celebración, examinado en el apartado 16. Puede utilizarse aunque resulte aplicable el criterio de lugar de cumplimiento en alguna de las variantes previstas en el artículo 2652, o aunque se pueda determinar un lugar de celebración.<sup>93</sup> En estos casos, desplaza al criterio suministrado por el citado artículo. Sin embargo, la cláusula de excepción puede también ser utilizada cuando, habiéndose agotado las opciones otorgadas por el artículo 2652, no se ha logrado una determinación unívoca del derecho aplicable.

Como su nombre y texto lo indican, la cláusula de excepción solo debe ser aplicada en casos inusuales en los que existan motivos graves para apartarse de las reglas de conflicto principales. Para la delimitación de esos casos, debe utilizarse el artículo 2597 del Código Civil y Comercial, del cual el artículo 2652 es un caso especial de aplicación.<sup>94</sup> El citado artículo 2597 dispone que, excepcionalmente, el derecho designado por una norma de conflicto no debe ser aplicado cuando, en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho y, en cambio, presenta vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado, cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente.<sup>95</sup>

---

92 Fawcett y Torremans (2011, pp. 767 y ss.) estudian una norma similar respecto a los citados conceptos en el contexto comunitario europeo. Pero debe tenerse en cuenta que lo hacen como un criterio subsidiario al de la determinación del deudor de la prestación más característica, lo cual es algo distinto de la ubicación que la “cláusula de excepción” tiene en el derecho argentino.

93 Cfr. Scotti (2017, p. 779).

94 *Ibidem*, p. 780.

95 La última frase de este pasaje recoge implícitamente una de las posibles causales de aplicación de la cláusula de excepción, o sea que la relación jurídica no sea válida bajo las reglas usuales de conflicto, pero sí lo sea bajo el derecho resultante de la cláusula de excepción. Sin embargo, este no debe ser un

Determinado el contenido básico de la llamada cláusula de excepción, corresponde analizar su aplicación a los contratos de licencia y transferencia de tecnología. En este sentido, se deben tener en cuenta “los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato”. Entre los elementos objetivos, cabe mencionar el lugar de explotación de la tecnología, el lugar de origen de la tecnología y el lugar de comercialización de los bienes producidos con la tecnología, entre otros posibles.<sup>96</sup> En cuanto a los elementos subjetivos, cabe mencionar el domicilio de las partes, su centro de operaciones y su nacionalidad.<sup>97</sup>

Al analizar la aplicación de estos elementos en el marco de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, ha de tenerse en cuenta que no se busca llegar a un único resultado posible bajo la cláusula de excepción respecto a tales contratos. Ello es así porque, justamente, la función de esa cláusula es crear un marco flexible para la determinación del derecho aplicable y no agotarse en la identificación de una única regla para cada tipo de contrato.

En términos generales, el país donde tenga lugar la explotación de la tecnología será el que tenga la mayor importancia para el des-

---

motivo suficiente para aplicar la cláusula de excepción. Esta no es un mecanismo para eludir las nulidades que imponga el derecho aplicable, sino que solo debe utilizarse una vez que se ha determinado que la relación tiene lazos más relevantes con un derecho distinto al que establecen las reglas usuales de conflicto. La validez de la relación bajo el derecho aplicable mediante la cláusula de excepción es solo uno de los elementos a ser tenidos en cuenta para aplicar dicha cláusula. Cuando la cláusula de excepción se aplica ante la imposibilidad de llegar a un resultado unívoco bajo el artículo 2652, no es preciso recurrir a la comparación de resultados implícita en el artículo 2597. No se trata de comparar dos derechos posiblemente aplicables, uno más relevante que otro, sino de lograr un resultado válido en materia de conflictos ante la insuficiencia de las reglas “normales”.

96 El lugar de celebración debería tener un valor muy inferior en este contexto, pues en general no da lugar a consecuencias jurídicas de importancia para el cumplimiento posterior del contrato.

97 El criterio de nacionalidad debe ocupar un lugar muy secundario, pues es un punto de contacto escasamente utilizado por el derecho internacional privado argentino –por razones hondamente determinantes de su estructura– y que además es particularmente irrelevante en materia de transferencia de tecnología.

envolvimiento del contrato y cuyo derecho tenga los vínculos más estrechos con dicho contrato.<sup>98</sup> Esa explotación le da contenido económico al contrato, pues en función de ella se genera el flujo de fondos que permite el pago de regalías y la utilidad del licenciatario.<sup>99</sup> La explotación prevista en un contrato de licencia responde a la existencia de derechos de propiedad industrial sobre los cuales tal licencia es otorgada y la tecnología transferida, y esos derechos deberán tener vigencia en el país en el que tenga lugar la explotación así autorizada. Por otra parte, la existencia de esos derechos crea una multiplicidad de relaciones jurídicas con el contrato; serán las reglas del régimen de propiedad industrial las que establecerán los efectos de las licencias frente a terceros, las que determinarán el *ius prohibendi* del licenciante sobre el cual este está legitimado a otorgar licencias, entre muchos otros aspectos de los contratos de licencia y de transferencia de tecnología.

Un criterio alternativo al precedente es el basado en el derecho del país de protección.<sup>100</sup> En general, este país coincide con el previsto para la explotación,<sup>101</sup> pues la licencia o autorización para tal explotación se funda en la existencia de derechos de propiedad industrial pertenecientes al licenciante que le dan contenido jurídico a la licencia o autorización. Sin embargo, la coincidencia no es necesaria. Así, es común encontrar contratos en los que se otorga una licencia bajo una patente otorgada en el país A, con autorización para exportar a diversos países en los que el licenciante carece de derechos similares.

---

98 Al respecto, cfr. Soltysinski (1986, pp. 315 y ss.), Beier (1985).

99 Como señalan Fawcett y Torremans (2011, p. 772), todos los elementos del contrato dependen de la explotación de la tecnología objeto de este.

100 Al respecto, cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 771). El criterio del derecho del país de protección también ha sido propuesto respecto a contratos relativos a tecnología no patentada (p. 775). Pero, en estos casos, su aplicación es aún más problemática. Estos contratos se realizan en un marco de protección en múltiples países de la confidencialidad de la información transmitida. Asimismo, se apoyan en la protección de esa confidencialidad en el país desde el que se origina la transferencia, junto con la protección que tal confidencialidad recibe en el país de explotación. Por lo tanto, para lograr un resultado unívoco, es preciso recurrir a las razones que ubican los vínculos más estrechos en el país de explotación.

101 Ídem.

El criterio de explotación permite tener en cuenta esta conformación contractual y sus efectos, lo que no es el caso con el criterio del país de protección.<sup>102</sup>

Podría argumentarse que, aun aceptando la premisa de que la explotación constituye el elemento objetivo principal del contrato y configura su centro de gravedad, debería dar lugar a la utilización del derecho del domicilio del licenciatarario. Si este domicilio no coincide con el lugar de explotación, las partes se verán sometidas a un derecho que les es ajeno. Sin embargo, este argumento desconoce que existen múltiples contactos jurídicos entre el régimen de los contratos y el aplicable a la explotación y a los derechos de propiedad industrial en los que se basa, que no serían tenidos en cuenta si se aplicara un derecho distinto al del lugar de explotación. Por otra parte, la focalización en el domicilio del licenciatarario implica un criterio de escasa amplitud, en contraposición al amplio que requiere la llamada “cláusula de excepción”. El criterio de explotación contempla la generalidad de los elementos objetivos del contrato y se basa en –y generalmente coincide con– otro elemento fundamental del contrato, como es el conjunto de derechos de propiedad intelectual e industrial que le dan origen a la licencia y a la protección de la tecnología transferida.

La aplicación de este criterio presenta diversas particularidades y excepciones. Un caso problemático es aquel en el que el contrato prevé la explotación en varios países. Hay varias soluciones posibles. Una es solo tomar en cuenta los países en los que el licenciante cuenta con derechos de propiedad industrial e intelectual, relegando las licencias que estrictamente no son tales, sino asignaciones de territorios entre distintos licenciatararios o entre estos y el licenciante;<sup>103</sup> este

---

102 Una ventaja del criterio de explotación frente al de protección es que, en gran parte de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, juega un papel central la comunicación de conocimientos confidenciales, que tienden a estar protegidos a escala mundial y respecto a los cuales el licenciante no tiene derechos formales orientados a países determinados. La dispersión territorial de estos derechos es uno de los elementos que le permite al licenciante otorgar derechos de explotación aun en países en los que no cuenta con patentes.

103 En la práctica, suelen presentarse este tipo de cláusulas sobre los límites de la explotación, particularmente en materia de ventas. Los límites que así acepta

criterio permite acotar el elenco de países relevantes, pero no anula la posibilidad de que existan varios países en los que el licenciante tenga derechos de propiedad industrial o intelectual en los que haya basado sus licencias. Otra posibilidad es tomar el derecho del país en el que se encuentra la explotación principal;<sup>104</sup> esta posibilidad es frecuentemente factible debido a estructuras de licencia en las que el licenciario producirá bienes o servicios en cierto país, ubicándose allí la explotación principal y limitándose las operaciones del licenciario en otros países a la distribución y comercialización.<sup>105</sup> Como aun este criterio puede ser insuficiente —particularmente cuando la fabricación o la producción calificable como centro de explotación no es unívoca o se divide en varios países—, en los casos en los que ello sucede deberá recurrirse al derecho del domicilio del licenciario,<sup>106</sup> que es desde donde se dirige la explotación.<sup>107</sup>

Otro caso destacado por la doctrina, al aplicar el criterio del centro de gravedad o de los vínculos más estrechos, es aquel en el que coinciden el país del domicilio del licenciante y el del licenciario.<sup>108</sup> En estos casos, existirían elementos subjetivos que permitirían ubicar el eje del contrato en ese país donde coinciden los domicilios de los contratantes, con el agregado de que se hace así aplicable un derecho conocido por las partes. Pero en un sistema conflictual como el argentino, si ya se ha podido identificar el domicilio de un licenciante concreto, no será en general necesario recurrir a la

---

el licenciario no carecen de causa, pues responden a los derechos que el licenciario tiene en el país donde se encuentra el centro de la explotación del licenciario y a la necesidad de contar con la tecnología no patentada del licenciante para llevar a cabo la explotación.

104 Cfr. Soltysinski (1986, p. 322), Fawcett y Torremans (2011, p. 773).

105 Ídem.

106 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 773).

107 Una posibilidad, indicada por los autores citados en la nota precedente, es aplicar los derechos de los distintos países en los que el licenciante tenga derechos bajo los cuales haya otorgado la licencia. Pero ello lleva a la fragmentación del derecho aplicable al contrato, lo cual es una solución particularmente inconveniente en esta materia, donde los instrumentos contractuales configuran sistemas normativos complejos y con fuertes interrelaciones entre sus elementos.

108 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 773).

cláusula de excepción ni esta llevará a resultados distintos que los ordenados por la regla de aplicación del derecho del deudor de la prestación característica.

También se ha considerado que si la transferencia de tecnología se refiere a tecnología totalmente novedosa o respecto a la cual se prevé un flujo importante de mejoras a ser desarrolladas por el licenciante, los contactos más estrechos se configurarán con el país donde este opera, en el cual se desarrollan los aspectos dinámicos del contrato.<sup>109</sup> Disentimos con esta posición, por cuanto aún en estos casos existe un elemento activo esencial para el sentido económico del contrato en el país de la explotación, a lo que se suma que, al coincidir generalmente este con el país que protege los derechos bajo los cuales se ha otorgado la licencia, resultan ya aplicables al contrato múltiples normas derivadas del derecho de este país, lo cual es más conveniente coordinar con el régimen contractual de ese mismo país y no con otro.

## **18. El ámbito de aplicación de la ley del contrato**

Cuando se utilizan expresiones tales como “el derecho aplicable al contrato” o “la ley del contrato”, se simplifica una cuestión marcadamente compleja, como es la de la determinación del ámbito de aplicación de las normas de conflicto relativas a los contratos. No se trata de una cuestión específica de los contratos de licencia y transferencia de tecnología, sino que se presenta en todo tipo de contratos.<sup>110</sup> Así, no es inmediatamente evidente que cuestiones tales como las relativas a la capacidad de las partes, la forma del contrato, sus efectos frente a terceros, entre otras, se rijan por la ley que las normas de conflicto sobre contratos determinan y no por otras normas de conflicto, tales como las relativas a forma, capacidad o propiedad intelectual.

La determinación del ámbito de aplicación de la ley del contrato presenta aristas especiales en materia de licencias y transferencias de

---

109 *Ibidem*, pp. 773-774.

110 Al respecto, cfr. Toubiana (1972).

tecnologías.<sup>111</sup> A los problemas generales derivados de la sistematización de las normas de conflicto propias de cada derecho internacional privado –en nuestro caso, el argentino– se suman los efectos de otras ramas jurídicas que también dirigen sus normas a los contratos de licencia y transferencia de tecnología, o que tienen efectos sobre la configuración de estos sin ser parte del régimen general de contratos. Tal es el caso de las normas sobre propiedad industrial e intelectual y de los regímenes regulatorios de la transferencia de tecnología y de defensa de la competencia. Estos conjuntos normativos inciden marcadamente sobre aspectos tales como los efectos de los contratos de licencia y transferencia de tecnología y las formalidades a las que están sujetos.

El Código Civil y Comercial establece en su artículo 2651 el ámbito básico de la ley del contrato. En principio, esta rige la validez intrínseca, naturaleza, efectos, derecho y obligaciones derivados del contrato.<sup>112</sup> Pese a la utilidad de esta regla, deja abiertos múltiples aspectos, tales como la determinación de la ley aplicable a otras cuestiones contractuales, la solución a los casos de superposición con el ámbito de otras normas de conflicto y la incidencia de los regímenes regulatorios. Seguidamente, se analizan diversos aspectos de los contratos de licencia y transferencia de tecnología que presentan dificultades específicas en materia de determinación del ámbito de aplicación de la ley del contrato.

### **18.1. Determinación de las normas aplicables a cuestiones contractuales**

Si se establece que cierto derecho –en nuestro caso, el argentino– se aplica a cuestiones contractuales, debe determinarse el elenco de normas que –en ese derecho– rige a tales cuestiones. Por ejemplo, una

---

111 Al respecto, cfr. Soltysinski (1986, pp. 336-337 y *passim*).

112 Soltysinski (1986, p. 336) señala que la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología se aplica usualmente a las siguientes cuestiones, sin perjuicio de las variaciones que ese ámbito de aplicación encuentra en distintos países: interpretación del contrato, substancia de las obligaciones, cumplimiento y extinción de las obligaciones, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, medios de extinción de las obligaciones, incluyendo prescripción, y consecuencias de la nulidad del contrato.

norma impositiva aplicable a las regalías no es parte de las que rigen en el ámbito de aplicación de la ley del contrato.

Aunque la cuestión parezca obvia, es fuente de dificultades de larga data –en el derecho comparado– en materia de contratos de licencia y transferencia de tecnología. Un motivo de ello es la inclusión en las normas de propiedad industrial e intelectual, y especialmente en la legislación de patentes, de reglas relativas a los contratos de licencia. Estas reglas suelen incluir elementos que se refieren a cuestiones típicamente contractuales, como ser la interpretación del contrato y otras que conciernen al régimen de propiedad industrial, particularmente la identificación del titular de acciones contra terceros infractores cuando ha mediado una licencia de patentes.

La ubicación de una norma como parte del régimen contractual o de propiedad industrial es de fundamental importancia en materia de derecho internacional privado de los contratos de licencia, pues las reglas de conflicto aplicables a uno u otro régimen son radicalmente distintas. Mientras que el derecho aplicable a cuestiones contractuales se rige por la elección de las partes, y subsidiariamente se determina por el lugar de cumplimiento del contrato, el derecho aplicable en materia de propiedad industrial es del país de protección, o sea, el del que ha otorgado los derechos de propiedad industrial que se invocan.

En el caso de la Ley de patentes argentina, se encuentran en sus artículos 37 a 40 normas dirigidas a cuestiones típicamente contractuales –particularmente en su artículo 39, reglas sobre la interpretación de los contratos de licencia, su carácter exclusivo y los efectos de este–, susceptibles de ser desplazadas por los contratantes, y otras que hacen a los efectos de los contratos frente a terceros y al régimen regulatorio aplicable a estos contratos. No es la ubicación de estas normas en la Ley de patentes lo que determina su carácter contractual o no, sino su contenido, que se examinará en el siguiente apartado.

## **18.2. Posibilidad de otorgar licencias**

Las normas de propiedad industrial e intelectual suelen prever expresamente la posibilidad de otorgar licencias respecto a patentes y

a otros derechos intelectuales; tal es el caso del artículo 37 de la Ley de patentes argentina. Este tipo de reglas se debe considerar parte del régimen de propiedad industrial e intelectual<sup>113</sup> y no del régimen contractual, pues es una premisa de este: porque el régimen de patentes permite el otorgamiento de licencias, es posible celebrar ese tipo de contratos. La ley aplicable para determinar si es posible otorgar licencias es la del país que ha otorgado los derechos de propiedad industrial e intelectual bajo los que se pretende conceder licencias.<sup>114</sup> No es posible modificar la identidad de esa ley o sus efectos eligiendo otro derecho aplicable o modificando el lugar de cumplimiento del contrato.

### 18.3. Efectos de las licencias frente a terceros

Los sistemas de propiedad industrial muestran importantes variaciones en cuanto a los efectos de las licencias frente a terceros, y particularmente en lo relativo a la posibilidad de que el licenciataria ejerza acciones por violación de la patente frente a terceros. Algunos sistemas, como el alemán, se basan en que ciertos licenciataria, particularmente los exclusivos, tengan tales atribuciones, mientras que otros, como el francés, adoptan la posición opuesta. La Ley de patentes argentina adopta un sistema ecléctico, en el que los licenciataria pueden accionar contra terceros frente a la inactividad del licenciante.<sup>115</sup>

---

113 Cfr. Soltysinski (1986, p. 297).

114 Cfr. De Miguel Asensio (1995): “La ley del lugar de protección determina en exclusiva si un derecho de propiedad industrial es susceptible de ser explotado contractualmente y qué requisitos han de ser respetados en su transmisión. Igualmente, decide sobre la transmisibilidad de la solicitud de un derecho de propiedad industrial, del derecho a obtener un derecho de propiedad industrial (...) y del derecho de propiedad. De este modo determina qué modalidades puede revestir la transmisión, si la misma puede ser, además de plena (cesión), parcial (licencia). Decide, asimismo, si el derecho de propiedad industrial es indivisible en su cesión o si, por el contrario, la misma puede comprender sólo parte del objeto del derecho de propiedad industrial. Establece los términos en los que pueden ser explotados los derechos de propiedad industrial que se encuentren en régimen de coritularidad” (p. 159).

115 Cfr. el artículo 40 de la Ley de patentes.

Este tipo de reglas forman parte del régimen de propiedad industrial e intelectual<sup>116</sup> y su aplicabilidad, en contextos internacionales, se rige por la regla de que es el derecho del país que ha otorgado los derechos de propiedad industrial e intelectual el que determina los efectos de las licencias frente a terceros.<sup>117</sup> De esta forma, si se ha otorgado una licencia respecto a una patente concedida en la Argentina, es el derecho argentino el que determinará el alcance de los derechos del licenciatario en materia de acciones frente a terceros infractores. Las partes del contrato de licencia no pueden modificar esa regla, sin perjuicio de que sus efectos puedan ser alterados mediante el otorgamiento de poderes.

Una variante de este problema es la relativa a las consecuencias del carácter simple o exclusivo de las licencias. En algunos sistemas jurídicos se distingue entre licencias exclusivas y licencias “únicas” (*sole licences*, en Inglaterra), siendo estas las que excluyen el otorgamiento de nuevas licencias, pero no el derecho de explotación del licenciante, que sí está excluido en las licencias exclusivas. A nuestro entender, existen aquí dos tipos de cuestiones. Si se trata de interpretar el contrato, debe utilizarse la ley que lo rija, que determinará, de acuerdo al curso de las negociaciones y a otros elementos indicativos de la intención de las partes, cuál es el alcance de la exclusividad otorgada. Pero una vez determinado el contenido contractual de la operación, sus efectos frente a terceros deben determinarse conforme a la ley del país cuyos derechos de propiedad industrial o intelectual son objeto de licencia, cuyas categorías de licencias deberán ser usadas para establecer esos efectos, por ejemplo, la posibilidad de accionar frente a terceros.<sup>118</sup>

#### 18.4. Requisitos formales

La determinación del derecho aplicable a los requisitos formales que inciden sobre los contratos de licencia y transferencia de tecnología es una de las cuestiones más controvertidas en el ámbito internacio-

---

116 Cfr. Soltysinski (1986, p. 297).

117 Ídem.

118 *Ibidem*, p. 300.

nal de dichos contratos.<sup>119</sup> Por una parte, se encuentra una tendencia a considerar que se trata simplemente de cuestiones relativas a las formas de los actos jurídicos y que, como tales, deben regirse por las normas de conflicto relativas a la forma.<sup>120</sup> Se señala en tal sentido que si la ley del país de protección de los derechos objeto de licencia se aplicara a la forma, quedaría indeterminada en los casos de contratos sobre derechos otorgados por distintos países.<sup>121</sup> En el sentido opuesto, se observa que muchos de los requisitos de forma que pesan sobre los contratos aquí analizados son *ad substantiam*, los cuales están dirigidos a establecer ciertas relaciones frente a terceros y afectan otros intereses distintos a los de los contratantes.<sup>122</sup>

Gran parte de estas dificultades se derivan de la identificación de un único tipo de formas y de la no consideración de las distintas funciones que diversos requisitos formales juegan en materia de los contratos relativos a la propiedad industrial e intelectual. Algunos requisitos formales tienen los efectos comunes en materia contractual, mientras que otros están dirigidos a tener efectos frente a terceros. Asimismo, existen otros requisitos formales que cumplen funciones regulatorias. Por otra parte, como señala De Miguel Asensio (1995), la imposición de formas escritas respecto a los contratos de cesión y licencia de patentes

se justifica, entre otros motivos, por ser un elemento que facilita el control del mercado tecnológico, permite conocer los términos en que se lleva a cabo la explotación y difusión de conocimientos sobre los que se otorgan derechos de exclusiva y dota de certeza al tráfico relativo a tales derechos. (p. 165)

Sobre estas bases es posible distinguir diversos requisitos formales de los contratos examinados, regidos por diferentes reglas de conflicto. Respecto a las cuestiones puramente contractuales, será aplicable

---

119 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 794 y ss.), De Miguel Asensio (1995 pp. 162 y ss.), Soltysinski (1986, pp. 301 y ss.).

120 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 795).

121 Ídem.

122 Cfr. De Miguel Asensio (1995, pp. 164-165).

el artículo 2649 del Código Civil y Comercial, conforme al cual las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o nulidad y la necesidad de publicidad, se juzgan por las leyes y usos del lugar en el que los actos se hayan celebrado, realizado u otorgado. Asimismo, de acuerdo con ese artículo, cuando la ley aplicable al fondo de la relación jurídica exija determinada calidad formal, conforme a ese derecho se debe determinar la equivalencia entre la forma exigida y la forma realizada. Agrega el citado artículo que si los contratantes se encuentran en distintos Estados al tiempo de la celebración, la validez formal del acto se rige por el derecho del país de donde parte la oferta aceptada o, en su defecto, por el derecho aplicable al fondo de la relación jurídica.

De esta manera, la cuestión básica respecto a si se han cumplido los requisitos formales propios del régimen contractual se decidirá conforme a las reglas del artículo 2649. Pero las leyes de propiedad industrial e intelectual incluyen requisitos propios que condicionan bien la validez de los contratos,<sup>123</sup> bien sus efectos frente a terceros.<sup>124</sup> Estos mecanismos están dirigidos a amparar intereses públicos y a servir de fundamento al régimen de oponibilidad y efectos de los derechos de propiedad industrial e intelectual y de los contratos relativos a estos. Si estos requisitos formales pudieran obviarse mediante la celebración de actos en otros territorios, un aspecto fundamental del régimen de propiedad industrial e intelectual se vería inutilizado. En suma, serán aplicables a los contratos aquí analizados los requisitos formales que para la validez del acto frente a terceros, para su inscripción registral o por motivos regulatorios o de orden público imponga el país que ha otorgado los derechos de propiedad industrial o intelectual objeto de esos contratos.<sup>125</sup>

### **18.5. Prioridades entre distintos licenciatarios y cesionarios**

Una cuestión con muy variables tratamientos en el derecho comparado es la relativa a las prioridades entre distintos licenciatarios

---

123 Como ser su celebración por escrito. Ídem.

124 Como en los casos de requisitos de inscripción registral. *Ibidem*, pp. 166 y ss.

125 Cfr. De Miguel Asensio (1995, pp. 164 y ss.), Soltysinski (1986, pp. 301 y ss.).

y cesionarios de un determinado derecho de propiedad industrial o intelectual. Así, particularmente, debe determinarse si una licencia exclusiva impide o anula una licencia simple posterior, o si un cesionario adquiere una patente sujeto a las licencias que previamente haya otorgado el cedente. Se trata de cuestiones complejas en las que interactúan el régimen general de obligaciones, los mecanismos registrales aplicables y el sistema de oponibilidad de los actos relativos a la propiedad industrial e intelectual.

Dado que el eje de estas cuestiones es el efecto de ciertos actos frente a terceros, su tratamiento no puede asimilarse al de las cuestiones típicamente contractuales ni puede sujetarse a la regla básica de la autonomía de la voluntad. Se trata de una cuestión regida por el régimen de propiedad industrial e intelectual que haya otorgado los derechos cuyo alcance y asignación se debaten.<sup>126</sup>

### **18.6. Ejercicio de acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial e intelectual**

Los regímenes de propiedad industrial e intelectual definen la identidad de los legitimados para accionar contra terceros infractores de patentes y otros derechos, identidad que puede verse desplazada por actos de cesión o licencia de dichos derechos. Las reglas aplicables en esta materia no se determinan contractualmente, sino mediante el régimen de propiedad industrial e intelectual bajo el cual se hayan otorgado los derechos en cuestión. Son aplicables, en consecuencia, las reglas sobre determinación del ámbito de los derechos de propiedad industrial e intelectual y sobre la ley aplicable respecto a tal ámbito y no las reglas de conflicto sobre contratos.<sup>127</sup> El derecho del licenciatario a otorgar sublicencias, los efectos de estas entre sublicenciante y sublicenciatario y la interpretación del contrato de sublicencia son típicamente contractuales y se rigen por la ley aplicable al contrato de sublicencia.<sup>128</sup> Sin embargo, existen diversos aspectos del régimen de sublicencias que hacen al sistema de propiedad industrial

---

126 Cfr. Soltysinski (1986, p. 297).

127 Cfr. De Miguel Asensio (1995, pp. 170 y ss.).

128 *Ibidem*, p. 173.

o intelectual, o que centran sus efectos en las relaciones frente a terceros, y que se regirán por las reglas sobre aplicación de ese sistema en el plano internacional. Tal es el caso de la determinación de la posibilidad abstracta de otorgar sublicencias, de los efectos de estas frente a terceros, del régimen de prioridad entre sublicenciatarios, de la legitimación de estos para accionar contra terceros infractores y de las cargas registrales, entre otras posibles.

### **18.7. Acciones de nulidad**

Los contratos de licencia y transferencia de tecnología plantean múltiples, complejas y peculiares cuestiones de nulidad, que en el plano internacional hacen necesaria la determinación de la ley aplicable a tales cuestiones. Para el análisis de la cuestión, deben distinguirse varias hipótesis de acciones de nulidad.

Respecto a las cláusulas y contenido de estos contratos, se trata de cuestiones relativas a su validez y que, por lo tanto, se regirán por la ley aplicable al correspondiente contrato.<sup>129</sup> Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la determinación de posibles nulidades puede requerir establecer el ámbito de aplicación de normas no contractuales, como ser las relativas a la defensa de la competencia, lo que implicará emplear otro tipo de normas de conflicto para esos aspectos del caso.

En relación con la validez de las patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual, debe juzgarse conforme al derecho bajo el cual se han otorgado esos derechos.<sup>130</sup>

Es común que los contratos de licencia incluyan cláusulas que regulen los derechos del licenciataria a impugnar las patentes u otros derechos bajo los cuales se haya otorgado la licencia. Estas cláusulas presentan aspectos de distintos tipos. La existencia o no de la cláusula, en cuanto acto contractual, y su obligatoriedad inmediata para las partes se determina bajo la ley que rija el correspondiente contrato. Pero el efecto de las cláusulas en cuanto a la legitimación para accionar contra la validez de los derechos de propiedad industrial e

---

129 Cfr. Soltysinski (1986, p. 336).

130 Cfr. De Miguel Asensio (1995, p. 176).

intelectual así afectados hace a la existencia y régimen de nulidad de tales derechos, y debe juzgarse conforme a la ley del país que los haya otorgado. Finalmente, los regímenes de defensa de la competencia inciden también sobre la validez de estas cláusulas, haciendo necesario determinar su ámbito de aplicación para establecer si las cláusulas resultan o no violatorias de tales regímenes.<sup>131</sup>

### **18.8. Capacidad de las partes**

Se rige por las normas de conflicto en la materia,<sup>132</sup> que para las personas físicas se encuentran en el artículo 2616 del Código Civil y Comercial, que se basa en la ley del domicilio de esas personas; para las personas jurídicas se aplica la ley del lugar de constitución.

### **18.9. Régimen de confidencialidad**

El contrato puede incluir cláusulas de confidencialidad, que se regirán por el derecho que se aplique a tal contrato. Pero las licencias y transferencias de tecnología se desarrollan en el contexto de complejas normativas en materia de secreto y confidencialidad, cuyo marco de aplicación se rige por otras reglas de conflicto, particularmente las del país de protección y las correspondientes a competencia desleal. Por ejemplo, al transferirse tecnología confidencial, el proveedor puede comprometerse a preservar la confidencialidad de esa información y a tomar ciertas medidas al respecto, y ello surgirá de cláusulas contractuales o de la interpretación del contrato bajo el derecho elegido por las partes; pero la protección que ello implique frente a terceros será determinada bajo el régimen de confidencialidad cuyos alcances protejan frente a los posibles actos de terceros en el contexto del contrato del que se trate.<sup>133</sup>

---

131 Esta determinación tiene distintos efectos según sea la identidad del tribunal. Si se trata de un juez del mismo país al que corresponde la ley de defensa de la competencia aplicable, deberá aplicarla inmediatamente. Si se trata de un juez de otro país, lo hará en función de los efectos que su régimen de derecho internacional privado le dé a la violación de normas regulatorias extranjeras.

132 Cfr. De Miguel Asensio (1995, p. 303).

133 Ídem.

### **18.10. Responsabilidades frente a terceros**

La explotación prevista en un contrato de licencia y transferencia de tecnología puede causar daños a terceros, con las consiguientes responsabilidades. Las partes pueden prever cómo se asignarán entre ellas las consecuencias de tales responsabilidades, dentro de los límites que para tales cláusulas prevea el derecho contractual elegido o aplicable, pero en las relaciones con terceros se aplicarán las reglas de derecho internacional privado relativas a la responsabilidad extracontractual, que determinarán la ley aplicable para establecer la responsabilidad de licenciante y licenciario frente a tales terceros.<sup>134</sup>

### **19. Límites a los efectos de la ley del contrato**

Como sucede en todos los casos en los que se determina la ley aplicable a un contrato, el régimen de derecho internacional privado establece diversas restricciones a las reglas así determinadas y a sus efectos.<sup>135</sup> Al analizar tales límites, debe distinguirse entre las reglas generales aplicables a todos los tipos de contrato y su aplicación en el marco específico de los contratos de licencia y transferencia de tecnología. Desde un punto de vista general, se aplican las siguientes restricciones:

- Los principios de orden público del derecho argentino.
- Las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino.
- Las normas internacionalmente imperativas de aquellos Estados que presenten vínculos económicos preponderantes con el caso.
- Los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso no tienen efecto alguno.<sup>136</sup>

Corresponde efectuar ciertas aclaraciones respecto a los contornos de este conjunto normativo.<sup>137</sup>

El orden público internacional, conforme lo desarrolla el derecho argentino, constituye un conjunto de reglas que limita en forma ge-

134 *Ibidem*, p. 302.

135 Al respecto, cfr. Boggiano (2015, p. 689 y ss.).

136 Cfr. el artículo 2651 del CCC.

137 Respecto a la aplicación de este tipo de límites, en la órbita europea y en el

neral la aplicación de normas extranjeras y –con especial interés en nuestra materia– de las reglas que las partes incluyan en sus contratos internacionales en ejercicio de su autonomía conflictual y material.<sup>138</sup>

Respecto a las normas internacionalmente imperativas, deben distinguirse varias hipótesis de su aplicación. En el caso del derecho argentino, siempre son aplicables en los casos regidos por el derecho internacional privado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tales normas, como todas las del derecho internacional privado, tienen un ámbito de aplicación con distintas dimensiones. De esta forma, por ejemplo, el régimen de defensa de la competencia argentino puede no ser aplicable a ciertos aspectos de un contrato de licencia, si esos aspectos no tienen efectos relevantes sobre el mercado argentino.

Una segunda hipótesis es el de las normas internacionalmente imperativas de un país cuyo derecho ha sido elegido como aplicable al contrato, en ejercicio de la autonomía de las partes, o implícitamente por aplicación de las reglas supletorias de determinación de la ley del contrato. En estos casos, las normas internacionalmente imperativas se aplican por ser parte de la ley del contrato.<sup>139</sup> En tales supuestos, las partes pueden ejercer su autonomía para excluir la aplicación de esas normas internacionalmente imperativas, en tanto estas no caigan en la tercera hipótesis, la cual se describe a continuación.

En la tercera hipótesis, estamos ante normas internacionalmente imperativas de Estados que presentan vínculos económicamente preponderantes con el caso. El derecho internacional privado argentino ampara, dentro de ciertos límites, a las normas internacionalmente imperativas de otros países. Sin embargo, la redacción de las normas del Código Civil y Comercial en la materia es poco aconsejable. Hacen referencia a “vínculos económicamente preponderantes” con el caso, lo cual da una idea de vínculos más importantes que los de otros países, o de vínculos que superan en importancia a los de todos los demás Estados. Pero no es esta la función de este requisito, sino la de limitar la referencia a normas internacionalmente imperativas

---

contexto de contratos de licencia y transferencia de tecnología, cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 782 y ss.).

138 Cfr. el artículo 2600 del CCC.

139 Cfr. Boggiano (2015, p. 693).

a las que tengan una relación significativa con el caso; en contextos internacionales normales, puede haber múltiples Estados cuyas normas guarden esta relación. En este sentido, resulta más adecuada la formulación que presenta Boggiano (2015): “El contrato debe guardar una relación económica estrecha con el país cuyas normas de policía se pretende aplicar” (p. 695). En este sentido, deben tenerse en cuenta las relaciones fácticas entre esas normas y el contrato, pero también que el ámbito de aplicación de tales normas se ajuste a las prácticas internacionales usuales y jurídicamente correctas. El derecho argentino no debe amparar la extensión anómala de ese ámbito de aplicación o la que sea contraria al derecho internacional público. Asimismo, las normas internacionalmente imperativas de otros Estados deberán adecuarse a los principios del orden público argentino,<sup>140</sup> como sucede con toda norma que pretenda aplicarse en el marco del derecho internacional privado argentino.

Adicionalmente, el derecho argentino no condona los arreglos contractuales mediante los que se elude la aplicación de normas internacionalmente imperativas de otros países, aunque tales normas no satisfagan el requisito de “vínculos económicamente preponderantes” antes mencionados. Pero la algo arcaica redacción del artículo 2651, inciso f) del Código Civil y Comercial no describe adecuadamente los límites de las prácticas prohibidas en esta materia para que la norma cumpla su función. No es solamente porque el contrato se haya celebrado en la Argentina que puede producirse un

---

140 Al respecto, cfr. De Miguel Asensio (1995): “Los objetivos de política legislativa que persigue la norma de intervención son determinantes en la valoración de la naturaleza y objeto de la misma. El aplicador ha de sopesar en qué medida tales objetivos –así como los valores que inspiran las normas en cuestión– son compatibles con las concepciones imperantes en el foro, si los intereses protegidos por la norma se hallan afectados en la situación enjuiciada, si dar efecto a la norma promueve los intereses del foro en ese ámbito (...) La naturaleza de la norma puede condicionar el alcance de los efectos atribuibles a la misma (por ejemplo, habida cuenta de la imposibilidad de que las normas extranjeras que imponen sanciones de Derecho público sean aplicadas en sentido estricto). Asimismo, reviste fundamental trascendencia que un Estado disponga de un poder de hecho sobre la situación que le permita hacer efectiva la norma; se trata de una circunstancia fáctica decisiva para la incidencia de la norma sobre la relación contractual” (p. 352).

intento de elusión de las normas internacionalmente imperativas de otros países. Pueden gestarse otros puntos de contacto e inclusive el ejercicio de la autonomía conflictual o material de las partes para llevar a cabo tal intención, que es función del artículo 2651, inciso f) antes citado<sup>141</sup> evitar. Por otra parte, la aplicación –con efectos restrictivos de los alcances de la ley aplicable al contrato– de normas internacionalmente imperativas de otro país debe, a su vez, limitarse por el orden público internacional relevante.

Descripto así el marco general en el que se desenvuelven las limitaciones aplicables a los efectos de la ley del contrato, corresponde examinar diversos conjuntos de normas susceptibles de incidir sobre la aplicación de la ley del contrato.

### 19.1. Normas sobre propiedad industrial e intelectual

Como se ha expuesto precedentemente,<sup>142</sup> existen múltiples cuestiones que, bajo el régimen del derecho internacional privado argentino, se rigen por la ley aplicable a la propiedad industrial e intelectual y no por la ley del contrato. No es esta la cuestión que se tratará aquí, sino la de la medida en que esas normas, aunque no sean aplicables conforme al régimen conflictual de la propiedad industrial e intelectual, deben obrar como límite a la ley del contrato conforme a las reglas generales descriptas en este apartado, particularmente por ser reglas internacionalmente imperativas.

Conceptualmente, esta última posibilidad es real,<sup>143</sup> pero su alcance es debatible. Una posición extensiva de esta se basa en identificar el régimen de propiedad industrial e intelectual como parte del régimen de competencia, dándole así un alcance imperativo propio de la función regulatoria de este régimen. Fawcett y Torremans (2011) exponen y critican esta posición. Tras describir la teoría mencionada, señalan:

---

141 El citado inciso es aplicación de las reglas generales limitativas del fraude – artículo 2598 del CCC, y ya sea por una interpretación funcional o por los propios efectos de estas reglas generales, las limitaciones en materia contractual deben aplicarse en todos los casos de maniobras destinadas a tener los efectos prohibidos por la ley; cfr. Scotti (2017, p. 767).

142 Cfr. el apartado 18.

143 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, pp. 790 y ss.).

El concepto de los derechos de propiedad intelectual como restricciones a la competencia para fomentar la competencia (a nivel de la innovación) sólo debería ser visto como parte de la justificación económica para la existencia continuada de derechos de propiedad intelectual en un sistema de libre economía de mercado. (...) No todas las reglas de propiedad intelectual regulan directamente la competencia. Como teoría general, la teoría (que identifica los derechos de propiedad intelectual) como derechos de competencia es demasiado grosera y debe ser rechazada. Pero, por otra parte, debe quedar claro que las reglas sobre el Derecho de libre movimiento y competencia, conforme se aplican a la propiedad intelectual, son imperativas, aun si en la práctica ello limita sustancialmente la libertad contractual del licenciante y del licenciario. Una cláusula de exclusividad que divida el mercado en dos partes territoriales, una adjudicada exclusivamente al licenciante y otra al licenciario, por ejemplo, sería probablemente nula bajo las reglas de competencia imperativamente aplicables. Debido a que el Derecho de propiedad intelectual y el de la competencia están estrechamente ligados, existe un número sustancial de disposiciones sobre propiedad intelectual que serán tratadas como disposiciones imperativas. (p. 790)

A nuestro entender, gran parte de las normas sobre propiedad intelectual con incidencia sobre la licencia y transferencia de tecnología se aplicarán directamente a estos contratos no por su contenido regulatorio, sino por su propio ámbito de aplicación conflictual, conforme se ha expuesto en los apartados precedentes. En otros casos, serán aplicables como normas internacionalmente imperativas por ser en realidad aplicación del régimen de defensa de la competencia, como sucede con las reglas de la Ley de patentes argentina relativas a las cláusulas restrictivas en los contratos de licencia. Sin embargo, quedan ciertas reglas que pueden ser juzgadas como internacionalmente imperativas sin caer en algunas de las hipótesis mencionadas en este párrafo.

Uno de los posibles ámbitos de normas internacionalmente imperativas, en el ámbito de la propiedad internacional, es el de los derechos morales (Fawcett y Torremans, 2011, p. 792). No se trata

tan solo de que el régimen de esos derechos sea parte del orden público del país que los protege, sino de que constituya –total o parcialmente– un conjunto de normas internacionalmente imperativas, las cuales deben ser tuteladas como tales bajo sistemas como el argentino.<sup>144</sup> Ello es relevante, desde el punto de vista de la transferencia de tecnología, particularmente en relación con las licencias de *software*.

Otro posible ámbito es el de los derechos mínimos de autores e inventores, en cuestiones tales como la negociación de contratos y la preservación de sus incentivos.<sup>145</sup> Nuevamente, existen razones basadas en el orden público argentino que pueden llevar a la invalidación de cláusulas o prácticas contractuales desde ese punto de vista, pero a ellas se les suman las disposiciones internacionalmente imperativas que en diversos derechos se establecen para preservar la posición negociadora de los autores y los incentivos característicos del régimen de propiedad industrial e intelectual.

Cuestiones particulares presentan los derechos de los empleados en cuanto autores o inventores. Debe distinguirse en estos casos el peculiar ámbito de aplicación de los regímenes nacionales en la materia, que buscan lograr un cierto estándar mínimo de protección para los empleados, que alcanza a todos aquellos que se rijan por el derecho laboral del país que ha establecido ese estándar. Los derechos así otorgados estarán normalmente –como en el caso argentino– sujetos a un régimen especial de negociación, que es particularmente limitativo de la renuncia de derechos por parte del empleado. Esta es una cuestión distinta a la del encuadramiento de estas normativas como internacionalmente imperativas,<sup>146</sup> el cual será comúnmente aplicable y que implica que un juez argentino deberá darles a las normas extranjeras el tratamiento que para esos casos prevé el Código Civil y Comercial.

---

144 Una cláusula contractual podrá así ser impugnada no solo porque viola el orden público argentino, sino también porque colisiona con las normas internacionalmente imperativas de otro país. Fawcett y Torremans (2011) consideran ese es el caso con los derechos morales, aunque adoptan una posición restrictiva respecto al alcance imperativo de estos.

145 Cfr. Fawcett y Torremans (2011, p. 792).

146 *Ibidem*, pp. 792-793.

## 19.2. Normas de defensa de la competencia

Los regímenes de defensa de la competencia tienen un impacto amplio sobre los contratos internacionales de licencia y transferencia de tecnología. Conforman un típico caso de normas internacionalmente imperativas, con los efectos que ello conlleva. Asimismo, delimitan unilateralmente su ámbito de aplicación; normalmente, salvo que utilicen reglas anómalas para determinar ese ámbito de aplicación, este será determinante de los efectos de las normas de defensa de la competencia como reglas internacionalmente imperativas.<sup>147</sup>

En la actualidad, los regímenes de defensa de la competencia presentan una marcada homogeneidad, al menos en cuanto a sus principios y fines generales; de esta forma, el orden público local no es en general obstáculo a la aplicación de las reglas de competencia en el ámbito internacional.<sup>148</sup>

El derecho de defensa de la competencia ha desarrollado un complejo conjunto de reglas respecto a la validez de las cláusulas de los contratos de licencia y transferencia, que incide marcadamente sobre la conformación y límites de estos contratos.

---

147 Cfr. De Miguel Asensio (1995). Señala este autor: “De este modo, en los contratos sobre derechos de propiedad industrial y know how, el elemento decisivo es la eventual incidencia en el mercado (o mercados) extranjero(s) de las cláusulas contractuales restrictivas, careciendo de relevancia las circunstancias personales, como el lugar de establecimiento, la residencia habitual o la nacionalidad de los contratantes. Para determinar la existencia de ese vínculo estrecho, no bastará, sin embargo, con que el ordenamiento extranjero considere que el acuerdo enjuiciado produce efectos en su mercado, será imprescindible que a la luz de las concepciones del foro se aprecie la existencia de un interés legítimo de ese país en la ordenación del supuesto. Cabe pensar que si un ordenamiento extranjero impone la aplicación de sus normas de defensa de la competencia al contrato enjuiciado, en virtud de una interpretación del criterio de los efectos extensiva en comparación con la mantenida en el foro, la existencia de un vínculo estrecho entre el ordenamiento extranjero y la relación contractual habrá de suscitar serias dudas” (p. 355).

148 *Ibidem*, pp. 356-357. Las dificultades suelen plantearse en otros planos, particularmente el del alcance de la competencia judicial y administrativa en la materia y de los límites al ejercicio de tal competencia.

### 19.3. Regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología

Con muy variable extensión y contenido, diversos países han establecido regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología, particularmente de aquella que tiene lugar en el ámbito internacional.<sup>149</sup> Estos regímenes buscan lograr ciertas metas de política económica en materia de transferencia de tecnología, tales como mejorar los términos de intercambio en la materia, lograr una mejor calidad en la tecnología importada, evitar la fuga de divisas e impedir la utilización de esas operaciones como mecanismo de evasión o elusión impositiva, entre otros. Estos sistemas pueden condicionar la validez de los contratos que regulan el cumplimiento de mecanismos tales como la aprobación del acto por una autoridad administrativa y su inscripción en un registro especial. En otros casos, el cumplimiento de los requisitos de estos regímenes es condición para obtener ciertas ventajas impositivas o cambiarias.

El ámbito de aplicación de estos regímenes es radicalmente distinto al de la ley del contrato; tanto es así que tales regímenes incluyen normas especiales relativas a la determinación de la ley que regirá las cuestiones contractuales de los actos regulados. Existen dos cuestiones netamente diferenciadas –la determinación del ámbito de aplicación de los regímenes de regulación directa, por un lado, y la determinación del derecho aplicable a las cuestiones contractuales de los actos regulados, por el otro– en las que la solución que se le dé a una cuestión (aplicación del régimen regulatorio) puede incidir sobre la que se le dé a la otra (determinación del derecho aplicable a las cuestiones contractuales).

Respecto a la determinación del ámbito de aplicación de los regímenes regulatorios de la transferencia de tecnología, estos incluyen sus propias reglas. Establecen así qué tipos de actos están sujetos a aprobación o registro, qué elementos se consideran como tecnología apta para ser objeto de los actos regulados y cuáles son las condiciones territoriales o de otra índole que inciden sobre el alcance de la regulación, particularmente el que se trate de actos donde actores ubicados en el país de regulación adquieren tecnología proveniente del exterior.

---

149 Al respecto, cfr. Cabanellas (1984a).

Cuando coinciden el país del tribunal que trata un caso y el de la ley que regula un acto de transferencia de tecnología, la determinación del alcance y efectos de esta última ley es relativamente sencilla. El tribunal deberá aplicar los límites que esa misma ley dispone y dar efecto al régimen regulatorio conforme a tales límites.

Las dificultades peculiares se plantean cuando los tribunales de un país actúan sobre un caso alcanzado por un régimen regulatorio emanado de otro país. En estos casos, el tribunal debe decidir cuestiones tales como la posible invalidez de un contrato por no cumplir con ese régimen regulatorio o la posible nulidad de ciertos pagos u obligaciones de pago en razón de violar las normas cambiarias derivadas del régimen regulatorio.<sup>150</sup>

En principio, la metodología aplicable –en un sistema de derecho internacional privado como el argentino– es dar efectos a los regímenes regulatorios extranjeros, por cuanto son normas internacionalmente imperativas emanadas de países con un contacto estrecho con las operaciones reguladas.<sup>151</sup> Sin embargo, esta metodología ha tropezado teórica y prácticamente con diversos obstáculos. En un sentido muy amplio, se la impugna, desde el punto de vista de los países exportadores de tecnología, por su interferencia con la libertad de contratación que sirve de base a los regímenes de transferencia de tecnología de esos países.<sup>152</sup> Se observa en tal sentido que los países exportadores de tecnología han emprendido múltiples negociaciones con los importadores de tecnología para acordar un marco para los flujos internacionales de tecnología, sin llegar sino a resultados mínimos o los parciales propios de acuerdos bilaterales. En ese contexto, dar efecto en el ámbito de los países exportadores a los regímenes regulatorios de los países importadores sería tanto como saltar ese proceso negociador y dar preeminencia a esos regímenes regulatorios en detrimento de la política económica de los países exportadores.<sup>153</sup>

Por otra parte, los impedimentos a la aplicación de los regímenes regulatorios de la transferencia de tecnología pueden ser objetados

---

150 Cfr. De Miguel Asensio (1995, pp. 363 y ss.).

151 *Ibidem*, pp. 361-362.

152 Cfr. Dessemontet (1985, pp. 435 y ss.).

153 Cfr. De Miguel Asensio (1995, p. 363).

por ser parte de sistemas más amplios de control de cambios, que los países exportadores de tecnología deben respetar ya sea por acuerdos bilaterales o por el marco internacional creado por normas tales como los estatutos del Fondo Monetario Internacional.

Diversas hipótesis ponen de manifiesto cuestiones en las que los países distintos a los que imponen regímenes regulatorios de la transferencia de tecnología pueden ser reacios a darles a tales regímenes el tratamiento de normas internacionalmente imperativas y relevantes. Un caso es el del licenciante que cumple plenamente sus prestaciones y que se enfrenta a un licenciataro que se niega a pagar la contraprestación a su cargo por no estar el contrato debidamente registrado conforme a las leyes de su país; esto, en sistemas que imponen ese registro como condición para la validez del acto.<sup>154</sup> Se argumenta que, en estos casos, los tribunales ajenos al país del licenciataro no deberían amparar la posición del licenciataro, que es contraria a la buena fe y al equilibrio de las prestaciones, y que le permitiría eludir pagos con base en el incumplimiento de normas que están en mejores condiciones de conocer que el licenciante, pues son las de su propio país.<sup>155</sup>

Otro caso es el de un contrato que debe ser sometido a la autoridad de aplicación del país importador de tecnología y no lo ha sido. Un sector de la doctrina observa que, en estos casos, el juez de otro país tendrá graves dificultades para aplicar la ley del país importador, pues no es una autoridad regulatoria, no está capacitado para llevar a cabo la evaluación económica y tecnológica propia de esa autoridad y no tiene a su cargo la implementación de decisiones de política económica, por lo tanto, no podría simplemente aplicar la ley del país importador como una norma internacionalmente imperativa, sino que debería adoptar una posición más flexible, teniendo en cuenta particularmente el estatus del contrato en su propio derecho.<sup>156</sup>

También presentan particularidades en esta materia las dispo-

---

154 Esta no es la regla en la Argentina, bajo la vigente Ley 22426, pero lo era en el pasado y lo es bajo regímenes que siguen imponiendo la condición descripta en el texto.

155 Cfr. Dessemontet (1985, pp. 447-448).

156 Cfr. Soltysinski (1986, pp. 275-276). A nuestro entender, este tipo de problemas no es característico de los regímenes aquí analizados. Si el contrato

siciones de los regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología que imponen prohibiciones a determinadas cláusulas contractuales, por ejemplo, las de retrocesión de mejoras. En muchos casos, estas prohibiciones son similares a las que los países exportadores imponen bajo sus regímenes de propiedad industrial o de defensa de la competencia, y no hay dificultad para implementarlas como normas internacionalmente imperativas del país importador.<sup>157</sup> Pero en otros casos puede haber una contradicción abierta entre el régimen del país importador y el del exportador. Este último puede prohibir las cláusulas atadas o las que obliguen al licenciatario a adquirir sus insumos de un proveedor determinado, y el país importador puede obligar a adquirir los insumos de un proveedor local como parte de una política proteccionista. En estos últimos supuestos, la aplicabilidad en el extranjero de las normas imperativas del país importador puede verse coartada.

Más ampliamente, puede entenderse que existe un conflicto básico entre los regímenes regulatorios de los países importadores de tecnología y el principio de autonomía de la voluntad y de libertad contractual sobre la cual se estructuran los sistemas de transferencia de tecnología de otros países. Aunque ello no llevaría a un necesario desplazamiento de la aplicación de los regímenes de regulación directa fuera de los países que los han instaurado,<sup>158</sup> coloca a los jueces de otros países en la posición de tener que evaluar en cada caso la coherencia de las normas de esos regímenes con los principios de su propia legislación.<sup>159</sup>

---

no ha sido registrado –cuando ello es condición para su validez–, el juez de otro país se enfrenta con un contrato inválido bajo la ley internacionalmente imperativa del país receptor, por lo que no es su función reemplazar a la autoridad de aplicación de este país; podrá rechazar la utilización de esa ley por otros motivos. Cuando el registro no es condición para la validez del contrato, pero existen normas del régimen de transferencia de tecnología que limitan la autonomía de los contratantes, la posición del juez extranjero no es radicalmente distinta de la que tiene cuando debe aplicar normas del derecho económico de otros países, como ser las de defensa de la competencia.

157 Cfr. De Miguel Asensio (1995, p. 363).

158 Debe observarse, entre otras consideraciones, que estos regímenes no eliminan los mecanismos contractuales, sino que se basan en su existencia, limitando sus efectos.

159 Cfr. De Miguel Asensio (1995, pp. 363-364).

Debe observarse que los diversos obstáculos que, conforme a la exposición precedente, pueden plantearse a la aplicación de los regímenes de regulación directa de la transferencia de tecnología –fuera del país que los ha impuesto– constituyen un elemento que ha incidido marcadamente sobre la evolución de las normas sobre derecho y jurisdicción aplicable, incluidas como parte de esos regímenes. El legislador que los crea debe prever la posibilidad de que sus efectos se vean frustrados mediante contratos sometidos a la ley o a tribunales extranjeros, que dificultarán o neutralizarán los efectos de los regímenes regulatorios en cuestión de acuerdo a consideraciones como las desarrolladas en el presente punto.

#### **19.4. Regímenes de exportación de tecnología**

Diversos países han sancionado regímenes regulatorios de la exportación de tecnología, fundamentalmente por razones de seguridad y política exterior.<sup>160</sup> Estos regímenes dan lugar a normas internacionalmente imperativas, así susceptibles de limitar la validez de contratos alcanzados por sus disposiciones.<sup>161</sup>

De Miguel Asensio (1995, p. 365) considera que la aplicabilidad de estas normas por otros países se ve limitada por el hecho de que en muchos casos pretenden ser aplicadas a supuestos escasamente vinculados con el país del que proceden. A nuestro entender, no es ese el mayor obstáculo que presenta la aplicación de estas normas en países distintos de los que las han dictado. La aplicación de tales normas generalmente se orienta a regular la circulación de tecnología originada en los países que dictan esas normas. El problema principal es el posible conflicto de esas normas con los intereses y políticas del país –distinto del que las ha sancionado– en materia de comercio, exportaciones y política exterior. Así, si el país exportador de bienes que incorporan tecnología restringida por otro país tiene una política activa de promoción de esas exportaciones, sería contrario a su orden público frustrar esa política activa en beneficio de los criterios de restricción de circulación de la tecnología de otros

---

160 Cfr. P De Miguel Asensio (1995, p. 365).

161 Ídem.

países. También puede entrar en conflicto el régimen de control de exportaciones con la política de defensa o seguridad del país donde se lo pretende aplicar, al derivar aquel de un país con políticas opuestas o que la función de esas normas sea lograr fines opuestos a los perseguidos por el país de aplicación de la norma. La solución de estos últimos casos plantea problemas de apreciación que suelen exceder de la esfera judicial y que pueden requerir la intervención de los organismos administrativos competentes en la materia.

## Bibliografía

- American Law Institute. (2006). *Intellectual property: principles governing jurisdiction, choice of law and judgments in transnational disputes*.
- Battifol, H. (1938). *Le conflit des lois en matière de contrats*. Librairie du Recueil Sirey.
- Beier, F. K. (1985). Die internationalprivatrechtliche Beurteilung von Verträgen über gewerbliche Schutzrechte. En Klinke, U. y Holl, W., *Internationales Privatrecht*. Carl Heymanns.
- Boggiano, A. (1978). *Derecho Internacional Privado*. Depalma.
- Boggiano, A. (2015). *Derecho Internacional Privado y derechos humanos*. Abeledo Perrot.
- Burst, J. J. (1970). *Breveté et licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence*. Librairies Techniques.
- Cabanelas, G. (1984a). *Antitrust and direct regulation of transfer of technology transactions*. Wiley-VCH.
- Cabanelas, G. (1984b). Applicable law under international transfer of technology regulations. *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 15.
- Cabanelas, G. (2008). *Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Económico*. Heliasta.
- De Miguel Asensio, P. A. (1995). *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*. Civitas.
- Denim, P. (1968). *Le contrat de know-how*. Bruylant.
- Dessemontet, F. (1985). Les contrats de licence en droit international privé. En Dutoit, B., Hofstetter, J. y Piotet, P., *Mélanges Guy Flattet*. Payot.
- Diener, M. (1986). *Contrats internationaux de propriété industrielle*. Litec.
- Fawcett, J. J. y Torremans, P. (2011). *Intellectual property and private international law*. Oxford University Press.
- Loussouarn, Y. y Bourel, P. (1980). *Droit International Privé*. Dalloz.
- Masnatta, H. (1971). *Los contratos de transmisión de tecnología*. Astrea.

- Modiano, G. (1980). International licensing agreements and conflict of laws. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 2.
- Schnitzer, A. (1955). La loi applicable aux contrats. *Revue Critique de Droit International Privé*, 46.
- Schnitzer, A. (1958). *Handbuch des internationalen Privatrecht*. Verlag Österreich.
- Scotti, B. (2017). *Manual de Derecho Internacional Privado*. La Ley.
- Soltysinski, S. (1986). Choice of law and choice of forum in transnational transfer of technology transactions. *Recueil des Cours*, 196.
- Toubiana, A. (1972). *Le domaine de la loi du contrat en droit international privé*. Dalloz.
- Ulmer, E. (1978). *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht*. Heymann.
- Vivant, M. (1977). *Juge et loi du brevet*. Librairies Techniques.
- Wittmer, J. (1962). *Garantie et responsabilité contractuelles en droit des brevets d'invention*. Verlag für Recht und Gesellschaft.