A mis padres

SUMARIO

Abreviaturas 11

INTRODUCCION 16

CAPITULO PRIMERO. PRESUPUESTOS MATERIALES Y TIPOLOGIA CONTRACTUAL

I. Propiedad industrial y *know-how*: delimitación conceptual y trascendencia económica 36

1. Concepto, modalidades y funciones de los derechos de propiedad industrial 36

2. Caracterización del know-how 49

3. Significado económico y transmisión internacional . 58

II. Tipología de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* 65

1. Configuración de una tipología: cuestiones previas 65

A) Panorama normativo y diversidad de la práctica negocial..... 66

B) Tipología y ley aplicable..... 73

C) Propuesta de clasificación..... 77

2. *Contratos de cesión y licencia simple* 82

A) Contratos de cesión de derecho de propiedad industrial 83

B) Contratos de cesión de *know-how*..... 86

C) Contratos de licencia de derecho de propiedad industrial..... 88

D) Contratos de licencia de *know-how*..... 97

3. Contratos de cesión y licencia mixta 99

4. Contratos de cesión y licencia recíproca 105

5. Transmisión (cesión y licencia) de derechos de propiedad industrial y know-how *en el marco de otros acuerdos* 108

A) Contratos de franquicia 108

B) Aportación a sociedad. Consorcios de patentes. Operaciones de *joint-venture* 120

C) Contratos de ingeniería 129

D) Contratos de desarrollo 131

E) Contratos de distribución exclusiva 132

III. Régimen jurídico de los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* 135

1. Sectores normativos relevantes 135

2. Régimen de los contratos de cesión y licencia en el Derecho español: divergencias en la regulación material con otros sistemas 145

A) Transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial 148

B) Naturaleza jurídica y precisión del régimen aplicable 153

C) Forma de los contratos. Acceso al registro: presupuestos y efectos 158

D) Configuración de las obligaciones del transmitente 166

E) Posición del adquirente: el pretendido carácter real del derecho del licenciatario exclusivo 177

F) Contratos de licencia y Derecho *antitrust* 181

G) Recapitulación 187

CAPITULO SEGUNDO. DETERMINACION DE LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y *KNOW-HOW*: CUESTIONES PREVIAS

I. Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial y al *know-how*: consecuencias sobre el estatuto contractual 196

1. Derechos de propiedad industrial: configuración de la norma de conflicto e incidencia sobre el estatuto contractual 196

A) Fundamento y naturaleza de la norma de D.I.Pr.: régimen convencional y art. 10.4 C.c. ... 196

B) Alcance de la regla *lex loci protectionis* e incidencia en la selección del estatuto contractual 213

C) Consecuencias de la internacionalización de la protección. Referencia especial a los arts. 38 CPC y 16 RMC 220

2. Protección del know-how*: consecuencias sobre el alcance y la selección de la* lex contractus 230

II. Normas de intervención: alcance de la remisión a la *lex contractus* 238

1. Normas de intervención: concepto 238

2. Incidencia en la contratación sobre derechos de propiedad industrial y know-how 244

A) Normas de defensa de la libre competencia 247

B) Normas sobre exportación de tecnología 251

C) Regímenes de control de la adquisición de tecnología 257

D) Reglas sobre control de cambios e inversiones extranjeras 265

E) Normas específicas de protección del franquiciado 266

3. Tensión entre el recurso a la lex contractus y el empleo de criterios de conexión específicos (Sonderanknüpfung) 271

A) Planteamiento y alternativas de solución 271

B) Tratamiento en el Convenio de Roma de 1980 275

III. Derecho aplicable y relaciones contractuales complejas 284

1. La categoría de los contratos complejos de larga duración 284

A) Elementos característicos y problemas relevantes 284

B) Contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* como contratos complejos de larga duración 287

2. Homogeneidad del régimen aplicable versus *diversidad de puntos de conexión* 289

CAPITULO TERCERO. AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y LEY APLICABLE

I. Elección por las partes de la ley aplicable a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*: fundamento y trascendencia 299

1. Consideraciones generales 299

2. Crítica del rechazo de la autonomía conflictual 307

3. La autonomía conflictual como criterio básico..... 317

II. Ejercicio de la autonomía conflictual 326

1. Presupuestos y condiciones 326

2. Naturaleza del ordenamiento declarado aplicable 329

A) Planteamiento. Significado en el ámbito del arbitraje comercial internacional 329

B) Carencias de la sumisión de los contratos sobre propiedad industrial a la *lex mercatoria* 336

C) Límites de la ordenación transnacional de los contratos de licencia 344

3. Criterios determinantes del Derecho seleccionado ... 348

4. Fraccionamiento voluntario de la ley aplicable 354

5. Alcance de la autonomía conflictual: incidencia de la lex loci protectionis *y de normas de intervención* 360

6. Coordinación con el ejercicio de la autonomía material 368

CAPITULO CUARTO. LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCION A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y *KNOW-HOW* (I): CONSIDERACIONES GENERALES

I. Alternativas de solución: divergencias en las propuestas doctrinales y en las soluciones legales y jurisprudenciales 373

1. Consideraciones previas 373

2. Ley (de la sede) del transmitente 379

3. Ley del lugar de protección del derecho de propiedad industrial objeto del contrato 385

4. Ley (de la sede) del adquirente 390

II. Ley aplicable a falta de elección en el Convenio de Roma: interpretación del art. 4 394

III. La prestación característica en los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* 405

IV. El criterio de los vínculos más estrechos en los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*..... 417

1. Fundamento y vías de concreción 417

2. Lugar de protección y vínculos más estrechos en los contratos sobre derechos de propiedad industrial .. 424

CAPITULO QUINTO. LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCION A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y *KNOW-HOW* (II): LAS DIVERSAS MODALIDADES CONTRACTUALES

I. Derecho aplicable a los contratos de cesión y licencia simple 440

1. Cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial 440

2. Contratos de cesión simple de know-how 443

3. Licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial 444

4. Contratos de licencia de know-how 457

II. Derecho aplicable a los contratos de cesión y licencia mixta 460

1. Contratos de cesión mixta 460

A) Cesión mixta de derechos de propiedad industrial 460

B) Cesión mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how* 461

2. Contratos de licencia mixta 465

A) Licencia mixta de derechos de propiedad industrial 465

B) Licencia mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how* 465

III. Derecho aplicable a los contratos de cesión y licencia recíproca 467

IV. Ley aplicable a la transmisión (cesión y licencia) de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de otros acuerdos 471

1. Contratos de franquicia 471

2. Aportación a sociedad. Consorcios de patentes. Operaciones de joint-venture 483

3. Contratos de ingeniería 492

4. Contratos de desarrollo 494

5. Otros contratos 495

CAPITULO SEXTO. AMBITO DE APLICACION DE LA LEY DEL CONTRATO: PROBLEMAS DE DELIMITACION CON LA *LEX LOCI PROTECTIONIS*, INCIDENCIA DE NORMAS DE INTERVENCION Y OTRAS CUESTIONES SOMETIDAS A CONEXION AUTONOMA

I. Ambito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* 500

1. Delimitación entre el estatuto contractual y la regla lex loci protectionis 500

2. Aspectos incluidos en el ámbito de necesaria aplicación de la lex loci protectionis 508

A) Transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial 508

B) Requisitos de forma *ad substantiam* 512

C) Inscripción en registros públicos y eficacia frente a terceros. Cargas que gravan el derecho transmitido 520

D) Ejercicio por los contratantes de acciones derivadas de los derechos de propiedad industrial 526

E) Cuestiones relativas al alcance de la transmisión 530

F) Otros aspectos incluidos 536

II. La incidencia de normas de intervención 540

1. Normas de intervención de la lex fori 540

A) Consideraciones generales 540

B) Normas de defensa de la libre competencia: ámbito de aplicación y consecuemcias sobre el régimen jurídico del contrato 546

C) Otras normas de intervención 565

2. Normas de intervención de terceros Estados 568

A) Presupuestos de su incidencia sobre el régimen contractual y efectos de la misma 568

B) Normas de defensa de la libre competencia 574

C) Normas de control de la adquisición de tecnología 586

D) Normas sobre exportación de tecnología 586

III. Otras cuestiones sometidas a conexión autónoma 597

IV. Ambito de aplicación de la ley rectora del contrato 602

CONCLUSIONES 608

BIBLIOGRAFIA 644

JURISPRUDENCIA 694

Abreviaturas

AC	*Actualidad civil*
AcP	*Archiv für die civilitische Praxis*
Acuerdo *TRIP's*	Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancias falsificadas, de 15 diciembre 1993 (texto en *ILM*, vol. 33, 1994, pp. 81-111)
ADC	*Anuario de Derecho civil*
ADI	*Actas de Derecho industrial*
ADInt.	*Anuario de Derecho internacional*
All. ER	*All England Law Reports*
AJCL	*American Journal of Comparative Law*
Ann. de l'IDI	*Annuaire de l'Institut de Droit International*
Ann. suisse dr. int.	*Annuaire suisse de droit international*
BGB	*Bürgerliches Gesetzbuch* (Alemania)
BGE/ATF	*Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts/ Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse*
BOE	*Boletín Oficial del Estado*
Cahiers dr. eur.	*Cahiers de Droit Européen*
Cal. Western Intern. LJ	*California Western International Law Journal*
C.c.	Código civil
CCI	Cámara de Comercio Internacional
C.com.	Código de comercio
CE	Comunidad Europea
CML Rev.	*Commom Market Law Review*
Columbia L. Rev.	*Columbia Law Review*
CR	*Computer und Recht*
CR	Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 junio 1980 (*BOE* núm. 171, de 19.VII.93)
CPC	Convenio sobre la patente comunitaria (incluido en el Acuerdo sobre patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 diciembre 1989) (*DOCE* 1989 L 401/1)
CPE	Convenio, de 5 octubre 1973, sobre concesión de patentes europeas, hecho en Múnich (*BOE* núm. 234, de 30.IX.86)

CUP	Convenio de la Unión de París, de 20 mayo 1883, texto revisado en Estocolmo, de 14 julio 1967 (*BOE* núm. 28, de 1.II.74)
D.	Decreto
Dir. comm. int.	*Diritto del commercio internazionale*
Dir. int.	*Diritto internazionale*
D.I.Pr.	Derecho internacional privado
DOCE	*Diario Oficial de la Comunidad Europea*
DPCI	*Droit et pratique du commerce international*
EGBGB	*Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche* (Alemania)
EIPR	*European Intellectual Property Review*
Encyclopédie Dalloz dr. int.	*Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit international*
EPI	Estatuto de la Propiedad Industrial (texto refundido aprobado por Real Orden de de 30 abril 1930)
EuZW	*Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*
F. 2d	*Federal Reporter, Second Series*
Ford. Corp. L. Inst.	*Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute*
Ga. J. Int'l & Comp. L.	*Georgia Journal of International and Comparative Law*
G. J. CEE	*Gaceta Jurídica de la C.E.E.*
GRUR	*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*
GRUR Int.	*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil* (hasta 1967, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Aüsländischer und Internationaler Teil*)
GWB	*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (Alemania)
GYIL	*German Yearbook of International Law*
Harvard ILJ	*Harvard International Law Journal*
Harvard L. Rev.	*Harvard Law Review*
Houston L. Rev.	*Houston Law Review*
HPE	*Hacienda Pública Española*
IBL	*International Business Lawyer*
ICLQ	*International and Comparative Law Quarterly*
IDEA	*The Patent, Trademark, and Copyright Journal of Research and Education*
IIC	*International Review of Industrial Property and Copyright Law*
ILM	*International Legal Materials*
Int. Enc. Comp. L.	*International Encyclopedia of Comparative Law*

IPRax	*Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts*
IPRspr	*Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts*
J.-Cl. dr. int.	*Juris-classeur de droit International*
J.-Cl. dr. comm.	*Juris-classeur de drot commercial*
JBL	*Journal of Business Law*
JIFDL	*Journal of International Franchising and Distribution Law*
JOCE	*Journal Officiel des Communautés Européennes*
J. Int. L & Ec.	*The Journal of International Law and Economics*
Journ. dr. int.	*Journal de droit international*
JPOS	Journal of the Patent Office Society
J. World Trade L.	*Journal of World Trade Law*
La Ley.....	*Revista Jurídica Española, La Ley*
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (*BOE* núm. 10, de 11.I.91)
LCP	*Law and Contemporary Problems*
LDC	Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (*BOE* núm. 170, de 18.VII.89)
L. Ed. 2nd	*United States Supreme Court Reports, Lawyers Edition (Second)*
Les Nouvelles	*Journal of the Licensing Executives Society*
Lic. Law & Bus. Rep.	*Licensing Law and Business Report*
LM	Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (*BOE* núm. 272, de 12.X.88)
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (*BOE* núm. 175, de 2.VII.85)
LP	Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (*BOE* núm. 73, de 26.III.86)
LSA	Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (*BOE* núm. 310, de 27.XII.90)
Marquette LR	*Marquette Law Review*
Nw. J. Int. L. & Bus	*Northwestern Journal of International Law & Business*
NJW	*Neue Juristische Wochenschrift*
ÖBL	*Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ÖZW	*Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*
PI	*La Propriété industrielle*

PIBD	*Propriété industrielle - Bulletin documentaire*
Rabels Z.	*Zeitschrift für ausländisches und internationalen Privatrecht*
RAJ	*Aranzadi. Repertorio de jurisprudencia*
RCEA	*Revista de la Corte española de arbitraje*
R.D.	Real Decreto
R. des C.	*Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*
RDM	*Revista de Derecho mercantil*
RDP	*Revista de Derecho privado*
Rec.	*Recopilación de la jurisprudencia del TJCE* (hasta 1986, *Recueil de la jurisprudence de la Cour*)
REDI	*Revista española de Derecho internacional*
Rev. arb.	*Revue de l'arbitrage*
Rev. belge dr. int.	*Revue belge de droit international*
Rev. crit. dr. int. pr.	*Revue critique de droit international privé*
Rev. Der. Ind.	*Revista del Derecho industrial*
Rev. trim. dr. comm.	*Revue trimestrielle de droit commercial*
Rev. trim. dr. eur.	*Revue trimestrielle de droit européen*
RGD	*Revista General de Derecho*
Riv. dir. civ.	*Rivista di diritto civile*
Riv. dir. ind.	*Rivista di diritto industriale*
Riv. dir. int. pr. proc.	*Rivista di diritto internazionale privato e processuale*
RIW	*Recht der Internationalen Wirtschaft* (con anterioridad, *Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters*)
RJC	*Revista jurídica de Cataluña*
RMC	Reglamento (CE) núm. 40/94, de 20 diciembre 1993, sobre la marca comunitaria (*DOCE* 1994 L 11/1)
RP	Reglamento para la ejecución de la Ley de patentes (R.D. 2.245/1986, de 10 octubre (*BOE* núm. 261, de 31.X.86)
RPC	*Reports of Patent, Design, and Trade Mark Cases*
Sent.	Sentencia
TCE	Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, modificado por última vez por el Tratado de la Unión Europea
TCP	Tratado, de 19 junio 1970, de cooperación en materia de patentes, hecho en Washington (*BOE* núm. 267, de 7.X.89)
TDC	Tribunal de Defensa de la Competencia
TJCE	Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
Travaux Com. fr. dr. int. pr.	*Travaux du Comité français de droit international privé*

TS	Tribunal Supremo
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
Virginia JIL	*Virginia Journal of International Law*
WuW	*Wirtschaft und Wettbewerb*
Yearbook C.A.	*Yearbook of Commercial Arbitration*
ZfRV	*Zeitschrift für Rechtsvergleichung*
ZHR	*Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht*
ZVGlRWiss	*Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft*

INTRODUCCION

I. Desde hace décadas la contratación internacional sobre bienes inmateriales ha sido singularizada como un sector del tráfico externo cuyo tratamiento conflictual suscita particulares dificultades. No sin altibajos, el interés por esta materia -a la vez que la complejidad y la relevancia económica de la misma- ha ido acentuándose en la doctrina internacionalprivatista extranjera, que ha conocido en los últimos años un significativo incremento en la aparición de estudios monográficos sobre el particular(1). Sin embargo, el panorama resultante continúa caracterizado por la diversidad de las propuestas realizadas -que ha tenido reflejo expreso en las soluciones legislativas y jurisprudenciales adoptadas-, de modo que la uniformidad en el tratamiento de las cuestiones de Derecho aplicable -incluso dentro de un mismo sistema jurídico o tratándose de sistemas de D.I.Pr. inspirados en principios similares- dista de haber sido alcanzada(2).

---

1. En concreto, en relación con los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* cabe constatar la publicación en época muy reciente de estudios monográficos sobre las cuestiones de ley aplicable en países de tan arraigada tradición internacionalprivatista como Alemania (M. Hiestand, *Die Anknüpfung internationaler Lizenzverträge*, Francfort, 1993), Francia (M. Diener, *Contrats internationaux de propriété industrielle*, Burdeos, 1986) y Suiza (U. Zenhäusern, *Der internationale Lizenzvertrag*, Friburgo, 1991); dejando a un lado los estudios monográficos, las posibilidades de hallar trabajos ilustrativos del intrés que la cuestión despierta se multiplican (siendo su más reciente expresión P. Torremans, "Choice-of-Law Problems in International Industrial Property Licences", *IIC*, vol. 25, 1994, pp. 390-409).

2. En esta línea, las palabras de A. Troller, que animaba a proseguir la discusión cientifica en este controvertido sector en tanto en cuanto los argumentos no

Distintos motivos subyacen a la complejidad de los problemas de Derecho aplicable suscitados en este sector de la contratación internacional. La heterogeneidad de los intereses de política legislativa afectados se refleja en la diversidad de los sectores normativos reguladores -en el plano material- del régimen jurídico de los contratos internacionales sobre bienes inmateriales, así como en los diferentes ámbitos espaciales (y condiciones) de aplicación (a los contratos objeto de estudio) de las normas de cada sector. Junto a las disposiciones propias del Derecho de contratos, caracterizadas por la prevalencia de los intereses privados, inciden en su régimen jurídico normas configuradoras del sistema de protección de los bienes inmateriales -en particular, de los derechos de exclusiva sobre los mismos otorgados por el poder público-, otras normas de ordenación de la actividad empresarial en el mercado -en especial, normas de defensa de la competencia-, así como disposiciones de los mecanismos de control instaurados en relación con la exportación y/o la importanción de tecnología. Por otra parte, la explotación contractual de los bienes inmateriales se lleva a cabo normalmente a través de figuras negociales complejas, de moderno desarrollo en la práctica mercantil

---

hubieran sido agotados y se hubiera alcanzado un consenso doctrinal (*cf.* A. Troller, "Neu belebte Diskussion über das internationale Privatrecht im Bereich des Immaterialgüterrechts", *Problemi attuali del diritto industriale (Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di diritto industriale)*, Milán, 1977, pp. 1.125-1.136, pp. 1.125-1.126), continúan siendo un estímulo al iniciar un estudio como este.

internacional, cuya localización en el espacio resulta particularmente controvertida.

II. Partiendo de la perspectiva española, la actualidad e interés del tema parecen fuera de toda duda. Si bien la jurisprudencia de nuestros tribunales relativa a contratos internacionales sobre derechos de propiedad y *know-how* ha silenciado tradicionalmente el problema, resolviendo los litigios planteados, como si se tratara de relaciones de tráfico interno, sin hacer referencia a la cuestión de Derecho aplicable(3); la trascendencia y complejidad de las cuestiones de ley aplicable suscitadas en este sector de la contratación sí han encontrado eco en nuestra doctrina(4). Dejando de lado la valoración

---

3. Poniendo de relieve expresamente esta circunstancia en el sector de la contratación objeto de este estudio, al hilo de dos Sents. TS, *vid.* J.D. González Campos, Nota a las Sents. TS de 28 junio de 1973 y de 1 de octubre de 1973, *REDI*, vol. XXIX, 1976, pp. 208-214, esp. p. 209. Asimismo, en esta línea, en la jurisprudencia del TS relativa a contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, *vid.* Sent. TS (Sala 1ª), de 12 abril 1972, *André M.G. c. Beltogar* (*RAJ* núm. 1.812); Sent. TS (Sala 1ª), de 24 mayo 1977, *La Gaine Scandale c. C.P.S. y A.S.M.* (*RAJ* núm. 2.138); Sent. TS (Sala 1ª), de 21 febrero 1979, *Soc. Sagarduy S.A. c. Société des fonderies et ateliers du Rohne, S.A.* (RAJ núm. 813); Sent. TS (Sala 1ª), de 24 octubre 1979, *Mayo S.A. c. Thomson Brandt* (RAJ núm. 3.459); Sent. TS (Sala 1ª), de 17 enero 1985, *W. Reymaeckers c. L.B.B.* (*RAJ* núm. 180); Sent. TS (Sala 1ª), de 15 mayo 1985, *King Seeley Thermo Co. y otros c. Friusa* (*RAJ* núm. 2.393); y Sent. TS (Sala 1ª), de 23 marzo 1988, *Comercial Ebro S.A. c. Fred Perry Sportswear LTD* (*RAJ* núm. 2.228).

4. *Vid.*, en particular, J.D. González Campos, Nota... *loc. cit.*, pp. 210-212; y N. Bouza Vidal, "Aspectos del Derecho internacional privado de los

negativa que merece la aludida tendencia tradicional en nuestros tribunales, bien conocida y que no es específica de este sector del tráfico externo, importa ahora destacar cómo la elaboración de un estudio en profundidad en este ámbito ha cobrado un nuevo significado en tiempos recientes, al hilo del profundo cambio experimentado por las normas de conflicto en materia contractual de nuestro sistema de D.I.Pr.

En efecto, la entrada en vigor para España el 1 de septiembre de 1993 del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980(5) -en adelante, CR o Convenio de Roma-, además de haber alterado las condiciones de ejercicio de la autonomía conflictual, ha supuesto el abandono de un sistema de conexiones rígidas -y generales- y la adopción de un modelo que, junto a una significativa dosis de flexibilidad, conduce a la especialización de las soluciones, variables en función de las características propias del contrato enjuiciado (o, más exactamente, en los supuestos típicos, de la categoría negocial a la que el contrato pertenece). Asimismo, el modelo instaurado en el CR fija ahora los términos en los que normas imperativas de D.I.Pr. -es decir, normas que pretenden ser aplicadas a la relación

---

contratos de transferencia de tecnología", *Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1991*, Bilbao, 1992, pp. 227-269, pp. 248-268.

5. *BOE* núm. 171, de 19.VII.93. El CR es de aplicación sólo a los contratos celebrados después de su entrada en vigor (art. 17 CR), por lo tanto, en España sólo a los posteriores al 1 de septiembre de 1993 (los celebrados con anterioridad se hallan sometidos al régimen del art. 10.5 C.c.).

cualquiera que sea la *lex contractus*- inciden sobre el régimen jurídico del contrato.

La trascendencia económica de la formulación de reglas -resultado aquí básicamente de la interpretación de las normas del CR- que aporten claridad y sencillez al tratamiento conflictual en materia de contratos -lo que redundará en una reducción de los costes de transacción(6)- presenta singular relevancia en un sector del tráfico mercantil internacional caracterizado por la complejidad de las figuras negociales y la ausencia de uniformidad (incluso dentro de un mismo sistema) en las respuestas a las cuestiones relativas a la ley aplicable.

III. El objeto de estudio se centra en el régimen de Derecho aplicable correspondiente a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* en el Derecho internacional privado español. Qué contratos internacionales quedan comprendidos en el estudio se determina, por lo tanto, atendiendo al objeto negocial: (todos) aquellos cuyo objeto esté constituido -incluso parcialmente- por derechos de propiedad industrial o/y *know-how*.

---

6. Poniendo de relieve la utilidad de la armonización en el contexto comunitario de las normas sobre ley aplicable en el ámbito contractual como instrumento que contribuye al fomento de la competitividad y del crecimiento de la economía europea, *vid*. C.T. Ebenroth, "Herausforderung für das internationale Wirtschaftsrecht", *RIW*, vol. 40, 1994, pp. 1-12, pp. 7 y 9.

Si bien la tendencia a un tratamiento conjunto de los diversos bienes inmateriales -propiedad intelectual e industrial- goza de creciente difusión, se ha considerado oportuno, sin desconocer esa realidad, limitar el análisis -en línea con un planteamiento bien conocido en estudios sobre la ley aplicable en este ámbito de la contratación internacional- a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. Normalmente la explotación internacional de derechos de propiedad intelectual presenta un significado económico y tiene lugar en un contexto negocial diverso del que es propio de la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how*; asimismo, la especificidad de los intereses presentes en la contratación internacional sobre *know-how* y derechos de propiedad industrial -y de los sectores normativos afectados- reclama en todo caso un análisis *diferenciado (que no excluye la posible existencia de* soluciones coincidentes).

El estudio tiene lugar en el marco del sistema español de D.I.Pr., es decir, se centra en el tratamiento por nuestros tribunales -cuya competencia judicial internacional en el caso concreto se presupone- de las cuestiones de Derecho aplicable suscitadas en este sector de la contratación internacional. Este planteamiento no se ve alterado por el hecho de que normas básicas en la materia de nuestro sistema de D.I.Pr. sean ahora de origen convencional, circunstancia que, sin embargo, como se señalará a continuación, sí condiciona la interpretación de tales normas (y hace posible que *soluciones aquí propuestas resulten aplicables en otros*

sistemas de D.I.Pr., en los que se encuentra también vigente el CR).

El tratamiento separado de las cuestiones de Derecho aplicable es posible -sino necesario, debido a la complejidad y especificidad de los problemas que suscita- porque el régimen de competencia judicial no condiciona aquí, en principio, las soluciones sobre ley aplicable. Se trata de dos ámbitos susceptibles en este sector del tráfico externo de estudios diferenciados. Además, las cuestiones particulares (con respecto a las soluciones comunes en el ámbito contractual) que el régimen de competencia judicial internacional de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* plantea dentro de nuestro sistema de D.I.Pr. son muy limitadas: en especial, la eventual incidencia, sobre los litigios derivados de estos contratos, de la competencia exclusiva de nuestro tribunales en materia de inscripciones o validez de derechos de propiedad industrial cuyo depósito o registro se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado en España; y, por otro lado, los límites impuestos a la arbitrabilidad de las controversias derivadas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial(7).

IV. Las normas de Derecho aplicable relativas a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad

---

7. Cuestión ésta última que fue ya objeto de estudio en mi trabajo, "Arbitraje y contratos internacionales sobre propiedad industrial en el Derecho español", *RCEA*, vol. VIII, 1992, pp. 27-47.

industrial y *know-how* aparecen recogidas en nuestro sistema básicamente -no sin excepciones, como la incidencia del art. 10.4 C.c.- en un instrumento convencional, el CR. En este marco, las peculiares exigencias interpretativas del CR condicionan de modo determinante el análisis. En efecto, el art. 18 CR dispone que en la interpretación y aplicación de sus normas "se tendrá en cuenta su carácter internacional y la conveniencia de conseguir que se interpreten y apliquen de modo uniforme". Se ha insistido, en esta línea, en que el criterio de base es que la interpretación del CR debe ser autónoma, resultando determinantes los objetivos del propio CR y no los derivados de los diversos ordenamientos nacionales que lo adoptan(8). Junto al distanciamiento de los diversos ordenamientos nacionales y la realización de los objetivos del CR, la interpretación autónoma aparece condicionada por la necesidad de satisfacer las exigencias que derivan del papel atribuido al CR como instrumento de integración, en el contexto comunitario europeo(9). Se trata de consideraciones de particular importancia para el intérprete del CR, teniendo, además, presente que el objetivo último, el logro de la interpretación uniforme del CR -que exige el funcionamiento de un órgano interpretativo común- dista

---

8. *Cf.* M. Virgós Soriano, "La interpretación del Convenio de Roma de 1980 sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", *Noticias CEE*, año VI, núm. 61, 1990, pp. 83-94, esp. pp. 89-90.

9. *Cf.* A. Junker, "Die einheitliche europäische Auslegung nach dem EG-Schuldvertragsübereinkommen", RabelsZ, vol. 55, 1991, pp. 674-696, esp. pp. 683-686.

todavía de estar garantizado, pues la entrada en vigor de los dos Protocolos de 1988 destinados a hacer posible la interpretación por el TJCE del CR en vía prejudicial(10) no parece próxima(11).

En este contexto, es fácil comprender por qué la continua referencia a la doctrina y jurisprudencia comparadas resultan no sólo útiles, sino imprescindibles. Además, conviene destacar cómo el CR aparece inspirado en planteamientos muy lejanos a los imperantes con anterioridad en nuestro ordenamiento que, sin embargo, han encontrado acogida en otros sistemas -como el

---

10. Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (*DOCE* 1989 L 48/1) y Segundo Protocolo por el que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinadas competencias en materia de interpretación del convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (*DOCE* 1989 L 48/17). Sobre el contenido y alcance de los Protocolos, ademas de A. Tizzano, "Informe sobre los Protocolos relativos a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales" (*DOCE* 1990 C 219/1), *vid.* M. Virgós Soriano, "La interpretación..." *loc. cit.*, pp. 91-94 y A. Mignolli, "L'interpretazione della Convenzione di Roma da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milán, 1993, pp. 129-142, pp. 133-142.

11. *Cf.* E. Jayme, C. Kohler, "Das Internationale Privat- und Verfahrensrecht der EG 1993 - Spannungen zwischen Staatsverträgen und Richtlinien", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 357-371, p. 368.

austriaco y el suizo-, cuyas experiencias no pueden ser ignoradas.

V. El alcance del proceso de integración europeo se refleja también en la existencia de normas materiales, reguladoras de estos contratos, de origen comunitario; normas cuyo ámbito espacial de aplicación queda fijado por el propio ordenamiento comunitario (en particular, por lo que aquí importa, en el sector del Derecho *antitrust*)(12). En esta línea, entre las normas imperativas de nuestro sistema de D.I.Pr. se integran -formando parte de la *lex fori*- un conjunto significativo de disposiciones de origen comunitario (13).

El fenómemeno de integración ha tenido también una incidencia notable en relación con la tutela y ejercicio de los derechos de propiedad industrial. No sólo las limitaciones impuestas sobre los diversos sistemas nacionales de protección -en particular sobre el ejercicio de los derechos de exclusiva- condicionan su régimen normativo; sino que los particulares logros alcanzados por la unificación de los derechos de

---

12. *Cf.* W.H. Roth, "Der Einfluβ des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Internationale Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 55, 1991, pp. 623-673, pp. 627-628.

13. Al menos en esta medida, el art. 7.2 CR -expresión de las limitaciones de la armonización alcanzada en el marco del CR, al dejar intacta las posibilidades de aplicar las normas imperativas de D.I.Pr. de la correspondiente *lex fori* (*cf.* C. Kohler, "Einheit, Vielheit und Relativität im Kollisionsrecht der EG-Mitgliedstaaten", IPRax, vol. 12, 1992, pp.277-282, p.281)- *debe servir también a realizar objetivos de* integración.

propiedad industrial en el marco comunitario suscita problemas específicos, por ejemplo, las repercusiones que sobre el tratamiento conflictual derivan de que el contrato tenga por objeto un derecho de exclusiva supranacional(comunitario).

VI. La estructura del trabajo -que en sus últimos cuatro capítulos responde a un esquema bien conocido en los estudios sobre ley aplicable a los contratos- aparece dividida en seis capítulos. Tras unas precisiones conceptuales relativas a los derechos de propiedad industrial y al *know-how*, el Capítulo Primero contempla dos bloques de cuestiones, cuyo tratamiento en este trabajo aparece caracterizado por las notas de necesidad e instrumentalidad. Necesidad, en la medida en que tanto la elaboración de una tipología de los contratos internacionales a través de los cuales tiene lugar la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how*, como la aproximación al régimen jurídico material de tales contratos en el panorama comparado, resultan presupuestos ineludibles en un estudio sobre la ley aplicable a este sector de la contratación en nuestro sistema de D.I.Pr. Instrumentalidad, pues el tratamiento de estas cuestiones presenta un carácter subordinado al análisis conflictual.

La clasificación tipológica, además de a la necesidad de ordenar la extraordinaria diversidad que muestra la práctica negocial, responde a las exigencias derivadas de las normas de conflicto en la materia; en particular, de la norma sobre ley aplicable al contrato en defecto de elección (art. 4 CR). La tipología hace

posible diferenciar grupos de contratos con un una configuración típica similar, de manera que facilita la exposición ordenada del contenido esencial de los acuerdos. Asimismo, posibilita su proyección posterior en el ámbito del Derecho aplicable, permitiendo un tratamiento conflictual unitario de categorías de contratos, lo que limita la necesidad de recurrir a un examen casuístico e individualizado de los supuestos de la práctica, de modo respetuoso con los criterios inspiradores del CR y favorecedor de la seguridad jurídica y de la simplicidad del funcionamiento de la norma de conflicto. La construcción de una tipología, así como la caracterización de las diversas categorías negociales, exigen, para ser útiles en la aplicación del CR, prestar atención a las experiencias de sistemas extranjeros, en particular, de los otros Estados participantes en el CR, de forma que las soluciones propuestas no aparezcan basadas en concepciones específicas del foro (contrariando las exigencias interpretativas del CR).

La aproximación al régimen material de los contratos de cesión y licencia en nuestro ordenamiento, acompañada de un análisis comparado -que se extiende sólo a sistemas de nuestro entorno más próximo- de cuestiones puntuales, tiene entre sus objetivos no sólo analizar en qué medida las soluciones de los supuestos litigios varían en función de cuál sea el ordenamiento aplicado, sino, sobre todo, poner de relieve los principios inspiradores del régimen material de estos contratos y, en particular, el fundamento de las divergencias más notables entre sistemas, pues, en particular tratándose de normas que

establecen el régimen de protección de los derechos de propiedad industrial, el alcance espacial de las normas viene condicionado por su fundamento material.

VII. Las particularidades que para el tratamiento conflictual de estos contratos derivan de la heterogeneidad de los sectores normativos configuradores de su régimen material, así como la complejidad de las figuras negociales contempladas, explican el examen individualizado de tres órdenes de problemas, con carácter previo al estudio específico de la determinación de la ley aplicable al contrato.

Por una parte, la comprensión del fundamento y de la peculiar configuración de la norma de conflicto relativa a la protección de los derechos de propiedad industrial es determinante para valorar en qué medida la especificidad del objeto contractual -y del sector del ordenamiento que lo regula (y lo crea)- condiciona el tratamiento conflictual de los contratos relativos a la explotación de esos bienes.

Por otra parte, el destacado papel que en los diversos sistemas jurídicos desempeñan normas imperativas de D.I.Pr. en la regulación de los contratos objeto de estudio exige, para poder precisar en su momento en qué medida normas de esta naturaleza se proyectan sobre el enjuiciamiento por nuestros tribunales de estos acuerdos, conocer a qué categorías pertenecen las normas imperativas de D.I.Pr. con incidencia en este sector de la contratación, cuál es el fundamento de su imperativa aplicación dentro de un determinado ámbito espacial y qué

consecuencias contractuales aparecen previstas en las mismas. La posibilidad -contemplada expresamente en el art. 7 CR- no sólo de aplicar, al margen de la ley del contrato, normas imperativas de D.I.Pr. del foro, sino también de dar efecto a normas de esta categoría de otros ordenamientos, hace indispensable valorar la difusión de las diversas categorías de estas normas en el panorama comparado. Asimismo, con carácter previo, resulta necesario analizar el significado en el sistema del CR de la controvertida polémica acerca del contenido normativo de la remisión a la *lex contractus*, en concreto, si de la remisión que resulta de la norma de conflicto en materia contractual quedan excluidas necesariamente, en todo caso, las normas imperativas de D.I.Pr. (o ciertas categorías de estas normas) del ordenamiento reclamado.

Por último, la complejidad de los acuerdos a través de los cuales tiene lugar en la práctica la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, en particular, lo habitual que resulta que la explotación de tales bienes se lleve a cabo dentro de un entramado obligacional -en ocasiones, por medio de transacciones que agrupan varios contratos- destinado al logro de un objetivo conjunto, explica la necesidad de abordar con carácter previo -no sólo incidirá en el marco de la determinación objetiva de la ley aplicable- en qué medida es aconsejable un tratamiento conflictual unitario de las diversas relaciones contractuales vinculadas y qué instrumentos pone a disposición del intérprete nuestro sistema de D.I.Pr. para el logro de tal objetivo.

VIII. Los Capítulos Tercero a Sexto desarrollan, en el específico sector objeto de análisis, una estructura tripartita habitual en los estudios sobre ley aplicable en el ámbito contractual: elección por las partes de la ley del contrato, determinación del ordenamiento aplicable en defecto de elección y ámbito de aplicación de la ley del contrato. Particularmente ricas resultan las cuestiones suscitadas por la determinación de la ley aplicable en defecto de elección. La heterogeneidad de los supuestos de la práctica negocial, la diversidad de los planteamientos doctrinales, legislativos y jurisprudenciales que muestra la experiencia comparada, así como la falta de consenso acerca del tratamiento derivado de la aplicación del CR a estos contratos, reclaman un esfuerzo interpretativo que conduzca a la formulación de un conjunto de reglas -resultado de la interpretación del CR- que aporte certeza al tratamiento conflictual de un conjunto de contratos con una presencia tan relevante en el tráfico jurídico privado externo, como los comprendidos en este estudio.

El logro de ese objetivo requiere un análisis en dos fases; por una parte, es indispensable conocer cuáles son los principios inspiradores de las normas del CR en materia de determinación objetiva de la ley aplicable y su proyección sobre este sector de la contratación internacional (Capítulo Cuarto). En particular, el análisis de los criterios informadores del sistema del CR en relación con la tradicional tensión entre seguridad jurídica y adecuación de la respuesta a las circunstancias del caso concreto, condiciona la posibilidad de formular un conjunto de reglas que

excluyan -al menos en los casos típicos- la necesidad de recurrir a un examen individualizado -particularmente costoso- de cada supuesto de la práctica para determinar la ley aplicable al contrato. En este sentido, la pretensión de optimizar el análisis, ofreciendo pautas interpretativas que permitan una respuesta -previsible y sencilla(14)- al tratamiento conflictual de la casi totalidad de los contratos a través de los cuales se lleva a cabo la explotación empresarial de derechos de propiedad industrial y *know-how*, parece especialmente acorde en el contexto de la interpretación de normas de un instrumento convencional destinado a aplicadores de varios países y que persigue la uniformidad de las soluciones (que parece ir necesariamente unida a la formulación, en la medida de lo posible, de reglas válidas para conjuntos de supuestos, marginando las soluciones casuísticas a *posteriori*). En este contexto, la tipología elaborada, agrupando los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* en atención a su contenido negocial y configuración básica, se muestra como un valiosísimo instrumento para hacer posible no sólo el adecuado funcionamiento de la norma de conflicto -que parte de que los elementos intrínsecos de la relación contractual deben primar en su localización-, sino también la formulación de (sub)reglas que permitan un tratamiento conflictual unitario de conjuntos de supuestos de la práctica negocial.

---

14. Poniendo de relieve la necesidad de proyectar objetivos de certeza y de sencillez en la interpretación de las normas sobre ley aplicable en materia contractual, *vid.* M. Virgós Soriano, *Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional*, Madrid, 1989, p. 34.

IX. La regulación de los contratos (internacionales) sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* por medio, junto a normas de Derecho de obligaciones, de disposiciones de otros sectores del ordenamiento sobre los que se proyectan intereses de política legislativa específicos, alejados de los característicos en materia contractual, y dotados de un tratamiento conflictual diferenciado, explica que la precisión del ámbito de aplicación de la ley del contrato (Capítulo Sexto) presente en este sector, además de gran importancia, exigencias específicas.

Por una parte, la proyección conflictual de la incidencia sobre los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial de la normas reguladoras del régimen de tales derechos, exige una labor de delimitación entre el alcance de las normas de conflicto determinantes en materia contractual y la relativa al régimen de los derechos de propiedad industrial. El fundamento de la norma sobre ley aplicable a los derechos de propiedad industrial condiciona su alcance, haciendo del análisis del contenido material de las disposiciones sobre derechos de propiedad industrial un elemento determinante de su ámbito de aplicación.

Por otra, la particular intensidad con la que normas imperativas de D.I.Pr. -de diversos sectores normativos, alguno específico del tráfico tecnológico internacional(15)- condicionan en los diversos sistemas

---

15. Que han merecido ya la atención de nuestra doctrina, *vid.* esp. R. Recondo Porrúa, "La transferencia

jurídicos el régimen de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, hace imprescindible el estudio de las condiciones bajo las cuales normas de esta naturaleza se proyectan sobre la relación negocial al margen de la ley del contrato. Dejando de lado la descripción de las normativas materiales, el análisis debe centrarse -como exige un estudio de D.I.Pr.- en los términos en los que es posible la aplicación de normas imperativas de D.I.Pr. en el sistema del CR (que impone un tratamiento diferenciado entre normas del foro y normas de terceros Estados), así como en la valoración de las consecuencias contractuales que normas de esta naturaleza pueden acarrear en el enjuiciamiento por nuestros tribunales de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* (que aconseja un análisis diferenciado según el sector del ordenamiento al que pertenecen las normas de intervención).

---

internacional de tecnología "Aproximación al estudio de sus problemas jurídicos fundamentales)", *ADInt*, vol. V, 1979-1980-1981, pp. 137-272.

CAPITULO PRIMERO. PRESUPUESTOS MATERIALES Y TIPOLOGIA CONTRACTUAL

I. Propiedad industrial y *know-how*: delimitación conceptual y trascendencia económica

1. Concepto, modalidades y funciones de los derechos de propiedad industrial

1. El recurso a la expresión propiedad industrial, para designar un conjunto diverso de instituciones protectoras de elementos inmateriales vinculados a la actividad empresarial, goza de honda raigambre en nuestro ordenamiento positivo, así como en el panorama internacional(1). La utilización de esta expresión no

---

1. La enumeración de las distintas instituciones comprendidas en la propiedad industrial, bajo esta denominación, figura ya en el texto de 1883 del CUP (art. 1.2, que ha permanecido inalterado en las diversas revisiones del CUP; interpretando este precepto, *vid.* G.H.C. Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (revisado en Estocolmo en 1967)*, Ginebra, 1969, pp. 21-25). Un planteamiento semejante se refleja también en los precedentes inmediatos de la actual normativa española en la materia -en concreto, en la Ley de propiedad industrial de 1902, y en el EPI (cuyos arts. 164-170 y 182-195, continúan vigentes, como marco legal de la protección del diseño industrial)-, que englobaban estas instituciones en un único texto legal, referido a la propiedad industrial. También el art. 149.1.9º de la Constitución española recoge la expresión "propiedad... industrial". Asimismo, entre las disposiciones fundamentales del ordenamiento comunitario, el art. 36 TCE hace referencia al término propiedad industrial, que debe interpretarse con un contenido semejante al del art. 1.2 CUP (*cf.* A. Bercovitz, "La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado, *Tratado de Derecho comunitario europeo*, tomo II, Madrid, 1986, pp. 517-617, pp. 518-521). Acerca del empleo de este

implica desconocer que la naturaleza jurídica de estas instituciones no se identifica, en ningún caso, con la del derecho de propiedad en sentido estricto (sólo predicable en relación con bienes corporales)(2). Asimismo, la individuación aquí de la propiedad industrial, como se puso de relieve en la Introducción, responde a los objetivos y características del presente estudio, y no cuestiona la estrecha vinculación existente entre propiedad industrial y propiedad intelectual.

Ampliamente extendida se halla la clasificación de las modalidades de derechos de propiedad industrial en atención al concreto bien objeto de protección. De este modo, se establece normalmente una clasificación tripartita, diferenciando entre derechos de propiedad industrial relativos a: invenciones técnicas (en especial, patentes y modelos de utilidad), creaciones de una forma estéticamente nueva (modelos y dibujos industriales) y signos distintivos (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiemto)(3).

---

término en el panorama comparado, *vid.* H. Baylos Corroza, *Tratado de Derecho industrial (Propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)* 2ª ed., Madrid, 1993, p. 82.

2. En la doctrina española, *vid.* J. Garrigues, "La propiedad industrial y la empresa" *ADI*, t. 4, 1977, pp. 13-24, pp. 16-17; J.L. Lacruz Berdejo, *Elementos de Derecho civil III, Derechos reales,* vol. Primero - 3ª parte *(Bienes inmateriales)*, 2ª ed., Barcelona, 1989, pp. 13-14; y H. Baylos Corroza, *Tratado...* 2ª ed. *op. cit.*, pp. 83 y 238-239.

3. *Vid., v. gr.*, F. Vicent Chuliá, *Compendio crítico de Derecho mercantil,* Tomo I, vol.2 *(Comerciantes, Sociedades, Derecho Industrial)*, 3ª ed., Barcelona, 1991,

En su acepción amplia, el término propiedad industrial engloba, junto a las diversas modalidades de derechos de propiedad industrial, la tutela derivada de las normas de competencia desleal(4). Todas estas instituciones configuran un conjunto caracterizado por la proximidad de los intereses de politica legislativa perseguidos, así como por pretender la salvaguarda de objetivos comunes. Ahora bien, la tutela de la competencia desleal, a diferencia de lo que ocurre en los derechos de propiedad industrial, no se basa en la

---

p. 1.156; H. Baylos Corroza, *Tratado...* 2ª ed., *op. cit.*, p. 688. En la doctrina extranjera, *vid.*, *v. gr.*, la división tripartita de P. Greco, *Lezioni di diritto industriale*, Turín, 1956, pp. 266-277; J. Schmidt-Szalewski, *Droit de la propriété industrielle*, París, 1984, p. 1 (si bien agrupa los dos primeros elementos de la clasificación); y H. Hubmann, *Gewerblicher Rechtsschutz (Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht)*, 5ª ed., Múnich, 1988, pp. 2-4.

4. Es ésta la concepción adoptada en el ya aludido art. 1.2 CUP, que dispone: "(l)a protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal" (conviene dejar al margen, desde un principio, el sector específico relativo a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen, que, por su naturaleza, no son, en ningún caso, objeto de transmisión contractual). En esta línea, a favor de una acepción amplia de la propiedad industrial, *vid.*, *v. gr.*, H. Hubmann, *Gewerblicher... op. cit.*, pp. 1-4 (si bien emplea la expresión, mucho más difundida en la práctica germana, "*gewerblicher Rechtsschutz*" -protección jurídica industrial-); y, con ulteriores referencias, F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo I, vol. 2., *op. cit.*, p. 1.154.

atribución por el poder público de derechos subjetivos de exclusiva, sino que la protección resulta básicamente de la posibilidad de ejercitar acciones civiles frente al infractor de reglas de conducta(5). Las normas relativas a la competencia desleal desempeñan, como se expondrá más adelante, un papel básico en la configuración del *know-how* como bien inmaterial; sin embargo, la tutela de la competencia desleal -dejando a salvo lo que se dirá en relación con el *know-how*- no da origen a bienes caracterizados por su exclusividad y transmisibilidad. Con independencia de la inclusión de la tutela de la competencia desleal dentro de una acepción amplia del término propiedad industrial, las diversas modalidades de derechos de propiedad industrial manifiestan rasgos comunes, que no estan presentes de igual modo en la protección derivada de las normas contra la competencia desleal.

Como características básicas comunes a las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial cabe reseñar las siguientes. Todos ellos tienen como contenido esencial un derecho subjetivo de exclusiva(6). El derecho de exclusiva recae sobre un bien inmaterial vinculado a

---

5. *Cf.* H. Hubmann, *Gewerblicher... op. cit.*, p. 4.

6. Es habitual identificar el derecho de exclusiva (derecho de patente, derecho de marca...) con el derecho de propiedad industrial en sentido propio (patente, marca...); en realidad, éste último es una posición jurídica de contenido más amplio, pero el derecho de exclusiva es el elemento esencial de esa posición jurídica (*cf.*, distiguiendo entre patente y derecho de patente, A. Bercovitz, "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes", *RDM*, núms. 105-106, 1967, pp. 79-142, pp. 96-98).

la actividad empresarial, cuyo valor económico trata de salvaguardar. La posición jurídica atribuida al titular tiene carácter absoluto, con eficacia *erga omnes*, mostrando una doble vertiente, positiva -sólo el titular puede llevar a cabo su explotación- y negativa -el titular puede impedir la utilización del bien por los demás-(7). La concesión por el poder público se halla sometida al cumplimiento de formalidades administrativas, pese a lo cual presentan naturaleza jurídico-privada(8). Sólo pueden ser objeto de protección las ideas y creaciones que cumplen las especificaciones fijadas por el legislador(9). El monopolio inherente a la posición de exclusividad que otorgan implica una alteración de la libre competencia en el mercado(10). La protección derivada de todo derecho de propiedad industrial tiene un

---

7. *Cf., v. gr.,* H. Hubmann, *Gewerblicher... op. cit.*, pp. 47-48. Precisando esta idea con respecto a la facultad de exclusión conferida por la patente en el sistema de la LP, *vid.* J. Massaguer Fuentes, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, 1989, pp. 52-55.

8 *Cf., v. gr.,* H. Baylos Corroza, *Tratado...* 2ª ed. *op. cit.*, pp. 101-102.

9. *Ibíd.*, pp. 97-98.

10. Interpretando que las restricciones de la competencia derivadas de la atribución de derechos de exclusiva para la protección de bienes inmateriales, sirven para promover la competencia en un nivel económico superior, *vid.* M. Lehmann, "La teoría de los *property rights* y la protección de la propiedad intelectual e industrial", *RGD*, año XLVI, 1990, pp. 265-281, pp. 278-280.

alcance estrictamente territorial, en principio, limitado a un concreto Estado(11).

2. Las modalidades de derechos de propiedad industrial reconocidas en nuestro ordenamiento para la protección de las invenciones técnicas son, básicamente, la patente y el modelo de utilidad(12). La regulación de ambas instituciones en nuestro sistema se contiene principalmente en la LP, desarrollada por el RP(13).

---

11. Cuestión que será abordada al tratar del ámbito espacial de aplicación de las normas relativas a la protección de los derechos de propiedad industrial, *vid.* Cap. Segundo.I.1.A y C, *infra*.

12. Entre los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales relativos a invenciones reconocidos en nuestro ordenamiento, cabe incluir también los derivados de la protección de las obtenciones vegetales (Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre protección de obtenciones vegetales (*BOE* núm. 63, de 14.III.75), desarrollada por R.D. 1.674/1977 (*BOE* núm. 164, de 11.VII.77), acerca de estas disposiciones, *vid.* F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo I, vol. 2., *op. cit.*, pp. 1.202-1.205, y sobre la escasa relevancia de esta modalidad de derechos de exclusiva en el contexto de la contratación internacional, *vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 13) y de la tutela de la topografía de los productos semiconductores (Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de la topografía de los productos semiconductores (*BOE* núm. 108, de 5.V.88), sobre la misma, *vid.* J. Massaguer Fuentes, "La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Examen de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y Derecho comparado", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, 1990, pp. 83-110).

13. Sobre su régimen se proyectan determinados instrumentos convencionales, a los que se hará referencia más adelante, en especial CUP, TCP, CPE y, en el futuro, muy probablemente, CPC (con un alcance muy distinto) y Acuerdo *TRIP's*. Acerca del régimen general de la LP, *vid.* A. Bercovitz, *La nueva ley de patentes (ideas*

Es sabido que la patente, como institución básica para la protección jurídica de invenciones, por medio del otorgamiento de una posición de exclusiva sobre las mismas, goza de amplia difusión en el panorama internacional(14). Con anterioridad a la concesión -por medio de un acto administrativo- del derecho de propiedad industrial, existen dos niveles de protección de la invención en la normativa sobre patentes: primero, por el simple hecho de la invención, pertenece al inventor o a sus causahabientes el derecho a la patente (que no faculta a su titular para impedir que la invención sea explotada por un tercero); en segundo lugar, la protección se intensifica una vez solicitada la patente

---

introductorias y antecedentes), Madrid, 1986; J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J. Gómez Montero, *Comentarios a la Ley de patentes*, Barcelona, 1987; J.A. Gómez Segade, *La Ley de patentes y de modelos de utilidad*, Madrid, 1989. Valorando la repercusión de los instrumentos internacionales, *vid.* A. Casado Cerviño, "Incidencia en el Derecho español de los tratados y normas internacionales sobre propiedad industrial", *La Ley*, 1991(2), pp. 1.030-1.041, esp. pp. 1.030-1.038. Más ampliamente, sobre el alcance de la cooperación internacional en el Derecho de patentes, con especial referencia al ámbito europeo, *vid.* J.M. Mousseron, *Traité des brevets*, París, 1984, pp. 53-103; y G. Benkard, (E. Ullmann) *Patentgesetz (Gebrauchsmustergesetz)*, 8ª ed., Múnich, 1988, pp. 73-125.

14. Es ilustrativa la estadistica por países, sobre solicitudes y concesiones de patentes, contenida -con respecto al año 1992- en OMPI, "Statistiques de propriété industrielle. 1992. Publication A", suplemento a *PI*, vol. 110, 1994, núm. 5, pp. 1-9. Delimitando la patente frente a las demás instituciones para la protección de la propiedad industrial, *vid.*, en el contexto del sistema alemán, W. Bernhardt, R. Krasser, *Lehrbuch des Patentrechts*, 4ª ed., Múnich, 1986, pp. 8-15.

ante el correspondiente órgano administrativo(15). Tras el acto administrativo de concesión, el titular ostenta una peculiar posición jurídica (patente o modelo de utilidad), cuyo contenido esencial es el derecho de exclusiva, siempre limitado temporalmente, sobre la explotación de la invención(16). Objeto del derecho de patente es la idea inventiva en sí misma, con independencia de todo soporte material(17). El fundamento último del régimen de protección de las invenciones, a través de la atribución al titular de un poder jurídico para explotar en exclusiva la invención (que exige la comunicación previa a la sociedad de la idea inventiva), radica en su valor para fomentar el progreso técnico industrial, función económica básica del sistema de patentes, que condiciona su régimen jurídico(18).

---

15. La diferenciación entre estas fases se reproduce en los diversos sistemas de patentes, con carácter general, *vid.*, en el contexto alemán, H. Hubmann, *Gewerblicher... op. cit.*, pp. 48-50.

16. Acerca de la facultad de exclusión, como efecto de la patente, que completa la tutela jurídica dispensada a la invención, *vid.* J. Massaguer Fuentes, *Los efectos... op. cit.*, pp. 37-64.

17. *Cf., v. gr.*, H. Baylos Corroza, *Tratado...* 2ªed. *op. cit.*, pp. 697-699.

18. Al respecto, *vid.* F.K. Beier, "Die Bedeutung des Patentsystems für den technischen, wirtschaftliche und sozialen Fortschritt", *GRUR Int.*, 1979, pp. 227-235; C. Fernández-Novoa, "El fundamento del sistema de patentes", *ADI*, t. 7, 1981, pp. 13-30; y H. Ullrich, "L'importance de la législation sur la propriété industrielle et d'autres mesures juridiques pour la promotion de la innovation technique", *PI*, vol. 105, 1989, pp. 111-123.

El modelo de utilidad, normalmente empleado en relación con ideas de relevancia menor, protege sólo invenciones que "consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación" (art. 143.1 LP), es decir, tutela únicamente la forma novedosa de un objeto, de la que resulta una utilidad práctica; su régimen jurídico se asimila, en buena medida, con el de la patente(19). En el contexto de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial, la transmisión de modelos de utilidad presenta escasa relevancia práctica(20).

---

19. Acerca del régimen de la protección del modelo de utilidad en nuestro ordenamiento tras la LP, *vid.* J.M. Otero Lastres, "El modelo de utilidad", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho... op. cit.*, pp. 157-173. Sobre la regulación de esta modalidad de derechos de propiedad industrial en el ordenamiento alemán, que ha ejercido una significativa influencia sobre otros sistemas, *vid.* G. Benkard, (K. Bruchhausen) *Patentgesetz... op. cit.*, pp. 1.279-1.390. De la categoría de los modelos de utilidad debe diferenciarse el *certificat d'utilité* propio del ordenamiento francés, que sirve para proteger -alternativamente- todas aquellas invenciones sobre las que puede recaer una patente (*vid.*, contraponiendo el *certificat d'utilité* francés al *Gebrauchsmuster* del ordenamiento alemán, J.M. Mousseron, *Traité... op.cit.*, pp. 600-601).

20. Esta modalidad de protección tiene una difusión limitada en el panorama comparado, además se trata normalmente de invenciones de escasa importancia económica, cuya titularidad corresponde a residentes en el país que concede el derecho (lugar de protección) -incluso tratándose de países tradicionalmente importadores de tecnología- lo que restringe los supuestos de transmisión contractual con elemento extranjero. La lista de los países vinculados a la OMPI que reconocen esta modalidad de derecho de propiedad industrial, así como las cifras de registros efectuados en cada uno de ellos durante 1992, puede consultarse en

3. La tutela de las creaciones de una forma nueva, una estética novedosa, aplicables a la industria, se lleva a cabo, fundamentalmente, por medio de una categoría específica de derechos de propiedad industrial, la que se agrupa bajo la denominación de diseño industrial. Las normas básicas protectoras de los modelos y dibujos industriales se contienen en nuestro ordenamiento todavía en los arts. 164-170 y 182-195 EPI(21). El objeto de protección es una forma novedosa,

---

OMPI, "Statistiques..." *loc. cit.*, pp. 11-12. Llama la atención que el único país en el que los modelos de utilidad registrados corresponden mayoritariamente a no residentes sea Portugal. En relación con España, donde las patentes concedidas pertenecen en su abrumadora mayoría a no residentes, 4.112 de los 4.438 modelos de utilidad concedidos para nuestro país en 1992 lo fueron a residentes en España (las cifras relativas a las solicitudes de modelo de utilidad en España por país de origen pueden consultarse, para el periodo 1987-1991 en J. Gómez Montero, "Actividad de la Oficina española de patentes y marcas en materia de protección registral", *ADI*, t. XIV, 1991-1992, pp. 775-782, p. 779).

21. Disposiciones en buena medida obsoletas, como muestra la comparación con las propuestas en la materia realizadas en el seno de la CE (Propuesta de directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños -*DOCE* 1993 C 345/14- y Propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del Consejo sobre el diseño comunitario -*DOCE* 1994 C 29/1), al respecto, *vid.* F. Cerdá Albero, "Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea", *RGD*, año L, 1994, pp. 3.669-3.716. Entre los instrumentos internacionales en el ámbito de la propiedad industrial ratificados por España, tiene particular incidencia en esta materia, además del CUP, el Convenio de la Haya, de 6 noviembre 1925, sobre el depósito internacional de dibujos o modelos industriales, al que se adhirió España el 20 diciembre 1955 (*BOE* núm. 114, de 23.IV.1956). Por otra parte, también el Acuerdo *TRIP's* dedica los arts. 25 y 26 al diseño industrial.

una creación estética, susceptible de aplicación industrial; el contenido básico del derecho de propiedad industrial es la exclusiva sobre la utilización del diseño, que reviste siempre carácter temporal. El otorgamiento de una posición exclusiva aumenta el valor competitivo de las creaciones estéticas, fomenta la inversión en diseño y recompensa el esfuerzo innovador. A diferencia de las patentes y modelos de utilidad, la protección no recae sobre una innovación técnica, sino meramente formal. Sin embargo, es posible que en casos concretos se plantee la posibilidad de acumular a la protección de las normas sobre el diseño industrial, la tutela derivada de otras modalidades de protección; no sólo las relativas a invenciones técnicas, sino también las comprendidas en la propiedad intelectual, así como las derivadas de las normas sobre competencia desleal(22).

4. Es bien conocido que la tutela de los signos distintivos a través del otorgamiento de una posición de exclusiva para su explotación, se lleva a cabo en nuestro sistema a través de tres figuras: la marca (que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona -art.1 LM-), el nombre comercial (que identifica a una persona en el ejercicio de su actividad -art. 76.1 LM-) y el rótulo de establecimiento (que distingue un establecimiento -art. 82.1 LM-). En el contexto de la contratación internacional sobre derechos de propiedad

---

22. Con ulteriores referencias, *vid.* F. Cerdá Albero, "Diseño..." *loc. cit.*, pp. 3.676-3.689.

industrial, tanto el nombre comercial como el rótulo de establecimiento desempeñan un papel muy limitado.

Tratándose de una marca, conforme a la definición legal contenida en el art. 1 LM, el derecho de exclusiva recae sobre un signo apto para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una persona, de productos o servicios semejantes(23). Es esencial que el signo sea determinante como elemento diferenciador, indicativo de la procedencia empresarial de los bienes. Con carácter general, la marca se adquiere por el registro (art. 3 LM y art. 6 RMC). El Derecho de marcas favorece el funcionamiento del proceso competitivo y protege los

---

23. El régimen legal de las marcas se contiene en nuestro ordenamiento básicamente en la LM y en el RM (para un estudio de conjunto acerca de la LM, *vid.* C. Fernández Novoa, *Derecho de marcas*, Madrid, 1990), asimismo, existe una Directiva CE, de 21 diciembre 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas (*DOCE* 1989 L 40/1), (valorando críticamente las divergencias entre la LM y la Directiva, *vid.* A. Bercovitz, "Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (Especialmente desde la perspectiva del Derecho europeo)", *Derecho mercantil de la C.E.E. (Estudios en homenaje a J. Girón Tena)*, Madrid, 1991, pp. 155-185, esp. pp. 160-161. Entre los instrumentos internacionales vinculantes para España, al margen del CUP, tiene especial incidencia en este sector el Arreglo de Madrid de 1891, relativo al registro internacional de marcas, ratificado por España en 1979 (*BOE* núm.147, de 20.VI.1979); por otra parte, en el futuro próximo es de prever la incidencia del Acuerdo *TRIP's* -en concreto, en materia de marcas, los arts. 15-21-. Mención aparte merece, por su trascendencia, la creación en el ámbito de la CE de la marca comunitaria -por medio del RMC, ya en vigor-, como alternativa a las marcas nacionales; la marca comunitaria produce los mismos efectos en toda la Comunidad (se altera el alcance de la territorialidad, *vid.* Cap. Segundo.I.1.C, *infra*).

intereses de los consumidores. En concreto, como funciones de la marca(24) se reconocen las siguientes: indicadora del origen empresarial de los bienes y servicios, indicadora de la calidad de los bienes, condensadora de la reputación de la empresa y publicitaria(25). A diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial relativos a invenciones técnicas y creaciones estéticas, el registro de una marca puede renovarse de modo indefinido, lo que responde a la peculiar naturaleza del objeto sobre el que recae el derecho de exclusiva y al fundamento de esta modalidad de

---

24. Al margen del análisis quedan tanto las marcas colectivas como las de garantía (arts. 58-72 LM); la peculiar configuración de estas modalidades se proyecta sobre su transmisibilidad contractual, que no es posible en las marcas colectivas (art. 61 LM, *vid.* C. Fernández Novoa, *Derecho... op. cit.*, pp. 60-62) y queda sometida a intervención administrativa en las marcas de garantía (*cf.* R. Largo Gil, *Las marcas de garantía*, Madrid, 1993, pp. 112-114).

25. En nuestra doctrina, *vid.* C. Fernández Novoa, "Las funciones de la marca", *ADI*, t. 5, 1978, pp. 33-65; *id.*, *Fundamentos de Derecho de marcas*, Madrid, 1984, pp. 44-65 (en relación con la LM, *id.*, *Derecho... op. cit.*, pp. 26-28); A. Font, "*Property Rights* y Derecho de marcas", *RGD*, 1990, año XLVI, pp. 283-298, pp. 287-290; y F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo I, vol.2., *op. cit.*, pp. 1.212- 1.215. Los planteamientos al respecto son similares en la doctrina extranjera de nuestro entorno, si bien no plenamente coincidentes, *vid.*, *v. gr.*, P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, París, 1984, pp. 11-15; W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Londres, 1984, pp. 468-472; W. Hefermehl, A. Baumbach, *Warenzeichenrecht (und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht)*, 12ª ed., Múnich, 1985, pp. 24-33; y R. Franceschelli, *Sui marchi di impresa*, 4ª ed., Milán, 1988, pp. 227-237.

la propiedad industrial(26). Con la protección otorgada por el Derecho de marcas concurrirá en ocasiones la tutela contra la competencia desleal -en particular, en nuestro sistema, cuando se trate de actos de confusión o de engaño (arts. 6 y 7 LCD)(27)-, sin embargo, la normativa sobre competencia desleal no atribuye derechos subjetivos de exclusiva.

2. *Caracterización del* know-how

5. Particularmente controvertida resulta la precisión del concepto de *know-how*. Se trata de una expresión de uso frecuente, empleada para designar un conjunto de conocimientos especializados, sin embargo, los limites del concepto varían de modo significativo, según los planteamientos. En la actualidad, goza de aceptación generalizada la idea de que el término *know-how* incluye conocimientos carácter no sólo de industrial, sino también comercial y relativos a la organización de la actividad empresarial(28), engloba, por lo tanto, un

---

26. *Vid.*, en el contexto alemán, H. Hubmann, *Gewerblicher... op. cit.*, pp. 54-56.

27. En el sistema alemán, clasificando tales supuestos, *vid.* W. Hefermehl, A. Baumbach, *Warenzeichenrecht... op. cit.*, pp. 46-48.

28. En nuestra doctrina, *cf.* J.A. Gómez Segade, "Algunos aspectos de la licencia de know-how", *ADI*, t. 7, 1981, pp. 201-223, p. 208; J. Massaguer Fuentes, *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, 1989, p. 35 n. 1 y p. 38; y J. Pérez Santos, "El contrato de *know-how*", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho... op. cit.*, pp. 186-202, p. 187. En la doctrina extranjera, *vid.*:

conjunto de conocimientos diversos susceptibles de aplicación empresarial. Polémica resulta, por el contrario, la exigencia de que los conocimientos que se integran en el *know-how* tengan en todo caso carácter secreto. Sin embargo, con independencia de que en la práctica negocial el término *know-how* sea utilizado en ocasiones para designar conocimientos no secretos, y de que esta concepción extensiva del *know-how* haya encontrado un eco significativo en la doctrina(29); se

---

para Alemania, H. Stumpf, "The Know-How Contract in Germany", H. Stumpf (*ed.*), *The Know-how Contract in Germany, Japan and the United States*, Francfort, 1984, pp. 2-145, p. 12; y G. Henn, *Patent- und Know-how-Lizenzvertrag*, 2ª ed., Heidelberg, 1989, p. 19; para Francia, J.M. Mousseron, *Traité... op. cit.*, pp. 19-20; para Italia, P. Pitter, "Know-how e contratto di know-how", *Riv. dir. civ.*, XXIX, 1983 (2ª parte), pp. 22-81, pp. 30-32; para Estados Unidos, donde la acepción del término es particularmente extensa, F. Dessemontet, *Le Savoir-faire industriel (Définition et protection du Know-how en droit américain)*, Lausana, 1974, pp. 16-23, esp. p. 23 y J.G. Staples, L. Bertagnolli, "Know-how in the United States", H. Stumpf (*ed*) *The Know-how... op. cit.*, pp. 255-309, pp. 259 y 262-263; y para el Reino Unido, L.W. Melville, *Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing*, 3ª ed, Nueva York-Londres, 1979-1990, vol. 1, pp. 4-4 - 4-6. Este planteamiento encontró reflejo en nuestra jurisprudencia, así en la Sent. T.S. de 24 octubre 1979 (Sala 1ª) *Mayo S.A. c. Thomson Brandt* (*RAJ* núm. 3.459) se considera que el *know-how* consiste en "conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles". Por su parte, en la misma línea, el art. 13 LCD, sobre el que se insistirá más adelante, alude a la violación de "secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales".

29. Particularmente en la doctrina alemana. Acerca de la inclusión de conocimientos no secretos en el concepto de *know-how*, *vid.* H. Stumpf, *Der Know-How-Vertrag*, 2ª ed., Heidelberg, 1971, pp. 24-25; J. Pagenberg B. Geissler, *Lizenzverträge*, 3ª ed., Colonia, 1991, pp. 110-114; y, de modo más elaborado, con

impone constatar que cuando los conocimientos susceptibles de aplicación empresarial revisten carácter secreto presentan un significado jurídico y económico específico, que permite diferenciar esta categoria de conocimientos susceptibles de aplicación empresarial(30). De este modo, el término *know-how* se emplea en este estudio para designar sólo conocimientos que tienen carácter secreto, coincidiendo con un planteamiento consolidado en la doctrina española(31) y que tiene

---

ulteriores referencias, M. Martinek, *Moderne Vertragstypen (Band II: Franchising, Know-how-Verträge, Management- und Consultingverträge)*, Múnich, 1992, pp. 217-220. La difusión de este planteamiento en la doctrina germana ha sido determinante para su acogida en estudios sobre la ley aplicable a los contratos internacionales sobre *know-how;* entre estos últimos, englobando conocimientos no secretos, *vid.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge im deutschen Internationalen Privatrecht", *Festschrift für E. von Caemmerer*, Tubinga, 1978, pp. 705-735, p. 707; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 28.

30. En particular, porque la exclusividad de hecho que ostenta el titular del *know-how*, determinante de la peculiar posición competitiva que el mismo atribuye, depende del carácter secreto de los conocimientos y porque sólo los conocimientos secretos son objeto de una tutela jurídica específica. En esta línea, incluso entre quienes incluyen conocimientos no secretos dentro del concepto de *know-how*, es habitual proclamar la especificidad jurídica y económica de los conocimientos secretos, *cf., v.gr.* R. Krasser, "Protection of know-how in Germany", H. Cohen Jehoram (*ed.*), *The Protection of Know-How in 13 Countries (Reports to the VIIIth Congress of Comparative Law - Pescara, 1970)*, Deventer, 1972, pp. 27-49, pp. 47-48.

31. *Vid.* B. Pellisé Prats, "Contratos de licencia, asistencia técnica y cesión de know-how", Grupo español de la AIPPI, *II Cursillo sobre propiedad industrial*, Barcelona, 1970, pp. 83-100, pp. 89-90; J.A. Gómez Segade, *El secreto industrial* (Know-how). (*Concepto y protección*), Madrid, 1974, esp. pp. 148-152; *id.*,

también un significativo reflejo en el plano internacional(32). El término *know-how* puede considerarse, en este sentido, como equivalente de las expresiones conocimiento técnico secreto y secreto empresarial(33).

"Algunos..." *loc. cit.*, p. 208; J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 40-41; y J. Pérez Santos, "El contrato..." *loc. cit.*, pp. 187-188. En nuestra legislación, tanto el R.D. 2.343/1973, de 21 septiembre (*BOE* núm. 236, de 2.X.73), como el R.D. 1.750/1987, de 18 diciembre (*BOE* núm. 11, de 13.I.88), relativos al control de la transferencia de tecnología, ya derogados, diferenciaban como objeto negocial entre conocimientos técnicos secretos y asistencia técnica -*vid.* respectivamente art. 1 b) y c)-g) y art. 1 a) y c)-. Asimismo, en las normas específicas sobre libre competencia sólo los conocimientos secretos quedan incluidos dentro del concepto de *know-how* -*vid.*, en particular, el art. 1.7.1) del Reglamento (CEE) nº 556/89, de 30 noviembre 1988 (*DOCE* 1989 L 61/1), relativo a la aplicación del art. 85.3 TCE a determinadas categorías de acuerdos de licencia de *know-how*, que proclama que, a los efectos de ese Reglamento, "(e)l término *know-how* designa un conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada"); así como el art. 1.3.f) del Reglamento (CEE) nº 4.087/88, de 30 noviembre 1988 (*DOCE* 1988 L 359/46), relativo a la aplicación del art. 85.3 TCE a categorías de acuerdos de franquicia, que caracteriza el *know-how* como "un conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, substancial e identificado"; en todo caso, la noción de secreto se configura de modo muy flexible en ambos reglamentos, *vid.* respectivamente, art. 1.7.2) y art. 1.3.g).

32. En esta línea, el art. 39 del reciente Acuerdo *TRIP's*, dedicado a la protección de la información reservada, destaca como condición esencial para que los conocimientos sean objeto de protección, en el contexto de las normas contra las prácticas de competencia desleal, su carácter secreto.

33. La expresión conocimiento técnico (susceptible de aplicación empresarial) permite abarcar, además de

El *know-how* recae siempre sobre un elemento inmaterial, su objeto es un conjunto de ideas, procedimientos o experiencias aplicables en el ámbito empresarial; con independencia de que el elemento incorporal tenga un soporte tangible en el que se manifieste. Es fundamental que se trate de un conocimiento secreto, al margen de que sea o no patentable. El carácter reservado es presupuesto de la existencia del *know-how* como bien con valor económico propio, sólo entonces su titular dispone de una ventaja frente a los competidores, que desconocen los conocimientos de los que él sí puede hacer uso. Por otra parte, también la protección juridica de la que se beneficia el titular del *know-how* se condiciona a la existencia del secreto, si bien la ventaja competitiva, inherente a la posición de exclusividad fáctica derivada del carácter reservado de los conocimientos, es independiente de la específica tutela jurídica. La determinación de qué debe entenderse por secreto varía según la normativa aplicable (también los planteamientos doctrinales divergen). En principio, la existencia o no de secreto depende de las circunstancias del caso concreto; en general, cabe apuntar que el carácter secreto de los conocimientos, la ausencia de divulgación, concurre tanto cuando los terceros desconocen su

---

conocimientos industriales, también conocimientos relativos a la comercialización de bienes y a la gestión empresarial (en el ámbito alemán, sin embargo, tiende a identificarse la expresión *technisches Wissen* -conocimiento técnico- con el término conocimiento industrial *-gewerbliches Wissen-*, *cf., v. gr.,* M. Martinek, *Moderne... op. cit.,* p. 215).

existencia como cuando no pueden acceder a los mismos. Junto a su carácter secreto, la protección del *know-how* se subordina a la concurrencia de otros elementos, en particular, la voluntad de mantener oculto el conocimiento por parte del titular y la existencia de un interés objetivo en la conservación del secreto(34).

La tutela jurídica de los conocimientos secretos susceptibles de aplicación empresarial se lleva a cabo, ante todo, por medio de las normas de competencia desleal(35). El ordenamiento español ha incorporado recientemente una norma específica relativa a la violación de secretos en la legislación sobre competencia

---

34. Con carácter general, sobre el carácter oculto del *know-how* y los ulteriores elementos necesarios para apreciar su existencia, *vid.* J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, pp. 187-249.

35. Nuestro ordenamiento conoce también otros mecanismos de protección, entre los que destaca, junto a la protección de los secretos en el orden penal y a las obligaciones legales de secreto recogidas en las normativas laboral y de sociedades, el propio Derecho de patentes, siempre que se trate de invenciones patentables (corresponderá entonces al titular del *know-how* el derecho a la patente -art. 10 LP- y le amparará, llegado el caso, el derecho de explotación anterior de la invención -art. 54 LP-); para una visión de conjunto sobre los sectores del ordenamiento a través de los cuales se organiza la protección de los conocimientos secretos en nuestro sistema, *vid.* J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 42-63; así como, muy anterior en el tiempo, J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, pp. 359-411. Para un análisis de síntesis al respecto en el plano comparado, *vid.* A. Troller, "The legal protection of know-how. General Report", H. Cohen Jehoram (*ed.*), *The Protection... op. cit.*, pp. 157-160.

desleal(36), se trata del art.13 LCD(37). Esta disposición atribuye un auténtico derecho subjetivo al titular del secreto empresarial, para salvaguardar su posición de privilegio con respecto a los competidores cuando la divulgación o explotación de los secretos tenga lugar de modo ilegítimo; la tutela otorgada por el precepto va más allá de lo que es propio de las normas sobre competencia desleal, pues la protección se extiende a actos realizados sin fines concurrenciales (art. 13.3 LCD)(38).

El *know-how* constituye un auténtico bien inmaterial(39). El titular del secreto empresarial ostenta una posición jurídica que le atribuye la

---

36. Situación existente en otros países, pero que no cuenta con particular difusión en el panorama comparado, *cf.* R. Schmidt-Diemitz, "Geistiges Eigentum und entwicklungspolitischer Wissenstransfer", *GRUR Int.*, 1988, pp. 287-299, p. 289. (La limitada difusión de la tutela contra la competencia desleal -en particular, entre los países menos industrializados-, explica la preocupación a la que responde el mencionado art. 39 del Acuerdo *TRIP's*).

37. Para una interpretación de conjunto del art.13 LCD, *vid.* E. Galán Corona, "Supuestos de competencia desleal por violación de secretos", A. Bercovitz (coor.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Madrid, 1992, pp. 91-105.

38. Sobre estas cuestiones, *ibid.*, pp. 94-95 y 104-105.

39. *Vid.* A. Troller, "Das technische Geheimnis im System des Immaterialgüterrechts", *GRUR Int.*, 1958, pp. 385-394, esp. pp. 387-391; J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, pp. 82-85; y, en relación con el art. 13 LCD, E. Galán Corona, "Supuestos..." *loc. cit.*, pp. 93-94.

posibilidad de ejercitar acciones diversas frente a quien difunde o explota el secreto, habiendo accedido al mismo de modo ilícito; acciones tendentes, en definitiva, a salvaguardar la exclusividad fáctiva derivada del secreto, frente a comportamientos ilícitos. Al igual que el resto de los bienes inmateriales, el *know-how* posee valor patrimonial propio y entidad para ser objeto de transmisión contractual. No obstante, a diferencia de lo que sucede con los derechos de propiedad industrial, la tutela del bien inmaterial no se lleva a cabo por medio de la atribución de un derecho de exclusiva, sino que el ordenamiento establece sólo normas relativas a la protección del *know-how* frente a su adquisición por medios ilícitos o su divulgación o utilización quebrantando la confianza(40); la duración en el tiempo del bien inmaterial se extiende en tanto en cuanto los conocimientos se conserven secretos.

Del *know-how* debe distinguirse la asistencia técnica, que, a diferencia del primero, no reviste carácter secreto. De este modo, ni existe exclusividad fáctica en la posición que ocupa el prestador de asistencia técnica, ni tales conocimientos quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de las normas

---

40. *Cf.* A. Troller, "Das technische..." *loc. cit.*, pp. 387-388; J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, p. 85; *id.*, "Algunos..." *loc. cit.*, p. 212; A. Bercovitz, "La protección jurídica de la tecnología", A. Bercovitz, S. Jiménez, *Las patentes en la empresa*, Madrid, 1982, pp. 29-109, p. 34; H.J. Vailanti, "El objeto de los contratos de licencia de patentes y de *know-how* y la trasferencia de tecnología: Derecho comparado", *Rev. Der. Ind.*, t. 8, 1986, pp. 443-462, p. 448; J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 63-66.

protectoras del secreto empresarial. La asistencia técnica no es un bien inmaterial; en el marco de la contratación representa una modalidad de prestación de servicios(41) que, en ocasiones, se configura como un simple complemento de la transmisión de *know-how* o derechos de propiedad industrial, sin valor económico propio.

El fundamento de la protección del *know-how* se encuentra en el interés por salvaguardar la ventaja competitiva que ostenta su titular, frente al empleo de medios ilícitos para la difusión o explotación del secreto(42). Su función coincide, en buena medida, con la desempeñada por el Derecho de patentes, pues contribuye al fomento de la creatividad. El secreto empresarial (que, a diferencia de lo que ocurre con las invenciones patentadas, no es comunicado a la sociedad), no recibe una protección temporal absoluta, sino sólo frente al empleo de medios ilícitos en su divulgación o explotación, siempre que conserve el carácter secreto.

---

41. Diferenciando entre el *know-how* y la asistencia técnica como objetos contractuales, *vid.*, en nuestra doctrina, B. Pellisé Prats, "Contratos..." *loc. cit.*, pp. 89-90; J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, p. 150; *id.*, "Algunos..." *loc. cit.*, p. 210; asimismo, *vid.* J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 168-175. Para un planteamiento distinto, *vid.* S. Aguilar Canosa, B.M. Cremades Sanz-Pastor y J.A. Cremades Sanz-Pastor, *El contrato de asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología*, Madrid, 1976, esp. p. 18.

42. En nuestra doctrina, *vid.* J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, pp. 253-256; y, al hilo del art. 13 LCD, E. Galán Corona, "Supuestos..." *loc. cit.*, pp. 94-95.

Tratándose de invenciones patentables, el mantenimiento bajo secreto se configura como una alternativa frente a la obtención de una patente; en la práctica, es frecuente que una tecnología sea protegida por medio de patentes y de *know-how*, sólo cubriendo las primeras el núcleo esencial de la tecnología(43).

3. *Significado económico y transmisión internacional*

6. La adopción y explotación de nuevas tecnologías es un importante factor del crecimiento económico y de la competitividad, sin embargo, normalmente, la tecnología empleada por una empresa no es creada por ella misma; de este modo, el proceso de difusión de la tecnología desempeña un papel decisivo en el progreso y desarrollo de las diversas economías del planeta(44). En efecto, la

---

43. *Cf., v. gr.*, A. Bercovitz, "La protección..." *loc. cit.*, p. 35.

44. *Cf.* C. Freeman, "Diffusion: The Spread of New Technology to Firms, Sectors, and Nations", A. Heertje (*ed.*), *Innovation, Technology, and Finance*, Oxford, 1988, pp. 38-70, pp. 38-41. Es conocido que la adquisición a terceros es -junto a la generación propia y el desarrollo conjunto- una de las vías para la obtención de tecnología, *vid., v. gr.*, M.P. Sánchez Muñoz, *La dependencia tecnológica española: contratos de transferencia de tecnología entre España y el exterior*, Madrid, 1984, pp. 29-32. También la transmisión internacional de derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos se halla asociada al desarrollo económico, *vid.* M. Gabay, "Le rôle de la marque dans la protection du consommateur et le développement des pays en développement", *PI*, vol. 97, 1981, pp. 107-118, esp. pp. 115-117.

transmisión internacional de tecnología no es sólo esencial para el desarrollo de los países menos industrializados(45), sino que es también un elemento decisivo para el mejor funcionamiento de las economías desarrolladas (en las que las empresas tienden a concentrar sus actividades de investigación y desarrollo en sectores muy específicos, debido a sus enormes costes); de hecho, el comercio tecnológico internacional se desarrolla en su mayor parte exclusivamente entre los países más industrializados(46).

La difusión internacional de la tecnología tiene lugar a través de mecanismos diversos. Normalmente, una empresa puede explotar su tecnología en los mercados extranjeros de diferentes maneras: localizando la producción en su propio país y exportando las mercancías fabricadas en el mismo; realizando una inversión directa en el extranjero, donde produce, en ocasiones en colaboración con otra empresa, bienes con la nueva tecnología; concediendo la posibilidad de explotar la tecnología en el mercado extranjero a una empresa (normalmente de ese país)(47). Es en el tercer grupo

---

45. *Vid., v. gr.*, destacando la importancia de adoptar medidas que hagan posible la asimilación por los países en desarrollo de la tecnología recibida, P. Judet, J. Perrin, "Problématique économique", *Transfert de technologie et développement*, París, 1977, pp. 11-67.

46. Analizando la distribución del mercado mundial de licencias en el sector industrial, *cf.* A. Wolf, "Lizenztransfer aus weltwirtschaftlicher Sicht", *GRUR Int.*, 1973, pp. 552-559, p. 554.

47. Enumerando de modo extenso los diversos mecanismos a través de las cuales una empresa puede explotar en el extranjero su tecnología, *vid.* A. Wolf,

donde se localizan los supuestos en los que tiene lugar la transmisión entre empresas de derechos de propiedad industrial y *know-how* (dentro del segundo grupo, sin embargo, quedan las operaciones de *joint-venture* en el ámbito técnológico, que normalmente implican también la transmisión entre empresas de derechos de propiedad industrial y *know-how*(48)). La elección de uno u otro mecanismo se halla influenciada por múltiples factores: política empresarial, condiciones económicas del país en el que se pretende operar (materias primas, mano de obra...), estructura del mercado extranjero, naturaleza de la tecnología e intensidad de su protección jurídica, marco normativo (régimen de importación, sistema fiscal, régimen de control de cambios...), disponibilidad de capital...(49).

"Lizenztransfer..." *loc. cit.*, p. 552; H. Stumpf, "Interests and Conflicts of Interest in Technology Transfer - The Role of Patents", *IIC*, vol. 9, 1978, pp. 309-319, p. 309; T. Arnold, "Basic Considerations in Licensing", A.B.A., *Recent Developments in Licensing*, 1981, Nueva York, pp. 6-22, p. 6; y R. Schmidt-Diemitz, "Geistiges..." *loc. cit.*, pp. 290-291. *Vid.* también R. Recondo Porrúa, "La transferencia internacional de tecnología. Aproximación al estudio de sus problemas jurídicos fundamentales", *A.D.Int.*, vol. V, 1979-1980-1981, pp. 137-272, pp. 142-148.

48. La transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* a una filial en el extranjero tiene un significado económico y jurídico (con frecuencia, no se plasmará en un contrato) diferenciado de la transmisión a una empresa no filial, *cf.* F.J. Contractor, *International Technology Licensing (Compensation, Costs, and Negotiation)*, Lexington, 1981, p. 39.

49. *Vid.* T. Arnold, "Basic..." *loc. cit.*, pp. 6-8.

En el marco del comercio internacional de la tecnología, la organización de los diversos sistemas de ordenación de la propiedad industrial desempeña un relevante papel. En efecto, el fundamento económico de la protección de la propiedad industrial y de la tutela jurídica del *know-how* se proyecta también sobre el papel desempeñado por estas instituciones jurídicas en el fomento de los intercambios tecnológicos internacionales. Quedó ya puesto de relieve cómo la promoción del desarrollo económico y el fomento de la competitividad de un país, ocupan un lugar destacado entre los fundamentos de la atribución de derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales relativos a la actividad empresarial. En este contexto, es habitual reconocer al otorgamiento de derechos de propiedad industrial un efecto promotor de los intercambios tecnológicos: garantiza la posición (en el mercado para el que se otorga la protección) del titular del bien inmaterial(50) y reduce los costes de transacción asociados al acuerdo de transmisión(51); también la existencia de una tutela jurídica específica del *know-how* produce efectos económicos en el mismo sentido(52). Por otro lado, el reconocimiento de una

---

50. Poniendo de relieve cómo los planteamientos varían en función del nivel de desarrollo económico, *vid.* R. Schmidt-Diemitz, "Geistiges..." *loc. cit.*, pp. 289-292.

51. *Vid.*, en relación con la contratación sobre patentes, D. Vincent, "Le rôle des brevets en tant qu'instruments du transfert de techniques", *PI*, vol. 100, 1984, pp. 281-286.

52. La desprotección de los secretos empresariales desincentiva la concesión de licencias sobre los mismos, *vid.* D.S. Browing, "International Licensing Agreements:

posición de exclusiva va asociada a una situación de particular ventaja competitiva en el mercado que se proyecta, en relación con su transmisión, en el frecuente conflicto entre los términos de la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how* y la política de defensa de la libre competencia.

Dato relevante, como indicador del peso que el comercio con el extranjero relativo a derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene en el conjunto de una economía, es la llamada balanza de cobros y pagos tecnológicos. Si bien la utilidad de este instrumento, así como la posibilidad de comparar estadísticas de distintos países, debe ser matizada(53), su utilidad para mostrar el grado de dependencia tecnológica de un país está fuera de duda. En este contexto, es bien conocido que la incidencia sobre el desequilibrio negativo de la balanza de pagos con el exterior de los pagos al extranjero por adquisición de tecnología, ha sido un elementro condicionante de las políticas de los países en desarrollo en materia de transferencia de tecnología(54). Si bien las magnitudes no son comparables, la balanza de pagos relativa a las licencias tecnológicas presenta un saldo negativo también en la mayoría de los países

---

Some Legal and Economic Considerations", *Houston L. Rev.*, vol. 5, 1967-1968, pp. 63-99, p. 67.

53. *Vid* A. Wolf, "Lizenztransfer..." *loc. cit.*, pp. 553-554. En el contexto español, *vid.* M.P. Sánchez Muñoz, *La dependencia... op. cit.*, pp. 219-221.

54. *Vid. v. gr.*, L. Stampfli-Medzikijan, *Le transfert de technologie. Les efforts actuels pour une réglementation internationale*, Berna, 1980, pp. 14-24.

industrializados(55). En el caso español, el continuado y pronunciadísimo déficit de la balanza tecnológica(56) es indicativo de la acusada dependencia tecnológica de nuestro país. En este sentido, cuando empresas españolas intervienen en la transmisión internacional de derechos de propiedad industrial y *know-how*, suelen ocupar la posición de adquirente. El supuesto típico, pese al incremento en los últimos tiempos de la capacidad de las empresas españolas de patentar en el extranjero(57), sigue siendo que tales contratos tengan por objeto la explotación por una empresa española en el mercado español de técnicas o signos comerciales transmitidos por una empresa extranjera(58).

---

55 De hecho, en 1990 el único país con un saldo positivo de la balanza de pagos en materia de licencias industriales fue EEUU, *cf.* "Deutschland - Patent- und Lizenzbilanz veröffentlicht", *GRUR Int.*, 1992, pp. 405-406. Acerca de los elementos condicionantes del resultado de la balanza de pagos en este sector, *vid.* A. Wolf, "Lizenztransfer..." *loc. cit.*, pp. 554-559.

56. Ampliamente, con estadísticas, *vid.* R. Pampillón Olmedo, *El déficit tecnológico español*, Madrid, 1991, pp. 75-91. Para una época anterior, *vid.* M.P. Sánchez Muñoz, *La dependencia... op. cit.*, pp. 219-261.

57. Al respecto, *vid.* R. Pampillón Olmedo, *El déficit... op. cit.*, pp. 110-112. No obstante, las empresas innovadoras españolas continúan presentando una limitada capacidad competitiva frente a las empresas de otros países avanzados, *cf.* M. Buesa, J. Molero, "Patrones de innovación y estrategias tecnológicas de las empresas españolas", J.L. García Delgado (dir.), *España, economía*, 6ª ed., Madrid, 1993, pp. 785-805, p. 795.

58. Indicativo es que en su amplísima mayoría las patentes concedidas para España se encuentran en poder de no residentes, patentes que tienden a explotarse por medio de la concesión de licencias contractuales (*cf.* J.J. Gómez Fontecha, "Las licencias contractuales de patente y la industria farmacéutica española", AA.VV., *La*

protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmaceútica, Madrid, 1974, pp. 421-451, p. 425). En 1992 se concedieron para España un total de 14.021 patentes, de las que 12.304 correspondieron a no residentes y sólo 1.717 a residentes en España (*cf.* OMPI, "Statistiques..." *loc. cit.*, p. 7). En este sentido, la procedencia de los titulares de patentes españolas: EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Suiza, Países Bajos, Bélgica... (las estadísticas relativas a las solicitudes de derechos de propiedad industrial para España según el país de origen del solicitante pueden consultarse, para el periodo 1987-1991, en J. Gómez Montero, "Actividad..." *loc. cit.*, pp. 776-781) es también un indicio relevante de los países con los que se hallarán con más frecuencia conectados los supuestos de tráfico externo relativos a la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* relevantes para España (asimismo, en relación con los supuestos en los que empresas españolas puedan actuar como transmitentes es importante conocer para qué países tienden las empresas españolas a proteger sus derechos de propiedad industrial -en concreto, tratándose de patentes los países con mayor presencia de derechos de propiedad industrial de origen español son, por este orden, Francia, EEUU, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Suiza, Alemania..., *cf.* R. Pampillón Olmedo, *El déficit... op. cit.*, p. 111; sobre los países más designados en las solicitudes de marcas internacionales de origen español -Francia, Alemania, Italia, Benelux, Portugal, Suiza y Austria, *vid.* J. Gómez Montero, "Actividad..." *loc. cit.*, p. 782-).

II. Tipología de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*

1. Configuración de una tipología: cuestiones previas

7. La explotación contractual de derechos de propiedad industrial y conocimientos técnicos secretos se lleva a cabo a través de negocios muy diversos, con gran frecuencia atípicos(1) y normalmente caracterizados por su complejidad. Con este último rasgo se destaca el hecho de que estos contratos presentan elementos propios de distintas figuras negociales, típicas o atípicas(2). No es extraño que la transmisión de derechos sobre bienes inmateriales sea sólo una prestación más de las varias que ha de realizar una de las partes contratantes (*v.*

---

1. *Cf.* F. Vicent Chuliá, *Compendio crítico de Derecho mercantil* Tomo II (*Contratos, títulos valores, Derecho concursal*), 3ª ed., Barcelona, 1990, p. 48; y, poniendo de relieve -tras mencionar expresamente los contratos de licencia de patente, licencia de *know-how* y franquicia- cómo el desarrollo de contratos atípicos permite a los operadores internacionales reproducir esquemas negociales similares en ordenamientos distintos, F. Bortolotti, "Formazione e gestione dei rapporti negoziali: la prassi contrattuale internazionale fra *standard forms*, imitazione e creatività", AA.VV., *Fonti e tipi del contratto internazionale*, Milán, 1991, pp. 229-249, pp. 230-235.

2. *Cf.* M. Bauer, "Technologie-Transfer-Verträge-Struktur und typische Probleme", F. Nicklisch (*Hrgb.*), *Der komplexe Langzeitvertrag*, Heidelberg, 1987, pp. 206-223, p. 210; y, en relación con el contrato de licencia de *know-how*, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.* p. 84. Por otra parte, atipicidad y complejidad suelen ir unidas; así, la constatación de que la vía habitual de creación de contratos atípicos es la combinación de elementos de figuras contractuales diversas no es nueva, *cf.* J.B. Jordano Barea, "Contratos mixtos y unión de contratos. (Sentencia 27 febrero 1951)", *ADC*, t. IV, 1951 pp. 321-339, *passim.*; y, en relación con las modernas figuras del tráfico mercantil internacional, A.Frignani, *Il Diritto del commercio internazionale*, 2ª ed., Turín, 1990, pp. 27-28.

gr., la concesión de una licencia de marca en el seno de un contrato de franquicia). Asimismo, en ocasiones, contratos relativos a derechos sobre bienes inmateriales, pese a su independencia, se manifiestan en la práctica estrechamente vinculados entre sí o con otras figuras negociales(3). De esta forma, la elaboración de una tipología que permita agrupar racionalmente los supuestos de la práctica y ayude a exponer su contenido se convierte, como más adelante se ilustrará, en presupuesto del análisis de D.I.Pr.

A) Panorama normativo y diversidad de la práctica negocial

8. Con objeto de conocer -de cara a su eventual clasificación- la realidad sobre la que se va a operar (es decir, los contratos a través de los cuales tiene lugar la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*) será necesario prestar atención no sólo a los tipos normativos, sino también a otras modalidades relevantes de la práctica no consagradas expresamente en el ordenamiento positivo. Esta inevitable labor descriptiva, de captación del fenómeno, trata aquí de limitarse al máximo.

En nuestro sistema, las normas básicas sobre derechos de propiedad industrial -LP y LM- contemplan ahora expresamente la posibilidad de transmitir esos derechos (o la solicitud de los mismos) tanto de forma plena como de forma limitada(4). Los derechos de

---

3. Este fenómeno, habitual en la contratación internacional moderna -*vid.*, *v. gr.*, C. Reithmann, D. Martiny (D. Martiny), *Internationales Vertragsrecht*, 4ª ed., Colonia, 1988, pp. 122-125-, reviste especial trascendencia -por su frecuencia y por la diversidad de supuestos- en los contratos de cesión y licencia; *cf.*, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 729-730, 733; V. Emmerich, "Lizenzverträge", U. Immenga, E.J. Mestmäcker, *GWB Kommentar zum Kartellgesetz*, 2ª ed., Múnich, 1992, pp. 630-712, p. 654; y M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 221-222.

4. Arts. 74 ss. LP y 41 ss. LM, que representaron un significativo avance con respecto a la normativa anterior, contenida en el EPI, donde sólo se dedicaba un

propiedad industrial, bienes jurídica y económicamente independientes, son susceptibles de ser objeto de negocios jurídicos diversos(5). Arrancando de la

---

artículo al tema (art.31), limitándose a declarar que los derechos de propiedad industrial "son transferibles por todos los medios que el Derecho reconoce", de donde extraía la doctrina la admisibilidad de las licencias voluntarias (*cf.* H. Baylos, *Tratado de Derecho industrial (Propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, Disciplina de la competencia desleal)*, Madrid, 1978, p. 679). Asimismo, la transmisión contractual aparece contemplada en los arts. 16 ss. RMC, 38 ss. CPC (éste todavía no en vigor) y prevista en los arts. 29 ss. de la mencionada Propuesta de Reglamento sobre el diseño comunitario. La posibilidad de explotar contractualmente derechos de propiedad industrial se contempla también en diversos convenios internacionales que vinculan a España en este sector. Así, el art. 6 *quater* CUP alude a la cesión de marcas; por su parte los arts. 72 y 73 CPE prevén la posibilidad de que la solicitud de patente y los derechos de patente sean objeto de cesión y licencia.

5. El principio básico continúa siendo que estos derechos son transmisibles por todos los medios que el Derecho reconoce (expresamente, arts. 56.1 RP y 41.1 LM). De la relación aceptada generalizadamente de objetos sobre los que puede recaer la propiedad industrial (la contenida en el art. 1 pfo. 2 CUP), sólo los derechos relativos a "indicaciones de procedencia o denominaciones de origen" no son por su esencia susceptibles de transmisión (*cf.* FK Beier, "Gewerbliche Schutzrechte in Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) nach sowjetischen Recht", *RIW*, vol. 34, 1988, pp. 166-172, pp. 168-169). El presente estudio trata sólo de los supuestos de transmisión contractual voluntaria. Queda al margen la concesión de licencias obligatorias (por requerir la intervención del poder público que impone la constitución de la relación jurídica) y la transmisión parcial a través de la constitución de un derecho real de garantía (el art. 74.1 LP recoge la posibilidad tanto de que la patente sea objeto de usufructo como de que sea dada en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria). La constitución de un usufructo sobre una patente es un supuesto de explotación de la misma, pero normalmente tendrá lugar *ex lege*, sin un contrato (*cf.* C.

dicotomía entre transmisión plena (el adquirente se hace con la titularidad del bien) y parcial (únicamente se concede el ejercicio de ciertas facultades), recibe especial atención la transmisión parcial a través de licencia, de la que se recogen expresamente algunas variantes: exclusiva y no exclusiva, sobre la totalidad y sobre parte de las facultades concedidas (o de los productos o servicios incluidos, en el caso de las marcas), para la totalidad o parte del territorio nacional (art. 75.1 LP y 42.1 LM). En los arts. 74 ss. LP, 41 ss. LM y concordantes hallan reconocimiento expreso sólo los que pueden considerarse "tipos básicos" de los contratos a través de los cuales tiene lugar la explotación de derechos de propiedad industrial: cesión de patente, cesión de marca, licencia de patente y licencia de marca(6). Ahora bien, como se apuntó, con frecuencia la transmisión (cesión o licencia) de estos bienes no se lleva a cabo de forma aislada, sino en el marco de transacciones de contenido más amplio(7).

Muchas de esas transacciones aparecen contempladas -a veces, sólo mencionadas- en instrumentos normativos que presentan rasgos muy peculiares, los adoptados en ejecución de la política de defensa de la competencia. De especial importancia resultan los reglamentos comunitarios de aplicación del apartado 3 del art. 85 TCE

Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización del Derecho español de patentes*, Madrid, 1984, p. 254).

6. Lo dispuesto sobre las patentes es aplicable a los modelos de utilidad (en los términos del art. 154 LP) y lo previsto para las marcas al nombre comercial (art. 81 LM, con la significativa restricción establecida en el art. 79 LM) y al rótulo de establecimiento (art. 85 LM).

7. Las normas de protección en materia de transferencia de tecnología tomaron buena cuenta de esta realidad. Así, el art. 1 del derogado D. 2.343/1973 sobre transferencia de tecnología (*BOE* núm. 236, de 2.X.73) incluía la "(c)esión de derechos de utilización de patentes y demás modalidades de la propiedad industrial... (las) cesiones de conocimientos aplicables a la actividad productiva, acumulados y conservados bajo secreto..." simplemente como "una o varias de las... prestaciones" que podían formar parte de los contratos o acuerdos relevantes.

a ciertas categorías de acuerdos que incluyen la transmisión de derechos de propiedad industrial y/o *know-how*.(8). Las modalidades negociales aludidas en estos textos son muy diversas: licencia pura (simple) de patente (*v. gr.*, art. 1 Reglamento (CEE) núm. 2.349/84), licencia recíproca de patentes (art. 5.3 Reglamento (CEE) núm. 2.349/84), acuerdos de licencia de patentes en el marco de una empresa común (art. 5.2 Reglamento (CEE) núm. 2.349/84), licencia pura de *know-how* (art. 1 Reglamento (CEE) núm. 556/89), acuerdos mixtos de licencia de *know-how* y licencia de patentes (*ibid.*), licencia recíproca de *know-how* (art. 5.3 Reglamento (CEE) núm. 556/89), acuerdos de licencia de *know-how* en el marco de una empresa común (art. 5.2 Reglamento (CEE) núm. 556/89), transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de acuerdos de franquicia (art. 1 Reglamento (CEE) núm. 4.087/88)... A los efectos de precisar el contenido de las diversas modalidades negociales, la utilidad de estos instrumentos normativos debe ser relativizada, fundamentalmente porque en los mismos las categorías se definen con el objetivo de precisar su inclusión o no en el régimen de la exención en bloque.

9. Más allá de la referencia a las modalidades negociales previstas expresamente en nuestro ordenamiento, existen otros instrumentos útiles para conocer el contenido de los mecanismos contractuales, a través de los cuales se lleva a cabo en la práctica la transmisión internacional de derechos de propiedad industrial y conocimientos técnicos secretos. Cabe mencionar los siguientes: resoluciones judiciales, laudos arbitrales, decisiones de órganos administrativos encargados de la aplicación de normas de intervención

---

8. Reglamento (CEE) 2.349/84, de 23 julio 1984, sobre acuerdos de licencia de patentes (*JOCE* 1984 L 219/15) (*DOCE* ed. especial 08/Vol. 02 p. 135); Reglamento (CEE) 418/85, de 19 diciembre 1984, relativo a acuerdos de investigación y desarrollo (*JOCE* 1985 L 53/5) (ed. especial 08/Vol. 02 p. 166); Reglamento (CEE) 4.087/88, de 30 noviembre 1988, relativo a acuerdos de franquicia (*DOCE* 1988 L 359/46); y Reglamento (CEE) 556/89, de 30 noviembre 1988, sobre acuerdos de licencia de *know-how* (*DOCE* 1989 L 61/1). Modificando parcialmente varios de estos Reglamentos *vid.* Reglamento (CEE) 151/93, de 23 diciembre 1992 (*DOCE* 1993 L 21/8).

económica relevantes en este sector(9) y manifestaciones diversas de la práctica negocial (contratos modelo, ejemplos de negocios celebrados,...).

No abundan en nuestro sistema las resoluciones judiciales en materia de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y/o *know-how*. Sin embargo, la jurisprudencia del TS es ya reflejo de cómo en la práctica estas transacciones suelen incluir la explotación de derechos sobre bienes inmateriales diversos o combinan la transmisión de tales bienes con prestaciones propias de otros negocios: Sent. TS de 12 abril 1972 (Sala 1ª) *André M.G. c. Beltogar*(10), relativa a un contrato de cesión de patente y contrato de asistencia técnica; Sent. TS de 21 febrero 1979 (Sala 1ª) *Sociedad Sagarduy S.A. c. Société des fonderies et ateliers du Rhone, S.A.*(11), el acuerdo controvertido incluía la transmisión de patentes, *know-how* y marca; Sent. TS de 24 octubre 1979 (Sala 1ª) *Mayo S.A. c. Thomson Brandt S.A.*(12), acuerdo de licencia mixta de patente y *know-how*; Sent. TS de 17 enero 1985 (Sala 1ª) *W. Reymaeckers c. LBB*(13), contrato de licencia de patentes, modelos de utilidad y sistemas de fabricación; Sent. TS de 23 marzo 1988 (Sala 1ª) *Comercial Ebro S.A.c. Fred Perry Sportswear L.T.D.*(14), licencia mixta de marcas y *know-how*. La práctica del TJCE, que ha tenido

---

9. Desmantelado en España el sistema específico de protección en materia de transferencia de tecnología (el trámite de verificación al que limitó ese control el R.D. 1.750/1987, de 18 de diciembre (*BOE* núm. 11, de 13.I.88) fue suprimido por el R.D. 1816/1991 de 20 de diciembre sobre ordenación económica de las transacciones con el exterior (*BOE* núm. 310, de 27.XII.91), la actuación de órganos administrativos sobre estas transacciones reviste ahora significativa trascendencia en la aplicación de las normas sobre libre competencia.

10. *RAJ* núm. 1.812.

11. *RAJ* núm. 813.

12. *RAJ* núm. 3.459.

13. *RAJ* núm. 180.

14. *RAJ* núm. 2.228.

ocasión de pronunciarse sobre operaciones de transmisión de propiedad industrial y *know-how* en el marco de la aplicación de las normas comunitarias sobre libre competencia (y en menor medida, sobre libre circulación de mercancias), resulta también ilustrativa de la diversidad y complejidad de estos negocios(15).

Siendo el arbitraje mecanismo frecuente de solución de las controversias surgidas de estas transacciones, es indudable el valor didáctico de los laudos arbitrales sobre las características habituales de estos negocios. Basta una primera aproximación a la práctica de la Corte de Arbitraje de la CCI, para constatar la gran diversidad de los acuerdos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que han suscitado laudos arbitrales incluyendo cuestiones de Derecho aplicable: acuerdo de licencia de *know-how* unido a una compraventa(16); contrato de suministro junto a licencia de *know-how*(17); contrato de licencia de fabricación -patente o *know-how*- y licencia de marca(18); cesión de *know-how*, licencia de *know-how*, licencia mixta de *know-how* y marca(19).

---

15. *Vid., v. gr.*, Sent. TJCE de 27 septiembre 1988, asunto 65/86, *Bayer AG et al. c. Süllhöffer*, *Rec.*, 1988, pp. 5.281-5.288 (en relación con un contrato de licencia recíproca de patente y modelo de utilidad); Sent. TJCE de 25 febrero 1986, asunto 193/83, *Windsurfing International Inc. c. Comisión*, *Rec.*, 1986, pp. 643-669 (operación que incluía la explotación de patentes, know-how y signos distintivos); Sent. TJCE de 28 enero 1986, asunto 161/84 *Pronuptia de Paris c. Schillgalis*, *Rec.* 1986, pp. 374-389 (licencia exclusiva de marca integrada en un contrato de franquicia)...

16. Laudo CCI (de 1972) en el asunto núm. 2.114 (*Yearbook C.A.*, vol. V, 1980, pp.186-192).

17. Laudo CCI (de 1983) en el asunto núm. 4.132 (*Journ. dr. int.*, t. 110, 1983, pp. 891-893).

18. Laudo CCI (de 1990) en el asunto núm. 6.142 (*Journ. dr. int.*, t. 117, 1990, pp. 1039-1046).

19. Laudo CCI (de 1991) en el asunto núm 6.363 (*Yearbook C.A.*, vol. XVII, 1992, pp. 186-211).

Las resoluciones de los órganos administrativos encargados de tutelar la libre competencia son también fiel reflejo de cómo los acuerdos de cesión y licencia se integran con frecuencia en el marco de operaciones más amplias: contratos de ingeniería, contratos de distribución exclusiva, contratos de empresa común (*joint-venture*) y contratos de franquicia(20).

Por último, cabe hacer referencia al hecho de que los modelos de contrato de licencia, tratando de responder a las necesidades de los operadores jurídicos, suelen presentar contratos de licencia mixta (relativos a la transmisión de derechos sobre diversos bienes inmateriales)(21); también es habitual que la

---

20. Ejemplos de Decisiones de la Comisión CE sobre supuestos en los que la transmisión de *know-how* se presentó ante los órganos comunitarios vinculada a estas operaciones, aparecen recogidos en J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.* pp. 114-115. También la práctica del TDC pone de relieve cómo es habitual incorporar la transmisión de bienes inmateriales diversos en un mismo acuerdo; por ejemplo: Resolución de 18 mayo 1990, *Ibérica Display S.A. c. Display Design GmbH -RGD*, año XLVII, 1991, pp. 1.497-1.499- (licencia mixta de modelo de utilidad y *know-how*); Resolución de 25 mayo 1990, *Pack Service S.A./ 4P Nikolaus Kempten GmbH y 4P Emballages France, S.A. -ibíd.*, pp. 1.499-1.450- (dos contratos, uno de licencia y otro de sublicencia de patentes, *know-how* y marcas); y Resolución de 19 noviembre 1990, *Mazzoni Española S.A./ Mazzoni, S.p.A. -RGD*, año XLVII, 1991, pp. 6.328-6.329- (contrato mixto sobre *know-how* y marca).

21. Son ilustrativos los modelos de contrato de licencia mixta de patente y conocimientos técnicos secretos: H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag*, 5ª ed., Heidelberg, 1984, pp. 395-419, esp. p. 396; G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, pp. 275-288, esp. p. 275; H.J. Maier, D. Hangarter, *Muster-Lizenzvertag Deutschland-Schweiz*, 4ª ed., Zúrich, 1988, esp. p.8; J. Pagenberg, B.Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 48-65, esp. pp. 48-49; Deutsche Handelskammer für Spanien, "Modelo de contrato para la concesión de licencias industriales a firmas españolas", *Lizenz-und Know-how-Verträge mit spanischen Firmen*, 7ª ed., 1974, pp. 20-26, esp. p. 20 (patente/modelo de utilidad y conocimientos secretos); o, sencillamente, ejemplos de la práctica que recogen contratos de licencia mixta de patentes y *know-how*: así,

transferencia de estos derechos aparezca formando parte de acuerdos que incorporan prestaciones muy diversas(22).

B) Tipología y ley aplicable

10. Habida cuenta de la heterogeneidad de los contratos internacionales a través de los cuales tiene lugar la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how*, la clasificación de tales figuras cumple, desde la perspectiva del D.I.Pr., una primera función básica: sirve como punto de partida ineludible de un análisis racional de las cuestiones de Derecho aplicable(23). El intento de englobar todas estas figuras

---

el reproducido en: AA.VV. *L'accord industriel international*, París, 1975, pp. 261-272, esp. pp. 261-262.

22. Así, en el marco de contratos de empresa común, *vid.* los ejemplos de contrato de *joint-venture* recogidos en L.O. Baptista, P.Durand-Barthez, *Les associations d'entreprises (joint ventures) dans le commerce international*, París, 1985, pp. 266-273, esp. p. 269; y G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, pp. 382-391; o en el seno de contratos de desarrollo, *vid.* el modelo reproducido en J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 366-373; o en contratos de franquicia (*vid.*, los ejemplos ofrecidos en L. Cardelús i Gassot, *El contrato de franchising*, Barcelona, 1988, pp.262-271, esp. p.264, y A. Frignani, *Il Diritto... op. cit.*, pp. 765-766); o como cláusula accesoria de un contrato de ingeniería (p. ej., la cláusula 20 del modelo de contrato llave en mano -*EIC Turnkey Contract Standard Form*- recogido en *Dir. comm. int.*, vol. 6, 1992, pp. 263-285, pp. 281-282; o en el marco de contratos de distribución exclusiva (*distribution*) (*vid.* R. Christou, *International Agency, Distribution and Licensing Agreements*, Londres, 1986, pp. 69-70 y 84).

23. Expresamente, en relación con los contratos internacionales sobre *know-how*, K. Kreuzer, "Know- how-Verträge..." *loc. cit.* p. 721 ("*Eine sachgerechte Anknüpfung muß den vielfältigen Erscheinungsformen der Know-how-Verträge durch differenzierende Regelbildung Rechnung tragen*"). En la misma línea, *vid.* B. von

en un supraconcepto (contratos de transferencia de tecnología), si bien puede estar justificado cuando se pretende abordar problemas comunes a todos estos negocios(24) o al tratar de instaurar un régimen común a todos ellos(25), no oculta la necesidad de establecer ulteriores diferenciaciones para alcanzar resultados razonables en materia de Derecho aplicable(26).

La ordenación y clasificación de las figuras de la práctica negocial muestra un interés añadido a la vista del "carácter tipológico" que presentan en nuestro sistema las *normas sobre Derecho aplicable en materia* de obligaciones contractuales. La elaboración de una tipología, que agrupe y diferencie contratos con base en sus rasgos característicos, supone un primer paso en la construcción de categorías contractuales que permitan un funcionamiento satisfactorio de las normas de D.I.Pr. relevantes. El art. 4 CR -así como las construcciones en las que esta disposición se inspira-, exige para su correcta aplicación la búsqueda de soluciones válidas para grupos de contratos, evitando, en la medida de lo posible, respuestas casuísticas, cuya proliferación

---

Hoffmann, "Verträge über gewerbliche Schutzrechte im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 208-218, p. 212. Asimismo, *vid.* N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 233.

24. *Vid., v. gr.*, J. Schapira, "Les contrats internationaux de transfert technologique", *Journ. dr. int.*, t. 105, 1978, pp. 5-37; R. Recondo Porrúa, "La transferencia...", *loc. cit.*, pp. 137-272; G. Modiano, "Les contrats de transfert de technologie", *DPCI*, t. 9, 1983, pp. 553-591; y M.Bauer, "Technologie-..." *loc. cit.*, pp. 206-223.

25. *Vid., v. gr.*, art. 1.2. del frustrado Proyecto de Codigo internacional de conducta para la transferencia de tecnología (en su última versión de 20.VI.1985, UNCTAD, TD/CODE TOT/47, p. 1), y el mencionado art. 1 del derogado D. 2343/1973, sobre transferencia de tecnología.

26. *Vid., v. gr.*, el análisis de S. Soltysinsky en "Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions", *R. des C.*, 1986-I (t. 196), pp. 239-384, pp. 282-336.

menoscabaría la seguridad jurídica(27). Esta idea ha sido tradicionalmente resaltada en relación con la doctrina de la prestación característica, llegándose a hablar, al hilo del art. 4.2 CR, de "método tipológico"(28).

En el ámbito objeto de estudio, donde, debido a las peculiaridades de los contratos analizados, la determinación de la prestación característica resulta en ocasiones una labor imposible(29), la precisión de categorías de contratos susceptibles de ser tratados de forma unitaria con vistas a precisar la ley aplicable resulta también de fundamental trascendencia. La búsqueda de una solución adecuada a las peculiaridades del caso concreto ha de ser combinada con la elaboración de "subgrupos" de contratos que posibiliten propuestas destinadas a evitar una localización casuística de la relación jurídica. Es decir, en los supuestos en los que resulta de imposible aplicación la técnica de la prestación característica (por no existir prestación característica o por ser necesario "corregir" la solución alcanzada, acudiendo al ordenamiento del país más vinculado con el contrato) la formación de subcategorías,

---

27. Sobre la trascendencia que el postulado de la seguridad jurídica tuvo desde antiguo en la discusión metodologíca acerca de la necesidad de proponer en materia de Derecho aplicable soluciones válidas para tipos o categorías de contratos, *vid.* F. Vischer, "Methodologische Fragen bei der objektiven Anknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Ann. suisse dr. int.*, vol. XIV, 1957, pp. 43-68, esp. pp. 45-50.

28. *Cf.* M. Virgós Soriano, "El Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t.III, Madrid, Civitas, 1986, pp. 753-825, p. 784; en la doctrina germana es habitual el empleo de expresiones como *Typenanknüpfung* al aludir a la construcción de la prestación característica (*cf.*, por todos, A. Heini, "Vertrauensprinzip und Individualanknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Festschrift für F. Vischer*, Zurich, 1983, pp. 149-159, p. 149).

29. *Vid.* Cap. Cuarto.III, *infra*.

que engloben contratos a los que corresponda un tratamiento semejante en materia de Derecho aplicable, no sólo es una tarea posible, sino imprescindible para lograr un funcionamiento adecuado -garantizando la certeza jurídica- de la norma de D.I.Pr. (art. 4.5 CR)(30).

11. Tradicionalmente, los estudios sobre ley aplicable en este ámbito de la contratación no han dado cuenta de la compleja realidad; en esta línea, no se diferencia entre contratos sobre derechos de propiedad industrial, contratos sobre *know-how* y contratos que incluyen la transmisión de bienes de ambas categorías; igualmente, queda marginado el tratamiento de los supuestos en los que la transmisión de estos derechos se combina con otras prestaciones en acuerdos diversos (ciertamente, de reciente desarrollo): franquicia, *joint-venture*, ingeniería...(31). Modernamente, la doctrina ha

---

30. En general, sobre la importancia que para garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de cláusulas de corrección (entre las que incluye al art. 4.5 CR) tiene desarrollar "subreglas" (*Unterregeln*) que ofrezcan soluciones válidas para grupos de supuestos, K. Kreuzer, "Zur Funktion von kollisionsrechtlichen Berichtigungsnormen", *ZfRV*, vol. 33, 1992, pp. 168-192, p. 190. En particular, al hilo del art. 4.5 CR, M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, p. 792.

31. Como ejemplos de este tipo de estudios cabe retener: entre los más antiguos, A. Troller, "Internationale Lizenzvertrag" *GRUR Int.*, 1952, pp. 108-122, esp. pp. 118-122; A. Vida, "Les contrats de licence en droit international privé", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. LIII, 1964, pp. 209-233, esp. pp. 210-212; E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag mit dem Ausland" *NJW*, vol. 17, 1964, pp. 209-233, esp. p. 1.349; y entre los recientes, G. Cabanellas, "Applicable Law under International Transfer of Technology Regulations", *IIC*, vol. 15, 1984, pp. 39-67, esp. pp. 52-57; F. Dessemontet, "Les contrats de licence en droit international privé", *Mélanges G. Flattet*, Lausana, 1985, pp. 435-453, esp. pp. 450-453; K.Sajko, "Questions on Private International Law Concerning Transfer of Technology Contracts- With Special Reference to Yugoslav Law", *Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade*, Dordrecht, pp. 219-233, esp. pp. 225-233; y A. Roy, *Lizenzverkehr im Verkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen*,

tomado nota de la necesidad de diferenciar categorías de contratos como presupuesto de un análisis racional de las cuestiones de Derecho aplicable en este sector(32).

C) Propuesta de clasificación

12. Pese a proponer un "método tipológico", la técnica de la prestación característica no parece ofrecer criterios determinantes para diferenciar categorías de contratos(33). Parece oportuno optar aquí por una clasificación que agrupe las figuras negociales en

---

Francfort, 1991, pp. 214-220, quien, tras una incipiente diferenciación de supuestos, termina insistiendo en la necesidad de precisar la prestación característica en función de las peculiaridades de cada particular contrato.

32. El mérito de haber estudiado el Derecho aplicable a estos contratos (si bien limita su análisis a los contratos sobre *know-how* -incluyendo los conocimientos no secretos-) en el marco de una elaborada tipología corresponde a K. Kreuzer ("Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, esp. pp. 721-735. En algunos de los más recientes trabajos se refleja también -con desigual acierto- la necesidad de un tratamiento diferenciado, en particular, *vid.*: M. Diener, *Contrats... op. cit.*, esp. pp. 248-249; S. Soltysinsky, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 282-336; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, esp. pp. 122-134; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 53-66, 184-203, 254-268 y 297-302.

33. *Cf.* C. Reithmann, D. Martiny (D. Martiny), *Internationales... op. cit.*, p. 97. Precisamente, la necesidad de diferenciar contratos en tipos o categorías que, al parecer, responden a criterios arbitrarios ha sido uno de los argumentos esgrimidos con más fuerza contra la construcción de la prestación característica: *cf.* H.U. Jessurun d'Oliveira, "Characteristic Obligation in the Draft EEC Obligations Convention", *AJCL*, vol. 25, 1977, pp. 303-331, pp. 308-313; y T.M. de Boer, "The EEC Contracts Convention and the Dutch Courts (A Methodological Perspective)", *RabelsZ*, vol. 54, 1990, pp. 24-62, pp. 47-50.

atención a su objeto y contenido (obligacional); es decir, al bien económico sobre el que el contrato recae, así como al conjunto de reglas de conducta -pactos, cláusulas,...- que el contrato incorpora(34). Esta opción permitirá incluir en la clasificación todas las figuras de la práctica, haciendo posible, desde el comienzo, diferenciar el análisis de los negocios que presentan características (más) dispares y quedando abierta la posibilidad de establecer subdivisiones dentro de cada grupo así como de redefinir categorías, en un momento posterior, a la luz de las exigencias que se deriven del análisis de D.I.Pr. Esta toma de postura no impide tener en cuenta aspectos que otros criterios de clasificación propuestos por la doctrina han contribuido a resaltar(35).

Una clasificación centrada en el objeto y contenido esencial de los acuerdos es la única capaz de dar cuenta de la diversidad de figuras a través de las cuales la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en la contratación internacional(36).

---

34. Tomo los conceptos de objeto y contenido del contrato de L. Díez-Picazo, *Fundamentos del Derecho civil patrimonial*, vol. 1 *(Introducción. Teoría del contrato)*, 4ª ed., Madrid, 1993, pp. 202 y 330-334.

35. Así, ocurre, por ejemplo, con los esfuerzos por elaborar una tipología a partir del clausulado típico de estos contratos (en esta línea, *vid.* W. Fikentscher, "The Typology of International Licensing Agreements", N. Horn y C.M. Schmitthoff (*eds.*) *The Transnational Law of International Commercial Transactions (Studies in Transnational Economic Law)*, vol. 2, Deventer, 1982, pp. 211-222); y con las propuestas de clasificación basadas en la diversa finalidad económica de los negocios (en esta línea, *vid* . D. Pfaff, "International Licensing Contracts, Transfer of Technology and Transnational Law", *ibíd.*, pp. 199-209; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 24-27). En particular, esta última clasificación contribuye a resaltar las múltiples peculiaridades que presentan las licencias recíprocas (*licence exchange contracts, Austauschlizenzverträge*).

36. Se comprende así que una tipología de esta naturaleza haya sido también adoptada como punto de partida en análisis que abordan el fenómeno desde otra

Partiendo de las modalidades posibles de transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* (cesión y licencia), cabe distinguir los supuestos en los que la transmisión se realiza a través de contratos que tienen como objeto una sola categoría de bienes inmateriales, de aquellos que combinan bienes inmateriales diversos (contratos de cesión y/o licencia mixta). Las peculiaridades que revisten los contratos recíprocos de cesión y licencia imponen un tratamiento específico. Asimismo, se diferencian los supuestos en los que la transmisión de estos bienes -o de derechos sobre los mismos- se configura como una prestación de contratos que incluyen elementos propios de negocios diversos (franquicia, ingeniería); o bien, tiene lugar en el marco de operaciones que incorporan acuerdos de distinta naturaleza (*joint-venture*, ingeniería) o aparece combinada con otras figuras negociales (contratos de suministro...)

13. Debido al carácter normalmente complejo y atípico de estos negocios, así como al hecho de que con frecuencia lo que se presenta es un conjunto de acuerdos -por ejemplo, en los supuestos en los que una licencia de patente se configura como un "acuerdo satélite" (*accord satellite*) en una operación de *joint-venture*-, se suscitarán dudas al precisar si se trata de un solo contrato o de contratos diversos estrechamnete vinculados. Al respecto, cabe apreciar en la doctrina civilista cierto confusionismo terminológico(37). A los

---

rama de la ciencia jurídica; *vid.* T. Steinmann, *Les transferts de technologie et de marques en droit fiscal international*, Zúrich, 1991, pp. 18-41. En el contexto de los contratos de transferencia de tecnología, partiendo también del objeto contractual para elaborar una tipología, pero combinándolo con otros elementos clasificatorios, *vid.* P. Kahn, "Typologie des contrats de transfert de la technologie", AA.VV, *Transfert de technologie et developpement*, París, 1977, pp. 435-465, p. 440

37. La doctrina civilista se ha ocupado de este problema al abordar el régimen y naturaleza de los contratos atípicos, no habiendo evolucionado al mismo ritmo que la práctica negocial. *Vid.*, *v. gr.*: R.Fubini, "Contribución al estudio de los contratos complejos. (Llamados mixtos)", *RDP*, año XVII, 1931, núm. 208, pp. 1-17; J.B. Jordano Barea, "Contratos mixtos..." *loc. cit.*,

efectos del presente estudio, parece necesario dejar sentado únicamente dos presupuestos: a) la constatación de que la diferencia entre un contrato único y una pluralidad de contratos (cualquiera que sea su vinculación) radica en que en el primer caso hay unidad de causa, mientras que en el segundo existe pluralidad de causas(38); y b) la necesidad de estudiar la eventual relevancia que la íntima vinculación existente entre contratos diversos pueda ejercer en la determinación del Derecho aplicable a los mismos(39).

Conviene, asimismo, precisar el sentido en el que el término contrato mixto es utilizado en el presente trabajo. Al margen de la referencia a los contratos complejos, entendidos como contratos que presentan elementos de tipos negociales distintos, se configura aquí la categoría más precisa de los contratos mixtos, que incluye aquellos supuestos en los que a través de un único contrato se lleva a cabo la explotación de bienes inmateriales diversos o se combina la explotación de

---

pp. 321-339; F. de Castro y Bravo, *El negocio jurídico*, Madrid, 1985 (1971), pp. 206-207; J.L. Lacruz Berdejo (F. Rivero Hernandez), *Elementos de Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones*, vol. 2, *(Teoría general del contrato)*, 2ª ed., Barcelona, 1987, pp.244-255; J. Castán Tobeñas, *Derecho civil español, común y foral*, t. IV *(Derecho de obligaciones)*, 14ª ed., Madrid, 1988, pp. 9-27; J.Puig Brutau, *Fundamentos de Derecho civil*, t. II, vol. I *(Doctrina general del contrato)*, 3ª ed., Barcelona, 1988, pp. 405-425; J. Santos Briz, *Los contratos civiles (nuevas perspectivas)*, Granada, 1992, pp. 325-340; y L. Diez-Picazo, *Fundamentos... op. cit*, pp. 359-366. Poniendo de relieve la ausencia de unanimidad en la clasificación de estos supuestos, *vid.* R. García Villaverde, "Tipicidad contractual y contratos de financiación", AA.VV, *Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en el mercado financiero*, Madrid, 1990, pp. 3-19, pp. 11-13.

38. *Cf.* J.B. Jordano Barea, "Contratos..." *loc. cit.*, pp. 334-335; y, con ulteriores referencias, A. López Frías, *Los contratos conexos (Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal)*, Barcelona, 1994, pp. 279-281 y 286.

39. *Vid., infra.*, Cap. Segundo.III.2, *infra*.

alguno de estos bienes con elementos negociales pertenecientes a tipos contractuales distintos. Dentro de esta categoría cabe establecer una primera división. Por una parte, aquellos supuestos cuyo carácter mixto deriva únicamente de la presencia en su objeto de derechos relativos a bienes inmateriales diversos (los llamados contratos de cesión y licencia mixta, que se contraponen a los contratos de cesión y licencia simple). Por otra, aquellos contratos mixtos caracterizados por incluir, junto a la cesión o licencia (simple o mixta) de bienes inmateriales, elementos correspondientes a otros tipos contractuales. En este contexto, limitar la existencia de los contratos mixtos a los supuestos en los "que los diversos elementos combinados estén en pie de igualdad"(40) parece excesivo(41); elementos que, eso sí, habrán de recaer sobre bienes -distintos de derechos de propiedad industrial o *know-how*- dotados de valor económico propio. Este requisito permite en nuestra construcción configurar como simples aquellos contratos en los que junto a la transmisión de un derecho sobre bienes inmateriales se contempla como accesoria la prestación de asistencia técnica, sin que esta última goce de valor patrimonial independiente de la explotación del bien transmitido; tampoco merecen ser considerados como contratos mixtos los contratos de cesión o licencia que incluyen obligaciones accesorias (p. ej. relativas a la entrega de bienes materiales) destinadas a hacer posible la explotación del bien inmaterial transmitido.

14. El esquema de clasificación resultante es el siguiente:

-Contratos de cesión y licencia simple (es decir, relativos a una única modalidad de bienes inmateriales).

---

40. Como hace J.B. Jordano Barea, "Contratos...", *loc. cit.*, p. 331. En el mismo sentido, abordando específicamente el problema de Derecho aplicable a los contratos de licencia, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 131.

41. Normalmente, los diversos elementos negociales combinados no presentan la misma relevancia, *cf., v. gr.*, E.G. Kerschner, *Lizenzverträge im Technologietransfer nach ungarischen Recht*, Múnich-Viena, 1992, p. 65.

-Contratos de cesión y licencia mixta (es decir, contratos de cesión o/y licencia relativos a bienes inmateriales diversos).
-Contratos de cesión y licencia reciproca.
-Transmisión (cesión o licencia) de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de otros acuerdos (contratos mixtos -por incorporar, junto a la cesión o licencia, elementos correspondientes a otros tipos negociales- o negocios que incluyen acuerdos diversos vinculados). Dentro de este grupo cabe individualizar una serie de supuestos por su particular relevancia: contratos de franquicia, operaciones de *joint-venture*, acuerdos de ingeniería, contratos de desarrollo y contratos de distribución exclusiva.

A continuación se desarrolla esta propuesta de clasificación -segun el objeto y contenido del negocio-, buscando agrupar los supuestos de forma que facilite el ulterior análisis de Derecho aplicable. Se procede en cada categoría a exponer el contenido esencial del contrato(42), haciendo hincapié en qué derecho(s) sobre bienes inmateriales son objeto de transmisión, cuál es el alcance de la transmisión y qué lugar ocupa la misma en el conjunto del negocio.

2. Contratos de cesión y licencia simple

15. Los contratos "típicos" sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, los más sencillos, aunque hoy en día no los más frecuentes, son los contratos denominados simples o puros. Se caracterizan por incluir en su objeto únicamente la explotación de una categoría de bienes inmateriales (patente, marca, *know-how*...). En la ordenación de los contratos simples se ha arrancado de una doble división. Por una parte, la contraposición entre las dos modalidades posibles de transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-*

---

42. Por contenido esencial cabe entender el conjunto de reglas contractuales (pactos, cláusulas,...) "imprescindible para que la función económica típica sea cumplida y para que el intento práctico sea conseguido" (*cf.* L. Díez-Picazo, *Fundamentos... op. cit.*, p. 334, distinguiendo entre contenido esencial y accidental del contrato).

how: plena (cesión, relativa al bien inmaterial mismo) y limitada (licencia, relativa a ciertas facultades derivadas de la titularidad del bien inmaterial). Por otra, la distinción entre los contratos que versan sobre un derecho de propiedad industrial y los relativos a conocimientos técnicos secretos, debido a que los primeros, a diferencia de los segundos, tienen por objeto un derecho de exclusiva otorgado por el poder público, de alcance estrictamente territorial.

A) Contratos de cesión de derecho de propiedad industrial

16. El contrato de cesión es la figura típica a través de la cual se articula la transmisión plena de estos bienes, permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos; pasa así el cesionario a ser titular de todos los derechos económicos que derivan del bien transmitido y asume las cargas que pesaban sobre el cedente(43). En principio, un contrato de cesión puede versar sobre cualquiera de las modalidades de derechos de propiedad industrial reconocidos en nuestro ordenamiento, así como sobre su solicitud(44), e incluso sobre el derecho de prioridad

---

43. *Cf.*, en nuestra doctrina, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 246; M. Botana Agra, "Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes", *ADI*, t. 11, pp. 103-133, p. 105; A. Casado Cerviño, "Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la ley de 1988" *AC*, núm. 28, 1989, pp. 2.141-2.150, p. 2.141; y F. Vicent Chuliá, *Compendio...*Tomo II *op. cit.*, p. 188.

44. Expresamente, en su ámbito, arts. 74.1 LP y 41.1 LM. Asimismo, arts. 17.1 y 24 RMC. También los Convenios europeos en materia de patentes -CPE y CPC- prevén la posibilidad de ceder el derecho a la patente (invención), la solicitud y el derecho de patente (arts. 60.1 y 71 CPE y arts. 39 y 44 CPC). *Vid.* también los arts. 30 y 36 de la Propuesta de Reglamento sobre el diseño comunitario. No son, como ya se apuntó, en ningún caso, transmisibles contractualmente los derechos derivados de la protección de las denominaciones de origen ni de las indicaciones de procedencia. El art. 61 LM excluye expresamente la transmisibilidad de las marcas colectivas (*vid.* C.

unionista (con independencia de que se transfiera o no la primera solicitud de la que depende)(45).

El cedente se obliga a transmitir la titularidad del derecho de propiedad industrial objeto del contrato a cambio de un precio cierto, en dinero o en especie (supuesto este último mucho menos habitual). Este esquema negocial básico, entrega de la titularidad de un bien a cambio de un precio, ha llevado a la doctrina a asimilar la naturaleza y el régimen de este contrato a los de la compraventa(46). El alcance exacto de las obligaciones

---

Fernández Novoa, *Derecho... op. cit.*, pp. 60-62); asimismo, queda al margen del presente estudio la transmisión de marcas de garantía, que se halla sometida a intervención administrativa (*cf.* R. Largo Gil, *Las marcas... op. cit.*, pp. 112-114).

45. *Cf.* G.H.C. Bodenhausen, *Guía... op. cit.*, p. 41. La naturaleza de los contratos sobre solicitudes de derechos de propiedad industrial y sobre el derecho de prioridad dista de haber sido aclarada (una aproximación al problema, buscando extraer consecuencias relevantes desde la perspectiva del Derecho aplicable, puede consultarse en M. Vivant, *Juge et loi du brevet*, pp. 322-347, donde se estudia la ley aplicable a la *cession d'invention* y a la *cession de priorité*). Tratándose del derecho a la patente (invención) o de la solicitud o prioridad de derechos de patente, estos contratos, por la naturaleza de su objeto y la consiguiente incidencia en la configuración de los derechos y obligaciones de las partes, resultan un híbrido entre los contratos sobre patentes y los contratos sobre *know-how*.

46. *Cf., v. gr.*, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op.cit.*, p.246; y F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo II *op. cit.*, p. 188. En el sistema francés, *cf.* A. Chavanne, J.J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 3ª ed., París, 1990, p. 189; y en relación con el sistema alemán, *cf.* G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op.cit.*, pp.531-532, donde, además, se pone de relieve que la calificación como cesión o licencia dependerá no de los términos empleados por las partes, sino del contenido del acuerdo; en caso de duda, debe interpretarse que la transmisión es limitada (licencia) (en el mismo sentido, sobre este último aspecto, *cf.* C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 246).

del transmitente resulta del análisis del régimen de garantías y responsabilidades aplicable(47). Conviene apuntar que la transmisión de derechos de propiedad industrial relativos a signos distintivos presenta ciertas peculiaridades con respecto a los contratos sobre derechos relativos a invenciones (posibles límites a su transmisibilidad al margen de la empresa, contenido menos activo de la obligación de puesta a disposición por parte del transmitente...)(48).

Debido a la naturaleza estrictamente territorial de su objeto (y al carácter ilimitado de la transmisión(49)), la cesión de un derecho de propiedad industrial presenta siempre una eficacia territorial restringida al Estado que ha otorgado ese derecho; con el que, además, mantiene una especial vinculación por tratarse de la transmisión de un derecho de exclusiva creado por el poder público, interesado en regular ciertos aspectos de su explotación. Cuando la transmisión plena de una invención, de un signo distintivo o de una creación estética protegidos, se lleva a cabo con respecto a una pluralidad de países (en relación con la marca comunitaria -y en el futuro con la patente y el diseño comunitarios-, el territorio de la CE opera como un único país) la cesión abarca, en puridad, un conjunto de derechos de propiedad industrial (que recaen sobre la misma invención, signo...).

Los contratos relativos únicamente a la transmisión de la titularidad de un derecho de propiedad industrial son poco habituales. La transmisión plena de estos derechos tiene lugar normalmente en el marco de operaciones más amplias: por ejemplo, la cesión de una

---

47. *Vid.* Cap. Primero III.2.D, *infra*.

48. *Vid.* las consideraciones que se realizan al respecto en Cap. Primero II.2.C *in fine*, así como en Cap. Primero III.2.A.

49. Que excluye la posibilidad de que la cesión se limite a una parte del territorio para el que se concedió el derecho de propiedad industrial (lo que en relación con la marca comunitaria conlleva que sólo pueda ser cedida para el conjunto de la Comunidad -art. 1.2 RMC- - *vid.* también art. 2.2 CPC-).

patente suele ir unida a la comunicación de *know-how*, o formar parte, como una prestación más, de un contrato de ingeniería; asimismo, es habitual que la enajenación de una marca aparezca integrada en la transmisión de un conjunto empresarial. Por otra parte, la concesión de licencias es mucho más frecuente que la transmisión plena del derecho de propiedad industrial; así, tratándose de patentes, se ha insistido en que la transmisión ilimitada suele tener lugar sólo cuando el invento corresponde a un particular o a una empresa de dimensiones reducidas(50).

B) Contratos de cesión de *know-how*

17. No sólo los derechos de propiedad industrial, bienes que incorporan derechos de exclusiva otorgados por el poder público, pueden ser objeto de cesión, también el *know-how*, como bien inmaterial, es susceptible de ser transmitido de forma plena(51). A través de un negocio de esta naturaleza, pasa el adquirente a ostentar la titularidad del *know-how* transmitido en los mismos términos en que con anterioridad lo disfrutaba el cedente, quien, a tal fin, queda obligado a no hacer uso del mismo. El esquema negocial básico es similar al de los contratos de cesión sobre derechos de propiedad industrial: el cedente se obliga a transmitir de forma plena su derecho sobre el bien inmaterial; en contraprestación, el cesionario satisface un precio, normalmente en dinero. No obstante, cabe apuntar ciertas peculiaridades de los contratos sobre *know-how* -en las que se insistirá al exponer el contenido de los contratos

---

50. *Cf.* C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 246.

51. Esta postura -por otra parte, nada novedosa, *cf.*, A. Troller, "Das technische...", *loc. cit.*, p. 391 y H. Forkel, "Zur Übertragsbarkeit geheimer Kenntnisse", *Festschrift für L. Schnorr von Carosfeld*, Colonia, 1972, pp. 105-123, pp. 121-122- parece generalizada en nuestra doctrina, *cf.* J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, p. 152; J. Hernández Martí, "Aspectos parciales de la licencia de uso de tecnología protegida mediante secreto *know-how*", *RGD*, año XLIV, 1988, pp. 839-851, p. 841; J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 69-70; y J. Pérez Santos, "El contrato... *loc. cit.*, p. 191.

de licencia- que derivan del carácter reservado del bien transmitido (especial relieve de la obligación del transmitente de puesta a disposición -comunicación-, trascendencia de la obligación recíproca de mantenimiento del secreto,...) y de la ausencia de un vínculo estricto de territorialidad.

Ahora bien, la admisión de la categoría de los contratos de cesión sobre *know-how* plantea problemas particulares. Las mayores dudas surgen al analizar la obligación de entrega del cedente. Al consistir el *know-how* en un conjunto de conocimientos conservados bajo secreto -sin un título de exclusiva conferido por el Estado- la comunicación de los mismos al cesionario, salvo que se presenten necesariamente vinculados a un sustrato material concreto, no supone la desposesión del transmitente, lo que parece incompatible con su plena enajenación(52). En nuestro sistema, a falta de disposiciones particulares, resulta aplicable el art. 1.464 C.c., relativo a la entrega de la cosa en el contrato de compraventa, cuando éste recae sobre bienes incorporales: "... se entenderá por entrega el hecho de poner en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador, consintiéndolo el vendedor". La referencia a la puesta a disposición del título de pertenencia resulta aplicable cuando de la cesión de un derecho de propiedad industrial se trata(53). En relación con el *know-how*, al no existir título de pertenencia habrá que acudir al último inciso, considerando que el uso de los conocimientos por el cesionario, consentido por el cedente, constituye la entrega(54). Para lograr la finalidad del contrato (cesión) no basta con la entrega en exclusiva de los conocimientos, será necesario que el cedente quede obligado a no utilizar y no divulgar el secreto transmitido(55).

---

52. *Cf.*, negando esa incompatibilidad, H. Forkel, "Zur Übertragbarkeit..." *loc. cit.*, pp. 113-114.

53. *Cf.* C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 246.

54. *Cf.* J. Pérez Santos, "El contrato..." *loc. cit.*, p. 191.

55. *Ibíd.*, poniendo de relieve cómo en el caso de que no se pacte expresamente esta obligación podría

En la práctica, los contratos simples de cesión de *know-how* son también poco habituales, en beneficio de los contratos de licencia a través de los cuales se busca en ocasiones lograr efectos muy similares a los de la cesión, sin la necesidad de transmitir la titularidad del bien(56). No obstante, la posibilidad de distinguir entre ambas categorías debe ser reafirmada en los términos ya expuestos, rechazando todo intento de configurar una categoría en torno a los "contratos de *know-how*", susceptible de un tratamiento jurídico unitario(57).

C) Contratos de licencia de derecho de propiedad industrial

18. El concepto de contrato de licencia es sencillo. Esta categoría incluye todos aquellos negocios a través de los cuales el titular de un bien inmaterial concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades derivadas del mismo, obligándose el adquirente a satisfacer un precio cierto,

---

entenderse impuesta por el art. 1.258 C.c. *Vid.*, asimismo, A. Troller, "The legal..." *loc. cit.*, p. 162.

56. *Cf.* J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 70. Lo que ha conducido a atenuar en el tráfico internacional la distinción entre cesión y licencia como formas jurídicas netamente diferenciadas; *cf.* J. Jehl, *Le commerce international de la technologie (Approche juridique)*, París, 1985, p. 124; y F. Dessemontet, "Transfer of Technology Under UNCTAD und EEC Draft Codifications: A European View on Choice of Law in Licensing", *J. Int. L. & Ec.*, vol. 12, 1977, pp. 1-55, p. 45, n. 146.

57. Las deficiencias de técnica jurídica que implica el intento de analizar el régimen de los "contratos de *know-how*" como categoría unitaria fueron ya en su día puestas de relieve por J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, pp.152-154; no obstante, ese tipo de análisis sigue gozando de gran difusión, *vid., v. gr.*, H. Stumpf (*ed.*) *The Know-How Contract in Germany, Japan and The United States*, Deventer, 1984; y M. Martinek, *Moderne... op.cit.*, pp. 203-275.

normalmente en dinero. En función de su objeto -y, por lo tanto, de la prestación del licenciante- los contratos de licencia se dividen en dos grandes categorías: los relativos a bienes inmateriales amparados por un derecho de exclusiva concedido por el poder público, y los que versan sobre bienes cuya protección se condiciona al presupuesto de su carácter secreto(58). Con respecto a la primera categoría hay que hacer notar que todas las modalidades de derechos de propiedad industrial son susceptibles de transmisión parcial por medio de contratos de licencia(59). La licencia -al igual que la cesión- puede recaer sobre la simple solicitud de registro de cualquiera de estos derechos(60). Por su trascendencia práctica, así como su mayor desarrollo doctrinal (e incluso legal), se toma aquí como base en el análisis del contenido esencial de estos contratos el de licencia de patente.

Las posibilidades de clasificación de los contratos de licencia (de patente) son muy diversas. Con vistas a precisar su contenido, dos criterios se muestran especialmente relevantes. Por una parte, el que

---

58. *Cf.* K. Knap, "Der Lizenzvertrag als ein besonderer Vertragstypus", *GRUR Int.*, 1973, pp. 225-229, p. 229; y M.M. Pedrazzini, "Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages", *Innominatverträge, Festgabe W.R. Schluep*, Zúrich, 1988, pp. 413-421, p. 414.

59. Al margen quedan, como ya se apuntó, los derechos relativos a indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y, en concreto, las marcas colectivas, así como, con matizaciones, las marcas de garantía.

60. *Vid.* art. 75.1 LP, art. 42.1 LM, art. 73 CPE, arts. 22 y 24 RMC, arts. 42 y 44 CPC y arts. 34 y 36.2 de la Propuesta de Reglamento sobre el diseño comuitario. Se trata de supuestos que plantean, como quedó apuntado, especiales problemas en torno a su naturaleza; tratándose de licencia sobre solicitud de patente, pese a su carácter híbrido, parece imponerse la asimilación a la licencia de *know-how* (*cf.* D.W. Hill, "The Licensing of Patent Applications: Legal and Competitive Effects", *JPOS*, vol. 63, 1981, pp. 483-504, p. 486; y H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 34; y W. Bernhardt, R. Kraβer, *Lehrbuch... op. cit.*, p. 689).

diferencia según las facultades atribuidas al licenciatario; por otra, el que atiende al ámbito territorial comprendido en el acuerdo. A la luz del primer criterio, dos subdivisiones son posibles. En primer lugar, -expresamente lo recoge el art. 75.1 LP- la licencia puede abarcar el conjunto de las facultades comprendidas en el derecho concedido o bien sólo alguna de las mismas (venta, fabricación, utilización(61)). En segundo lugar, cabe distinguir entre licencias exclusivas y no exclusivas (art. 75.1 L.P.)(62); cuando la licencia es no exclusiva, el licenciante se halla facultado para conceder nuevas licencias y explotar por sí mismo la invención, si es exclusiva -en el sistema español- sólo podrá explotarla cuando se haya pactado así expresamente en el contrato (arts. 75.5 y 75.6 LP)(63). La posición del licenciatario parece revestir especial trascendencia cuando se trata de una licencia exclusiva plena, al convertirse en el único sujeto facultado para llevar a cabo la explotación económica del bien inmaterial. El segundo criterio recogido, referente al ámbito territorial del negocio, permite distinguir entre aquellos contratos relativos a la explotación de una patente en un solo Estado (o una parte del mismo) y los que abarcan la explotación en diversos Estados de un invento protegido en todos ellos. Estos últimos versan,

---

61. Poniendo de relieve las diversas limitaciones que implican en la posición del licenciatario, *vid.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 38-47.

62. Se trata de una distinción bien conocida en el panorama comparado, *vid., v.gr,* W. Bernhardt, R. Kraβer, *Lehrbuch... op. cit.*, pp. 690-691; A. Troller, *Immaterialgüterrecht (Patentrecht, Markenrecht, Muster und Modelrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht)*, 3ª ed., tomo II, Basilea, 1985, pp. 827-829; y A. Chavanne, J.J. Burst, *Droit... op. cit.*, p. 218.

63. Se distingue así entre licencia exclusiva plena y licencia exclusiva parcial (tomando los términos de C. Fernández Novoa y J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 267); en la misma línea, la doctrina anglosajona diferencia entre *exclusive licence* y *sole licence* (*vid.* L.W. Melville, *Forms... op. cit.*, vol. I, p. 3-22), y la germana entre *ausschlieβliche* Lizenz y *alleinige* Lizenz (*vid.* v. gr. H. Stumpf, Der *Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 47-50).

en realidad, sobre un haz de derechos de patente relativos a la misma invención, pues la eficacia de todo derecho de propiedad industrial se halla limitada al territorio del Estado que lo ha otorgado, en el que atribuye un poder de exclusiva.

19. El contenido de los contratos de licencia varía en función del ordenamiento aplicable y del concreto clausulado pactado por las partes. No obstante, es posible discernir un conjunto de derechos y obligaciones como resultado típico de este contrato.

Las obligaciones fundamentales del licenciante comprenden "la entrega de la patente y la de prestar garantía de la existencia de la patente y de saneamiento"(64). Esta construcción implica una toma de postura a favor del contenido positivo del contrato de licencia, hoy en día imperante, con matizaciones diversas, en la generalidad de los sistemas jurídicos(65). El licenciante se halla obligado a realizar todos los actos necesarios con vistas a posibilitar la explotación del derecho objeto del contrato por parte del licenciatario; se rechaza así la concepción negativa del contrato de licencia, según la cual el licenciante simplemente renuncia a ejercitar su derecho de exclusiva frente al licenciatario (más exactamente, se limita a autorizar al licenciatario la explotación de la invención patentada). En nuestro sistema, para que el licenciante quede sólo obligado frente al licenciatario a conceder una nuda autorización

---

64. C. Fernández Novoa y J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 269.

65. *Cf.*, en relación con los sistemas belga y francés, R. Joliet, "Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français" *Rev. trim. dr. comm.*, t. XXXV, 1982, pp. 167-224, p. 174; en el sistema alemán, R. Kraβer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts", *GRUR Int.*, 1982, pp. 324-341, p. 328, H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 31 y 145-148, G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 27, con ulteriores referencias; en el suizo, U. Zenhäusern, *Der internationale... op.cit.*, pp. 33-34 con referencias; y en el italiano, A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto... op. cit.*, pp. 288-289.

para la explotación de la patente(66) es necesario que así se acuerde expresamente en el contrato. Precisar hasta dónde llega el deber de poner a disposición del adquirente los datos necesarios para posibilitar la explotación del bien transmitido resulta una cuestión controvertida en la mayoría de los ordenamientos; en el nuestro, el debate se encuentra condicionado por la existencia de una norma peculiar -art. 76.1 L.P.- que responde a una clara orientación de política legislativa(67). La extensión de la garantía del transmitente por la existencia de la patente, por evicción, por vicios ocultos, o incluso por una eventual responsabilidad por productos frente a terceros resulta también sólo precisable a la luz del ordenamiento competente(68).

En estrecha relación con la obligación de garantía, cabe hablar de una serie de obligaciones del licenciante destinadas a asegurar el goce pacífico del bien transmitido por parte del licenciatario: prohibición de renunciar al derecho objeto del contrato(69), pago de las anualidades correspondientes para mantenerlo en vigor,

---

66. Dando lugar a la figura conocida en la doctrina germana como *negative Lizenz*.

67. Norma peculiar en nuestro entorno pero no sin precedentes en el panorama comparado (una disposición similar introdujo en la legislación polaca la Ley de 26 de abril de 1984, al modificar el art. 46.7 de la Ley de 19 octubre 1972 (*PI*, vol. 102, 1986, núm. 4, Texto 2-001, p. 8).

68. Vid. Cap. Primero. III. 2.D, *infra*, donde se alude a la extensión de estas obligaciones del transmitente en el ordenamiento español, poniendo de relieve la existencia de soluciones parcialmente diferenciadas en el panorama comparado.

69. El art. 118.4 LP exige el consentimiento previo del licenciatario para admitir la renuncia del titular de una patente sobre la que exista inscrita una licencia (por su parte, el art. 49.3 CPC -menos respetuoso con los intereses del licenciatario- considera suficiente que éste haya sido informado). La misma divergencia existe en relación con las licencias de marca entre el art. 52.3 LM y el art. 49.3 RMC.

omisión de todo acto que obstaculice la explotación más allá de lo previsible al celebrarse el contrato, comunicación al licenciatario de la asistencia necesaria en el ejercicio de las acciones tendentes a proteger su derecho...(70). Tratándose de una licencia exclusiva queda obligado el licenciante a no conceder nuevas licencias; si es una licencia exclusiva plena se halla también obligado a no explotar por sí mismo la invención.

20. La obligación fundamental del licenciatario consiste en abonar el precio correspondiente, normalmente en dinero. "Se trata de una obligación principal, pero no específica del contrato de licencia: permite sólo calificar el acuerdo concluido como contrato sinalagmático, pero no sirve para caracterizarlo ulteriormente"(71). El pago del precio en dinero puede revestir modalidades diversas: cantidad global (que en ocasiones será abonada en varias entregas), regalías (es decir, cantidades periódicas fijadas en atención a criterios diversos: cifra de ventas, unidades producidas... siendo habitual que se acuerde una cantidad mínima)(72). En ocasiones, la contraprestación del licenciatario no consiste (sólo) en la entrega de una

---

70. *Vid., v. gr.*, con matizaciones diversas, R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 180-191; A. Troller, *Immaterialgüterrecht... op. cit.*, pp. 829-831; G. Henn, *Patent- und... op. cit.*, pp. 185-191; y A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto... op. cit.*, pp. 286-291; en ausencia de normas en la LP y de jurisprudencia al respecto, parece necesario en nuestro sistema acudir a las disposiciones del C.c. sobre arrendamiento de cosas (arts. 1.542 ss.), cuando lo permita la naturaleza de la patente, y, en su defecto, al principio general de buena fe en el cumplimiento y ejecución de los contratos (arts. 1.258 C.c. y 57 C.com.), con objeto de precisar el alcance exacto de estas obligaciones, siempre que no lo hayan hecho las partes en el ejercicio de la autonomía contractual (*cf.*, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op.cit.*, p. 263).

71. *Cf.* R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, p. 191; asimismo, vid. A. Troller, *Inmaterialgüterrecht... op. cit.*, p. 824.

72. *Vid., v. gr.* J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 126-131.

suma de dinero; sino, por ejemplo, en la entrega de productos elaborados con la invención transmitida, en la comunicación de mejoras, en el suministro de materias primas... Debido al carácter temporal de los derechos de patente, no resulta posible que el licenciatario quede obligado a satisfacer regalías por la explotación del invento una vez que el plazo de validez de la patente haya expirado (cosa distinta es que deba abonar cantidades aplazadas); lo que resulta de particular trascendencia en los supuestos en los que la licencia abarca diversas patentes cuyo periodo de vigencia no coincide, pues será necesario adaptar la contraprestación a medida que se produzca su caducidad.

Cabe, no obstante, reseñar otras obligaciones típicas del licenciatario: respeto a las normas de calidad impuestas, inclusión de referencias al licenciante, prohibiciones de competencia, obligación de comunicar al licenciante toda violación de su derecho...(73) Especial importancia reviste concretar en qué supuestos queda obligado el licenciatario a la explotación del bien transmitido. En nuestro sistema, a falta de disposición legal expresa, cuando nada se disponga en el contrato, cabe mantener que el licenciatario se halla obligado a explotar la patente, en virtud del principio de buena fe en la ejecución del contrato (arts. 57 C.com. y 1.258 C.c.), al menos siempre que se trate de una licencia exclusiva plena(74) o en supuestos en los que la remuneración sea fijada según el

---

73. En la doctrina extranjera *vid., v. gr.*, R. Kraβer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag..." *loc. cit.*, pp. 330-332; R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 192-202; A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto... op. cit.*, pp. 292-294; M.M. Pedrazzini, "Versuch..." *loc. cit.*, pp. 419-420.

74. Conviene tener presente que "(e)l titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él" (art. 83 LP) y que la falta de tal explotación puede ser sancionada con la concesión de licencias obligatorias (arts. 86 a) y 87 LP) o incluso con la caducidad de la patente (art. 116.1 LP); tratándose de una licencia exclusiva plena sólo el licenciatario queda habilitado para llevar a cabo la explotación y, por lo tanto, evitar las posibles sanciones.

volumen de explotación de la patente(75). Además, la obligación del licenciatario de explotar el derecho de propiedad industrial transmitido siempre puede ser expresamente pactada por las partes.

Otras obligaciones que -con intensidad variable- resultan normalmente de contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial son: no competir con la contraparte en el sector objeto del contrato, hacer publicidad del producto licenciado, comunicar los perfeccionamientos que se logren de la invención licenciada,...

21. Como se apuntó, el contenido esencial de los contratos de licencia (simple) sobre derechos de propiedad industrial coincide sustancialmente, con independencia de a qué categoría pertenezca el derecho transmitido. Asimismo, buena parte de las precisiones ulteriores sobre el contenido de los contratos de licencia a partir del modelo de la transmisión de patentes, son suceptibles de ser extendidas a licencias sobre las demás modalidades de derechos de propiedad industrial. Conviene realizar, no obstante, dos

---

75. A favor de la existencia en nuestro ordenamiento de esta obligación se muestran C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 271-272; y, en relación con el contrato de know-how, buscando apoyo no sólo en el principio de buena fe, sino también en la normativa sobre arrendamiento, *vid.* J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op.cit.*, pp. 220-222. La obligación del licenciatario de explotar la patente se defiende en relación con la mayoría de los sistemas de nuestro entorno -no obstante, los supuestos en los que cabe exigir la obligación y el alcance de la misma varían según las interpretaciones-; *cf.* en el sistema francés, J.J. Burst, *Brevété et licencié (Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence)*, París, 1970, pp. 189-197, y R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 198-201; en Alemania, H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 104-108, G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 558, y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 124; en Suiza, M.M. Pedrazzini, "Die zivilrechtlichen Probleme des Patentlizenzvertrages", *GRUR Int.*, 1982, pp. 283-291, pp. 287-288, y A. Troller, *Immaterialgüterrecht... op.cit.*, pp. 833-834.

precisiones. En primer lugar, hay que notar como normalmente la obligación de puesta a disposición del bien por parte del licenciante de una marca se agota en la simple autorización para explotarla, que bastará para que el licenciatario se halle en condiciones de proceder a su uso(76). Por otra parte, la función indicadora de la calidad del producto o servicio propia de la marca, parece exigir en ciertas circunstancias una especial actitud de control por parte del transmitente(77).

---

76. *Cf.* H. Schippel, "Zur Gestaltung des Warenzeichenlizenzvertrages", F.K. Beier, E. Deutsch, W. Fikentscher, *Die Warenzeichenlizenz (Rechtsvergleichende Untersuchungen über die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen)*, Múnich, 1966, pp. 518-554, p. 539; y C. Fernández Novoa, *Derecho... op. cit.*, p. 230. El hecho de que sea necesaria la transmisión de ulteriores conocimientos técnicos para que el licenciatario pueda explotar la marca (aludido por M.M. Pedrazzini, "Versuch..." *loc. cit.*, p. 416) no es habitual.

77. *Cf.* C. Fernández Novoa, "Las funciones..." *loc. cit.*, pp.48-51; *id.*, *Derecho... op.cit.*, p. 232; y A. Casado Cerviño, "Transmisión..." *loc. cit.*, p. 2.149. A diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos de nuestro entorno (por ejemplo, en el sistema británico del *registered user*), en España, al margen de la posibilidad excepcional de recurrir al art. 53 c) LM, el eventual control habrá de ser expresamente pactado por las partes en el contrato (*vid.* Cap. Primero.III.2.A, *infra*).

D) Contratos de licencia de *know-how*

22. La estructura negocial básica de los contratos de licencia de *know-how*, así como las posibilidades de configurar su contenido (*v. gr.* exclusividad o no de la licencia), coinciden sustancialmente con la situación expuesta en relación con los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial. La diferencia sustancial radica en su objeto(1); en estos contratos, el bien transmitido no es un derecho de exclusiva otorgado por el poder público, sino un "monopolio fáctico" derivado de su carácter secreto y protegido fundamentalmente a través de las normas sobre competencia desleal, lo que excluye la territorialidad absoluta propia de los derechos de propiedad industrial. La licencia de patente y la licencia de *know-how* desempeñan funciones económicas muy similares. En ocasiones, ésta se configura como un simple paso previo a la conclusión de una licencia de patente (significativamente, cuando siendo la invención susceptible de ser patentada no se ha presentado todavía la solicitud al respecto); asimismo, es posible que una licencia de solicitud de patente termine resultando -tras mínimas adaptaciones- una licencia de *know-how* si la solicitud es denegada y se conserva el carácter secreto de la técnica(2).

---

1. *Cf.*, *v. gr.*, G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, pp. 19-20.

2. *Cf.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 34; W. Bernhardt, R. Kraβer, *Lehrbuch... op. cit.*, p. 689; y M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, p. 222.

-De la peculiar naturaleza del *know-how*, derivan dos rasgos -la dependencia de su carácter secreto y la ausencia de un vínculo estricto de territorialidad- que condicionan el régimen parcialmente diferenciado de los contratos de licencia de *know-how* frente a las licencias de patente. El carácter reservado de los conocimientos transmitidos, así como la ausencia de un título acreditativo de los mismos, implica que la obligación de poner el bien a disposición del licenciatario revista, no solo mayor complejidad, sino particular trascendencia. El licenciante no podrá, en ningún caso, limitarse a conceder una autorización (la llamada, en las licencias de patente, *negative Lizenz*), pues sin una efectiva comunicación al licenciatario de conocimientos ignorados por éste no existirá causa del contrato(3). Por otra parte, cobra especial importancia la obligación (recíproca) de mantener secretos los conocimientos comunicados. Asimismo, debido a la imposibilidad fáctica de desprenderse del secreto adquirido (en cuanto bien intelectual), resulta problemática la obligación de restituir los conocimientos transmitidos al expirar la vigencia del contrato -aspecto esencial para poder hablar de transmisión parcial (licencia)-, por lo que normalmente se recoge de modo expreso en el contrato la prohibición de explotar los conocimientos tras la conclusión del mismo(4).

---

3. *Cf.* C.M. Correa, "Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions", *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, vol. 11, 1981, pp. 449-494, pp. 479-482; y J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 76-77.

4. Sobre estas tres cuestiones, *vid.*, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 165-176, 195, 214-220 y 323-327.

En los contratos de licencia de *know-how* el objeto carece de una inherente limitación territorial, a diferencia de lo que ocurre en relación con los derechos de propiedad industrial; así, cuando se licencia una patente, sin ulteriores precisiones, el ámbito territorial del contrato queda limitado al del Estado que otorgó ese concreto derecho. La protección del *know-how* deriva de disposiciones nacionales, sin embargo, no se trata de derechos de exclusiva otorgados por un Estado y sólo eficaces dentro del mismo. La ausencia de estos rasgos implica que la limitación territorial de la explotación del *know-how* resulte necesariamente de lo pactado en el contrato.

3. Contratos de cesión y licencia mixta

23. Integran esta categoría los contratos de cesión o licencia (o, excepcionalmente, de cesión y licencia) en los que a través de un único negocio se lleva a cabo la explotación de derechos de propiedad industrial diversos o se combina la transmisión de alguno de éstos con la de *know-how*. Pese a integrarse en un mismo contrato, los diversos bienes económicos que constituyen su objeto no pierden la independencia jurídica(5). Así, en el supuesto típico de un contrato de licencia mixta de patente y *know-how*, pese a una eventual caducidad de la patente, el contrato puede continuar siendo eficaz respecto del *know-*

---

5. *Cf.* C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 248.

how, tras subsanar las consecuencias anormales derivadas de esa ineficacia parcial sobrevenida(6). La combinación en el objeto de bienes diversos no supone un obstáculo para aceptar la existencia de un contrato único (mixto); en estos casos, los contratantes contemplan la transmisión de ese complejo como un todo, el fin (tanto objetivo como subjetivo) de la operación es único, no puede ser apreciado sino con referencia a ese conjunto de bienes.

Admitida la categoría del contrato mixto, resulta que un mismo objetivo económico (por ejemplo, habilitar a una empresa para que explote un conjunto tecnológico) puede lograrse en ocasiones, bien a través de un solo negocio (contrato mixto), bien concluyendo contratos diversos (coligados). El criterio fundamental para deslindar cuándo nos hallamos ante uno u otro supuesto no puede ser, en estos casos, sino fruto de analizar la voluntad de las partes(7). En la práctica, si las partes desean llevar a cabo a través de contratos diferentes la transmisión de derechos sobre bienes tan íntimamente vinculados en cuanto al objetivo perseguido, lo hacen de forma que no suele dejar lugar a dudas; pues con la

---

6. *Cf., v. gr.*, J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 116.

7. Esta toma de postura no implica aceptar que la voluntad de las partes sea un criterio apto con carácter general para delimitar los supuestos en los que existe un contrato único (mixto), de aquellos en los que hay pluralidad de contratos (su ineficacia como criterio general a estos efectos fue puesta ya de relieve por J.B. Jordano Barea, "Contratos..." *loc. cit.*, p. 333); sino que responde a las peculiaridades que presentan los supuestos ahora analizados.

conclusión de contratos distintos buscan satisfacer intereses concretos: un resultado más ventajoso de la aplicación de las normas sobre Derecho de la competencia relevantes en los mercados donde se pretende operar(8), evitar dudas acerca de la subsistencia del contrato cuando caduque alguno de los derechos licenciados(9),...

Cuando las partes no han previsto nada al respecto, en los supuestos típicos en los que se cede o licencia un conjunto de bienes inmateriales diversos (en un documento único, pactándose una contraprestación global, considerando el conjunto tecnológico como un todo necesario para lograr el fin perseguido con el negocio,...) se impone aceptar que se trata de un contrato único (mixto). Esta postura tiene normalmente a su favor tanto el sentido lógico como la racionalidad económica(10). La conclusión por las partes de contratos

---

8. *Cf.*, en relación con los contratos mixtos de licencia de patente y *know-how*, V.A. Smith (*ed.*) "Mixed Licenses in Selected Jurisdictions", *Les Nouvelles*, vol. XXVIII, 1992, pp. 117-123, esp. pp. 121-122; una recomendación igual -la conclusión de contratos distintos-, aunque cuando lo que acompaña a la licencia de patente o *know-how* es el suministro de asistencia técnica (*nicht geheimes Know-how*) se contiene, a la luz de la normativa alemana de defensa de la competencia, en J. Pagenberg, B. Geissler(eds.), *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 114.

9. *Cf.*, G.M. Pollzien, "Introductory Remarks about International Licensing", G.M. Pollzien, E. Langen, *International... op. cit.*, pp. 1-24, p. 10; y L.W. Melville, *Forms... op. cit.*, vol. 2, p. 9-6.

10. *Cf.*, en general, J.B. Jordano Barea "Contratos..." *loc. cit.*, p. 332; con terminología más actual cabría decir que la unidad de las relaciones entre las partes favorece la reducción de los costes de transacción.

de licencia distintos -tendentes a hacer posible la transmisión de un conjunto tecnológico e íntimamente vinculados desde el punto de vista económico- en detrimento de la celebración de un contrato de licencia mixta, suscita, desde la óptica del Derecho aplicable, la cuestión de si es aconsejable un tratamiento unitario (11).

En la práctica, los contratos de licencia mixta son muy frecuentes: sobre derechos de propiedad industrial diversos, sobre derecho(s) de propiedad industrial y *know-how*(12). En ocasiones procede hablar de contratos de cesión y licencia mixtas, al combinarse la transmisión plena de alguno(s) de estos bienes con la transmisión parcial de otro(s). Especialmente frecuentes resultan los contratos de licencia mixta de patente y *know-how*(13); figuras que recibirán aquí especial atención por su

---

11. Sobre el particular, *vid. infra.* Cap. Segundo.III.2, *infra*.

12. Por ejemplo, no es extraño que una marca sea objeto de un contrato de licencia junto a un conjunto tecnológico (*cf.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 280), de esta forma, por ejemplo, el transmitente puede en ocasiones obtener rendimientos (derivados del derecho de marca) durante más tiempo del que sería posible con la simple transmisión de la tecnología, *cf.* T. Arnold, "Basic..." *loc. cit.*, p. 19. En algunos supuestos, la cesión o licencia mixta incorpora también la transmisión de derechos de autor (sobre programas de ordenador, manuales, planos...).

13. *Cf., v. gr.*, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 729 (n. 98); C.M. Correa, "Legal Nature..." *loc. cit.*, pp. 451-454; G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, pp.20, 22-23; y M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, p. 221.

relevancia práctica, así como por la peculiaridad de su objeto, que combina la explotación de derechos de exclusiva estrictamente territoriales con la de bienes que carecen de tales rasgos.

24. El esquema obligacional típico de los contratos de licencia mixta coincide con el de los contratos de licencia simple: en esencia, el transmitente se obliga a habilitar al licenciatario la explotación de bienes inmateriales diversos, a cambio de un precio. No obstante, presentan una mayor complejidad como consecuencia de su objeto, combinando en un contrato las prestaciones propias de contratos de licencia simple diferentes. Cabe pensar que la posición del licenciante cobra especial relieve cuando la licencia mixta incorpora (junto a derecho(s) de propiedad industrial) la explotación de *know-how*. Como se puso de relieve, hacer posible la explotación del *know-how* por el licenciatario exige normalmente un comportamiento más activo por parte del licenciante (revelar y comunicar los conocimientos secretos) del que es necesario para la transmisión de derechos de propiedad industrial (donde, en ocasiones, bastará poco más que una mera autorización). Asimismo, estos supuestos de licencia mixta incorporan en un mismo contrato la explotación de derechos de exclusiva otorgados por el poder público -que presenta una especial relación con el país (o, según los casos, los países) que concede(n) tales derechos- junto con la explotación de bienes (*know-how*), cuya existencia y tutela carece de semejantes vínculos de territorialidad.

Los contratos de licencia mixta de patente y *know-how* son susceptibles de ser clasificados según el peso relativo que en su objeto presenten las diversas categorías de bienes inmateriales combinados. Así, en relación con el Derecho de defensa de la competencia, precisar si el elemento esencial del conjunto tecnológico licenciado es la patente o el *know-how* resulta fundamental para conocer las disposiciones aplicables(14). Una clasificación tripatita se impone con vistas a permitir un análisis de los contratos de licencia mixta sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que, tomando en cuenta el hecho de que tales acuerdos combinan prestaciones sobre bienes de naturaleza muy distinta, deje abierta la posibilidad de un tratamiento diferenciado: 1) licencias mixtas en las que el elemento principal es la explotación de derechos de propiedad industrial; 2) aquellas en las que derecho(s) de propiedad industrial y *know-how* tienen la misma relevancia; 3) contratos en los que el *know-how* constituye el elemento principal(15). En ocasiones, precisar cuál es el elemento esencial del contrato puede resultar controvertido, por ejemplo, cuando a través de la licencia mixta se establece un vínculo duradero de colaboración que incluye un flujo continuado de

---

14. *Cf.* J. Massaguer Fuentes, "En torno al enjuiciamiento antitrust de un contrato mixto de licencia de patente y know-how (Comentario a la resolución del Pleno del TDC de 25 de nayo de 1990, expediente núm. 10/90, Pack Service S.A./ 4P Emballages France", *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial* núm. 8, junio 1991, pp. 23-42, p. 29.

15. Una clasificación semejante puede consultarse en K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 730.

tecnología(16); en tales supuestos el recurso a la segunda categoría parece inevitable.

4. Contratos de cesión y licencia recíproca

25. En los contratos recíprocos de cesión o licencia (también llamadas estas últimas, licencias cruzadas) la prestación principal de ambos contratantes se refiere a la transmisión de derechos de propiedad industrial o *know-how*. Así, tratándose de una licencia recíproca, el licenciante faculta al licenciatario para que explote su bien inmaterial, a cambio de la concesión por éste (también licenciante) de la facultad para explotar bienes similares, de los que es titular(17).

---

16. *Cf.* J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 141, donde también se pone de relieve cómo normalmente habrá que recurrir a criterios prácticos, en función de las peculiaridades del caso concreto, con vistas a precisar si los derechos de propiedad industrial presentan mayor relevancia que el *know-how* o viceversa.

17. El art. 5.1.3 del citado Reglamento (CEE) 556/89 alude a: "los acuerdos mediante los cuales una parte conceda a otra una licencia de *know-how* y la otra parte, aunque sea en acuerdos separados... conceda a la primera parte una licencia de patente, de marca comercial o de *know-how*...". En puridad, todo contrato de licencia recíproca es un contrato único; por lo tanto, si bien se puede llevar a cabo en acuerdos separados, la causa habrá de ser única (es decir, se requiere "la vinculación de la reciprocidad a la causa del contrato inicial, con independencia de que su ejecución deba tener efecto de *forma simultánea o, posteriormente, a través de* la celebración de un nuevo contrato", *cf.* J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 135, n. 250).

Estos acuerdos presentan significativas diferencias con respecto a los demás contratos de cesión y licencia, en lo relativo a su función, a los intereses de las partes y al contenido negocial básico. En materia de patentes, los contratos recíprocos de licencia suelen ser concluidos entre empresas competidoras, poseedoras de derechos de exclusiva diversos que restringen las posibilidades de desarrollo de la contraparte; lo importante no es ni colocar al adquirente en disposición de explotar el derecho, ni el pago de un precio, sino, para ambas partes, la exclusión de una posible acción de violación por la utilización de una tecnología ya conocida, pero cuyo empleo por esa empresa no era posible debido a la existencia de un derecho de exclusiva en poder del competidor(18). No es de extrañar, por lo tanto, que la admisibilidad de algunos de estos acuerdos resulte especialmente problemática a la luz de las normas sobre defensa de la competencia(19).

Las prestaciones básicas de ambas partes presentan la misma naturaleza -en la medida en que consisten en la transmisión (plena o limitada) de bienes inmateriales-, sin que, normalmente, sea posible fijar la de una de

---

18. *Cf.* D. Pfaff, "International..." *loc. cit.*, pp. 201-202; e *id.* "Technologietransfer und das Wesen der Lizenzverträge", *RIW*, vol. 28, 1982, pp. 381-386, pp. 382-383.

19. *Cf., v. gr.,* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 352-354. Los acuerdos de licencia recíproca entre competidores se hallan excluidos del ámbito de aplicación de los reglamentos comunitarios de exención sobre acuerdos de licencia de patente y licencia de *know-how* (cdo. 8 y art. 5.1.3 del Reglamento 2.349/84; y cdo.5 y art.5.1.3 del Reglamento 556/89).

ellas como más relevante(20). La ruptura con el esquema negocial típico de los contratos de cesión y licencia -transmisión de facultades o derechos a cambio de precio- es manifiesta.

En estrecha vinculación con las licencias recíprocas se hallan ciertos acuerdos tendentes a establecer un consorcio o comunidad de patentes -destinadas a permitir la explotación simultánea de patentes pertenecientes a cada uno de los participantes(21). Estos consorcios pueden revestir formas jurídicas muy diversas(22). Con carácter general, cabe establecer una división entre los supuestos que dan lugar a la creación de una entidad con personalidad jurídica propia y aquellos que sólo originan

---

20. Se ha puesto de relieve la imposibilidad de atender a la importancia de la tecnología transferida por cada una de las partes, pues al configurarse como contraprestaciones, tendrán igual valor para los contratantes, *cf.*, al hilo de las normas comunitarias de defensa de la competencia, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 135, n. 250. Cabe pensar, no obstante, que en ciertos supuestos -significativamente, cuando una de las partes quede obligada no sólo a la transmisión de bienes inmateriales, sino también al pago de un precio- sí será posible esa diferenciación (*cf.* K. Kreuzer, "Know-How-Verträge..." *loc. cit.*, p. 728).

21. Llamadas en la terminología anglosajona *patent pools*, cuyo tratamiento a la luz de las normas sobre Derecho de la competencia plantea también particulares problemas, con frecuencia agravados por su carácter internacional (*vid., v. gr.*, H. Kronstein, *The Law of International Cartels*, Ithaca-Londres, 1973, pp. 294-315; y G. Cabanellas, *The Extraterritorial Effects of Antitrust Law on Transfer of Technology Transactions*, Weinheim, 1988, pp. 159-164).

22. *Cf.* G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 106; y V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit.*, p. 658.

un marco contractual de intercambio(23). La similitud de estos últimos con los contratos de licencia recíproca -de los que pueden considerarse como una simple variante cualificada por el mayor número de participantes- permite incluirlos en un mismo grupo de cara al análisis del Derecho aplicable. Por el contrario, el estudio de aquellos acuerdos que dan lugar a la creación de un ente con personalidad jurídica suscita peculiares problemas, que aconsejan su inclusión en otro apartado(24).

5. Transmisión (cesión o licencia) de derechos de propiedad industrial y know-how *en el marco de otros acuerdos*

A) Contratos de franquicia

26. La transmisión de derechos de propiedad industrial tiene lugar con gran frecuencia en el marco de un contrato de franquicia. No existe una definición de contrato de franquicia válida con carácter general. En nuestro sistema, se impone partir de la definición contenida en la normativa comunitaria de aplicación de la

---

23. *Cf.* E. Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Luxemburgo, 1978, p. 96; y G. Henn, Patent-und... *op. cit.*, pp. 107-110, considerando como criterio distintivo el mero carácter societario (*gesellschaftliche Charakter*) del consorcio y no la atribución depersonalidad jurídica.

24. *Vid.* Cap. Primero, II.5.C, *infra*.

política de competencia a ciertos acuerdos de franquicia(25). A los efectos de esta disposición, por acuerdo de franquicia se entiende:

> "el contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o servicios y que comprende por lo menos:
> - el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato,
> - la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un *know-how*, y
> - la prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo".

Por franquicia, se entiende:

> "un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, *know-how* o patentes, que deberán explotarse para la reventa de

---

25. El ya aludido Reglamento CEE 4.087/88, de 30 noviembre 1988.

productos o la prestación de servicios a los usuarios finales"(26).

La utilidad de estas definiciones ha de ser relativizada, tanto por su función (las categorías se delimitan con vistas a la aplicación de la política de defensa de la competencia) como por su ámbito restringido (por ejemplo, los contratos de franquicia industrial se hallan excluidos del Reglamento). Una primera aproximación al contenido habitual de estos contratos parece requerir el empleo de una técnica descriptiva. Desde esta óptica, se ha señalado que "la franquicia puede ser descrita como un sistema de relaciones de cooperación vertical basado en un contrato de larga duración celebrado entre colaboradores jurídicamente independientes. En virtud de este contrato, el franquiciador concede al franquiciado el derecho y le impone la obligación de producir y/o vender ciertos productos o prestar servicios bajo el nombre comercial, marcas, etc., así como conocimientos técnicos de caracter industrial y comercial. El franquiciado, como contraprestación, abona una cuota por esos derechos y asume la obligación de respetar la política del sistema de franquicia"(27).

---

26. Art. 1.3, letras b) y a) respectivamente, del citado Reglamento.

27. *Cf.* T. Bodewig, "Franchising in Europe- Recent Developments", *IIC*, vol. 24, 1993, pp. 155-178, p. 160; la acepción europea de contrato de franquicia es más restringida que la prevalente en EEUU, donde la noción se desarrolló con anterioridad, a partir de ciertos contratos de distribución exclusiva (los llamados contratos de franquicia de primera generación -*straight product franchising*- *cf.* M. Martinek, *Moderne... op.*

Habida cuenta del objeto del presente trabajo, el estudio de los contratos de franquicia ha de limitarse, en este momento, a dos aspectos: por una parte, la relación entre transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* y contrato de franquicia; por otra, la ordenación de las diversas modalidades de estos contratos relevantes en la práctica internacional, de modo que posibilite la exposición de su contenido esencial y permita, más adelante, un análisis diferenciado desde la perspectiva del Derecho aplicable.

27. La explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* desempeña un papel fundamental en los acuerdos de franquicia. En particular, los derechos sobre signos distintivos (marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento) se configuran con frecuencia como el elemento más valioso de la franquicia, por ser el instrumento que permite al consumidor identificar a los participantes en la misma y asociarles con su reputación. Es también habitual que en la franquicia ocupe un destacado lugar la transmisión de conocimientos técnicos reservados, sobre todo de carácter comercial -relativos a la gestión del negocio, a la comercialización de los productos... Menos habitual es la inclusión de derechos

---

cit., pp. 5-7). En nuestro sistema, pese a que ciertas modalidades (las de franquicia de distribución) se hallan próximas a los contratos de distribución (concesión mercantil), se diferencian de éstos por requerir, en todo caso, asistencia especializada por parte del transmitente (*cf.* C. Fernández-Novoa, "Dos cuestiones candentes del Derecho de marcas", *La Ley*, 1985 (4), pp. 294-301, p. 301); tratándose de una franquicia, es determinante la transmisión de una concepción empresarial.

de patente en la franquicia, excepto en los supuestos de franquicia industrial (relativa a la fabricación de productos). En ocasiones, la franquicia incluye diseños industriales y también derechos de autor (por ejemplo, en relación con manuales de instrucciones o programas de ordenador)(28).

La particular relevancia que la transmisión parcial de derechos sobre bienes inmateriales presenta en la configuración típica de los acuerdos de franquicia ha conducido a asimilar éstos a los contratos de licencia. Primero, a la licencia de marca(29). Más elaboradamente, se ha concebido el contrato de franquicia como una licencia que tendría por objeto "la empresa como bien inmaterial" (*Immaterialgut Unternehmen*)(30); o, incluso,

---

28. Acerca de la relación entre derechos sobre bienes inmateriales y contratos de franquicia, destacando la trascendencia que reviste la transmisión de derechos sobre signos distintivos y *know-how*, *vid.* T. Bodewig, "Franchising..." *loc.cit.*, pp.161-163. Asimismo, *vid.* J.-J. Burst, "Droits de propriété industrielle et franchise", *Mélanges offerts à A. Chavanne (droit penal, propriété industrielle)*, París, 1990, pp. 203-211, llegando a considerar la licencia de marca y la comunicación de *know-how* como elementos imprescindibles en todo contrato de franquicia.

29. Postura ésta que ha tenido reflejo en nuestra jurisprudencia, *vid.* la Sent. TS (Sala 1ª) 15 mayo 1985, *King-Seeley Thermo Co. y otros c. Friusa* (*RAJ* 2.393). En la jurisprudencia del TS, sobre el contrato de franquicia, *vid.* también Sent. TS (Sala 1ª), de 23 octubre 1989, *A.M.S.V. c. Yves Rocher* (*RAJ* 6.951).

30. *Vid.* H. Forkel, "Der Franchisevertrag als Lizenz am Immaterialgut Unternehmen", *ZHR*, vol. 153, 1989, pp. 511-538, en particular, pp. 523-528.

una "licencia destinada a establecer un mecanismo de distribución" (*Lizenz im Absatzmittlungsverhältnis*)(31).

Ahora bien, con carácter general, reducir la naturaleza de los acuerdos de franquicia a la concesión de una licencia no es admisible. Así, existen supuestos de franquicia de distribución en los que propiamente no hay licencia de derechos de propiedad industrial(32). Por otra parte, a diferencia de la posición que ocupa habitualmente el transmitente en la licencia de derechos relativos a signos distintivos, el franquiciador se compromete a llevar a cabo una labor mucho más activa de control que garantice el mantenimiento de la reputación de la franquicia(33). Por último, se ha afirmado que la asimilación al contrato de licencia es difícilmente compatible con la naturaleza habitual de las relaciones de colaboración -tendentes a establecer un sistema vertical- existentes entre franquiciador y franquiciado, en las que este último suele asumir una posición de marcada subordinación, obligándose a promover el objetivo

---

31. *Vid.* E. Ullmann, "Die Schnittmenge von Franchise und Lizenz", *CR*, vol. 7, 1991, pp. 193-200, esp., pp. 194-195.

32. En estos supuestos el franquiciado no se halla autorizado a explotar la marca, sino que recibe productos con la marca del franquiciador que han sido así introducidos por este en el comercio (*cf.* C. Fernández-Novoa, "Dos cuestiones..." *loc. cit.*, p. 301; y M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 45-46; en contra, J.-J. Burst, "Droits...", *loc. cit.*, pp. 205-206).

33. *Cf.* C. Fernández-Novoa, "Dos cuestiones..." *loc. cit.*, p. 301; y M. Martinek, *Moderne... op.cit.*, p.48.

del sistema de franquicia (normalmente la distribución de bienes)(34).

En resumen, la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* constituye un elemento destacadísimo en la gran mayoría de contratos de franquicia; ahora bien, la asimilación entre acuerdos de franquicia y contratos relativos a la transmisión parcial de derechos sobre bienes inmateriales parece presentar significativas limitaciones. El contrato de franquicia es un contrato atípico que incluye bajo una causa única elementos propios de figuras negociales diversas: licencia de derechos sobre bienes inmateriales, asistencia técnica, concesión, suministro, arrendamiento...(35). La relevancia de cada uno de estos elementos -no estarán siempre todos presentes- varía según los casos. Se trata, además, de un contrato tendente al establecimiento de un marco duradero de colaboración, por lo que en ocasiones el acuerdo inicial será complementado por acuerdos posteriores de ejecución (*Ausführungsverträge*); que han de ser distinguidos de los acuerdos accesorios (*Nebenverträge*) que en ocasiones se concluyen junto al principal, pero en documentos

---

34. *Cf.* M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, p. 49. Vid. también A. Frignani, *Il Diritto... op. cit.*, pp. 259-260.

35. *Cf.*, en la doctrina española, R. de Elías-Ostúa, "El *franchising*: tratamiento mercantil y fiscal", *HPE*, núm. 94, 1985, pp. 233-259, p. 246; F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo II *op. cit.*, p. 183; J. Rosell, "El contrato de franquicia", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho... op. cit.*, pp. 202-217, p. 205; J.I. Ruiz Peris, *El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la competencia*, Madrid, 1991, pp.18-21.

separados(36). En todo caso, estos pactos son instrumentales con respecto al acuerdo básico de franquicia.

28. *Los contratos de franquicia son susceptibles de* ser clasificados en atención a criterios diversos(37). De gran difusión goza la distinción entre franquicia industrial, de distribución y de servicios, según tenga la franquicia por objeto la fabricación de productos, la venta de bienes o la prestación de servicios(38). Esta tipología parece escasamente relevante desde la óptica del Derecho aplicable, pues el criterio configurador responde a la naturaleza de la prestación del sistema de franquicia al cliente final, y no a la esencia de los vínculos entre franquiciador y franquiciado. Mucho más interesante resulta una división que arranque de la diversa configuración de las relaciones entre franquiciador y franquiciado, en función de sus intereses y de la articulación de un sistema de subordinación (*Subordinations-Franchising*) -en el que el franquiciado ocupa una posición de dependencia, convirtiéndose casi en

---

36. *Cf.* M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 39-40 y 66-67. Asimismo, sobre la franquicia como contrato marco, *vid.* E. Gallego Sánchez, *La franquicia*, Madrid, 1991, pp. 80-83.

37. *Vid.* M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 30-35, con ulteriores referencias. *Vid.*, también, L. Cardelús i Gassiot, *El contrato... op. cit.*, pp. 35-41.

38. Distinción recogida por el TJCE en el cdo. 13 de la sent. de 28 enero 1986 en el asunto *Pronuptia* (asunto 161/84, *Pronuptia de Paris* c. *Schillgalis*), *Rec.*, 1986, pp. 374-379, pp. 380-381. También aparece en el cdo. 3 del Reglamento CEE 4.087/88, citado.

un simple instrumento de la política del franquiciador- o de equilibrio (*Partnerschafts-Franchising*) -en el que el franquiciado colabora en posición de práctica igualdad(39). Esta clasificación será desarrollada más adelante; sin embargo, desde la perspectiva de la contratación internacional, limitar el análisis a los contratos de franquicia *stricto sensu* resulta inadmisible.

Habitualmente, los contratos internacionales de franquicia tienen lugar cuando el titular de una franquicia pretende su introducción en el mercado de otro país. Pues bien, en estas circunstancias, es frecuente que el titular de la franquicia no contrate individualmente con cada concreto franquiciado. En la práctica internacional se han desarrollado una serie de acuerdos que tienen por objeto designar un franquiciado principal, quien será responsable de la difusión de la

---

39. Distinción ésta elaborada en la doctrina alemana por M. Martinek, *cf.*, en su formulación más reciente, M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 33-35 y 62-86. Su utilidad desde la perspectiva del Derecho aplicable ha sido puesta de relieve por M. Hiestand, quien, limita su análisis a los supuestos en que existen vínculos de subordinación, *cf.* M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche Beurteilung von Franchiseverträgen ohne Rechtswahlklausel", *RIW*, vol. 39, 1993, pp. 173-179, p. 174. Su relevancia se desprende también del análisis de M. Diener (*Contrats... op. cit.*, pp. 290-307), quien fundamenta su solución al problema de Derecho aplicable en la existencia en los contratos de franquicia de un equilibrio de intereses y de poder entre las partes; es decir, a diferencia de los autores anteriores considera que los supuestos típicos son los que la doctrina germana considera de *Partnerschafts-Franchising*.

franquicia en un mercado determinado(40). Importa destacar que la existencia de un franquiciado principal -que puede ser una filial del franquiciador- priva en muchas ocasiones de internacionalidad a los contratos de franquicia propiamente dichos, pues las relaciones se establecen únicamente entre franquiciado principal (subfranquiciador) y los concretos franquiciados, que con frecuencia se hallarán vinculados sólo con un mismo país(41).

Los acuerdos de franquicia principal(42) presentan modalidades diversas(43). En los supuestos típicos el

---

40. *Cf., v. gr.*, A.S. Konigsberg, "Agreements commonly in use in international franchise arrangements. Part One: Master Franchise Agreements", *JIFDL*, vol. 1, 1987, pp. 162-171, p. 162; D. Ferrier, "La franchise internationale", *Journ. dr. int.*, t. 115, 1988, pp. 625-662, pp. 641-645; J.I. Ruiz Peris, "El contrato de franquicia y la normativa española en materia de trasferencia de tecnología", *RGD*, año XLVII, 1991, pp. 1.445-1.467, pp. 1.451-1.452; y A. Frignani, *Factoring, Leasing, Franchising, Venture capital, Leveraged buy-out, Hardship clause, Countertrade, Cash and carry, Merchandising*, Turín, 1991, pp. 330-334.

41. *Cf.* A. Frignani, *Factoring... op. cit.*, p. 332.

42. Definidos en el art.1.3.c) del citado Reglamento CEE 4.087/88, como: "un acuerdo por el cual una empresa, el franquiciador, otorga a la otra, el franquiciado principal, en contraprestación de una compensación financiera directa o indirecta el derecho de explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados".

43. *Vid.* A. Konigsberg, "Agreements...One..." *loc. cit, passim.*; e *id.* "Agreements commonly in use in international franchise arrangements. Part Two: Development Agreements and Multiple Unit Franchise Agreements", *JIFDL*, vol.2, 1987, pp. 7-13, *passim.*, donde se establece y desarrolla la distinción entre: *Master*

franquiciado principal tiene el derecho -y, normalmente, la obligación- de desarrollar el sistema de franquicia, actuando, a todos los efectos como franquiciador. La posición del franquiciado (principal) cobra, por lo tanto, particular importancia. Asume un mayor riesgo financiero, así como la responsabilidad de establecer y controlar el sistema de franquicia en ese mercado extranjero(44).

Sentada la distinción entre contratos de franquicia en sentido estricto y contratos de franquicia principal, cabe retomar el estudio de los primeros, con vistas a exponer su contenido esencial. De los contratos de franquicia deriva un complejo entramado de derechos y obligaciones para las partes. Normalmente, el franquiciador se halla obligado a: conceder el derecho a la utilización de signos distintivos, comunicar conocimientos técnicos reservados, prestar asistencia técnica, suministrar bienes, hacer todo lo necesario para posibilitar la integración efectiva del franquiciado en la red de distribución o fabricación, velar por la homogeneidad del sistema (control de la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos), proporcionar una serie de servicios propios del sistema de franquicia que se hallan centralizados (publicidad, formación y asesoramiento a los franquiciados,...),... Por su parte, el franquiciado se obliga, fundamentalmente, a:

Franchise Agreements, Area Development Agreements, Master Development Agreements y *Multiple Unit Franchise Agreements*.

44. *Cf.* A. Konigsberg, "Agreements...One..." *loc. cit.*, pp. 163 y 170.

satisfacer una remuneración pecuniaria (que suele incluir un derecho de entrada y cánones periódicos), adoptar las medidas necesarias para integrar su negocio en la red, promover el objetivo del sistema de franquicia que le vendrá impuesto (normalmente, la distribución de bienes), respetar la política del sistema y actuar conforme a las instrucciones del franquiciador.

Modernamente, se ha puesto de relieve cómo este esquema negocial característico es resultado de la posición de subordinación en la que se halla el franquiciado, que lo convierte en poco más que un ejecutor instrumental de la política del franquiciador(45). Frente a este modelo habitual, se han desarrollado en la actualidad figuras en las que franquiciador y franquiciados colaboran sin que exista subordinación(46): el franquiciado recibe la franquicia con vistas a desarrollar su propio negocio sin la injerencia del transmitente; asimismo, participa en la configuración de la política del sistema de franquicia en el que se ha integrado. En estos supuestos de franquicia el esquema negocial presenta rasgos peculiares: no existe una obligación del franquiciado de promover las ventas de acuerdo con las instrucciones recibidas del franquiciador (esta obligación podría resultar de las directrices fijadas en la política común de explotación del sistema);

---

45. *Cf.* M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 65-70.

46. Los supuestos llamados de *Partnerschafts-Franchising*, en los que M. Martinek distingue *Koordinations- Koalitions- Konföderations-Franchising* (M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 78-85). Tomo, como representativa, la primera de estas categorías.

se reducen las facultades del franquiciador de controlar y condicionar la conducta de los franquiciados.

B) Aportación a sociedad. Consorcios de patentes. Operaciones de *joint venture*

29. La cesión o licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* puede tener lugar como aportación no dineraria al capital de una sociedad(47). No se trata, propiamente, de contratos sobre derechos de propiedad industrial o/y *know-how*(48); sino de supuestos en los que

47. En el ordenamiento español, así se desprende del art. 36.1 LSA, según el cual "podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica" (*cf.* M. Mambrilla Rivera, "Fundación con aportaciones *in natura*", AA.VV, *Derecho de sociedades anónimas. I. La Fundación*, Madrid, 1991, pp. 729-773, pp. 750-751 (si bien pone de relieve que su contabilización puede resultar problemática); R. Uría, *Derecho mercantil*, 20ª ed., Madrid, 1993, pp. 254-255 (donde se alude expresamente a los derechos de propiedad industrial); también, acerca de la posible aportación de *know-how*, *vid.* J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, p. 150). Por otro lado, en la normativa española sobre inversiones es tradicional la inclusión como modalidad de inversión de "la aportación directa a una empresa de asistencia técnica, patentes y licencias de fabricación" (en los términos del art. 3 b) del R.D. 671/1992, de 2 de julio, sobre régimen de las inversiones extranjeras en España -*BOE* núm. 160, de 2.VII.92-.

48. *Cf., v. gr.*, M. Diener, *Contrats... op. cit.*, p. 271. Resultaría, por lo tanto, excesivo análizar aquí en qué medida y con qué condiciones es posible la aportación a una sociedad de estos derechos (que, por ejemplo, en relación con el ordenamiento francés ha llevado recientemente a afirmar la imposibilidad de aportar *know-how* a ciertas sociedades, *cf.* Y. Reinhard, "L'apport en

la transmisión de estos derechos se produce en el marco de acuerdos destinados a la constitución de una sociedad o a su reestructuración; se trata de un negocio social. La transmisión (plena o parcial) de los bienes inmateriales tiene lugar a cambio de una participación en el capital social; el aportante adquiere la cualidad de socio de la compañía adquirente. La contraprestación de la aportación consiste en acciones o participaciones sociales de la sociedad receptora -que el aportante suscribe en su constitución o aumento de capital-, circunstancia que es determinante en la configuración jurídica de estas operaciones(49).

30. Por otra parte, como quedó ya apuntado, los consorcios de patentes dan lugar en ocasiones a la creación de una entidad con personalidad jurídica propia(50). Estos convenios suelen incluir un complejo entramado de acuerdos; así, junto a la creación de la sociedad, es habitual que las partes transmitan sus derechos a ésta (normalmente, a través de licencias

---

société de droits de propriété industrielle", *Mélanges offerts à A. Chavanne (droit penal, propriété industrielle)*, París, 1990, pp. 297-308, p. 308); sí se precisará, en su momento, qué criterio de conexión resulta relevante para determinar el ordenamiento conforme al cual habrán de fijarse, con carácter general, esos límites.

49. *Vid.* en relación con la aportación de empresa, E. Polo Sánchez, "La aportación de empresa a sociedad", *Estudios de Derecho banacario y bursatil (Homenaje a E. Verdera y Tuells)*, t. III, Madrid, 1994, pp. 2.205-2.256, pp. 2.208-2.209.

50. *Cf., v. gr.*, G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 106.

exclusivas), y que se contemple, asimismo, un conjunto de acuerdos tendentes a hacer posible la explotación por los miembros del consorcio de los derechos a éste atribuidos(51). Estos acuerdos de licencia (o, simplemente, cláusulas contractuales relativas a la licencia de derechos de propiedad industrial o de *know-how*), íntimamente relacionados entre sí, presentan, además, una particular vinculación con la sociedad creada, a través de la cual se organiza el empleo de los bienes inmateriales.

31. Atención especial, por su relevancia y por la peculiaridad de los problemas que plantea, merece el estudio de la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* cuando ésta tiene lugar en el marco de una operación de *joint venture* (empresa conjunta).

Pese a su difusión, el término *joint venture* carece de una precisa acepción jurídica, recogiéndose con frecuencia como una expresión útil para designar formas diferentes, no concretadas, de cooperación empresarial(52). En una primera aproximación, el acuerdo de *joint-venture* puede ser definido como el contrato(s) en virtud del cual dos o más sujetos deciden, conservando su independencia, crear una empresa común (*joint venture*)

---

51. Cf., *v. gr.*, H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 354-355; y V. Emmerich, "Lizenzvertrage"... *loc. cit.*, p. 658.

52. *Cf., v. gr.*, A. Astolfi, "El contrato internacional de *joint venture*", *Separata de la Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, núm. 83 *(octubre 1981)*, Buenos Aires, 1986, p. 2.

para el desempeño de actividades determinadas, comprometiéndose a prestar a la nueva entidad, desde sus propias empresas, apoyo industrial, financiero o comercial(53). Estos acuerdos dan lugar a la creación de un ente que normalmente recibe la forma de una sociedad mercantil (la forma jurídica precisa variará según los ordenamientos) con personalidad jurídica propia(54).

Desde esta perspectiva, toda operación de *joint venture* presenta un doble carácter contractual y

---

53. *Cf.*, C. Reymond, "Le contrat de *Joint Venture*", *Innominatverträge, Festgabe W.R. Schluep*, Zúrich, 1988, pp. 383-396, p. 385. Asimismo, *vid.*, J.F. Brodley, "Joint-Ventures and Antitrust Policy", *Harvard L. Rev.*, vol. 95, 1982, pp. 1.521-1.590, p. 1.526; y K. Langefeld-Wirth, *Joint Ventures im internationalen Wirtschaftsverkehr*, Heidelberg, 1990, esp. pp. 27-28. Con estos mismos rasgos aparecen definidos los acuerdos de *joint venture* en estudios recientes que han profundizado tanto en los problemas que suscita la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de estos acuerdos (*cf.* F.K. Beier, "Gewerbliche..." *loc. cit.*, pp. 166-167; y B. Dutoit, "Joint Ventures and Intellectual Property", *IIC*, vol. 20, 1989, pp. 439-466, pp. 442-443), como en el análisis de los problemas de Derecho aplicable a tales acuerdos (*cf.* F. Knoepfler, O. Merkt, "Les accords de joint venture et les limites du droit international privé", *Conflits et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'A.E. von Overbeck*, Friburgo, 1990, pp. 747-768, p.750; y L. Huber, *Das Joint-Venture im internationalen Privatrecht*, Basilea, 1992, pp. 1-4).

54. *Cf.*, *v. gr.*, L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations... op. cit.*, pp. 97-105. Es, además, en los acuerdos de *joint-venture* que dan lugar a la creación de una entidad con personalidad jurídica (*Equity Joint Venture*) donde concurren los rasgos funcionales y estructurales que singularizan esta forma de cooperación empresarial y justifican un análisis jurídico específico (*cf.* L. Huber, *Das Joint-Venture... op. cit.*, pp. 2-3).

societario(55). El fundamento de la vinculación entre las partes se encuentra en el llamado contrato de base (*accord de base, Basisvertrag, basic agreement*), normalmente identificado con el acuerdo mismo de *joint-venture*. Este contrato fija los objetivos y modalidades de la futura cooperación. Incluye elementos propios de los convenios previos a la constitución de una sociedad, así como de convenios de accionistas (fijando pautas de funcionamiento de la sociedad que se pretende crear). Asimismo, contiene el origen de los acuerdos complementarios que habrán de ser concluidos entre los participantes en la empresa conjunta y ésta última (con vistas a dotarla de los medios financieros, personales, técnicos... necesarios), fijando a grandes líneas su contenido (en ocasiones, incluso se incorporan tales acuerdos como anexo del contrato de base o se incluye una cláusula que los declara expresamente parte del mismo). Junto al contrato de base y a los acuerdos complementarios(*accords satellites, Nebenverträge*), el otro elemento esencial de toda operación de *Equity Joint Venture* es la empresa común resultante(56).

La transmisión de derechos de propiedad industrial y *know how* tiene lugar en el comercio internacional con gran frecuencia en el marco de operaciones de *joint-*

---

55. *Cf.* C. Reymond, "Le contrat..." *loc. cit.*, p. 390.

56. Sobre los elementos estructurales de toda operación de *Joint Venture, vid.*, L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations... op. cit.*, pp. 47-119; C. Reymond, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 386-390; K. Langefeld-Wirth, *Joint Ventures im... op. cit.*, pp. 110-124; y L. Huber, *Das Joint-Venture... op. cit.*, pp. 8-16.

venture. La constitución de empresas conjuntas se ha revelado como un instrumento particularmente eficaz de cooperación industrial entre empresas provenientes de países con niveles de desarrollo dispares(57), siendo frecuente que una de las partes se comprometa a suministrar la tecnología necesaria para el adecuado funcionamiento de la empresa conjunta(58). La transmisión de derechos de propiedad industrial a la empresa conjunta por uno de los participantes en la misma puede tener lugar tanto de forma plena (cesión) como parcial (licencia); en la práctica la concesión de licencias resulta mucho más frecuente(59). Los contratos de cesión y licencia no alteran su estructura esencial por llevarse a cabo en el marco de una operación de joint-venture(60). No obstante, con frecuencia la contraprestación de la

---

57. Diversos países, en particular del Este de Europa, han adoptado disposiciones específicas sobre las operaciones de *joint-venture* en el contexto de las normas sobre inversiones extranjeras, *vid.* Economic Commission for Europe, *East-West Joint Venture Contracts*, Nueva York, 1989, pp. 3-12 y 37-124.

58. *Cf.* M. Kepinski, A. Koch, "Die Einbringung von Immaterialgüterrechten im gemischte und ausländische Unternehmen (Polnisches Recht mit rechtsvergleichende Hinweisen)", *GRUR Int.*, 1983, pp. 926-930, p. 926; L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations... op. cit.*, p. 117; G. Henn, *Patent-und... op. cit*, pp. 111-112; F.K. Beier, "Gewerbliche..." *loc. cit.*, p. 167; B. Dutoit, "Joint Ventures..." *loc. cit.*, p. 443; y Economic Commission for Europe, *East-West... op. cit.*, p. 23.

59. *Cf.* F.-K. Beier, "Gewerbliche..." *loc. cit.*, p. 170; y B. Dutoit, "Joint Ventures..." *loc. cit.*, pp. 452-453.

60. *Cf.* L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations... op. cit.*, p. 117.

licencia sí presenta peculiaridades (por ejemplo, no consiste en el pago de un precio por parte de la empresa común, sino en desembolsos de otros participantes destinados a financiar el proyecto). Asimismo, procede poner de relieve como la decisión de participar en una *joint venture* en lugar de limitarse a la concesión de una o varias licencias a empresas ya en funcionamiento, representa una técnica de introducción en un mercado extranjero con consecuencias muy diferentes(61).

Conviene resaltar que el régimen de los derechos de propiedad industrial y *know-how* en las operaciones de *joint-venture* suscita un conjunto de complejos problemas, en los que no cabe ahora detenerse: determinación del valor de tales aportaciones(62), alcance de la responsabilidad del transmitente(63), destino de los derechos de propiedad industrial y know-how pertenecientes a la empresa común cuando ésta se extingue(64)... Importa aquí precisar las circunstancias en las que la transmisión de derechos de propiedad

---

61. *Cf.*, con una elaborada comparación, K. Langefeld-Wirth, *Joint Ventures im... op. cit.*, p. 48.

62. *Cf.* M. Kepinski, A. Koch, "Die Einbringung..." *loc. cit.*, p. 928; F.K. Beier, "Gewerbliche...", *loc. cit.*, p. 170; y B. Dutoit, "Joint Ventures..." *loc. cit.*, pp. 450-452.

63. *Cf.* F.K. Beier, "Gewerbliche..." *loc. cit.*, pp. 170-171; y B. Dutoit, "Joint Ventures..." *loc. cit.*, pp. 458-459.

64. *Cf.* E. Herzfeld, "Co-operation Agreements in Corporate Joint Ventures", *JBL*, 1983, pp. 121-129, p. 128; F.K. Beier, "Gewerbliche..." *loc. cit.*, pp. 171-172; y B. Dutoit, "Joint Ventures...", *loc. cit.*, pp. 463-465.

industrial y *know-how* se lleva a cabo en estos casos, con vistas a hacer posible el estudio posterior de las peculiaridades que suscitan en cuanto a la determinación del ordenamiento aplicable.

Es frecuente que alguno de los acuerdos complementarios de un contrato de *joint venture* tenga por objeto específico regular las condiciones en las que ha de operarse la transferencia de tecnología(65). No obstante, en estos casos, el compromiso por parte de uno (o varios) de los participantes en una empresa conjunta de poner a disposición de ésta derechos de propiedad industrial y/o conocimientos técnicos secretos aparece recogido ya, normalmente, en el contrato de base -acuerdo de *joint venture*-(66). Asimismo, hay que destacar que los acuerdos complementarios y el acuerdo de base se encuentran íntimamente vinculados; todos forman un conjunto, articulándose, en ocasiones, los acuerdos complementarios como prestaciones diversas de un contrato sinalagmático (*v. gr.*, los objetivos de todo el entramado contractual aparecerán recogidos en el acuerdo base; los acuerdos complementarios relativos a la transmisión a la empresa común de derechos de propiedad industrial pueden encontrarse en relación de mutua dependencia con los pactos relativos a la financiación de la misma por los

---

65. *Cf.* L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations... op. cit.*, pp. 117-119; C. Reymond, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 385 y 390; y L. Huber, *Das Joint Venture... op. cit.*, p. 11.

66. *Cf.* E. Herzfeld, "Co-operation..." *loc. cit.*, pp. 122 y 126; C. Reymond, "Le contrat..." *loc. cit.*, p. 387; F. Knoepfler, O. Merkt, "Les accords..." *loc. cit.*, p. 760.

participantes que no aportan derechos sobre bienes inmateriales)(67).

En ocasiones la puesta a disposición de la empresa conjunta de cierta tecnología reviste particular trascendencia, configurándose como fundamento (*raison d'être*) de toda la operación(68). Esto ocurre, fundamentalmente, en aquellos supuestos en los que el objeto de la empresa conjunta es la explotación de la tecnología suministrada. En esta línea, junto a los supuestos en los que la transferencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* es realizada a la empresa conjunta, por alguno de los participantes; hay que mencionar aquellos en los que son los participantes quienes la reciben de la *joint venture*. Esta situación se da, normalmente, como resultado de acuerdos de cooperación y desarrollo, en los que la *joint venture* tiene por objetivo desarrollar la tecnología que ha sido previamente puesta a su disposición por los diversos participantes(69).

---

67. *Cf.* C. Reymond, "Le contrat..." *loc. cit.*, p. 392; y P. Durand-Barthez, "La durée des accords de coopération et les clauses gouvernant leur adaptation", *DPCI*, vol. 10, 1984, pp.357-375, p.362.

68. *Cf.* L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations... op. cit.*, p. 117; y P.M. Kleinschmidt, "Kooperationsvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales... op. cit.*, pp. 788-807, pp. 795-796.

69. *Cf.* L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, *Les associations... op. cit.*, pp. 117-119.

C) Contratos de ingeniería

32. Se incluyen bajo esta denominación contratos de moderno desarrollo por medio de los cuales un empresario se compromete, a cambio de un precio, a llevar a cabo una serie de prestaciones que van desde la elaboración de "simples estudios técnicos de organización empresarial, régimen de mercados, productividad, promoción o planificación de actividades industriales o mercantiles, etc., hasta la confección de proyectos o incluso la construcción y montaje de plantas industriales completas, con posibles prestaciones de asistencia técnica, suministro de bienes de equipo, cesión de patentes y otros similares"(70).

La doctrina ha venido distinguiendo entre contratos en los que la empresa de ingeniería se limita a elaborar estudios o proyectos -ingeniería consultora (*consulting engineering*)- y contratos en los que la propia empresa se compromete a ejecutar materialemente los trabajos necesarios para la construcción del proyecto -ingeniería compleja (*commercial engineering*)-(71). Pues bien, en particular estos últimos, que con frecuencia tienen por objeto la instalación de una planta industrial completa,

---

70. *Cf.* R. Uría, *Derecho... op. cit.*, p. 685.

71. *Cf.* A. Bercovitz, "El contrato de ingeniería (características y concepto)", *HPE*, núm. 94, 1985, pp. 133-145, p.134; y R. Uría *Derecho... op.cit.*, p. 685-686. Poniendo de relieve que esta diferenciación tiende a relativizarse en la práctica negocial, *vid.* R. Cavallo Borgia, *Il contratto di engineering*, Padua, 1992, pp. 27-29.

suelen incluir la transmisión por parte de la empresa de ingeniería de derechos de propiedad industrial y *know-how*(72).

La cesión o licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* en estos contratos presenta la particularidad de configurarse como un elemento accesorio del contrato destinado a la construcción del proyecto (contrato de ingeniería), quedando el alcance de la transmisión de tales derechos supeditado al logro del objetivo básico del complejo contractual(73).

Contratos de esta índole son particularmente frecuentes cuando la transferencia de tecnología se realiza hacia un país con escaso desarrollo industrial; en tales circunstancias, más allá de la simple

---

72. *Cf.* J. Moecke, "Vertragsgestaltung bei anlagenbegleitenden Lizenzverträgen", *RIW* vol.29, 1983, pp. 488-494, p. 489; A. Bercovitz, "El contrato..." *loc. cit.*, p. 138; y R. Uría, *Derecho... op. cit.*, pp. 685-686. En relación con "*les contrats de vente internationale d'ensembles industriels*", *vid.* P. Kahn, "Transfert de technologie et division internationale du travail pour une politique juridique", *Rev. belge dr. int.*, vol. XII, 1976, pp. 451-465.

73. *Cf.* H.J. Moecke, "Vertragsgestaltung..." *loc. cit.*, pp. 489 y 491; P. Kahn, "Transfert..." *loc. cit.*, p. 462; E.G. Kerschner, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 65-67; y R. Cavallo Borgia, *Il contratto... op. cit.*, pp. 78-81. Un ejemplo de la accesoriedad con la que la licencias de derechos de propiedad industrial y *know-how* se contemplan normalmente en el marco de los contratos de ingenieria tendentes a la construcción de una planta industrial puede consultarse en la cláusula 20 del modelo de contrato llave en mano (*E.I.C. Turnkey Contract Standard Form*) recogido en *Dir. comm. int.*, vol. 6.1, 1992, pp. 263-285, pp. 281-282.

explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, el contrato suele incluir un complejo entramado de obligaciones por parte del transmitente (elaboración de estudios, prestación de asistencia técnica, suministro de bienes,...) tendentes a hacer posible la producción por parte del adquirente de los productos contemplados en el contrato(74).

D) Contratos de desarrollo

33. A través de los llamados contratos de desarrollo -sin duda, vinculados con los contratos de ingeniería, pero con rasgos específicos- una parte recibe de la otra el encargo de proceder a la evolución y mejora de un producto o de un procedimiento. Normalmente, la empresa ordenante se compromete a poner a disposición de la empresa que asume el encargo los bienes (con frecuencia tecnología) cuyo desarrollo pretende, obligándose a pagar un precio a cambio de la actividad de desarrollo y de sus resultados(75). En estos acuerdos la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* por parte del ordenante aparece subordinada a la obligación de la contraparte de desarrollar la tecnología puesta a su disposición.

---

74. *Vid.* las consideraciones que en torno a las que denomina *Nachbaulizenzen*, realiza G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, pp. 76-78.

75. *Vid.* J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 366-383.

E) Contratos de distribución exclusiva

34. En los contratos de distribución exclusiva -también llamados contratos de concesión mercantil(76)- una parte autoriza a la otra a adquirir sus productos, normalmente de marca, y revenderlos en exclusiva en una zona determinada. Se trata de contratos complejos que incorporan, por parte del concedente, como mínimo, junto al compromiso de suministro, una cláusula de exclusiva (si bien la exclusiva puede estar ausente en un contrato de concesión). A diferencia de lo que sucede en los contratos de agencia, el concesionario comercializa los productos en nombre y por cuenta propios, asumiendo los gastos de almacenaje, distribución, riesgo de la mercancia... Con frecuencia el pacto de exclusiva va unido al compromiso del distribuidor de alcanzar una cifra mínima de ventas(77).

---

76. Habiendo sido objeto de tratamiento específico los contratos de franquicia -en ocasiones, destinados a establecer un sistema de distribución exclusiva- se utilizan aquí como equivalentes los términos contrato de distribución exclusiva y contrato de concesión mercantil. El contrato de franquicia se diferencia por establecer una mayor integración entre ambas partes, exigir una labor activa del franquiciador para garantizar la reputación del sistema de franquicia y, en especial, por la particular relevancia que en el mismo tiene el suministro de asistencia técnica y la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how*, para hacer posible la comunicación de una determinada concepción empresarial en su conjunto.

77. Sobre el concepto y caracteres de estos contratos en nuestro sistema, *vid.* M.A. Domínguez García, "Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial referencia a la tutela del

El contenido habitual de los contratos de distribución exclusiva no incluye la transmisión de derechos de propiedad industrial o *know-how* por parte del concedente(78). Normalmente, éste se limita a suministrar productos portadores de la marca, quedando el concesionario habilitado para comercializarlos con los signos del suministrador -sin necesidad de una particular autorización-, por haber agotado el titular su derecho con la introducción del bien en el mercado. En ocasiones el contrato sí incluye la atribución al concesionario de la facultad de utilizar signos distintivos de la contraparte con objeto de promover las ventas (más allá de la mera comercialización de los productos bajo esos signos)(79). En tales circunstancias, la licencia de marca se configura como un mero complemento(80) del

---

distribuidor", *RDM*, núm. 177, 1985, pp. 419-485, esp. pp. 426-427; F. Vicent Chuliá, *Compendio...*tomo II *op. cit.*, pp. 180-182; M. Broseta Pont, *Manual de Derecho Mercantil*, 9ª ed., Madrid, 1991, p. 484; y F. Sánchez Calero, *Instituciones de Derecho Mercantil* II *(Títulos y valores, contratos mercantiles, Derecho concursal y marítimo)*, 17ª ed., Madrid, 1994, pp. 179-183.

78. Esto es algo especialmente claro en relación con los derechos de propiedad industrial relativos a invenciones y con el *know-how*, *cf.* C.A. Meyer, *Der Alleinvertrieb*, 2ª ed., St. Gallen, 1992, pp. 205-206.

79. *Cf.* F. Bortolotti, A. Previsani, *Guide pour la conclusion de contrats d'agence et de concession a l'etranger*, Paris, 1981, pp. 234-235; R. Christou, *International... op. cit.*, pp. 69-70; C.A. Meyer, *Der Alleinvertrieb... op. cit.*, pp. 207-211.

80. Se tratará de una licencia de venta (*Vertriebslizenz*), *cf.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 39.

contrato de distribución exclusiva, tendente a facilitar la consecución de los objetivos de tal contrato, con frecuencia, buscando reforzar la exclusividad territorial del concesionario(81).

---

81. En ocasiones, la transmisión de derechos de marca se lleva a cabo como acuerdo colateral de un contrato de distribución exclusiva, con intención de garantizar protección territorial absoluta al concesionario. Tales acuerdos son conocidos en la práctica del TJCE (*vid.* Sent. TJCE de 13 julio 1966, en los asuntos 56 y 58/64, *Etablissements Consten SA y Grundig-Verkaufs GmbH* c. *Comisión*, *Rec.* 1966, pp. 299-351; y Sent. TJCE de 20 junio 1978, en el asunto 28/77, *Tepea BV* c. *Comisión*, *Rec.* 1978, pp. 1.391-1.421), que ha puesto de relieve su inadmisibilidad a la luz de las normas comunitarias sobre defensa de la competencia (*vid.*, *v.gr.*, W. Hefermehl, A. Baumbach, *Warenzeichenrecht... op. cit.*, pp.536-537).

III. Régimen jurídico de los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*

1. Sectores normativos relevantes

35. Los contratos de cesión y licencia de bienes inmateriales carecen en la práctica totalidad de los ordenamientos de un régimen normativo propio suficientemente elaborado, que discipline su contenido y efectos. En nuestro sistema, los contratos relativos a ciertos derechos de propiedad industrial -en particular, patentes y marcas- gozan de una regulación específica. Ahora bien, esta normativa, contenida fundamentalmente en el Tít. VIII Cap. II LP (arts. 74 a 80) y en el Tít. IV Cap. III LM (arts. 41 a 46), se halla muy lejos de ofrecer un régimen capaz de regular la formación, contenido obligacional y efectos de tales contratos. Los preceptos aludidos, así como otros de la LP y LM que inciden en la transmisión de los derechos de propiedad industrial, presentan una naturaleza peculiar, parcialmente diferenciada de la de las normas típicas de Derecho privado que disciplinan el régimen de las obligaciones contractuales.

Esas disposiciones específicas sobre los contratos de cesión y licencia -integradas en los instrumentos normativos que establecen los fundamentos del régimen de los derechos de propiedad industrial- tienen como finalidad principal sentar las condiciones básicas de

explotación en España de esos bienes, protegidos a través de derechos de exclusiva estrictamente territoriales: principio de transmisibilidad (arts. 74.1 LP y 41.1 LM); respeto del principio de indivisibilidad (o unidad) del derecho de propiedad industrial en la cesión del mismo (arts. 74.3 LP y 41.2 LM); necesidad de que la licencia sea otorgada conjuntamente por todos los partícipes en los supuestos de cotitularidad (art. 72.3 LP); imposición de la forma escrita (art. 74.2 LP); extensión objetiva, territorial y temporal de la transmisión parcial en defecto de pacto (art. 75.1, 4, 5 y 6 LP); posibilidad de ejercitar también frente al licenciatario los derechos conferidos por la patente o marca (arts. 75.2 LP y 42.2 LM); imposibilidad de transmitir la licencia cuando no se haya pactado lo contrario (art. 75.3 LP); inscripción registral y eficacia frente a terceros de los actos de transmisión (arts. 79 LP y 43-45 LM); consecuencias de la violación grave de normas de defensa de la competencia (art. 80 LP); y legitimación del licenciatario para ejercitar acciones por violación del derecho de patente (art. 124 LP).

Se trata de preceptos que, si bien fijan el marco básico de la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial otorgados en (para) nuestro país, contribuyen únicamente en aspectos puntuales a configurar el contenido obligacional, así como a fijar el régimen de formación e interpretación de los contratos sobre tales bienes (en principio, sólo los concedidos para España). Los artículos introducidos con objeto de reforzar la obligación de puesta a disposición y el régimen de garantías del transmitente -en particular, arts. 76 y 77

LP- sí tienden directamente a configurar el contenido obligacional de estos contratos(1); no obstante, el alcance de estas disposiciones es muy limitado, resultanto imprescindible acudir a otras normas con objeto de precisar en nuestro ordenamiento los derechos y obligaciones de los contratantes, así como el régimen de formación, eficacia e interpretación del contrato.

En todo caso, conviene retener que, en principio, las disposiciones relativas a contratos de cesión y licencia incorporadas en las normas sobre derechos de propiedad industrial (en España, significativamente LP y LM) tienen como finalidad esencial sentar las condiciones de explotación de los bienes ahí regulados, es decir, los derechos de propiedad industrial otorgados y protegidos por ese concreto ordenamiento(2).

---

1. Son estas normas -así como el art. 78 LP- las que reflejan con más intensidad "el especial cuidado (puesto por el legislador español) en la regulación de las transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales" (en expresión del Preámbulo de la LP), con objeto de ofrecer una normativa más completa que la existente en los ordenamientos de nuestro entorno y más acorde con los específicos intereses de España en la materia.

2. En el panorama comparado es común que los textos legales sobre derechos de propiedad industrial se limiten a proclamar la transmisibilidad de estos bienes y, a lo sumo, a establecer ciertas cuestiones básicas relativas a la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial protegidos en ese territorio :requisitos de forma, acceso a registros públicos y eficacia frente a terceros y, en algunas ocasiones, la legitimación del licenciatario para ejercitar acciones por violación de la patente (*cf.* U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 67). Este planteamiento se refleja en el RMC (esp. arts. 17-24), CPC (esp. arts. 39-44) y en la Propuesta de reglamento sobre el diseño comunitario (esp.

36. En lo no previsto por las normas específicas sobre los contratos de cesión y licencia o por normas de otros tipos contractuales aplicables analógicamente, quedan los contratos de cesión y licencia sometidos a las disposiciones generales sobre obligaciones y contratos(3). En consecuencia, dentro de tales límites,

---

arts. 30-36). Limitando el análisis a los ordenamientos europeos más significativos, esta situación resulta generalizada. Así, en relación con los textos legales sobre patentes, puede constatarse fácilmente: ilustrativo es el caso de Alemania, donde sólo se ocupan del tema el § 15 y el § 34 de la Ley de Patentes (de 1980, modificada por ley de 15 de agosto de 1986, *PI*, vol. 104, 1988, núm. 5, texto 2-002, p. 4); en los otros ordenamientos la atención no es mucho mayor, por ejemplo, en Austria (arts. 33, 35, 37, 38-42 y 43.2 de la Ley de Patentes de 1970, modificada por Ley de 23 de mayo de 1984, *PI*, vol. 102, 1986, núm. 2, texto 2-001, pp. 10-11), en Bélgica (arts. 43-45 y 52.2 de la Ley de Patentes de 28 de marzo de 1984, *PI*, vol. 102, 1986, núm. 6, texto 2-004, pp. 12-14), en Francia (arts. L.613-8, L.613-9, L.613-24, L.613-629c-d), L.615-2, de la Ley de 1992 relativa al código de la propiedad industrial, *PI*, vol. 109, 1993, núm. 7/8, texto 1-001, pp. 15-18), en Italia (arts. 52, 54 y 66 de la Ley de Patentes -versión codificada del Real Decreto de 1939, reformado por Ley de 1991-, *PI*, vol. 108, 1992, núm. 7/8, texto 2-001, pp. 9 y 12), en el Reino Unido (arts. 30, 31, 33, 36.3, 44, 45 y 67 de la Ley de Patentes de 1977, reformada por Ley de 1988, *PI*, vol. 106, 1990, núm. 9, texto 2-001, pp. 20-24 y 29-30 y núm. 10, p. 44, si bien en este caso los arts. 44 y 45 -al igual que los arts. 38 a 42 de la Ley austriaca citada- se separan parcialmente de esta tendencia, al insertar normas relativas a la nulidad de ciertas cláusulas contractuales -propias de las disposiciones de Derecho de la competencia en la materia- y a la resolución del contrato tras la expiración del derecho de propiedad industrial) y en Suiza (arts. 33 y 34 de la Ley de Patentes de 1954, modificada en 1976, *PI*, vol. 94, 1978, núm. 6, texto 2-001, pp. 10-11).

3. *Cf.* C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 252; M. Botana Agra,

resultan en nuestro ordenamiento de indudable aplicación a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, entre otras, las disposiciones del C.c. sobre: alcance de la autonomía de la voluntad (arts. 1.255 y 1.091 C.c.), consentimiento, objeto y causa del contrato (arts. 1.261-1.277), eficacia e ineficacia contractual (arts. 1.278-1.280 y 1.290-1.315), interpretación (arts. 1.281-1.289). Quedan, asimismo, sometidos a las normas generales en materia de obligaciones, por ejemplo, sobre diligencia (art. 1.094 C.c.), elementos accidentales (arts. 1.113 ss. C.c.), extinción (arts. 1.156 ss. C.c.); en particular, debido al carácter sinalagmático de las obligaciones derivadas de estos contratos, serán de aplicación la excepción de incumplimiento contractual

---

"Transmisión..." *loc. cit.*, p. 107; H. Baylos Corroza, "Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho", Grupo español de la AIPPI, *Jornadas sobre la nueva Ley española de patentes (tecnología, industria y patentes en la España comunitaria)*, Barcelona, 1987, pp. 15-31, p. 18; J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 96-97; F. Vicent Chuliá, *Compendio...*Tomo II *op. cit.*, p. 217; y J. Pérez Santos, "El contrato...", *loc. cit.*, p. 191. La misma solución rige en todos los ordenamientos de nuestro entorno, *cf.*: para Alemania, R. Kraβer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag..." *loc. cit.*, p. 327, H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 55, G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 528, G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 123, y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 70; para Francia, J.J. Burst, *Brevété... op. cit*, p. 18 y R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 171-173; para Italia, A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto... op. cit.*, pp. 284-285; para el Reino Unido, L.W. Melville, *Forms... op.cit.*, vol. 2, p. 9-2, y P. Ford, "Die zivilrechtlichen Probleme des Patentlizenzvertrages nach dem Recht Groβbritanniens", *GRURInt*, 1982, pp. 320-323, p. 321; y para Suiza, M.M. Pedrazzini, "Die zivilrechtlichen..." *loc. cit.*, p. 283, y A. Troller, *Immaterialgüterrecht... op. cit.*, p. 822.

(*exceptio non adimpleti contractus*) y la excepción de cumplimiento defectuoso (*exceptio non rite adimpleti contractus*). Con preferencia sobre las normas del C.c., regirán las disposiciones del C.com., en especial, las normas generales sobre contratos mercantiles, recogidas en los arts. 50 ss.(4).

Debido a la ausencia de un régimen elaborado específico de los contratos de cesión y licencia, procederá frecuentemente la aplicación analógica a los mismos -con preferencia sobre las normas generales del C.c. y C.com.- de disposiciones reguladoras de otros tipos contractuales con los que se aprecie identidad de razón (art. 4.1 C.c.). De esta manera, la postura adoptada acerca de la naturaleza jurídica de los contratos de cesión y licencia condiciona significativamente su régimen, pues éste derivará en buena medida de normas relativas al tipo contractual que se considere más próximo (o de normas relativas a distintos contratos, según los casos y los elementos del negocio, cuando se parta de la naturaleza como contrato *sui generis* de la cesión o licencia)(5).

---

4. Siempre que se acepte la calificación como mercantiles de estos contratos; postura que, si bien mayoritaria (*vid., v. gr.*, acerca de los contratos sobre patentes, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.* p. 252; y, en relación con los contratos sobre *know-how*, ampliamente, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 85-95), no es unánime en nuestra doctrina (así, en contra, *vid.*, F. Vicent Chuliá, *Compendio...*Tomo II *op. cit.*, pp. 189-190).

5. Acerca del problema de la naturaleza jurídica de estos contratos y su incidencia en el régimen jurídico de los mismos, *vid.* Cap. Primero III.2.B *infra*.

37. Una aproximación al régimen jurídico de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, no es posible sin poner de relieve la incidencia sobre tales acuerdos de medidas específicas de protección que han proliferado en esta materia en época reciente; en particular, las adoptadas en el marco de la política de defensa de la competencia y las contenidas en normas de control sobre importación y exportación de tecnología. Se trata de disposiciones que, si bien con frecuencia cumplen funciones distintas y responden a intereses contrapuestos, presentan también rasgos coincidentes.

En primer lugar, tratándose de un conjunto heterogéneo de medidas a través de las cuales el poder público interviene en la vida económica, restringiendo la libertad privada e imponiendo ciertas pautas de comportamiento a los operadores mercantiles, incorporan disposiciones susceptibles de ser clasificadas como normas de intervención desde la perspectiva del D.I.Pr. (normas materiales imperativas de D.I.Pr.)(6).

En segundo lugar, el contenido normativo de las medidas de intervención mencionadas presenta con frecuencia semejanzas que se reflejan en el similar alcance con que, en ocasiones, unas y otras inciden en la configuración del régimen jurídico de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. Comenzando

---

6. Sobre el concepto norma de intervención, *vid.* Cap. Segundo.II.1, *infra*.

con las normas de defensa de la competencia -que constituyen el sector más importante de regulación específica de estos acuerdos en los países desarrollados de economía de mercado-, cabe constatar que su contenido esencial se reduce a precisar los límites a la admisibilidad de cláusulas negociales restrictivas sobre diversas cuestiones de estos contratos: pactos de exclusiva y protección territorial, campo técnico de aplicación, prohibiciones de competencia, restricciones cuantitativas, precios de venta, comunicación de conocimientos y mejoras, acuerdos enlazados, condiciones de pago por parte del adquirente, prohibición de cuestionar la validez del derecho de propiedad industrial transmitido...(7); así como a fijar el régimen sancionador resultante(8).

Ni el carácter controvertido de las cuestiones aludidas, ni el hecho de que la infracción de tales normas puede acarrear la nulidad contractual y otras graves sanciones, oscurecen la constatación de que el Derecho *antitrust* incide sobre el régimen jurídico de los acuerdos de cesión y licencia sólo en aspectos concretos, relativos, fundamentalmente, a la admisibilidad de ciertas cláusulas negociales; son, ante todo, como quedó

---

7. *Vid.* Cap. Primero,III.2.F, *infra.*

8. Sobre las consecuencias contractuales derivadas de las normas del Derecho *antitrust vid.* Cap. Segundo.II.A, *infra.*

apuntado, cuestiones de Derecho de obligaciones las que suscita la precisión de su régimen jurídico(9).

En relación con las normas específicas de control de la importación de tecnología -pese a que su articulación normativa varía notablemente según los sistemas y el momento histórico- cabe constatar, partiendo de sus modelos típicos(10), que junto a la instauración de un mecanismo administrativo de registro y control de los acuerdos, tienden a configurar el régimen de los contratos incluidos en su ámbito de aplicación a través, fundamentalmente, de dos tipos de reglas sobre el contenido negocial. Unas, prohíben ciertas cláusulas restrictivas -con un alcance semejante al de ciertas normas de defensa de la competencia existentes en países desarrollados-(11); otras, regulan directamente el

---

9. *Cf.*, *v. gr.*, D. Stauder, "Bericht. (Zivilrechtliche Probleme des Patentlizenzvertrages)", *GRURInt.*, 1982, pp. 341-343, p. 341.

10. Fundamentalmente, los instaurados en Iberoamérica a partir de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 1970 (sobre la primera fase de su desarrollo, *vid.* A. Bercovitz, "La transmisión de tecnología y su problemática jurídica actual", *Seminario sobre adquisición de tecnología*, Bilbao, 1975, pp.71-104, y C.M. Correa, "Transfer of Technology in Latin America: A Decade of Control", *J. World. Trade L.*, vol. 15, 1981, pp. 388-409), que influyeron sobremanera en las propuestas de los países en desarrollo en las negociaciones del frustado proyecto de Código de conducta en la materia auspiciado por la UNCTAD; para una visión de conjunto acerca de la incidencia en la actualidad de los regímenes de control de la adquisición de tecnología sobre la contratación internacional en este sector, *vid.* Cap. Segundo.II.2.C, *infra*, con referencias.

11. Su relevancia en la configuración del régimen contractual es similar a la de las normas sobre defensa

contenido obligacional de estos contratos, pero se limitan a establecer un régimen mínimo de garantías y responsabilidades del transmitente(12).

Por lo que respecta a las normas típicas de control sobre la exportación de tecnología, habituales en los países desarrollados, su incidencia sobre el régimen de los contratos de cesión y licencia se limita a la prohibición de ciertos acuerdos, la exigencia de obtener licencias administrativas como presupuesto para la conclusión de otros (lo que, en ocasiones, exigirá la inclusión de cláusulas contractuales sobre el destino final de la tecnología transmitida) y a fijar las sanciones que se derivan del incumplimiento de esa exigencia, sin proyectarse de modo significativo sobre el contenido obligacional del contrato(13).

---

de la competencia. No obstante, los diferentes objetivos perseguidos por unas y otras explican las significativas divergencias existentes en su aplicación, *vid.* G. Cabanellas, *Antitrust and Direct Regulation of International Transfer of Technology Transactions (A Comparison and Evaluation)*, Weinheim, 1984, pp. 12-13, 22, 51-156; J.L. Bismuth, "Les contraintes spécifiques à la technologie dans les contrats internationaux de coopération", *DPCI*, t. 10, 1984, pp. 521-552, pp. 527-552; y D. Kokkini-Iatridou, "Contracts for the Transfer of Technology", *Hague-Zagreb Essays 6 on the Law of International Trade*, La Haya, 1987, pp. 265-298, pp. 271-272.

12. Por su contenido y objeto son normas típicas de Derecho de obligaciones -pese a su carácter imperativo-, destinadas directamente a proteger la posición del adquirente (*vid.* G. Cabanellas, *Antitrust... op. cit.*, pp. 25-26, 147-149).

13. Acerca de las consecuencias contractuales típicas que resultan de este tipo de normas, *vid.* Cap. Segundo.II.2.C, *infra*.

2. Régimen de los contratos de cesión y licencia en el Derecho español: divergencias en la regulación material con otros sistemas

38. Una aproximación al régimen comparado de los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* resulta imprescindible en este estudio: por una parte, la contradicción normativa entre los diversos ordenamientos jurídicos constituye un presupuesto de la existencia del D.I.Pr.(14); por otra, los principios específicos informadores del sector material del ordenamiento afectado condicionan la interpretación de las normas de Derecho aplicable(15). El análisis se limita a los contratos de cesión y licencia sobre los mencionados bienes inmateriales; no en vano, incluso cuando tiene lugar como una prestación más de un contrato mixto o se inserta en operaciones que agrupan contratos diversos, la transmisión -plena o limitada- de derechos de propiedad industrial y *know-how* siempre será un supuesto de cesión o licencia. Han sido seleccionadas una serie de cuestiones consideradas especialmente aptas para aproximarse al régimen de estos contratos en el sistema español y mostrar las diferencias de regulación más significativas existentes con otros ordenamientos.

---

14. *Cf., v. gr.*, J.C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso de Derecho internacional privado*, 2ª ed., Madrid, 1993, p. 40.

15. *Ibíd.*, p. 429.

El examen comparado, del que está ausente toda pretensión de exhaustividad, se centra en los sistemas de nuestro círculo más próximo; en concreto, en los ordenamientos más representativos de Europa occidental y central (en ocasiones, vinculados con España por instrumentos convencionales que contemplan los contratos aquí estudiados). Se trata de países que, además de concentrar la mayor parte de las relaciones de tráfico externo con presencia española en la materia, mantienen un modelo de regulación similar al español. La aproximación a los criterios predominantes en esos países ha sido uno de los principios inspiradores de la nueva legislación española en materia de derechos de propiedad industrial(16). Asimismo, el reforzamiento de las normas sobre defensa de la competencia(17) -de tanta inportancia en este círculo jurídico- ha coincidido con el abandono

---

16. *Vid., v. gr.*, sobre la LP, A. Bercovitz, *La nueva... op. cit.*, pp. 22-27; y J.A. Gómez Segade, *La Ley... op. cit.*, pp. 34-35; y en relación con la LM, A. Bercovitz, "Observaciones..." *loc. cit.*, pp. 160-161, destacando las deficiencias de coordinación con la Directiva de 1988. El deseo de aproximación a la normativa europea en la materia aparece expresamente mencionado en los preámbulos de la LP y de la LM.

17. Resultante, tanto de la incorporación a nuestro ordenamiento de la elaborada normativa comunitaria relativa a la aplicación de los arts. 85 ss. TCE a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, como del desarrollo del nuevo sistema autónomo -a partir de la LDC-, claramente inspirado en el modelo comunitario, como refleja muy especialmente el R.D. 157/1992, de 21 de febrero (*BOE* núm. 52, de 29.II.92), que desarrolla la LDC en materia de exenciones por categorías, autorización singular y Registro de Defensa de la Competencia.

de las normas restrictivas en materia de importación de tecnología(18), optando el legislador español por un modelo de regulación alineado con el de los países de nuestro entorno más próximo(19), que no impide, sin embargo, apreciar la singularidad de los intereses de política legislativa de España en este sector(20).

---

18. Así, el R.D. 1750 /1987, de 18 de diciembre (*BOE* núm 11, de 13.I.88), que había liberalizado el restrictivo régimen previsto en el D. 2343/1973, de 21 de septiembre (*BOE* núm. 236, de 2.X.73) (sobre el mismo, *vid.* especialmente, A. Bercovitz, "La transmisión..." *loc. cit.*, pp. 97-104; y F. Vicent Chuliá, "Régimen jurídico de la transferencia de tecnología extranjera", *RJC*, vol. LXXIV, 1975, pp.832-890, pp. 862-890), reduciéndolo a un simple trámite de verificación administrativa previa (*vid., v.gr.*, R.M. Mullerat, "La transferencia de tecnología. Régimen jurídico español y régimen comparado", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho... op. cit.*, pp. 218-227) quedó definitivamente derogado por la Disposición Final segunda del mencionado R.D. 1816/1991, de 20 de diciembre (*BOE* núm. 310, de 27.XII.91), sobre ordenación económica de las transacciones con el exterior.

19. El modelo contrapuesto, representado por aquellos países que regulan estos contratos en el marco de una política de control de la adquisición de tecnología, se refleja, sobre todo en normas de intervención destinadas a garantizar la adquisición de tecnología extranjera en condiciones favorables para la economía y la industria locales (*vid., v. gr.*, D. Kokkini-Iatridou, "Contracts..." *loc. cit.*, pp. 268-272; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, pp. 248-255).

20. En particular, los derivados del hecho de que España continúa siendo un país fundamentalmente importador de tecnología. *Vid.*, en este sentido, entre los estudios previos a la LP, la Introducción al Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981, recogida en A. Bercovitz, *La nueva... op.cit.*, esp. p. 120; y C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 259-260. Asimismo, en el Preámbulo de la LP puede leerse: "...una Ley española de Patentes debe tender a promover el desarrollo tecnológico de nuestro

A) Transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial

39. La posibilidad de explotar contractualmente -a través de su transmisión plena (cesión) o limitada (licencia)- los derechos económicos que corresponden a los titulares de derechos de propiedad industrial y *know-how* resulta, con carácter general, de la naturaleza de éstos como bienes jurídicos dotados de valor patrimonial propio. En relación con los derechos de propiedad industrial relativos a invenciones, la configuración de su transmisibilidad como un principio básico de regulación es común en los sistemas de nuestro entorno, que no muestran divergencias significativas al respecto(21).

---

país, partiendo de su situación industrial, por lo que se ha prestado una especial atención a la protección de los intereses nacionales, especialmente mediante un reforzamiento de las obligaciones de los titulares de patentes a fin de que la explotación de patentes se produzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en consecuencia, una verdadera transferencia de tecnología... Con dicha finalidad se regula la explotación de las patentes, y se pone especial cuidado en la regulación de las transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales".

21. En relación con el art.74.1 LP, H. Baylos Corroza ("Cesión..." *loc. cit.*, p. 19) incluye entre los "principios de la regulación legal", "el principio fundamental de que los derechos del inventor puede ser transmitidos por cualquiera de los medios que el Derecho reconoce". Asimismo, a modo de ejemplo, cabe reseñar que en el sistema alemán la "comerciabilidad" (*Verkehrsfähigkeit*) de la patente se considera como

Por el contrario, la transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos ha sido fuente de importantes contradicciones entre ordenamientos; en particular, en lo que se refiere a la posibilidad de ceder la marca con independencia de la transferencia de la empresa o negocio a que pertenece. En este sentido, tradicionalmente se ha hablado de la existencia de una división radical en los ordenamientos de los países desarrollados, entre aquellos que condicionan la transmisión de la marca a la del negocio o empresa correspondiente y los que aceptan la cesión libre -independiente del negocio o empresa- de la marca(22).

---

condición esencial para el logro de los fines generales del sistema de patentes (*cf.* W. Bernhardt, R. Kraβer, *Lehrbuch... op. cit.*, p. 684).

22. Sobre el particular, en los estudios de D.I.Pr., *vid.* especialmente, E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 81-85 y M. Diener, *Contrats... op. cit.*, pp. 100-105. Entre los países cuyos ordenamientos han rechazado tradicionalmente la transmisión libre de la marca, se incluían: Alemania, Austria, Italia, Polonia, Suiza y EEUU; entre los partidarios de la cesión libre figuraban: Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Portugal y Suecia (*cf.*, *v. gr.*, W. Hefermehl, A. Baumbach, *Warenzeichenrecht... op. cit.*, p. 502). *Vid.* también C. Fernández Novoa, *Fundamentos... op. cit.*, pp. 321-327. Tomando nota de las diferencias en las legislaciones nacionales, y tratando de limitar sus consecuencias, el art. 6 *quater* CUP estableció que se consideraría suficiente para la validez de la cesión de una marca, en aquellos ordenamientos que exigen la transferencia simultánea de la empresa, la transmisión al cesionario de la parte de la empresa situada en el país en cuestión; quedando a salvo, eso sí, la posibilidad de prohibir toda transferencia que pueda inducir a error (al respecto, *vid.*, G.H.C. Bodenhausen, *Guía... op. cit.*, pp. 114-116). La LM proclama expresamente el principio de la cesión libre ("con independencia de la transmisión de la totalidad o de una parte de la empresa") de la marca

Ahora bien, en los últimos lustros se observa en el panorama comparado una tendencia, cada vez mayor, favorable a la admisión de la transmisibilidad de la marca con independencia de la transferencia de la empresa; en buena medida, fruto del convencimiento de que el objetivo perseguido -garantizar la transparencia del mercado y la tutela de la colectividad, evitando que el sistema de marcas sea fuente de engaños y confusiones- no requiere el medio empleado -prohibición de la cesión libre-, sino que puede lograrse de forma más satisfactoria partiendo de la transmisibilidad de la marca con independencia de la empresa, pero imponiendo ciertas medidas de control tendentes a evitar que el público sea inducido a error(23). En el ámbito europeo esta tendencia se ha reflejado tanto en la elaboración de la normativa comunitaria en la materia(24), como en la evolución sufrida por diversos ordenamientos que, como en

---

(art. 41.1), profundizando en la solución tradicional en nuestro Derecho (vid. A. Casado Cerviño "Transmisión..." *loc. cit.*, pp. 2145-2146, y C. Fernández Novoa, *Derecho... op.cit.*, pp. 222-224). Por el contrario, "el nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa" (art. 79 LM). La LM (art. 44.4) sí vincula indisolublemente la marca principal con las marcas derivadas en el momento de la cesión y licencia.

23. Planteamiento éste desarrollado especialmente en la doctrina alemana, con vistas a rechazar la vinculación tradicional en el sistema de marcas alemán entre transmisión de la marca y de la empresa (*vid.*, con ulteriores referencias, A. Baumbach, W. Hefermehl, *Warenzeichenrecht... op. cit.*, pp. 502-504).

24. El art. 17.1 RMC establece que la marca comunitaria podrá ser cedida con "independencia de la transmisión de la empresa".

los casos de Alemania e Italia, han suprimido la exigencia de que la transmisión de la marca requiera la simultánea transferencia de la empresa a la que corresponde(25). También el art. 21 del Acuerdo *TRIP's* prevé la transmisibilidad de la marca con independencia de la empresa a la que pertenece.

40. Si bien la admisibilidad de la transmisión libre de la marca goza en la actualidad de amplísima difusión en el panorama comparado, es preciso constatar cómo entre los ordenamientos que aceptan la transmisibilidad de la marca con independencia de la empresa existen significativas diferencias en este ámbito; en particular, como consecuencia de las diversas medidas de control instauradas para garantizar que las funciones de la marca son respetadas en los supuestos de cesión libre, evitando que éstos se conviertan en fuente de confusiones. La solución adoptada al respecto en la LM parece resultar extrema, por llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de cesión libre de la marca, sin prever mecanismos especiales de tutela tendentes a impedir engaños y confusiones de los consumidores y competidores(26), a diferencia de lo que ocurre en el RMC(27).

25. Vid. detrás.

26. *Cf.* A. Bercovitz, "Observaciones..." *loc. cit.*, p. 167; y C. Fernández Novoa, *Derecho... op.cit.*, pp.222-224, donde, sin embargo, pone de relieve la posibilidad de invocar, eso sí, en supuestos que resultarán excepcionales, el art.53 c) LM.

27. En el sistema de la marca comunitaria, sí se instaura un mecanismo de control específico (así el art. 17.4 RMC faculta a la Oficina de armonización del mercado interior para rechazar el registro de los contratos

25. Así, en Alemania, el art. 47 de la Ley relativa a la extensión de los derechos de propiedad industrial de 23 de abril de 1992, modificó el § 8 de la Ley de marcas, eliminando la exigencia de que la transmisión de la marca fuera acompañada de la del negocio -o parte del negocio- correspondiente (al respecto, *vid.* H.P. Kunz-Hallstein, "Die absolute Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und ihre Aufhebung durch das Erstreckungsgesetz", *GRUR* 1993, pp. 439-449; el nuevo texto del § 8 de la Ley alemana de marcas puede consultarse en *PI*, vol. 108, 1992, núm. 12, texto I-006, pp. 13-14). En el caso de Italia, la vinculación entre empresa y marca, recogida antes expresamente en el Código civil -art. 2.573- y en la legislación especial sobre marcas -art.15 del R.D. núm. 929, de 21 junio 1942,- (acerca del alcance de este régimen, *vid.* R. Franceschelli, *Sui marchi... op. cit.*, pp. 368-375), ha sido eliminada por el Decreto Legislativo núm. 480, de 4 diciembre 1992, (*vid.* M. Fazzini, "Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi", *Riv. dir. ind.*, año XLII, 1993, pp. 159-207, pp. 168-169; el texto reformado aparece en pp. 107 ss. de la misma publicación).

En este contexto, cabe dejar constancia también de la existencia en el panorama comparado de notables divergencias en relación con las condiciones exigidas para el otorgamiento de licencias de marca; diferencias que resultan, en buena medida, del diverso alcance atribuido a las funciones de la marca como indicadora de la procedencia empresarial y de la calidad de los bienes. Son los sistemas que otorgan mayor relevancia a las aludidas funciones, los que someten las licencias de marca a condiciones más estrictas(28). El ordenamiento español se encuadra entre aquellos que no prevén un control específico de la explotación de la marca a través

---

relativos a la cesión de una marca comunitaria cuando puedan producir confusión o engaño); en el sistema español, la ausencia de un control de esta naturaleza se ha justificado por la circunstancia de que al protegerse mediante una marca sólo productos o servicios incluidos en una misma clase del nomenclátor internacional (art. 19.1 LM) el peligro de confusión resulta menor (*cf.* A. Casado Cerviño, "Transmisión..." *loc.cit.*, p. 2.145). Asimismo, este rasgo del sistema de marcas español explica que nuestro legislador se separara del texto comunitario -que admite la cesión limitada de la marca, es decir, relativa sólo a parte de los bienes o servicios incluidos en la misma (art. 17.1 RMC, que ya figuraba en los trabajos previos)- al proclamar en el art. 41.2 LM el principio de indivisibilidad de la marca en la cesión.

28. Como ha destacado, con un somero análisis comparado sobre el particular, A. Kur, "Die gemeinschaftliche Markenbenutzung -Markenlizenzen und verwandte Tatbestände", *GRUR Int.*, 1990, pp. 1-13, esp. pp. 2-4. *Vid.* también C. Fernández Novoa, *Fundamentos... op. cit.*, pp. 347-354; y, analizando el requisito de control en el Derecho estadounidense de marcas, A. Casado Cerviño, "Relieve del control en la licencia de marca", *ADI*, t. 9, 1983, pp. 125-159.

de licencia, con vistas a evitar confusiones sobre las características de los bienes ofrecidos por el licenciatario(29). Distinta es la situación, por ejemplo, en el sistema británico, donde la posibilidad de hacer uso de la marca como *registered user* exige la previa inscripción registral, que será denegada por la autoridad competente cuando la licencia pueda dar origen a confusiones(30).

B) Naturaleza jurídica y precisión del régimen aplicable

41. El carácter puntual y lagunoso del régimen normativo de los contratos de cesión y licencia sobre

---

29. En principio, la adopción de medidas específicas de control de la calidad sólo puede tener lugar en el marco de la LM cuando así lo acuerden los contratantes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad (*cf.* C. Fernández Novoa, *Derecho... op. cit.*, p. 234). Queda al margen la posibilidad excepcional de acudir al art. 53 c) LM, ya aludida; por otra parte, en ocasiones podrá resultar de aplicación la normativa sobre competencia desleal (con carácter general *vid.* A. Kur, "Die gemeinschaftliche..." *loc. cit.*, pp. 5 y 7-11).

30. Como dispone el art. 28.5 de la Ley de marcas británica de 1938, reformada en 1986 (*PI*, vol. 103, 1987, núm. 3, texto 3-001, p. 16), reflejo de la subordinación de la transmisibilidad de la marca al control de la ausencia de fraude o confusión, tradicional en el sistema británico de marcas (*vid., v. gr.,* W.R. Cornish, *Intellectual... op. cit.*, pp. 553-558; y T.C. Paefgen, "Die neue Entwicklung des Rechts der Markenlizenzen im Vereinigten Königreich", *GRUR Int*, 1988, pp. 631-650, pp. 642-645.

derechos de propiedad industrial y *know-how*(31) ha forzado a la doctrina y la jurisprudencia a analizar qué tecnicas son aptas con vistas a completar su régimen jurídico. Al margen del recurso a las disposiciones generales de Derecho de obligaciones, se ha planteado en los diversos sistemas de nuestro entorno, bien la posibilidad de asimilar los contratos de cesión y licencia a otro tipo contractual, cuyo régimen jurídico fuera susceptible de ser aplicado analógicamente para suplir las carencias de regulación; bien, en su defecto, partiendo de su naturaleza como contratos *sui generis*, la necesidad de completar su régimen jurídico acudiendo a la aplicación de normas relativas a tipos contractuales diversos, según la cuestión suscitada y la peculiar configuración del contrato en el caso concreto.

De este modo, el estudio de la naturaleza jurídica de los contratos de cesión y licencia, lejos de resultar una cuestión teórica y abstracta, adquiere una trascendencia práctica de primer orden, incidiendo decisivamente en la configuración del contenido *obligacional del contrato*(32).

---

31. Rasgo acentuado en los contratos sobre *know-how*, que normalmente carecen de toda regulación propia y a los que buena parte de las normas específicas sobre los contratos de cesión y licencia de patentes no son susceptibles de ser aplicadas analógicamente (como ha puesto de relieve en nuestro sistema, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 96).

32. *Cf.*, en relación con los acuerdos de licencia, G. Henn, *Patent- und... op. cit.*, p. 51. Acerca de la controversia sobre el carácter real u obligacional del derecho del licenciatario exclusivo, abordada normalmente también en relación con la naturaleza jurídica de los contratos de licencia, *vid.* Cap. Primero, III.2.E, *infra*.

Tratándose de contratos de cesión, su proximidad con el contrato de compraventa, que abre la posibilidad de aplicar analógicamente el régimen jurídico de ésta, siempre que se respeten las peculiaridades derivadas de la naturaleza como bien inmaterial del objeto del contrato de cesión, goza de general aceptación(33). La unidad de criterio al respecto no oculta, sin embargo, que de este modo se proyectarán sobre la regulación de los contratos de cesión divergencias existentes en el régimen comparado de la compraventa.

Más polémica resulta la cuestión en los contratos de licencia, lo que ha generado un intenso debate sobre su naturaleza jurídica, en particular, en relación con los contratos de licencia de patente. Un somero análisis del contenido típico de estos contratos, unido a la constatación de que los mismos pueden presentar en el tráfico configuraciones muy diversas, parece suficiente para cuestionar la posibilidad de asimilar, con carácter general, los contratos de licencia a un único tipo contractual, de cara a aplicar por analogía las disposiciones de éste. Actualmente, se extiende en el panorama comparado la consideración del contrato de licencia como un contrato de naturaleza *sui generis*, es

---

33. En nuestra doctrina, *vid.*, con caracter general, F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo II *op. cit.*, p. 188; en materia de patentes, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 246, M. Botana Agra, "La transmisión...", *loc. cit.*, p. 105, y J.A. Gómez Segade, *La Ley... op. cit.*, p. 121; acerca de la cesión de know-how, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 91-92.

decir, un contrato peculiar, con singularidad propia, que puede requerir la aplicación analógica de normas relativas a tipos contractuales diversos, según la configuración del contrato de licencia en el caso concreto y el aspecto controvertido de la relación contractual(34).

De este modo, en ciertos sistemas jurídicos se considera que, pudiendo presentar los contratos de licencia rasgos propios de figuras negociales diferentes, cabe que resulten aplicables a los mismos disposiciones, no sólo del arrendamiento (*Pacht*), sino también de la compraventa, del contrato de obra, así como de ciertos contratos societarios(35). Por el contrario, en otros

---

34. *Cf.*, con ulteriores referencias, G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, pp. 70-73.

35. La idea, desarrollada especialmente en la doctrina y jurisprudencia germanas (*vid., v. gr.*, M.M. Pedrazzini, "Die zivilrechtlichen..." *loc. cit.*, p. 283, R. Kraβer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag..." *op. cit.*, pp. 327-328, H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 34-35 y A. Troller, *Immaterialgüterrecht... op. cit.*, pp. 821-823), ha sido recogida en nuestra doctrina por C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 262. Con objeto de limitar la inseguridad jurídica sobre el régimen de los contratos de licencia resultante de este planteamiento, se ha propuesto adoptar como punto de partida la aplicación analógica de las normas del arrendamiento (*Pacht*), que quedarían excluidas sólo cuando no se apreciase identidad de razón entre el supuesto de hecho contemplado en las mismas y el contrato de licencia en cuestión (*vid.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op.cit.*, pp.37-38 y G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op.cit.*, p.546 ; asimismo, en nuestra doctrina, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op.cit.*, p.262). No han faltado, sin embargo, quien ha cuestionado la utilidad de la asimilación al contrato de arrendamiento, incluso como punto de partida, por considerar que tal propuesta supone

países, la doctrina y la jurisprudencia han insistido en la asimilación de la licencia al arrendamiento, centrándose en la posibilidad de aplicar analógicamente las disposiciones de éste(36).

Las divergencias existentes en el panorama comparado a la hora de asimilar los contratos de licencia a otro(s) tipo(s) normativo(s) con vistas a completar su régimen jurídico, así como las contradicciones existentes en la regulación de los tipos cuyas normas son aplicadas analógicamente, se proyectarán sobre la diversa configuración de los derechos y obligaciones de las partes en el caso concreto, que variará en función del ordenamiento aplicado(37). El resultado, desde la perspectiva de la contratación internacional, es un

---

desconocer la heterogénea configuración de los contratos de licencia en la práctica negocial (*vid.* A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto... op.cit.*, pp. 284-285).

36. Esta es la situación, por ejemplo, en Francia y Bélgica (*cf., v. gr.*, R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 173-175; asimismo, contraponiendo la solución francesa a la situación imperante en Alemania, *cf.* M. Hauser, *Der Patentlizenzvertrag im französischen Recht im Vergleich zum deutschen Recht*, Múnich, 1984, p. 60); así como en el Reino Unido (*cf.* P. Ford, "Die zivilrechtlichen..." *loc. cit.*, p. 321). En España, donde se echan en falta pautas jurisprudenciales sólidas, la cuestión dista de haber sido aclarada; si bien la doctrina se inclina por la asimilación al contrato de arrendamiento, no lo hace sin matizaciones (*vid.* C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización.. op. cit.*, pp. 262-263; M. Botana Agra, "Transmisión..." *loc. cit.*, pp. 107-108; J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J. Gómez Montero, *Comentarios... op. cit.*, p. 157; F. Vicent Chuliá, *Compendio...*Tomo II *op. cit.*, p. 188.

37. *Cf.* A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 111.

panorama caracterizado por la inseguridad jurídica sobre el régimen del contrato(38). Falta de certeza agravada en los diversos ordenamientos por la necesidad de adaptar las normas de otros tipos contractuales, así como las disposiciones generales sobre obligaciones, que resulten aplicables -ideadas todas ellas para bienes corporales-, a las peculiaridades del objeto de estos negocios, caracterizado por su naturaleza inmaterial(39). En estas circunstancias, será con frecuencia necesario acudir a principios generales, como el de buena fe, para completar en cada ordenamiento el régimen contractual(40).

C) Forma de los contratos. Acceso al registro: presupuestos y efectos

42. El art. 74.2 LP, al disponer que los contratos de cesión y licencia "deberán constar por escrito para que sean válidos", se separa del principio de libertad de forma proclamado, con carácter general, en el art. 1.278 C.c. En consecuencia, la forma escrita es presupuesto, en

---

38. *Cf.* E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag mit...", *loc. cit.*, p. 1.345.

39. *Cf.*, insistiendo en la inseguridad jurídica provocada por esa necesidad de adaptación, J. Wittmer, *Garantie et responsabilité contractuelles en droit des brevets d'invention*, Basilea, 1962, p. VII.

40. *Cf., v. gr.*, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 260; R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, p. 181; W. Bernhardt, R. Kraßer, *Lehrbuch... op. cit.*, p. 699; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgestz... op. cit.*, p. 554.

nuestro ordenamiento, de la validez de los contratos sobre patentes. La *ratio* última de la imposición de esta forma *ad solemnitatem* radica en la importancia del carácter escrito de los contratos con vistas a facilitar el control del mercado tecnológico y la aplicación de las normas sobre defensa de la competencia(41); asimismo, no puede desconocerse que el empleo de la forma escrita presenta en estos contratos indudables ventajas prácticas que la convierten en instrumento de gran utilidad para los contratantes y para proporcionar certeza al tráfico relativo a bienes protegidos por derechos de exclusiva otorgados por el poder público(42). Otros ordenamientos de nuestro entorno exigen también el empleo de forma escrita como presupuesto de su validez en los contratos de cesión y licencia sobre patentes: ésa es la situación, por ejemplo, en Francia y en el Reino Unido(43). Por el contrario, en otros sistemas, a falta de normas al

---

41. *Cf.* C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, p. 243; J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J.A. Gómez Montero, *Comentario... op. cit.*, p. 155; J.A. Gómez Segade, *La Ley... op.cit.*, pp. 119-120.

42. Por su posición sistemática y alcance, resulta indudable que el fundamento del art.74.2 LP no se reduce, a diferencia de lo que ocurre con el § 34 *GWB* (*cf.* V. Emmerich, "Die Form wettbewerbsbeschränkender Verträge", *NJW*, vol. 33, 1980, pp. 1.363-1.368, p. 1.364), a facilitar la aplicación de las norma de defensa de la competencia a los contratos que incorporan cláusulas restrictivas.

43. Para Francia, art. L.613-8 *in fine* de la Ley de 1992 relativa al código de la propiedad industrial (*PI*, vol. 109, 1993, núm. 7/8, texto 1-001, p. 15); para el Reino Unido, art. 30.6) de la Ley de Patentes de 1977, reformada por Ley de 1988 (*PI*, vol. 106, 1990, núm. 9, texto 2-001, p. 21).

respecto, resulta de aplicación a los contratos de licencia de patente el principio de libertad de forma imperante en materia de Derecho de obligaciones; ésa es la situación, por ejemplo, en Alemania, Austria, Italia y Suiza(44). Por su parte, ni el CPE ni el CPC imponen la forma escrita para los contratos de licencia(45).

Debido a la ausencia de normas específicas sobre la forma de los contratos de *know-how*, así como al carácter excepcional del art. 74.2 LP (en relación con el principio de libertad de forma recogido en el C.c.), la celebración de contratos de cesión y licencia sobre *know-how* no requiere en nuestro ordenamiento la forma escrita como presupuesto para su validez(46). No obstante, en la

---

44. *Vid.*, por todos, sobre Alemania, J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 30; sobre Austria y Suiza, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 48 y 32, respectivamente; y sobre Italia, A. Frignani (M. Ricolfi), *Il Diritto... op. cit.*, p. 285.

45. Sí, por el contrario, para los contratos de cesión (arts. 72 CPE y 39.1 CPC). Ahora bien, del hecho de que estos Convenios no impongan la forma escrita no se deriva que un contrato de licencia concluido de forma no escrita sobre una solicitud de patente europea (en el caso del CPE) o sobre una patente comunitaria (cuando entre en vigor el CPC) sea necesariamente válida -o lo sea, en el caso del CPE, para todos los países- (*vid.*, mencionando el problema con respecto al CPE, J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 31 y 33; sobre las pautas de solución en uno y otro caso, *vid.*, Cap. Segundo, I.1.C, *infra* -sobre la precisión de la *lex loci protectionis* en el marco del CPE y del CPC-, en relación con Cap. Sexto.I. 2.B, *infra* -acerca de la eventual inclusión de las exigencias de forma *ad solemnitatem* en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*-).

46. *Vid.*, J. Massaguer, *El contrato... op. cit.*, pp. 157-159.

práctica, los contratos sobre *know-how* y sobre patentes (en aquellos ordenamientos que no exigen la forma escrita *ad solemnitatem* tampoco en materia de patentes), suelen ser concluidos de forma escrita, pues la misma presenta significativas ventajas: por proporcionar certeza sobre el contenido negocial, así como por facilitar la prueba de los derechos y obligaciones de los contratantes -que, con frecuencia, exigirán, habida cuenta de las características de estos contratos, la inclusión de un minucioso clausulado-; asimismo, el carácter escrito del contrato suele constituir un presupuesto imprescindible para su inscripción en registros públicos, condicionante de la eficacia del negocio(47). Ahora bien, pese a hallarse generalizado el empleo de la forma escrita en estos contratos, no cabe desconocer que la práctica ofrece situaciones en las que el recurso o la forma no escrita -y las divergencias entre los ordenamientos sobre su admisibilidad- resultan relevantes(48).

La exigencia de forma escrita para la conclusión de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, como presupuesto de su validez, deriva en ocasiones de disposiciones de intervención económica.

---

47. Sobre las ventajas prácticas del empleo de la forma escrita en estos contratos, *vid.*: H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 56-58; A. Troller, *Immaterialgüterrecht... op. cit.*, p. 859; H.J. Maier, D. Hangarter, *Muster-Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 53; y M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, p. 256.

48. *Cf.* H. Stumpf, *Der Lizenvertrag... op. cit.*, p. 56 y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 30.

Así, los mecanismos de control sobre la importanción de tecnología habituales en los países en vías de desarrollo *imponen, normalmente, que los contratos a través de los* cuales tiene lugar la transferencia de tecnología consten por escrito(49); la misma exigencia deriva en ocasiones de la normativa sobre inversiones extranjeras(50). Mención especial merece la situación de aquellos ordenamientos que, no habiendo excepcionado para los contratos de licencia de patente el principio de libertad de forma, exigen, sin embargo, que todos los acuerdos que incorporen cláusulas restrictivas de la libre competencia consten por escrito; en particular, ésa es la situación en Alemania y Suiza(51). En estos ordenamientos la exigencia de la forma escrita *ad solemnitatem* para ciertos contratos sobre derechos de propiedad industrial

---

49. Como presupuesto para hacer efectivos los procedimientos de aprobación y registro previstos (*vid.* G. Cabanellas, *Antitrust... op. cit*, pp. 18-21).

50. En nuestro ordenamiento, el R.D. 671/1992, sobre inversiones extranjeras en España exige como norma general que las inversiones extranjeras sean formalizadas en documento público (art. 17). Esta exigencia no afecta, sin embargo, a la validez del negocio jurídico relativo a la inversión, sino que dará lugar únicamente a sanciones administrativas (*cf.* D. Alvárez Pastor, F. Eguidazu, *Control de cambios (Régimen jurídico de las transacciones exteriores en España y en la CE)*, 8ª ed., Madrid, 1993, p. 811).

51. § 34 *GWB* y art. 14.1 *Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen* suiza de 20 diciembre 1985, respectivamente. Acerca del alcance del § 34 *GWB* y su incidencia sobre contratos de licencia, *vid.*, especialmente, V. Emmerich, "Die Form..." *loc. cit.*, pp. 1.363-1.368; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 544-545; y V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit.*, p. 1.520.

y *know-how* -los que incluyan cláusulas restrictivas- deriva de las normas sobre defensa de la competencia y no de las normas que fijan el marco básico de explotación de los derechos de propiedad industrial -como ocurre con el art. 74.2 LP- lo que se proyectará sobre el diferente ámbito de aplicación en el espacio de la exigencia de forma escrita en uno y otro caso(52).

43. Como se apuntó, las disposiciones sobre acceso al registro de los contratos de licencia se proyectan sobre la forma de los mismos, en particular, cuando se hace depender la eficacia del contrato frente a terceros, de su previa inscripción registral. Con objeto de garantizar la plena eficacia del contrato, cumplimentarán las partes el mismo con la forma precisa para lograr la posterior inscripción(53). Ahora bien, es necesario resaltar cómo las condiciones y los efectos de la

---

52. *Vid.* Cap. Sexto. I.2.B y Cap. Sexto.II.2.B, *infra*.

53. De este modo, en ciertos ordenamientos que no imponen la forma escrita *ad solemnitatem*, el recurso a la misma, como presupuesto de la inscripción registral, sí es indispensable para garantizar la plena eficacia del contrato (*cf., v. gr.*, F. Schönherr, "Praktische Fragen bei der Gestaltung internationaler Patentlizenz- und Know-how-Verträge", *ÖZW*, vol. 8, 1981, pp. 71-76, p. 73). En nuestro ordenamiento tal situación se plantea en materia de marcas, donde la forma escrita no es presupuesto de la validez del contrato, pero sí de su eficacia frente a terceros (art. 43 LM); asimismo, en materia de patentes, donde, se exige forma escrita *ad solemnitatem*, normalmente se empleará una forma escrita cualificada, haciendo constar el contrato en escritura pública, por ser condición previa para su inscripción registral y, por lo tanto, de su eficacia frente a terceros (arts. 79.2 LP y 56.3 RP).

inscripción registral de estos acuerdos varían según los ordenamientos. El diverso alcance de la inscripción registral responde normalmente a diferencias básicas, bien en las características con que se configuran estos contratos en los distintos sistemas, bien en los objetivos que priman en la ordenación de los derechos de propiedad industrial y de su transmisión.

A modo de ejemplo, en contraposición a lo que ocurre en el sistema español (art. 79.2 LP)(54), la inscripción registral no es en el ordenamiento alemán presupuesto de la eficacia frente a terceros de los contratos de licencia de patente(55), lo que responde al carácter real (absoluto) que normalmente se atribuye en Alemania a la posición del licenciatario exclusivo de patente(56). Asimismo, en el sector de las licencias de marca, a diferencia de la regulación española (art. 43 LM), en el sistema británico del *registered user* la inscripción es presupuesto del derecho de utilización de la marca por el licenciatario(57); en consonancia con la

---

54. Y de lo previsto en el art. 42.3 y 39.3 CPC.

55. *Cf.*, por todos, en relación con las licencias exclusivas, G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 545; y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 105.

56. *Cf.* M. Hauser, "Drittwirkung und Registrierung von Patentlizenzverträgen in Frankreich (Ein Vergleich mit der deutschen Rechtslage und den zu erwartenden Auswirkung des Gemeinschaftspatentübereinkommen)", *GRUR Int.*, 1983, pp. 858-865, p. 858.

57. Art. 28 de la Ley de marcas británica de 1938, reformada en 1986 (*PI*, vol. 103, 1987, núm. 3, texto 3-001, p. 16).

particular relevancia atribuida tradicionalmente a la función de control en el sistema británico de marcas(58). Igualmente, frente a la solución prevista en nuestro ordenamiento (art. 43 LM), en otros países se afirma la posibilidad de que los acuerdos de licencia de marca produzcan efectos frente a terceros sin necesidad de inscripción registral(59).

---

58. *Vid.*, W.R. Cornish, *Intellectual... op. cit.*, pp. 555-556; y T.C. Paefgen, "Die neuere..." *loc. cit.*, p. 643.

59. *Cf.*, en relación con los ordenamientos austriaco y alemán, R. Schanda, "Die Wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten (Eine Untersuchung zum österreichischen und deutschen Recht)", *GRUR Int.*, 1994, pp. 275-288, p. 288.

D) Configuración de las obligaciones del transmitente

44. Los específicos intereses de España como país receptor de tecnología, se han visto reflejados en la LP por medio de una serie de preceptos destinados a reforzar las obligaciones del transmitente, en particular, la de puesta a disposición del bien objeto del contrato y las de garantía(1).

En cuanto a la obligación de puesta a disposición, el intento de proteger al adquirente, asegurando la efectiva transferencia de tecnología, ha dado lugar a una disposición muy controvertida, el art. 76.1 LP, que dispone:

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

La inclusión de esta norma ha sido criticada por considerar que impone como obligación accesoria de la transmisión de patentes la comunicación de *know-how*, ignorando el carácter del *know-how* como bien jurídico

---

1. Así se reconoce, como ya quedó reflejado, expresamente en el Preámbulo de la LP.

independiente y singularizando el ordenamiento español dentro del panorama comparado, donde una obligación accesoria de esa naturaleza resultaría desconocida(2). Partiendo de una óptica conciliadora se ha apuntado, sin embargo, que el precepto, interpretado de forma razonable, no hace sino explicitar lo que se deriva del principio de buena fe(3).

Desde la perspectiva comparada, el precepto, si se interpreta que impone la obligación accesoria de transmitir el *know-how* vinculado económicamente a la patente, iría en una dirección contraria a la solución dominante en los ordenamientos de nuestro entorno, donde tal obligación no tiene lugar salvo que las partes lo hayan previsto expresamente -dando lugar a un contrato de cesión o licencia mixta de patente y *know-how*-(4). Es más, tal interpretación atentaría, ciertamente, contra la naturaleza del *know-how* como bien jurídico independiente. Ahora bien, el art. 76.1 LP, que alude a la puesta a disposición de "los conocimientos técnicos... necesarios para proceder a una adecuada explotación...", puede ser entendido simplemente como expresión del contenido positivo que se presume *iuris tantum* al contrato de

---

2. *Cf.* C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 247-248 y 269-270; y J.A. Gómez Segade, *La Ley... op. cit.*, p. 123.

3. *Cf.* J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J. Gómez Montero, *Comentarios... op. cit*, pp. 159-160; y F. Vicent Chuliá, *Compendio...* Tomo II *op. cit.*, pp. 207-208.

4. *Cf.*, por todos, D. Stauder, "Bericht. Zivilrechtliche Probleme des Patentlizenzvertrages", *GRURInt.*, 1982, pp. 341-343, p. 342.

licencia en nuestro sistema(5). Contenido positivo del contrato de licencia que impide que el transmitente se limite, con carácter general, a conceder una mera autorización y que predomina en los sistemas de nuestro entorno(6). Habida cuenta de los intereses de España en la materia, no puede sorprender el intento de asegurar la comunicación efectiva de tecnología al licenciatario; cabe reprochar al precepto, sin embargo, su falta de precisión(7).

También el art. 75.6 LP, al imponer sobre el licenciante exclusivo la obligación de no explotar la patente, salvo que se hubiera reservado expresamente ese derecho en el contrato, responde a los intereses específicos de España, al favorecer la posición del licenciatario(8), tomando partido frente a la situación dominante en ciertos ordenamientos en los que el licenciante exclusivo, si bien no puede otorgar nuevas

---

5. En esta línea, *vid.* F. Vicent Chuliá, "La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de licencia de patente", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho... op. cit.*, pp. 174-185, p. 177. Así interpreta también A. Roy (*Lizenzverträge... op. cit.*, p. 106) el art. 46.7 de la Ley polaca de patentes (*PI*, vol. 102, 1986, núm. 4, texto 2-0001, p. 8) que había introducido en 1984 un precepto prácticamente idéntico al art. 76.1 LP.

6. *Vid.* Cap. Primero, II.2.C, *supra.*, con referencias.

7. *Vid.* H. Baylos, "Cesión..." *loc. cit.*, p. 25.

8. *Cf.* J.A. Gómez Segade, *La Ley... op. cit.*, p. 123.

licencias, sí queda, salvo pacto en contrario, autorizado a explotar por sí mismo la invención(9).

Igualmente protectora de la posición del licenciatario -cuyo derecho conste inscrito-, resulta la exigencia impuesta al licenciante de contar con el previo consentimiento del licenciatario para poder renunciar al derecho de propiedad industrial sobre el que recae el contrato; exigencia recogida expresamente en nuestro ordenamiento (arts. 118.4 LP y 52.3 LM), que se distancia así de la solución adoptada en otros sistemas, donde se parte de la libertad del licenciante -que sólo deberá hacer frente a una eventual responsabilidad contractual- para renunciar al derecho de propiedad industrial transmitido(10).

45. Dentro del régimen de garantías que obliga al transmitente resulta necesario distinguir junto a la responsabilidad contractual, frente al adquirente, la

---

9. Solución que se impone, por ejemplo, en el ordenamiento francés, *cf.* J.J. Burst, *Breveté... op. cit.*, pp. 117-121 y R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 177-178; y A. Chavanne, J.J. Burst, *Droit... op. cit.*, p. 219.

10. Esa es la solución en Alemania, *cf.*, en materia de patentes, G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 562. En la misma línea, el RMC y el CPC permiten que el titular de una marca o de una patente comunitarias renuncie a la misma sin el consentimiento del licenciatario -incluso cuando la licencia estuviera inscrita-; el art. 49.3 CPC y el art. 49.3 RMC exigen únicamente que el licenciatario inscrito haya sido notificado con cierta antelación para que la renuncia de la patente pueda ser inscrita.

derivada de daños a terceros. La responsabilidad contractual del cedente o licenciante de patentes aparece recogida expresamente en el art. 77 LP. La inclusión de un precepto sobre el particular -frente al silencio que guardan al respecto las normas sobre patentes de los países de nuestro entorno, así como el CPE y el CPC- obedece a la trascendencia que precisar el alcance de la responsabilidad contractual reviste en la configuración del régimen jurídico de los contratos de cesión y licencia -en particular, tratándose de un país tradicionalmente importador de tecnología(11)-, así como a la ausencia en nuestro sistema de pautas de solución jurisprudenciales o doctrinales al respecto.

---

11. Salvando las distancias, resulta ilustrativo que fuera en materia de responsabilidad contractual del transmitente donde el recurso a las normas de Derecho de obligaciones contenidas en sus ordenamientos se mostrara especialmente contrario al interés de los países importadores de tecnología por salvaguardar la posición del adquirente (*vid.* G. Cabanellas, *Antitrust... op. cit.*, pp. 25-26 y 147-149). Circunstancia que se reflejó en las negociaciones del fracasado Proyecto de Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología en el deseo de esos países por incluir obligaciones específicas del transmitente, que garantizaran el uso de la tecnología en los términos descritos en el contrato y la adecuación de la misma a los fines perseguidos (*vid., v.gr.*, W. Fikentscher, *The Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology*, Weinheim, 1980, pp. 125-129, y L. Stampfli-Medzikijan, *Le transfert... op. cit.*, pp. 193-210); sin embargo, la última versión del Proyecto se limitaba a recomendar a los contratantes, cuando así lo consideraran apropiado, la inclusión de cláusulas en este sentido (*cf.* UNCTAD, TD/CODE TOT/47, de 20 de junio de 1985, pp. 13-14).

En efecto, el interés por delimitar la responsabilidad contractual del transmitente de derechos de propiedad industrial (normalmente, tomando como modelo la licencia de patente) ha dado lugar en los sistemas de nuestro entorno a elaboradas construcciones doctrinales. A partir de ciertos precedentes jurisprudenciales, ha buscado la doctrina precisar el alcance de la obligación de garantía por medio de la aplicación analógica de normas relativas a otros tipos contractuales (fundamentalmente, arrendamiento y compraventa), y del recurso a las normas generales del Derecho de obligaciones sobre incumplimiento e incluso a principios generales (en particular el de buena fe). Como resultado, han surgido complicadas construcciones que, sin embargo, no han servido para eliminar las significativas dosis de inseguridad jurídica existentes sobre el particular en los diversos ordenamientos(12); inseguridad agravada, tanto por la heterogeneidad de la práctica negocial, como por las peculiares exigencias de adaptación que sobre las normas cuya aplicación analógica se pretende impone la naturaleza inmaterial del objeto del contrato.

---

12. Frustación expresada especialmente en relación con el sistema alemán (*cf.*, en el marco de dos exhaustivos estudios al respecto, R. Kraβer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag..." *loc. cit.*, p. 335 y H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 162); pero que también resulta de la contemplación de los estudios en la materia relativos a otros sistemas (*vid., v. gr*, sobre la situación en Francia y Bélgica, R. Joliet, "Le contrat...", *loc.cit.*, pp.203-221; y en Suiza, M.M. Pedrazzini, "Die zivilrechtlichen..." *loc. cit.*, pp. 288-290).

Desde la perspectiva comparada, si bien es posible constatar la uniformidad en el tratamiento de algunas cuestiones(13), el panorama dista de ser homogéneo. Sobre el régimen de los contratos de cesión y licencia se proyectarán, en todo caso, divergencias existentes en las normas generales sobre responsabilidad contractual, así como las peculiaridades que reviste en cada sistema la aplicación de los principios en la materia a los contratos de cesión y licencia(14).

En el ordenamiento español, la responsabilidad contractual del cedente o licenciante de patente aparece prevista expresamente en el art. 77 LP, que ha de ser relacionado con los arts. 13 y 114.2 LP. Por expresa remisión del último inciso del art. 77 LP, serán aplicables las normas del C.c. sobre saneamiento por evicción. En síntesis, el régimen resultante(15) impone a

---

13. Por ejemplo, la falta de responsabilidad del cedente o licenciante por el éxito comercial de la explotación del bien transmitido.

14. Un análisis comparado que, más allá de la exposición de los criterios generales al respecto en los diversos ordenamientos (*vid.*, en esta línea, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 36-39,45-47,49-50,52-54,55,57,60,65-66), evalúe el alcance de las divergencias resultantes en el tratamiento de las concretas cuestiones controvertidas, requeriría una monografía, que, sin duda, pondría de relieve la existencia de contradicciones normativas relevantes en los sistemas de nuestro entorno (*vid.*, limitando el análisis comparado a los ordenamientos alemán y francés, M. Hauser, *Der Patentlizenzvertrag... op. cit.*, pp. 159-254).

15. Que, en líneas generales será susceptible de ser aplicado analógicamente a los contratos sobre *know-how*, *vid.* J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 180-181.

todo transmitente a título oneroso de una patente, salvo pacto en contrario -que no operará cuando el transmitente haya actuado de mala fe-, la responsabilidad por la existencia de la patente en el momento de la transmisión, por evicción total o parcial y por vicios o defectos ocultos(16).

En definitiva, el régimen de responsabilidad contractual del cedente o licenciante resulta también en el sistema español básicamente de la aplicación de normas de Derecho de obligaciones no diseñadas específicamente para estos contratos. Se trata de normas que atribuyen potestad a las partes para regular contractualmente la materia(17); no obstante, la posibilidad de exoneración queda excluida en los supuestos en los que se aprecie mala fe en el transmitente (arts. 77.2 LP y 1.485.2 C.c), mala fe que en nuestro ordenamiento se presume cuando concurran las circunstancias recogidas en el art. 77.2 LP. Por otra parte, es indudable que la *ratio* del art. 77

---

16. La precisión de estas categorías en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* impone un esfuerzo de adaptación de la normativa del C.c. Para una aproximación al respecto, *vid.*, en relación con los contratos sobre *know-how*, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 179-192, y en relación con los contratos sobre patentes -con carácter previo a la LP-, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 248-253, 270-271.

17. Sin incluir las limitaciones que había propuesto un sector doctrinal en los trabajos previos a la LP (*cf.* C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 250 y 270), ésta no prohíbe que en tales contratos se incorpore una cláusula exonerando de garantía al transmitente.

LP -destinado a reforzar la obligación de garantía del transmitente- se ha de proyectar en la aplicación del mismo; por ejemplo, interpretando la expresión "salvo pacto en contrario" (art. 77.1 LP) de forma que se excluya la posibilidad de que en los supuestos ahí contemplados pueda aceptarse en nuestro ordenamiento una exoneración implícita del transmitente; a diferencia de la postura admitida en ocasiones por la jurisprudencia alemana(18).

46. Con el objetivo principal de proteger a los consumidores(19), la LP incorpora un artículo relativo a la responsabilidad civil por productos defectuosos del cedente o licenciante de patentes. En efecto, el art. 78 LP establece la responsabilidad solidaria del transmitente con el adquirente en relación con las indemnizaciones "por daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención". No obstante, la norma permite que el transmitente reclame al adquirente las cantidades satisfechas "a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros".

No han faltado en nuestra doctrina las críticas al art. 78 LP, aludiendo a su excesivo rigor, por extender

---

18. Sobre esta última, *cf.* J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 72.

19. *Cf.* A. Bercovitz, *La nueva... op. cit.*, p. 63.

injustificadamente el circulo de responsables hasta incluir al transmitente de patentes, lo que podría suponer un freno a la transferencia de tecnología a España, en particular, por considerar esta extensión de responsabilidad como algo insólito en el panorama comparado(20).

Es cierto que la inclusión de una norma sobre el particular en las legislaciones sobre patentes no es habitual. Ahora bien, la extensión hasta el cedente o licenciante del círculo de personas responsables por los daños ocasionados a terceros por productos fabricados a partir de las técnicas por ellos aportados o comercializados bajo su nombre, sí es bien conocido en la jurisprudencia comparada(21). Es más, en relación con la

---

20. En esta línea, C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 253-254, J.A. Gómez Segade, *La Ley... op. cit.*, pp. 48,49 y 124, y J.M. Otero Lastres, C. Lema Devesa, A. Casado Cerviño, J. Gómez Montero, *Comentarios... op. cit.*, p. 162. Las objeciones han sido, sin embargo, rechazadas por F. Vicent Chuliá, *Compendio...*Tomo II *op. cit.*, pp. 213-214.

21. Baste citar los casos de Alemania y EEUU. *Vid.* en relación con Alemania, E. Körner, "Die Produzentenhaftung des Lizenzgebers bei der Lizenz über gewerbliche Schutzrechte und Know-how", *NJW*, vol. 38, 1985, pp. 3.047-3.052; en relación con EEUU, S.T. Sullivan, "Technology Licensor Tort Liability", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 8, 1986, pp. 61-71 e *id.* "Minimizing Exposure to Strict Products Liability as a Technology Licensor", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 9, 1986, pp. 73-79; más recientemente, comparando ambos sistemas, C. Ann, *Die Produkthaftung des Lizenzgebers (Zur Haftungssituation von Innovationsträgern im deutschen und amerikanischen Recht)*, Colonia, 1991, donde se destaca el conflicto de intereses -protección de los consumidores frente a fomento de la innovación y del desarrollo tecnológico- que condiciona la precisión del alcance de la responsabilidad civil del licenciante.

Directiva comunitaria de 1985 relativa a la aproximación de legislaciones en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos(22), se ha señalado que en el concepto de "productor" -recogido en el art. 3.1- es posible incluir al transmitente no sólo de patente, sino también de *know-how* y de derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos(23). Asimismo, el art. 4.1.d) de la Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos(24) incluye al licenciante de marca en el concepto legal de fabricante.

En definitiva, la posibilidad de extender la responsabilidad por productos hasta el transmitente de derechos de propiedad industrial y *know-how* goza de creciente aceptación en el panorama comparado y resulta acorde con los principios que tienden a imponerse en materia de responsabilidad civil por productos(25); ciertamente, el legislador español toma una posición activa, tratando de reforzar la obligación del

---

22. Directiva del Consejo de 25 de julio de 1985 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (*DOCE* 1985 L 210/29).

23. *Cf.* G. Alcover Garau, *La responsabilidad civil del fabricante (Derecho comunitario y adaptación al Derecho español)*, Madrid, 1990, pp. 104-105.

24. *BOE* núm. 161, de 7.VII.1994.

25. *Vid.*, en relación con los contratos sobre *know-how*, J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, pp. 192-194.

transmitente de patentes, de lo que parece resultar un régimen más riguroso que en la mayoría de los países de nuestro entorno, pero enteramente razonable(26).

E) Posición del adquirente: el pretendido carácter real del derecho del licenciatario exclusivo

47. A diferencia del cesionario, que adquiere la titularidad del bien transmitido, el licenciatario -exclusivo o no- de un derecho de propiedad industrial ocupa en el sistema español una posición jurídica integrada por derechos (y obligaciones) que no revisten un carácter absoluto, no son ejercitables *erga omnes*. Solución ésta que se contrapone a la imperante en un reducido número de países que atribuyen a la posición del licenciatario exclusivo (al menos, en materia de patentes) carácter real (absoluto), como reflejo de la naturaleza absoluta de sus derechos -con eficacia *erga omnes*-, al considerarse en estos sistemas que la concesión de una licencia exclusiva entraña una auténtica división de la titularidad del bien entre licenciante y licenciatario(27).

---

26. La solución contenida en el art. 78 LP ha sido considerada compatible, en principio, con el art. 3 de la aludida Directiva de 1985 (*cf.* G. Alcover Garau, *La responsabilidad... op. cit.*, p. 105, n. 230). Por otra parte, la existencia de grados de protección contra los daños por productos defectuosos diversos según los ordenamientos es una constante en el panorama comparado (*cf. Ibíd.*, p. 133).

27. Alemania, Austria e Italia son los sistemas donde se ha admitido tradicionalmente la naturaleza real

Ha sido en el ordenamiento alemán donde el carácter real atribuido a la posición jurídica del licenciatario exclusivo de patente -criticada por un sector doctrinal(28)- se ha llevado hasta sus últimas consecuencias(29), abocando a soluciones parcialmente diferenciadas a las que se imponen en otros sistemas que, como el nuestro, parten de postulados distintos. Así, la contraposición entre la naturaleza real de la licencia exclusiva y el carácter obligacional (eficacia *inter partes*) de la licencia no exclusiva, llevaba en el sistema alemán a limitar el alcance de esta última hasta límites inusuales en el Derecho comparado, negando, por ejemplo, toda eficacia a una licencia no exclusiva frente al cesionario posterior de la patente(30). Ahora bien,

---

de la posición jurídica del licenciatario exclusivo de patente. Sobre la contraposición en el panorama comparado entre ordenamientos que siguen una u otra concepción, *vid.* E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag mit..." *loc. cit.*, pp. 1.345-1.346; E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 79-80; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 12-15.

28. En la doctrina alemana, destaca el análisis crítico de M. Hauser, *Der Patenlizenzvertrag... op. cit.*, pp. 28-49.

29. *Vid., v. gr.*, D. Pfaff, "Internationale Lizenzverträge im europäischen Internationalen Privatrecht", *RIW* vol.20, 1974, pp. 241-254, p. 243; y G. Benkard (E. Ullmann) *Patentgesetz... op. cit.*, pp. 548-549.

30. Hasta que tan perturbadora situación fue corregida expresamente por el legislador alemán en la reforma adoptada en 1986 del § 15.3 de la Ley de Patentes (*vid.* G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 552).

donde tiene especial reflejo la naturaleza real (absoluta) atribuida a la posición jurídica del licenciatario exclusivo es en la configuración de las facultades que éste ostenta; en particular, en relación con la posibilidad de ceder la licencia o conceder sublicencias, así como con el otorgamiento de un derecho autónomo para ejercitar acciones en defensa de la patente(31).

Partiendo del carácter absoluto de la posición jurídica del licenciatario exclusivo de patente, se considera en el ordenamiento alemán que, salvo que en el contrato se haya dispuesto lo contrario, el licenciatario exclusivo se encuentra facultado para ceder libremente la licencia o conceder sublicencias(32). Resultado que se aleja de la solución habitual en el panorama comparado, pues en la mayoría de los ordenamientos, si no media pacto en contrario, el licenciatario -exclusivo o no- de una patente no puede ni ceder la licencia ni conceder sublicencias sin el consentimiento del licenciante(33).

---

31. *Cf., v. gr.*, G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 47.

32. *Cf.*, R. Kraβer, H.D. Schmid, "Der Lizenzvertrag..." *loc. cit.*, pp. 332-333; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, pp. 548 y 550-551; y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 110.

33. Solución, bien prevista expresamente por el legislador (por ejemplo, en los casos de España -art.75.3 LP-, Reino Unido -arts. 30.4 y 31.5 de la Ley de Patentes de 1977 reformada por Ley de 1988, *PI*, vol. 106, 1990, núm. 9, texto 2-001, p. 21- y -pese al pretendido carácter real de la posición del licenciatario exclusivo- de Austria -art. 37 de la Ley de Patentes de 1970, modificada en 1984, *PI*, vol. 102, 1986, núm. 2, texto 2-

Igualmente, la naturaleza real atribuida a la posición del licenciatario exclusivo, lleva a conceder a éste en el sistema alemán un poder autónomo para hacer valer frente a todo perturbador las acciones derivadas de la violación de la patente(34). En otros sistemas, la imposibilidad de fundar el ejercicio de tales acciones por el licenciatario en la naturaleza *erga omnes* de su posición jurídica ha sido suplida por medio de disposiciones legales que recogen la legitimación del licenciatario para ejercitar acciones por violación de la patente(35). Esta opción ha sido seguida por el legislador español en el art. 124 LP. En nuestro sistema el licenciatario exclusivo adquiere sólo -y eso cuando no se hubiere pactado lo contrario- la legitimación para ejercitar en nombre propio las acciones que corresponden al titular de la patente, pero no ostenta, a diferencia de la solución alemana, un derecho autónomo de

---

001, p. 11-), bien derivada por la jurisprudencia y la doctrina del carácter *intuitu personae* de la licencia, que impide su transmisibilidad sin el consentimiento del titular de la patente -salvo en ciertos supuestos en los que se tranfiera con el conjunto de la empresa- (*cf.* para Francia, R. Joliet, "Le contrat..." *loc. cit.*, pp. 197-198; para Italia, A. Frignani (M. Ricolfi) *Il Diritto... op. cit.*, p. 294; y para EEUU, R.A. Choate, W.H. Francis, R.C. Collins, Cases and Materials on Patent Law *(Including Trade Secrets, Copyrights, Trademarks)*, 3ª ed, St. Paul, 1987, pp. 704-705).

34. *Cf.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 198; y G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 549.

35. *Cf.* U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 14.

defensa(36). Asimismo a diferencia de la situación a la que aboca en el sistema alemán la consideración estricta de la eficacia *inter partes* de la licencia no exclusiva(37), en nuestro ordenamiento el licenciatario no exclusivo puede hallarse legitimado -el art. 124.2 LP le otorga legitimación subsidiaria- para ejercitar frente a terceros acciones por violación de la patente.

F) Contratos de licencia y Derecho *antitrust*

48. Entre el reconocimiento de derechos de propiedad industrial -con la consiguiente atribución de derechos de exclusiva sobre el objeto protegido- y la política de defensa de la competencia existe una manifiesta tensión. La explotación de tales derechos exclusivos -en particular, a través de la concesión de licencias que con frecuencia se condicionarán a la aceptación por el licenciatario de significativas limitaciones- constituye un medio propicio para la aparición de acuerdos restrictivos de la libre competencia, así como para la formación de poderosos carteles internacionales -normalmente, a través de consorcios de patentes que incorporan un conjunto de licencias-(38). La precisión de

---

36. *Cf.* J. Massaguer Fuentes, *Mercado común y patente nacional (agotamiento comunitario y protección terrritorial absoluta)*, Barcelona, 1989, pp. 366-367.

37. *Cf., v. gr.*, G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 550.

38. *Cf., v. gr.*, V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit.*, pp. 637-638.

qué restricciones son admisibles en los contratos de licencia sobre bienes inmateriales a la luz de la política de defensa de la competencia es una cuestión controvertida en los ordenamientos de todos los países desarrollados(39); que, con frecuencia, incorporan normas específicas sobre el particular (como en los casos de la CE(40) y de Alemania(41)), o conocen un importante desarrollo jurisprudencial y doctrinal en la materia (como en el caso de EEUU).

Las restricciones negociales cuya admisibilidad en este contexto resulta controvertida coinciden en los diversos ordenamientos(42) (no así su enjuiciamiento

---

39. Para un resumen de la situación en los países de la OCDE, *vid.* OCDE, *Competition Policy and Intellectual Property Rights*, París, 1989, pp. 27-48.

40. En particular, Reglamento (CEE) 2.349/84, relativo a la aplicación del art. 85.3 TCEE a ciertos acuerdos de licencia de patente, Reglamento (CEE) 4.087/88 sobre acuerdos de franquicia y Reglamento (CEE) 556/89, relativo a acuerdos de licencia de *know-how*, ya reseñados. El régimen resultante de estas disposiciones será también, en esencia, el que configura el sistema español autónomo, debido a la remisión contenida en el art 1.c) y f) del R.D. 157/1992, antes mencionado; remisión global que margina la existencia de peculiaridades en la situación española, que podrían aconsejar soluciones parcialmente diferenciadas a las de la normativa comunitaria (en esta línea, *vid.* J. Massaguer Fuentes, "El enjuiciamiento anti-trust de los acuerdos de licencia de patente y de licencia de know-how tras la reforma del Derecho español de defensa de la competencia", *La Ley*, 1992 (2), pp. 980-992.

41. § 20 y § 21 *GWB*.

42. Para una visión de conjunto sobre el tratamiento de los contratos de licencia en tres sistemas muy elaborados de defensa de la competencia, *vid.*: para la CE, C. Bellamy, G. Child (edición de E. Picañol), *Derecho*

antitrust). En síntesis, son las siguientes: cláusulas de exclusiva, restricciones territoriales, limitación a alguna de las aplicaciones técnicas de la invención o a ciertos productos o servicios cubiertos por la marca de la autorización para explotar, prohibiciones de competencia, restricciones de la cantidad de productos bajo licencia que pueden ser fabricados o vendidos, limitaciones en cuanto a la fijación de precios, obligación del licenciatario de adquirir productos o servicios del licenciante, pactos sobre la comunicación de conocimientos y mejoras, condiciones de la obligación de pago del precio, prohibición de que el licenciatario cuestione la validez de la patente o el carácter secreto del *know-how*, restricciones de uso tras la expiración del derecho de propiedad industrial o una vez que el *know-how* pierde su carácter secreto y, por último, limitaciones derivadas de la concesión de licencias recíprocas y de la formación de consorcios de patentes.

El enjuiciamiento de estas cuestiones no es uniforme en el panorama comparado. Por ejemplo, se ha puesto de

---

de la competencia en el Mercado Común, Madrid, 1992, pp. 450-503, y, en materia de *know-how*, G. Cabanellas, J. Massaguer Fuentes, *Know-How Agreements and EEC Competition Law*, Weinheim, 1991; para Alemania, V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit*, pp. 630-712; y para EEUU, J.O. von Kalinowski, *Antitrust Laws and Trade Regulation*, Nueva York, 1970-1992, vol.7, Cap. 59, esp. pp. 84-165, y G.E. Weston, "New Trends in the U.S. Antitrust Law: The Patent-Antitrust Interface as an Example", *IIC* 1984, vol.15, pp.269-292. En otros países industrializados las cuestiones suscitadas por el régimen *antitrust* de los contratos de licencia son semejantes; por ejemplo, para Canadá *vid*. B.W. Gray, G.W. Wall, "Intellectual Property Issues under Canadian Law", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 13, 1990, pp. 181-191, pp. 181-186.

relieve cómo en el caso de Suiza las peculiaridades de su régimen de defensa de la competencia (que destaca por su permisibilidad en relación con los acuerdos verticales y que, a diferencia de lo que es común en la mayoría de los sistemas, no contempla una prohibición general de los acuerdos restrictivos de la competencia, sino que éstos sólo resultan prohibidos cuando se aprecie su carácter abusivo -*Missbrauchsprinzip*-) se proyectarán sobre el tratamiento *antitrust* de los contratos de licencia, que quedará caracterizado por su permisibilidad(43).

Descendiendo al análisis de cuestiones concretas, no es difícil comprobar, en una primera aproximación, partiendo del modelo comunitario, que las soluciones alcanzadas difieren en ocasiones significativas de las defendidas en otros ordenamientos, incluso si la comparación se limita a aquellos sistemas de defensa de la competencia que más han influido en la creación y desarrollo en este sector material del ordenamiento *antitrust* comunitario: el alemán(44) y el estadounidense(45).

---

43. *Vid.* U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 167-173.

44. Que inspiró inicialmente de forma directa el tratamiento *antitrust* de los contratos de licencia en el sistema comunitario (*cf.,v. gr.*, V. Emmerich, "Lizenzverträge", *loc. cit.*, p. 643).

45. La evolución del modelo americano ha sido siempre seguida muy de cerca en el diseño del sistema comunitario en esta materia (*vid., v. gr,* H. Johannes, "Technology Transfer Under EEC Law -Europe Between the Divergent Opinions of the Past and the New Administration: A Comparative Law Approach", *Ford. Corp. L. Inst.*, 1982, pp. 65-94). No obstante, el régimen resultante en la CE se halla mediatizado, tanto por la

Así, mientras que el ordenamiento comunitario rechaza, en principio, la posibilidad de que se limite la cantidad de productos bajo licencia que el licenciatario queda autorizado a vender o fabricar (art. 3.5 Reglamento (CEE) 2.349/84 y art. 3.7 Reglamento (CEE) 556/89), ese tipo de restricciones cuantitativas resultan admisibles en los sistemas *antitrust* alemán y norteamericano(46). Igualmente, el rechazo de la cláusula por la que el licenciatario se compromete a no cuestionar la validez de la patente, que se impone, en principio, claramente en el ordenamiento comunitario (art. 3.1 Reglamento (CEE) 2349/84) no se proclama en los mismos términos en Alemania ni en EE.UU.(47). Tampoco el rechazo de las

---

proyección de la peculiar relación existente entre derechos de propiedad industrial y política de defensa de la competencia (*cf.* K.P. Mailänder, "Die kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzverträgen nach EG-Kartellrecht und US-Antitrustrecht", *GRUR Int.*, 1979, pp. 378-393, pp. 381-382) -el objetivo de integración condiciona la posibilidad de que el ejercicio de derechos de propiedad industrial nacionales restrinja la libre circulación de mercancias-, como por los criterios empleados por los órganos encargados de la aplicación del Derecho de la competencia, que se caracterizan frente al modelo americano -sobre todo en el caso de la Comisión- por su mayor formalismo y rigidez, así como por la ausencia de un análisis económico de los efectos sobre la competencia de los acuerdos en principio restrictivos (*cf., v. gr.*, J.S. Venit, "In the Wake of Windsurfing: Patent Licensing in the Common Market", *IIC*, vol. 18, 1987, pp. 1-40, pp. 39-40).

46. *Cf., v.gr.*, J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 126; y G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, p. 141.

47. *Vid.*, con análisis comparativos de los tres sistemas, W.C. Rooklidge, "Licensee Validity Challenges and the Obligation to Pay Accrued Royalties: Lear v.

cláusulas que imponen limitaciones en cuanto a la fijación de los precios de los productos bajo licencia, característico del modelo comunitario (art. 3.6 Reglamento (CEE) 2.349/84 y art. 3.8 Reglamento (CEE) 556/89), coincide con los planteamientos de los sistemas *antitrust* estadounidense y alemán que, en principio, admiten que el licenciante fije al licenciatario el precio de venta de los productos bajo licencia(48). Como último ejemplo cabe reseñar que el enjuiciamiento *antitrust* del alcance de la obligación de pago del licenciatario, una vez expirada la patente, suscita en los contratos de licencia mixta de patente y *know-how* particulares controversias, que, en el panorama comparado, han sido resueltas de muy diversa manera(49).

La existencia en el Derecho comparado de significativas divergencias en el tratamiento *antitrust* de los contratos de licencia no es sino la proyección a un sector específico -eso sí, con significativas peculiaridades- de la diversidad que caracteriza el diseño de la política de competencia incluso en países con similares condiciones socio-económicas. En esta línea, se ha puesto de relieve como tal situación es consecuencia de la heterogeneidad de las estrategias estatales de ordenación del mercado -y, en nuestro

---

Adkins Revisited (Part III)", *JPOS*, 1987, vol. 69, pp. 59-90; y J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 172-178.

48. *Cf.* G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 136-137.

49. Al respecto, *vid.* V.A. Smith (*ed.*), "Mixed..." *loc. cit.*, pp. 117-122.

sector, de las políticas de fomento de la investigación y desarrollo, así como de transferencia de tecnología-; de los variados recursos técnicos empleados por los ordenamientos en la regulación de la materia; y de las peculiares funciones atribuidas a las instituciones encargadas de aplicar la política de competencia(50).

G) Recapitulación

49. Los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* carecen en los ordenamientos de nuestro entorno de un régimen normativo propio elaborado. Habitualmente, sólo aparecen contemplados en las normas que configuran el marco de protección de los derechos de propiedad industrial (que se limitan, a lo sumo, a fijar ciertas condiciones básicas de su transmisión), así como en normas establecidas en aplicación de las políticas de defensa de la competencia (que, en esencia, se pronuncian sólo sobre la admisibilidad de ciertas cláusulas negociales habituales en los contratos de cesión y licencia).

De este modo, la precisión de su régimen jurídico ha de llevarse a cabo fundamentalmente por medio de la aplicación analógica de disposiciones de otro(s) tipo(s) negocial(es) y, en su defecto, acudiendo a las normas

---

50. *Vid.* A.L. Calvo-Caravaca, L. Fernández de la Gándara, *Derecho mercantil internacional (Estudios sobre Derecho comunitario y del comercio internacional)*, Madrid, 1993, pp. 138-140.

generales sobre obligaciones y contratos. La ausencia en la materia de criterios válidos con carácter general -en buena medida, como consecuencia de la heterogeneidad de la práctica negocial-, así como las especiales necesidades de adaptación de las normas a aplicar, consecuencia de la naturaleza inmaterial del objeto de estos contratos, explican la falta de previsibilidad que caracteriza su régimen jurídico en los diversos ordenamientos. Inseguridad jurídica agravada en nuestro sistema por el limitadísimo desarrollo jurisprudencial en la materia.

El breve análisis comparado recogido en las páginas precedentes ha servido para poner de relieve que, incluso entre los ordenamientos de nuestro circulo más próximo, existen significativas diferencias en el régimen de los contratos de cesión y licencia. Algunas, como la exigencia o no de forma escrita *ad solemnitatem*, presentan una limitada trascendencia práctica, otras, como las diferentes condiciones impuestas a la cesión o licencia de marcas, la diversa relevancia de la inscripción de la licencia de patente de cara a su eficacia frente a terceros, la posibilidad o no de que el licenciatario exclusivo conceda sublicencias o el diverso alcance del régimen de garantías del transmitente, son, sin embargo, de gran importancia práctica.

Más allá de las diferencias en el contenido material de las legislaciones, se ha puesto de relieve también la existencia de intereses diversos en la materia. Por una parte, existe una manifiesta contraposición de intereses entre los países de nuestro entorno más próximo y un

destacado grupo de países menos industrializados, que regulan estos contratos en el marco de normas de protección en materia de importación de tecnología, diseñando un régimen destinado a hacer posible la recepción de tecnología en condiciones beneficiosas para el receptor y para la economía del país.

Por otra, también entre los países de nuestro entorno es fácil advertir la existencia de intereses de política legislativa diversos en esta materia. Así, la peculiar posición de España como país tradicionalmente importador de tecnología se refleja en la normativa en la materia (por ejemplo, en los arts. 75.6, 76 y 77 LP) y, sin duda, habrá de proyectarse en su interpretación. También los diversos criterios configuradores del régimen de los derechos de propiedad industrial se proyectan en la regulación de su transmisión. Piénsese, por ejemplo, en las consecuencias del diverso alcance atribuido a la función de la marca como indicadora de la procedencia empresarial y de la calidad de los bienes sobre los controles a los que se somete su transmisión; o en las consecuencias que en el sistema alemán tiene el caracter real (absoluto) atribuido a la posición del licenciatario exclusivo de patente. Asimismo, la existencia de criterios de política legislativa diversos en sectores afines se proyecta sobre el régimen de estos contratos. Es obvio en el caso de la política de defensa de la competencia; igualmente, por ejemplo, los criterios inspiradores de la política de protección de los consumidores, además del régimen de transmisión de las marcas, condicionarán la solución que se alcance acerca de la extensión hasta el transmitente de derechos de

propiedad industrial y *know-how* del círculo de obligados en materia de responsabilidad civil por productos defectusos.

50. Pese a ser el sector de los derechos de propiedad industrial objeto de un esfuerzo de coordinación internacional que ha alcanzado significativos logros, las disposiciones que los diversos instrumentos internacionales en la materia dedican a la transmisión contractual de los derechos de propiedad industrial son escasísimas.

En el plano mundial, el CUP, convenio marco en la materia, sólo contempla directamente los contratos relativos a los derechos de propiedad industrial en el art. 6 *quater*(51), que, como quedó apuntado, fija ciertos límites a la vinculación entre la marca y la empresa en la transmisión de la marca(52). El CUP establece un régimen destinado a asegurar el logro de un cierto nivel de protección de los derechos de propiedad industrial en los países que forman parte de la Unión (a través de una serie de postulados básicos: trato nacional, tratamiento unionista, derecho de prioridad); sin embargo, el régimen jurídico de la transmisión de esos bienes queda al margen de sus objetivos(53). Tampoco los esfuerzos de

---

51. *Cf.* E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 57.

52. *Vid.* G.H.C. Bodenhausen, *Guía... op. cit.*, pp. 114-116.

53. *Vid.* E. Ulmer,"General Questions- The International Conventions". *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XIV,(Copyright and Industrial Property), Chapter 1, pp.24-31.

coordinación realizados en el marco del GATT en materia de derechos de propiedad industrial y *know-how* están destinados a configurar el régimen jurídico de la transmisión contractual de estos derechos; ahora bien, el reciente Acuerdo *TRIP's* incorpora disposiciones genéricas al respecto (*vid.*, en particular, los arts. 21 -transmisibilidad de la marca- y 28.2 -transmisibilidad de la patente-). La incidencicia de otros instrumentos internacionales en materia de derechos de propiedad industrial, debido a lo limitado de su objeto, sobre la configuración del régimen jurídico de los contratos de cesión y licencia es prácticamente nula. Así ocurre, por citar los más significativos de los ratificados por España, con el TCP, que se limita a establecer un mecanismo de cooperación destinado a hacer posible la obtención de patentes en diversos países con la presentación de una única solicitud(54) y con el ya aludido Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas(55).

Por el contrario, en el proyecto de Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología, negociado en el marco de la UNCTAD, sí ocupaba un lugar destacado la búsqueda de soluciones comunes en la configuración del régimen jurídico de estos contratos(56), sin embargo, el intento sirvió

---

54. *Vid., v. gr.*, E. Ulmer, "General..." *loc. cit.*, pp. 32-33.

55. *Ibid.*, pp. 37-38.

56. Así, por ejemplo, figuraba un capítulo sobre el tratamiento de las prácticas negociales restrictivas y otro sobre el régimen de responsabilidades y obligaciones

fundamentalmente para poner de relieve la existencia de intereses difícilmente conciliables en la materia entre países con niveles de desarrollo dispar(57).

Descendiendo al ámbito europeo, desde el inicio se puso de relieve en relación con el CPE y el CPC cómo el énfasis recaía en el logro de una más efectiva protección de la propiedad industrial (y en el CPC en asegurar que la protección de la propiedad industrial tenía lugar de modo que se correspondiera con la configuración de un mercado único, a través de la creación de derechos de propiedad industrial unitarios, con idénticos efectos en toda la Comunidad) y no en la regulación de la transmisión contractual de los derechos de propiedad industrial(58). El CPE sólo dedica a los contratos de transmisión de solicitud de patente europea los arts. 71 a 74. Los arts. 71 a 73 se limitan a prever su transmisibilidad plena (cesión) o parcial (licencia) de

---

de los contratantes (*vid.* los capitulos 4 y 5 de la última versión del Proyecto, UNCTAD, TD/CODE TOT/47, de 20 de junio de 1985, pp. 8-10 y 11-14).

57. En todo caso, tanto sus objetivos como su naturaleza jurídica, hacían del proyectado Código un instrumento cuya eficacia armonizadora hubiera resultado necesariamente muy limitada.

58. *Cf.* B. Harrys, "Technology Transfer and Industrial Property Protection: Problems Underlying Various European Patent and Other Conventions", *IDEA*, vol. 19, 1977, pp. 215-229, pp. 221-223. Asimismo, analizando los ámbitos sobre los que se proyecta el efecto armonizador del Derecho europeo de patentes, dejando al margen los relativos a su transmisión contractual *vid.* K. Haertel, "The Harmonizing Effect of European Patent Law on National Patent Laws", *IIC*, vol. 14, 1983, pp. 719-732, pp. 724-729.

la solicitud para uno o varios de los Estados designados, exigiendo la forma escrita en el caso de la cesión. Por su parte el art. 74 declara aplicable a la solicitud de patente "como objeto de propiedad", es decir a su transmisión por medio de cesión o licencia la legislación de cada Estado contratante en la materia; en consecuencia, está ausente toda pretensión de alcanzar un régimen elaborado en la materia.

En el ámbito comunitario, la aludida Directiva de 1988 sobre armonización de las legislaciones nacionales en materia de marcas sólo dedica a los contratos de explotación de la marca el art. 8, de muy limitado alcance; circunstancia que no ha de sorprender pues, según su Preámbulo, la Directiva tiene como objetivo lograr que "la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca estén en principio sujetos, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones"; ocupando un papel secundario el tratamiento de la explotación contractual de tales derechos(59). Por otra parte, tanto el RMC (arts. 16-24), como el CPC (arts. 38-42), en línea con el contenido tradicional de las normas sobre derechos de propiedad industrial, prestan escasa atención a la transmisión contractual; es más, el limitado alcance unificador sobre el particular se

---

59. Sobre el limitado alcance armonizador de la Directiva, *vid.* L. Sordelli, "Significato e finalità della direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati n. 89/104", *Riv. dir. ind.*, vol. XXXVIII, 1989, pp. 14-30, esp. p. 21; y H.P. Kunz-Hallstein, "Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG", *GRURInt.*, 1992, pp. 81-91.

refleja en la remisión con carácter supletorio a la normativa de un Estado miembro, para determinar el régimen del derecho de propiedad industrial en cuanto objeto de propiedad(60).

En definitiva, los resultados del destacado esfuerzo de coordinación internacional (y europeo) en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad industrial apenas incorporan normas sobre la transmisión contractual de tales bienes que contribuyan a eliminar las divergencias puestas de relieve, en el contenido material de los diversos ordenamientos en este sector.

---

60. *Vid.* Cap. Segundo.I.1.C, *infra*. La incidencia del CPC sobre los contratos licencia se manifestará, sobre todo, en cuestiones específicas, en particular, en relación con la doctrina del agotaminto del derecho de patente (*vid.* G. Albrechtskirchinger, "The Impact of the Luxembourg Conference for the Establishment of a Community Patent on the Law of License Agreements", *IIC*, 1976, vol. 7, pp. 447-469).

CAPITULO SEGUNDO. DETERMINACION DE LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y *KNOW-HOW*: CUESTIONES PREVIAS

I. Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial y al *know-how*: consecuencias sobre el alcance y la determinación del estatuto contractual

1. Derechos de propiedad industrial: configuración de la norma de conflicto e incidencia sobre el estatuto contractual

A) Fundamento y naturaleza de la norma D.I.Pr.: régimen convencional y art. 10.4 C.c.

51. Desde la perspectiva de su localización en el espacio, la naturaleza incorporal del objeto sobre el que recaen los derechos de propiedad industrial excluye la posibilidad de acudir directamente a los principios reconocidos en materia de derechos reales (sobre objetos corporales)(1). Si bien es posible apreciar la existencia de un soporte físico localizable en un concreto lugar (*v. gr.*, los documentos donde se describe una invención), el objeto incorporal (signo, invención...), en principio, puede ser explotado en cualquier lugar y su utilización puede realizarse simultáneamente en países diversos, por lo que la localización de los derechos de propiedad

---

1. En el plano material, rechazando la equiparación de la naturaleza jurídica de las instituciones integradas en la propiedad industrial con la del derecho de propiedad en sentido estricto, *vid.*, en nuestra doctrina, las referencias al respecto recogidas en Cap. Primero.I.1, *supra*.

industrial ha de atender a criterios específicos(2). Los planteamientos doctrinales al respecto pueden ser agrupados en dos líneas contrapuestas de pensamiento.

Para un conjunto de autores -que arrancan de una concepción unitaria y universalista de los derechos de propiedad industrial- resulta competente en este ámbito la ley del país de origen. Se considera, de este modo, que los derechos de propiedad industrial otorgados en

---

2. *Vid., v. gr.*, E. Ulmer, "Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 41, 1977, pp. 479-514, p. 483; *id.*, "Fremdenrecht und internationales Privatrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht", W. Holl, U. Klinke (Hrgb.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, 1985, pp.257-268, p.259; y E. Vitta (F. Mosconi) *Corso di diritto internazionale privato e processuale*, 4ª ed., Turín, 1991, p. 256. No han faltado autores que han propuesto localizar los derechos de propiedad industrial a la luz de los criterios reconocidos en materia de derechos reales, proclamando su sumisión a la *lex rei sitae*. Ahora bien, tales planteamientos no impiden constatar la especificidad que el análisis de las cuestiones de Derecho aplicable presenta en relación con estos bienes. En tales construcciones la concreción de la *lex rei sitae* en el ámbito de los derechos de propiedad industrial va acompañada normalmente de ulteriores precisiones (no se trata propiamente de la ley de situación de un bien, sino de la ley al amparo de la cual fue concedido el derecho de propiedad industrial -*vid., v. gr.*, M. Wolff, *Private International Law*, 2ªed., Oxford, 1950, pp. 546-547; B. Godenhielm, "Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiete des Patentrechts", *GRUR Int* 1957, pp. 149-159, p.150; y, con ulteriores referencias, R. Nirk, "Zum Anwendungsbereich des Territorialitätsprinzips und der Lex Rei (sitae) im internationalen Patentrecht", *Ehrengabe für B. Heusinger*, Múnich, 1968, pp. 217-238, p. 229-) que conducen básicamente a equipararla con el recurso a la regla *lex loci protectionis*, que será analizado a continuación.

países diversos sobre un mismo objeto no generan un conjunto de derechos independientes; sino que presentan un carácter unitario, en atención a la identidad de su objeto, que justifica su sumisión a un mismo estatuto: la ley del país de origen. Precisar el país de origen requiere, sin embargo, una labor previa de calificación, pues la determinación del lugar donde el derecho ha sido tutelado por primera vez -criterio propuesto con carácter general- varía en función de la modalidad de derecho de propiedad industrial de que se trate(3).

El recurso a la *lex originis* ha sido criticado con argumentos que no dejan lugar a dudas sobre su inadecuación en este sector. Así, se ha puesto de relieve cómo la sumisión a la *lex originis* supondría

---

3. Estos planteamientos gozaron de amplia difusión en la doctrina francesa hace algunas décadas; en particular, en las construcciones de A. Pillet y E. Bartin, para quienes una vez que un derecho de propiedad industrial ha sido reconocido en un país, su tutela en los demás, no constituye sino la extensión de sus efectos a otros países, impuesta por el respeto debido a los derechos adquiridos (para una síntesis de estos planteamientos, *vid.* J. Derruppé, "Propriété industrielle", *Encyclopedie Dalloz dr. int.*, París, 1969, pp. 667-672, p. 678; y J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété industrielle", *J.-Cl. dr. int.*, fascicule 563-A, 1981, (1 cahier -B), pp. 3-4). Más recientemente, la sumisión de los derechos de propiedad industrial a la *lex originis* ha sido propuesta en la doctrina alemana (en esta línea, *vid.* P.H. Neuhaus, "Freiheit und Gleichheit im internationalen Immaterialgüterrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 191-195); no obstante, la idea sólo ha gozado de amplia difusión en el sector diverso de los derechos de autor (*vid.* K. Kreuzer, "Internationales Immaterialgüterrecht", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, t. 7 (*Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht*), 2ª ed., Múnich, 1990, pp. 2.076-2.113, p. 2.080, n. 13).

desconocer el carácter estrictamente territorial y la independencia de los derechos de propiedad industrial (sobre el mismo objeto reconocidos en países diversos), rasgos esenciales de los derechos de propiedad industrial en el régimen diseñado en las convenciones multilaterales en la materia(4). Igualmente, se ha destacado que la sumisión a la *lex originis* no favorece la seguridad jurídica, pues precisar el lugar de origen no es sencillo y, sobre todo, dificulta que los derechos de propiedad industrial sean configurados en cada país en armonía con la ordenación del resto del sistema económico(5).

En la actualidad resulta generalizado el recurso a la regla *lex loci protectionis* -ley (del lugar) de protección- como criterio de aplicación en el espacio de las legislaciones sobre derechos de propiedad industrial. Opción por la *lex loci protectionis* que debe ser entendida, en una primera aproximación, como un mandato de aplicación de la ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección o se mantiene la existencia del derecho de propiedad industrial (es decir, del propio ordenamiento que otorga el derecho de propiedad industrial controvertido)(6). Se trata de un criterio de

---

4. *Vid.* E. Ulmer, "Gewerbliche..." *loc. cit.*, pp. 484-487.

5. *Vid.*, A. Troller, "Neu belebte..." *loc. cit.*, pp. 1.128-1.132.

6. *Vid., v. gr.*, E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p.11; O. Sandrock, "Die kollisionsrechtliche Behandlung der Deliktshaftung bei der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten", *Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Privatrechts der außervertraglichen Schuldverhältnisse*, Tubinga, 1983, pp. 380-439, p. 435;

conexión adoptado en las modernas codificaciones del D.I.Pr. y reconocido con práctica unanimidad por la doctrina en el resto de los sistemas de D.I.Pr.(7).

K. Kreuzer, "Internationales..." *loc.cit.*, p.2081; y M. Virgós Soriano, "Cosas y Derechos reales", J.D. González y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial* 5ª ed., Madrid, 1993, pp. 337-397, p. 382. En el sector de los contratos, la ley del lugar de protección debe ser entendida como el ordenamiento jurídico del territorio al que se extiende la eficacia del derecho de propiedad industrial transmitido (o, en su caso, cuando el contrato incorpora la transmisión de derechos de propiedad industrial de diversos territorios de protección, como el ordenamiento jurídico de cada uno de tales territorios dentro de su respectiva esfera de eficacia), con un planteamiento similar, *vid.* K.Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, pp. 2.084-2.085.

7. En concreto, aparece expresamente recogido en: el § 34.1 de la Ley federal austriaca de 15 junio 1978 (*RabelsZ*, vol. 43, 1979, pp. 375-385, p. 381; al respecto, *vid.* M. Schwimann, *Grundriβ des internationalen Privatrechts*, Viena, 1982, p. 196 y F. Schwind, *Internationales Privatrecht*, Viena, 1990, p. 191); el § 20 del Decreto-ley núm. 13/1979 húngaro (*Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 70, 1981, pp. 161-176, p. 164; *vid.* A. Vida, "Die Immaterialgüterrechte im ungarischen Gesetz über das internationale Privatrecht" *GRUR Int*, 1980, pp. 213-216, p. 214 y E.G. Kerschner, *Lizenzverträge... op.cit.*, p. 236); y el art. 110 de la Ley federal suiza de 18 de diciembre de 1987 (*Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 77, 1988, pp. 409-449, p. 429; *vid.* F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Gesetzentwurf", *GRUR Int*, 1987, pp. 670-682, p. 678, C. Englert, "Das Immaterialgüterrecht im IPRG", AA.VV, *Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung*, Zúrich, 1990, pp. 61-70, pp. 62-66 y A.K. Schnyder, *Das neue IPR-Gesetz* 2ªed., Zúrich, 1990, pp.100-101). En otros sistemas, pese a la ausencia de disposiciones legales al respecto, su vigencia resulta prácticamente indiscutida: así ocurre, por ejemplo, en Alemania (*vid.*, por todos, K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.080) y en Francia (si bien la doctrina francesa es menos precisa en su formulación, *vid.* J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier-B), p. 6 y

52. La aceptación casi universal del criterio de la *lex loci protectionis* en materia de derechos de propiedad industrial encuentra un doble fundamento: la naturaleza estrictamente territorial de los derechos de propiedad industrial y la inclusión del principio del trato nacional -del que cabe derivar una remisión implícita a la ley del lugar de protección- en los convenios internacionales en la materia.

Los derechos de propiedad industrial presentan un ámbito de validez espacial limitado al territorio del Estado que los confiere. El derecho de exclusiva atribuido por el poder público -contenido esencial de todo derecho de propiedad industrial- sólo es protegido con respecto al ámbito territorial correspondiente al ente que lo otorga. Se trata del principio de territorialidad, criterio básico (o circunstancia inherente a su objeto) condicionante del régimen de los derechos propiedad industrial en todos los ordenamientos, así como de la trascendencia del elaborado régimen convencional en la materia(8).

M. Vivant, "Régime international", *J.-Cl. dr. comm.*, Brevets, fascicule 560 (2, 1992), pp. 1-27, p. 5.

8. *Vid.*, por todos, E. Ulmer, "General..." *loc. cit.*, pp. 5-6. Sobre el contenido del principio de territorialidad en esta materia, *vid.*, especialmente, A. Weigel, *Gerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip im deutschen gewerblichen Rechtsschutz (zur Abgrenzung der Begriffe)*, 1973, Bielefeld, pp. 77-91.

Consecuencia de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial es la independencia de los mismos, es decir, cuando la protección de un mismo objeto -por ejemplo, una invención o un signo- se extiende a una pluralidad de países, existirán tantos derechos de propiedad industrial independientes cuantos entes territoriales confieran un poder exclusivo sobre el objeto en cuestión(9). De este modo, cuando el titular de una invención tutelada en países diversos concluye un contrato relativo a la explotación de la misma en varios de esos países, el objeto del contrato incluirá un conjunto de derechos de propiedad industrial diversos. Consecuencia del principio de territorialidad es también que los actos de violación de un derecho de propiedad industrial sólo pueden ser cometidos dentro del territorio al que se extiende su ámbito espacial de validez(10). No se deriva, sin embargo, del principio de territorialidad la imposibilidad de aplicar en esta materia un Derecho extranjero(11). El principio de territorialidad tampoco excluye que la aplicación de la propia *lex loci protectionis* reclame en ocasiones puntuales dar efectos a normas de un ordenamiento distinto (en particular, de la ley del país de origen,

---

9. *Vid., v. gr.*, J. Foyer, "Problèmes internationaux contemporains des brevets d'invention", *R. des C.*, 1981-II (t. 171) pp. 341-442, pp. 354-356.

10. *Cf., v. gr.*, D. Martiny, "Verletzung von Immaterialgüterrechten im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 218-230, p. 224.

11. Como se señalará más adelante, en el sistema español de D.I.Pr. la *lex fori* no ha de coincidir necesariamente con la *lex loci protectionis*.

por ejemplo, en relación con el derecho de prioridad -art. 4 CUP- o con la protección *telle quelle* de la marca -art. 6 *quinquies* CUP-)(12).

La territorialidad es propiamente una noción de Derecho material(13). Hace referencia al alcance en el espacio de los derechos de exclusiva derivados de la propiedad industrial(14). No se trata, por lo tanto, de un criterio destinado a resolver directamente las cuestiones de Derecho aplicable, pero, sin duda, condiciona la configuración de la norma de D.I.Pr. en la materia: el alcance territorial de los derechos de propiedad industrial implica en las relaciones de tráfico externo que la protección respecto de un determinado territorio sólo puede lograrse por medio de la aplicación de la normativa vigente en el mismo (*lex loci protectionis*); en definitiva impone una técnica

---

12. *Cf.* J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier-B), p. 17; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 679; y M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, p. 7.

13. *Cf.* R. Nirk, "Grundfragen des deutschen Internationalen Privat -und Zivilprozeβrechts im Patent- und Lizenzrecht", *Entwicklungen im Gewerblichen Rechtsschutz (Festschrift für K. Nastelski). Sonderdruck aus Mitteilungen der deutschen Patentantwälte*, 1969, pp. 328-335, p. 330; A. Weigel, *Gerichtsbarkeit... loc. cit.*, p. 116; J.-B. Blaise, J.-P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier-B), p. 3; E. Brem, "Das Immaterialgüterrecht im zukünftigen IPR-Gesetz", *Beitrage zum neuen IPR des Sachen-, Schuld- und Gesellschaftsrechts (Festschrift für R. Moser)*, 1987, Zúrich, pp. 53-65, p. 58; y K. Kreuzer, "Internationales..." *loc.cit.*, p. 2.083.

14. *Cf., v. gr.*, D. Pfaff, "Internationale..." *loc. cit.*, p. 241.

unilateral, de corte estatutario(15). Por último, es de destacar cómo la estricta territorialidad se corresponde también con el dato esencial de que la ordenación de la propiedad industrial se halla indisolublemente vinculada con la configuración del sistema económico de cada país, permitiendo, asimismo, garantizar un tratamiento igualitario en el mercado(16).

53. El recurso generalizado a la regla *lex loci protectionis* en el panorama comparado se corresponde también con el régimen configurado en los convenios multilaterales sobre derechos de propiedad industrial. Estos Convenios -CUP, TCP, Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas...(17)- no tienen, en principio, por objeto resolver cuestiones de Derecho

---

15. *Vid.* E. Brem, "Das Immaterialgüterrecht..." *loc. cit.*, p. 58; O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs zwischen dem internationalen Immaterialgüterrecht und dem internationalen Kartellrecht", *GRUR Int*, 1985, pp. 507-522, p. 514; y K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.083.

16. *Cf.* A. Troller, "Neu belebte..." *loc. cit.*, p. 1130; O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht..." *loc. cit.*, pp. 512, 514-515; F. Vischer, "Das internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 676; y M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, p. 379.

17. Prescindiendo, por el momento, de los instrumentos de ámbito europeo (*vid.* Cap. Segundo.I.1.C. *infra*) son éstos los convenios internacionales más significativos en la materia vinculantes para España (*vid.* A. Casado Cerviño, "Incidencia..." *loc. cit.*, pp. 1030-1041). Para conocer qué tratados multilaterales en materia de derechos de propiedad industrial han sido ratificados por España y qué Estados eran miembros de tales acuerdos el 1 de enero de 1994, *vid. PI*, vol. 110, 1994, núm. 1, pp. 4-25.

aplicable(18). Dejando al margen aquellos instrumentos destinados fundamentalmente a simplificar los trámites -evitando la reiteración de procedimientos nacionales de examen- necesarios para obtener la protección de una invención, signo distintivo o modelo industrial en una pluralidad de países(19); el régimen convencional -cuyo

---

18. *Vid., v. gr.*, P. Meinhardt, "Conflict Avoidance in the Law of Patents and Trademarks", *LCP*, vol. XXI, 1956, pp. 533-548, p. 533, n. 1. No obstante, conviene desde un principio destacar que es éste un sector en el que las normas sobre extranjería -que ocupan un lugar destacado en los convenios internacionales en la materia- y las normas sobre Derecho aplicable presentan una especial vinculación (*cf., v. gr.*, A. Troller, *Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, Basilea, 1952, p. 8; y E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 6). Es más, en el pasado era habitual afirmar -partiendo de que se trata de derechos de exclusiva otorgados por el poder público- que en esta materia las cuestiones de Derecho aplicable se hallaban subordinadas al régimen de la extranjería, el núcleo de problemas consistiría en precisar el régimen de acceso de los extranjeros a estos derechos (*cf.*, en nuestra doctrina, A. Remiro Brotóns, "Artículo 10. Apartado 4", M. Albaladejo (dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, t. 1, Jaén, 1978, pp. 253-288, p. 254). Ahora bien, aunque la regla básica en materia de Derecho aplicable (ley del lugar de protección) pueda ser derivada de una norma de extranjería (el principio de asimilación), resulta indudable que en esta materia existen normas de cada uno de estos dos sectores, caracterizadas por su diversidad funcional (*vid., v. gr.*, E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 6-9; y E. Brem, "Das Immaterialgüterrecht...", *loc.cit.*, pp. 54-55).

19. A esta categoría de convenios unificadores de los procedimientos de concesión pertenecen, entre los tratados ratificados por España, el TCP, el Arreglo de Madrid de 1891 relativo al registro internacional de marcas y el Arreglo de La Haya de 1925 relativo al depósito internacional de diseños y modelos industriales, ya aludidos.

instrumento esencial en materia de derechos de propiedad industrial es el CUP- centra su atención en lograr un marco de protección que garantice que la territorialidad de estos derechos no sea un obstáculo para el acceso de los extranjeros a su disfrute, eliminando la tradicional exigencia de reciprocidad.

Para alcanzar este objetivo el CUP pretende asegurar un cierto régimen material en el ámbito de la propiedad industrial por una doble vía(20): por una parte, incorpora ciertas normas comunes sobre la protección de la propiedad industrial -tomando como punto de partida el carácter territorial y la independencia de estos derechos (art. 4 *bis* 1 CUP)-, por otra, proclama el principio de asimilación a los nacionales (art. 2.1 CUP), que se traduce en una remisión a la normativa interna de los Estados miembros. El principio del tratamiento nacional no es sólo una norma de Derecho de extranjería, destinada a equiparar en el goce de los derechos de propiedad industrial a ciertos extranjeros con los nacionales de cada Estado miembro; sino que incorpora una norma implícita de D.I.Pr.: de la remisión a la normativa nacional resulta necesariamente el recurso a la regla *lex loci protectionis* para determinar la ley aplicable al régimen de los derechos de propiedad industrial(21).

---

20. *Vid., v. gr.*, G.H.C. Bodenhausen, *Guía... op. cit.*, pp. 12-16; y E. Ulmer, "General..." *op. cit.*, pp. 13-14.

21. Opinión ésta ampliamente mayoritaria en la doctrina, *vid.*, con ulteriores referencias, K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.079, poniendo de relieve cómo esta interpretación implica que los Estados miembros del CUP sólo tienen libertad en la configuración de la norma de conflicto en la materia -para adoptar una

54. En nuestro D.I.Pr. de fuente interna la norma en la materia aparece recogida en el art. 10.4 C.c., que dispone:

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

Este precepto proclama la prioridad de la normativa convencional, al finalizar con una cláusula particular de reserva(22) en tal sentido. Esta referencia expresa se explica por la relevancia que los convenios multilaterales en la materia tienen en la configuración del régimen de los derechos de propiedad industrial (e intelectual) en nuestro sistema(23). La trascendencia práctica de esta cláusula de reserva ha de ser, no

---

solución distinta a la regla *lex loci protectionis*- en relación con Estados que no sean parte en el mismo. En nuestra doctrina, *vid.* A. Remiro Brotóns, "Artículo 10. Apartado 4"... *loc. cit.*, p. 260, quien, sin embargo, parece equiparar ley de protección y *lex fori*; y M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, p. 382.

22. Tomo la expresión de J.D. González Campos y M. Guzmán Zapater, "Comentarios a los arts. 145 a 148", R. Bercovitz Rodríguez-Cano (coor.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Madrid, 1989, pp. 1.849-1910, p. 1.851.

23. *Vid.* A. Remiro Brotóns, "Artículo 10. Apartado 4"... *loc. cit.*, pp. 257-261; y M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 380-383.

obstante, relativizada. Por una parte, el régimen convencional -al margen de la remisión implícita a la *lex loci protectionis*, que coincide con la solución contenida en el primer inciso del art. 10.4 C.c.- apenas incorpora normas sobre Derecho aplicable(24); por otra, que la aplicación del ordenamiento español a título de *lex loci protecionis* incluye las normas recogidas en los tratados internacionales vigentes en España resulta indiscutido(25), y el carácter prioritario de la normativa convencional aparece consagrado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento (en particular art. 96.1 de la Constitución española y art. 1.5 C.c.).

Adoptando una técnica estatutaria, el primer inciso del art. 10.4 C.c. se limita, por medio de una norma unilateral, a precisar el alcance espacial de la regulación española sobre derechos de propiedad industrial (e intelectual)(26). La peculiar naturaleza de la norma de Derecho aplicable viene impuesta, por una

---

24. *Vid.* A. Troller, *Das internationale... op. cit.*, pp. 18-23; y M.M. Walter, "Symposium über die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht", *GRUR Int.*, 1975, pp. 308-310, p. 308.

25. En este sentido, resultan válidas para nuestro ordenamiento las apreciaciones contenidas en K. Kreuzer, "Internationales...", *loc. cit.*, p. 2081. *Vid.*, asimismo, E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 11-12.

26. *Cf.* A. Remiro Brotons, "Artículo 10. Apartado 4"... *loc. cit.*, p. 255; J.D. González Campos y M. Guzmán Zapater, "Comentario..." *loc. cit.*, pp. 1852-1853; M. Virgós Soriano, "Art. 10.4"., Ministerio de Justicia, *Comentarios al Código civil*, Madrid, 1991, pp. 113-116, pp. 114-115; *id.*, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 383-384 y 387; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 240.

parte, por su objeto, relativo no tanto a una relación o situación jurídica internacional como al reconocimiento y la protección de ciertos bienes creados por el poder público(27) y, por otra, por el carácter estrictamente territorial de las disposiciones cuyo ámbito de aplicación espacial se delimita(28). El art. 10.4 C.c. entendido de este modo -precisando sólo el ámbito territorial de la normativa española-, se muestra insuficiente. En concreto, da lugar a un vacio legal, al no indicar cuál es el Derecho aplicable en los supuestos en que tribunales españoles deban pronunciarse acerca de la protección o del régimen de derechos de propiedad industrial constituidos al amparo de una legislación extranjera. Que los tribunales españoles pueden ser competentes en litigios relativos a la violación de derechos de propiedad industrial otorgados por otros países o en controversias que susciten otras cuestiones relativas al régimen de tales derechos -supuestos en los que a la luz del art. 10.4 C.c., que exige ser interpretado como relativo sólo a derechos de exclusiva

---

27. *Vid.* J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *Curso... op. cit.*, p. 412.

28. La estricta territorialidad de las disposiciones en presencia impone el empleo de una técnica estatutaria, que se limite, en principio, a precisar el alcance espacial de la *lex fori*; a diferencia de lo que es habitual en el D.I.Pr., se trata de disposiciones que no son ni sustituibles ni intercambiables con las de otros ordenamientos, sino únicamente aplicables en relación con los derechos de exclusiva otorgados por un concreto poder público (*cf.* O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht..." *loc. cit.*, pp. 514-515).

creados al amparo de la legislación española(29), la *lex fori* no sería aplicable- resulta en la actualidad fuera de duda(30).

La laguna suscitada por la formulación unilateral del precepto debe ser cubierta por medio de la extensión analógica del mismo, habida cuenta de la validez general que presenta en la materia el principio de territorialidad en el que se inspira(31). A través de la bilateralización del art. 10.4 se llega al reconocimiento de la regla *lex loci protectionis* en nuestro sistema de D.I.Pr. de fuente interna: el régimen de los derechos de propiedad industrial (e intelectual) se determina para

---

29. *Cf.* N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 240.

30. El art. 22.1 LOPJ - en la misma línea que el art. 16.4 del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil- atribuye competencia exclusiva a los Tribunales españoles sólo "en materia de inscripciones o de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado o efectuado" (o tenido por efectuado, como dice el Convenio de Bruselas) "en España el depósito o registro"; de este modo, excepto en tales cuestiones no existe correlación necesaria entre *forum* y *ius* (*cf.*, *v. gr.*, en relación con el Convenio de Bruselas, M. Vivant, "Das Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen und die gewerbliche Schutzrechte", *RIW*, vol. 37, 1991, pp. 26-32, pp. 26-27). En la elaboración del art. 10.4 C.c. parece claro que primó la idea errónea de que *forum* y *ius* van siempre en esta materia necesariamente unidos (*vid.* A. Remiro Brotóns, "Artículo 10. Apartado 4"... *loc. cit.*, pp. 256-257), lo que explica la laguna normativa aludida.

31. *Vid.* M. Virgós Soriano, "Art. 10.4"... *loc. cit.*, p. 115; *id.*, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 388-389; y N. Bouza Vidal, "Aspectos...", *loc. cit.*, pp. 242-243.

cada Estado conforme a su propia legislación (al amparo de la cual ha sido creado -o no- el correspondiente derecho de exclusiva). De este modo, además, se hace coincidir la solución recogida en el art. 10.4 C.c. con la que viene impuesta en los supuestos en los que resulte de aplicación el Derecho unionista (en virtud de la remisión implícita a la *lex loci protecionis* contenida, en el ambito objeto de estudio en el art. 2.1 CUP)(32).

55. Antes de analizar su alcance, se impone realizar ciertas precisiones sobre la caracterización de la regla *lex loci protectionis* como criterio de conexión. Sentado ya que para evitar equívocos -que resultarían en su identificación con la *lex fori*- ha de ser entendida como remisión a la normativa del Estado para cuyo territorio se pretende el reconocimiento o la protección del derecho de exclusiva (o, lo que es lo mismo, de la ley que otorga el derecho de exclusiva que se pretende hacer valer), conviene ahora poner de relieve el carácter absoluto que la regla presenta. En efecto, habida cuenta de que su fundamento radica en el limitado alcance territorial inherente a todo derecho de exclusiva sobre

---

32. *Cf.* M. Virgós Soriano, "Art. 10.4", *loc. cit.*, p. 116; e *id.* "Cosas..." *loc. cit.*, p. 389. Coincidencia con la solución convencional que, como pone de relieve K. Kreuzer al proponer la adopción expresa de la regla *lex loci protectionis* en el D.I.Pr. alemán de fuente interna, contribuye a realizar el principio de la armonia internacional de soluciones (*cf.* K. Kreuzer, "Gutachtliche Stellungnahme zum Referententwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Internationalen Privatrechts (Außervertragliche Schuldverhältnisse und Sachen)-Sachenrechtlichen Bestimmungen", *Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Sachen und Immaterialgüterrechts*, Tubinga, 1991, pp. 38-180, p. 154.

un bien inmaterial -elemento estructural de la ordenación de la propiedad industrial-, la regla no admite excepciones(33).

El carácter inderogable de la remisión a la *lex loci protectionis* implica la inoperatividad de la autonomía conflictual dentro del ámbito de aplicación del art. 10.4 C.c.; exclusión de la autonomía de la voluntad que se corresponde en materia de propiedad industrial con la naturaleza del sector del ordenamiento afectado, donde priman los intereses estatales (en la configuración del modelo económico, en el diseño de las políticas de investigación y desarrollo o de protección de los consumidores...). De este modo, en el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial, el ejercicio de la autonomía conflictual por las partes será eficaz únicamente con respecto a los elementos de la relación jurídica comprendidos dentro del estatuto contractual. No podrá, sin embargo, por medio de la autonomía de la voluntad obviarse la imperativa aplicación -dentro de su alcance correspondiente- de los ordenamientos reclamados a título de *lex loci protectionis*(34).

---

33. *Cf.* K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.083.

34. *Cf., v. gr.*, M. Schwimann, *Grundriβ... op. cit.*, p. 194; K. Kreuzer, "Internationales...", p. 2083, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 89. En la jurisprudencia comparada son especialmente claras las consideraciones sobre el particular contenidas en la sent. del *Oberster Gerichtshof* (Austria) de 14 enero 1986, caracterizando el § 34 de la Ley austriaca de D.I.Pr. de 1978 (*GRUR Int* 1986, pp. 735-739, p. 736). Una excepción parcial a la inoperatividad de la autonomía conflictual en este ámbito se contiene en el art. 110.2

La naturaleza absoluta de la regla *lex loci protecionis* excluye también la posibilidad de acudir a técnicas como el principio de accesoriedad (susceptible de ser empleado para pretender, por ejemplo, la sumisión del régimen de los derechos de propiedad industrial a la ley que rige el contrato relativo a la explotación de los mismos) o el recurso a la *lex communis partium*, con vistas a excepcionar la aplicación del criterio de conexión consagrado en el art. 10.4 C.c.(35). Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con los bienes corporales, no cabe aquí el conflicto móvil: el lugar de protección se configura en la regla *lex loci protectionis* como un punto de conexión inmutable: todo derecho de propiedad industrial, desde su creación hasta su extinción, se rige por un solo ordenamiento(36).

B) Alcance de la regla *lex loci protecionis* e incidencia en la selección del estatuto contractual

---

de la ley suiza de D.I.Pr. de 1987, que posibilita que en las acciones relativas a la violación de derechos de propiedad industrial (e intelectual) las partes opten por la aplicación de la *lex fori* en lugar de la *lex loci protectionis* (para un análisis crítico de este precepto, poniendo de relieve su limitado alcance práctico, *vid.* F. Vischer, "Das internationale Privatrecht...", *loc. cit.*, pp. 679-680).

35. *Cf.*, caracterizando la regla *lex loci protecionis* en el sistema de D.I.Pr. alemán, K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.083.

36. *Ibid.*, p. 2.082.

56. Abordados el fundamento, la naturaleza y las características básicas de la peculiar norma de conflicto, importa ahora concretar qué cuestiones quedan comprendidas dentro de su ámbito de aplicación. Se trata de precisar el alcance de la regla *lex loci protectionis*; es decir, en nuestro sistema, de acotar el ámbito de aplicación de la norma de conflicto recogida en el art. 10.4 C.c. (o, en sectores concretos, de la remisión a la *lex loci protectionis* incorporada en convenios internacionales). Con carácter general, cabe afirmar que la aplicación de la regla *lex loci protectionis* se extiende a todas las cuestiones relativas al régimen de la propiedad industrial(37). Precisar cuáles son estas requiere, sin duda, ulteriores consideraciones; en particular, tratándose de contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial, donde la delimitación entre los asuntos sometidos al estatuto contractual y aquellos que quedan regidos por la *lex loci protectionis* exige un análisis detallado.

57. En materia de derechos de propiedad industrial, cabe entender que quedan, en virtud del art. 10.4 C.c., sometidas, en todo caso, a la ley del lugar de protección las cuestiones relativas a(38):

---

37. *Cf., v. gr.*, J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier-B) p. 24; y K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.083.

38. Para un análisis de conjunto acerca del alcance de la norma sobre ley aplicable en materia de derechos de propiedad industrial, *vid.*, en la doctrina española: M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 384-385; en la doctrina extranjera: E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 68-72; J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc.*

a) La concesión y el término de los derechos de propiedad industrial. La ley de protección determina si se reconoce la existencia de derechos de propiedad industrial, sobre qué objetos pueden éstos recaer (invenciones, signos distintivos, creaciones estéticas), qué modalidades pueden revestir (patentes, modelos de utilidad, marcas...), bajo qué condiciones -incluyendo las personales del solicitante, las formalidades administrativas...- se otorgan, los criterios para determinar el titular originario, la duración del derecho de exclusiva, así como el régimen de renuncia, caducidad y nulidad(39). Asimismo, al margen de las disposiciones convencionales, la existencia del derecho de prioridad se determina conforme a la ley del Estado en el que se pretende hacer valer.

b) Los efectos de los derechos de propiedad industrial. La ley de protección determina qué facultades confieren a su titular los derechos de exclusiva, califica los actos de violación así como sus consecuencias(40), en particular, establece el régimen de

---

cit., (1 cahier-B) pp. 24-27; y K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, pp. 2.083-2.087.

39. Aplicando el art. 10.4 para decidir conforme a nuestro ordenamiento sobre la existencia de una patente española, *vid.* Sent. TS de 28 enero 1984, *Mendiona SA c. Pfizer Inc.* (esp. el Fundamento de Derecho Tercero) (RAJ núm. 572).

40. La *lex loci protectionis* -en detrimento de la *lex fori*- determina, no sólo qué actos son considerados como violación de un derecho de propiedad industrial, sino también si el acto ha tenido lugar dentro de su territorio o no (*cf.* R. Nirk, "Grundfragen..." *loc. cit.*,

las acciones ejercitables en protección de tales derechos.

c) El modelo de transmisión de los derechos de propiedad industrial(41). La *lex loci protectionis* determina en exclusiva si es posible la transmisión de tales bienes, qué condiciones han de satisfacerse en la misma, el régimen de la eficacia frente a terceros... Así, tratándose de contratos relativos a derechos de propiedad industrial de más de un país, intervendrán a título de ley del lugar de protección tantos ordenamientos como entes territoriales tutelen los

---

p. 330; M.M. Walter, "Symposium..." *loc. cit.*, p. 308; E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 14; J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, p. 26 (1 cahier-B); O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht..." *loc. cit.*, pp. 514-515; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, pp. 678-679; C. Englert, "Das Immaterialgüterrecht..." *loc. cit.*, pp. 63-66; y U.Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 81; en contra, a favor de aplicar la *lex fori* para calificar los supuestos de violación y para determinar el lugar donde aconteció el acto, *vid.*, interpretando la solución consagrada en el § 34 de la Ley austriaca de D.I.Pr. de 1978, F. Schwind, *Internationales... op. cit.*, pp. 190-191; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 82-86). Ni que decir tiene que en aquellas situaciones en las que la *lex loci protectionis* emplee para determinar qué actos de infracción han acontecido dentro de su territorio criterios que resulten excesivos a la luz de la *lex fori*, se impondrá el recurso a los mecanismos habituales de control de la aplicación del Derecho extranjero recogidos en el sistema de D.I.Pr. la *lex fori* (*cf., v. gr.*, F. Vischer, "Das internationale..." *loc. cit.*, p. 678).

41. Tomo la expresión de M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, p. 384.

derechos transmitidos(42); incluso cuando el contrato tiene por objeto derechos de propiedad industrial obtenidos a través de procedimientos internacionales de registro(43).

La reducida utilidad de las propuestas formuladas en la búsqueda de un criterio apto para delimitar con carácter general los ámbitos de aplicación respectivos de la *lex loci protectionis* y del estatuto contractual (por ejemplo, la distinción entre aspectos dispositivos o reales y aspectos obligacionales), así como las peculiaridades de la labor de delimitación en esta materia y su trascendencia sobre el régimen jurídico de los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial (en concreto sobre el ámbito de aplicación de la ley del contrato), imponen la elaboración en este trabajo de un análisis más reposado sobre el particular(44).

58. Las relaciones surgidas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial quedan necesariamente sometidas en buena medida al ordenamiento -o, según los casos, ordenamientos- que

---

42. *Cf., v. gr.*, G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 582; y K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.085.

43. *Cf.* E. Bürli, *Die Übertragung der international eingetragenen Marke*, Zúrich, 1970, pp. 129-130; A. Troller, *Immaterialgüterrecht... op. cit.*, p. 861; y M. Botana Agra, *La protección de las marcas internacionales (con especial referencia a España)*, Madrid, 1994, pp. 107 y 116.

44. *Vid.* Cap. Sexto.I, *infra*.

determinan la existencia, eficacia y requisitos de transmisión del objeto del contrato. Tales cuestiones, que han de ser resueltas en todo caso a la luz de la ley del lugar de protección, inciden significativamente sobre el régimen del contrato; por ejemplo, la decisión sobre la existencia del derecho de propiedad industrial o sobre la titularidad originaria del mismo condiciona la eficacia del negocio, la puesta en marcha de la responsabilidad del transmitente...

La relevancia que en el conjunto de las relaciones entre transmitente y adquirente de derechos de propiedad industrial presentan los elementos sometidos a la ley del lugar de protección, así como el carácter absoluto de la remisión a esta última, son datos a tener en cuenta en la determinación objetiva del Derecho aplicable al estatuto contractual. En esta línea, no han faltado en la doctrina propuestas tendentes a someter, tratándose de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial -en particular, los relativos a derechos de un solo país-, el contrato a la ley aplicable al régimen de los derechos de propiedad industrial objeto del mismo.

La particular vinculación existente entre el país de protección y la relación negocial en los contratos sobre derechos de propiedad industrial de un mismo país, así como el interés por evitar los problemas de delimitación entre aspectos sometidos necesariamente a la *lex loci protectionis* y los regidos por el estatuto contractual, han sido elementos determinantes para que haya gozado de amplia difusión la propuesta de considerar que, en tales contratos, el mismo ordenamiento que opera como *lex loci*

protectionis debe ser también la ley rectora del contrato(45). De este modo, la especificidad del objeto del contrato -ciertos bienes inmateriales creados por el poder público y de alcance estrictamente territorial- se proyecta sobre la determinación del criterio de conexión relevante para el contrato mismo(46).

---

45. *Vid.* Cap. Cuarto.I.3 y Cap. Cuarto.IV.2, *infra*.

46. La especial vinculación con la *lex loci protectionis* de los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un solo país ha sido incluso utilizada por la jurisprudencia para imponer condiciones más rigurosas -la manifestación expresa e inequívoca al respecto en el documento contractual- al ejercicio de la autonomía conflictual en supuestos en los que se pretendía designar como aplicable un ordenamiento distinto a la *lex loci protectionis*, por considerar el lugar de protección como centro de gravedad del contrato, cuyo ordenamiento debe ser aplicado salvo que conste expresamente la voluntad inequívoca de las partes en contrario (*vid.*, en este sentido, sent. del *Oberlandesgericht* de Karlsruhe, de 25 febrero 1987, reproducida en *GRUR Int.*, 1987, pp. 788-791, p. 789). Tal planteaminto no parece admisible. En las cuestiones comprendidas en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* la autonomía conflictual carece de toda operatividad; en las que caen dentro del estatuto contractual, habida cuenta de las cuestiones afectadas -en las que están ausentes los motivos que imponen el recurso a la ley del lugar de protección-, no existen razones para exigir un mayor rigor en el ejercicio de la autonomía conflictual porque ésta se remita a un ordenamiento distinto a la *lex loci protectionis* (que curiosamente en el caso mencionado coincidía con la *lex fori*). Una cosa es que, a la luz del principio de proximidad, la relación del contrato con el lugar de protección no pueda ser ignorada en la determinación de la ley aplicable a falta de elección, y otra muy distinta, que se cercene en este sector de la contratación internacional la operatividad de la autonomía conflictual tratándose de cuestiones regidas por la *lex contractus*.

C) Consecuencias de la internacionalización de la protección. Referencia especial al Derecho europeo. El art. 38 CPC y el art.16 RMC

59. Con carácter general, cabe afirmar que los convenios internacionales en la materia -fundamentalmente, el CUP y otros instrumentos que tienen como objetivo establecer mecanismos internacionales de registro- no contemplan la creación de derechos de propiedad industrial de naturaleza supranacional, es decir, protegidos de modo uniforme en un conjunto de Estados. Es bien sabido que el principio de territorialidad, limitando la eficacia de los derechos de propiedad industrial al ámbito espacial de cada Estado, se configura como regla de base en todos esos convenios(47).

60. Esta configuración de los derechos de propiedad industrial, que arranca de su territorialidad estatal, no ha sido alterada en el ámbito europeo por el CPE. Este Convenio se limita a instaurar un mecanismo de concesión de patentes de ámbito continental, estableciendo una normativa común en la materia. Una vez que la patente ha sido concedida entran en juego los derechos nacionales (con toda claridad, el art. 64.1 CPE dispone "la patente europea confiere a su titular... en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida,

47. *Vid., v. gr.*, E. Ulmer, "General..." *loc. cit.*, pp. 5-6; y K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.078.

los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado", *vid.*, asimismo, art. 2.2 CPE). Por lo tanto, en los supuestos de transmisión de la patente europea operará a título de *lex loci protectionis* -como ocurre en los supuestos típicos de licencias relativas a derechos protegidos en una pluralidad de países- en cada uno de los Estados para los que haya sido concedida la patente, sus propias disposiciones(48).

Cabe, sin embargo, cuestionarse qué ordenamiento actúa como ley del lugar de protección en los supuestos de transmisión de una solicitud de patente europea. La respuesta parece encontrarse en el art. 74 CPE, que establece:

> "Salvo que se disponga lo contrario en el presente Convenio, la solicitud de patente europea como objeto de propiedad estará sometida en cada Estado a la legislación aplicable en dicho Estado a las solicitudes de patentes nacionales".

---

48. En la jurisprudencia es ilustrativa la sent. del *Oberster Gerichtshof* (Austria) de 12 febrero 1991 (*GRUR Int.*, 1992, pp. 131-132), poniendo de relieve que la legitimación del cesionario del derecho austriaco derivado de una patente europea, para ejercitar frente al transmitente ciertas acciones por violación de la patente antes de la inscripción de la transmisión en el registro, debe decidirse aplicando el Derecho austriaco, con independencia de cuál sea la *lex contractus* (por ser una cuestión comprendida en el ámbito de necesaria aplicación de la ley de protección -austriaca-).

En consecuencia, junto a las escasas disposiciones en la materia contenidas en el propio CPE (que prácticamente se limita a reconocer la transmisibilidad plena y parcial de la solicitud, así como a exigir la forma escrita para la cesión), las condiciones que han de ser respetadas en la transmisión de la solicitud vendrán determinadas -dentro de su respectivo alcance como ley del lugar de protección y con efectos en ese Estado- por la normativa de cada uno de los Estados designados en la solicitud.

61. El alcance estatal de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial sí se ha visto superado en el espacio comunitario europeo, donde ha comenzado a tomar cuerpo, en el marco de la constitución de un área económica integrada, la posibilidad de unificar el territorio de varios Estados con objeto de establecer un territorio uniforme de protección. En particular, tal desarrollo aparece contemplado en el RMC y en el CPC, éste último todavía no en vigor (así como en la Propuesta de Reglamento sobre el diseño comunitario, ya aludida).

Estos instrumentos sí prevén la creación de derechos de propiedad industrial de alcance supranacional. Se trata de derechos protegidos de modo uniforme en varios Estados. Con más precisión dispone el art. 1.2 RMC -con un contenido muy similar al del art. 2.2 CPC-: "La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad y prohibirse su uso, para el

conjunto de la Comunidad". Se trata de derechos cuyo ámbito territorial comprende un espacio integrado por varios Estados(49). El terrritorio de protección trasciende del ámbito estatal al espacio unificado (comunitario). En estas circunstancias, la *lex loci protectionis* no podrá ser, en principio, sino la normativa común a ese conjunto de Estados(50).

En el ámbito del presente trabajo importa precisar en qué medida el marco de análisis de las cuestiones de Derecho aplicable que suscitan los contratos sobre derechos de propiedad industrial se ve alterado cuando tales contratos tienen por objeto la explotación de derechos de propiedad industrial de alcance supranacional.

Habida cuenta de su carácter unitario, la concesión, efectos, duración, modelo de transmisión... de esos derechos de propiedad industrial vendrán determinados por la normativa común (en nuestro caso, la contenida en el CPC y en el RMC), que constituyen la ley del lugar de protección de tales derechos. Ahora bien, el alcance de la unificación en la materia dista de ser completo(51),

---

49. La creación de derechos de propiedad industrial unitarios para el conjunto de la CE desempeña un destacado papel en la eliminación de restricciones comerciales en la Comunidad, *cf., v. gr.*, en relación con la patente comunitaria, H.H Schmeider, "Gemeinschaftspatent im Aufwind?", *EuZW*, vol. 1, 1990, pp. 275-279, p. 278.

50. *Cf.* E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 67.

51. *Cf, v. gr.*, al hilo de las acciones por violación de patente, W. Tilmann, "Der gewerbliche

por lo que su virtualidad para operar como *lex loci protectionis* encontrará ciertos límites. En relación con los contratos relativos a la explotación de patentes y marcas comunitarias el CPC y el RMC incluyen sendos preceptos de contenido muy similar, que exigen ulteriores precisiones.

En efecto, los epígrafes relativos a la patente comunitaria y a la marca comunitaria "como objeto de propiedad" se inician con los arts. 38 CPC y 16 RMC respectivamente, que disponen:

> "Artículo 38. Asimilación de la patente comunitaria a una patente nacional.
>
> 1. Salvo disposición en contrario del presente Convenio, la patente comunitaria, en cuanto objeto de propiedad, se considerará en su totalidad y para el conjunto de los territorios en los que tenga efecto, como una patente nacional del Estado contratante en cuyo territorio, según el Registro europeo de patentes establecido por el Convenio sobre la patente europea,
>
> a) el solicitante de la patente tuviere su domicilio o sede social en la fecha de la solicitud de la patente europea;

Rechtsschutz vor den Konturen eines europäischen Privatrechts", *GRUR Int.*, 1993, pp. 275-279, p. 277.

b) cuando no se aplique a), el solicitante tuviere un centro de actividad en esa fecha;

c) cuando no se apliquen ni a) ni b), el primer representante del solicitante inscrito en el Registro europeo de patentes tuviere su domicilio profesional en la fecha de esta inscripción.

2. En los casos en que no se apliquen las letras a), b) o c) del apartado 1, el Estado contratante a que se refiere dicho apartado será la República Federal de Alemania.

3. Si varias personas estuvieren inscritas en el Registro europeo de patentes en concepto de cosolicitantes, el apartado 1 se aplicará al que esté inscrito primero; si esto no fuera posible, se aplicará por el orden de su inscripción a los cosolicitantes siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ningún cosolicitante, será de aplicación el apartado 2.

4. Cuando en un Estado contratante, determinado en virtud de los apartados precedentes, un derecho relativo a una patente nacional no tenga efecto sino después de su inscripción en el registro nacional de patentes, tal derecho sólo tendrá efecto respecto a una patente comunitaria, cuando estuviere inscrito en el Registro de patentes comunitarias."

"Artículo 16. Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional.

1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias:

a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada, o

b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimineto en la fecha considerada.

2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere ese apartado, será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

3. Si en el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2."(52).

---

52. Un texto muy similar al del art. 16 RMC presenta, en relación con el diseño comunitario el art.

En principio, el contenido de ambos preceptos es claro: someten el régimen del derecho de propiedad industrial en cuanto objeto de propiedad a lo dispuesto bien en el CPC bien en el RMC y, en su defecto, a la normativa interna de un Estado miembro designado en los términos previstos en el propio precepto. Sin embargo, en la valoración de estas disposiciones -en particular, de la contenida en el CPC, que ha recibido mayor atención de la doctrina- se aprecian significativas divergencias.

No falta quien ha interpretado el art. 38 CPC como una norma destinada a determinar la ley aplicable a los derechos y obligaciones derivados de los contratos sobre patentes comunitarias. En esta línea, se ha señalado que los contratos relativos a patentes comunitarias o solicitudes de patentes comunitarias han de quedar sometidos en defecto de elección por las partes al ordenamiento designado de acuerdo con los criterios recogidos en el art. 38 CPC: lugar del domicilio o sede social del solicitante... Todas las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones derivados de la transmisión contractual de patentes comunitarias quedarían regidas por el ordenamiento así designado(53).

---

29 de la Propuesta de Reglamento en la materia (*DOCE* 1994 C 29/27-28).

53. *Cf.* G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, pp. 119-120 (las consideraciones se hacen en relación con el art. 39 del texto del CPC de 1975, cuyo contenido coincide con del actual art. 38).

Semejante planteamiento no parece justificado, pues confunde la remisión a un ordenamiento nacional para completar las disposiciones de la ley del lugar de protección necesariamente aplicables a la transmisión contractual de tales derechos -consciente de la insuficiente normativa común en la materia-, con la determinación del Derecho aplicable al contrato a falta de elección(54). El art. 38 CPC se limita a asimilar la

---

54. La misma crítica merece la interpretación hecha por A. Vida en relación con el art. 30 del Anteproyecto inicial que dio lugar al CPC (*vid.* A. Vida, "Kollisionsfragen mit Rücksicht auf den EWG-Patentgesetzentwurf eines Abkommens über ein gemeinsames Patentrecht" *der neurer (Patentrechtsintegration und die Pariser Verbandsübereinkunft. Sonderheft Materialien des 2. Internationalen Patentrechtsseminars des Instituts für Erfinder- und Urheberrecht der Juristichen Fakultät der Humboldt- Universität zu Berlin vom 20. bis 25. November 1967)*, pp. 176-181, pp. 178-179; asimismo, *vid. id.*, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 230-231). Sólo el párrafo primero del mencionado artículo -que sentaba la primacía de la autonomía conflictual y, en su defecto, ante la falta de acuerdo para formular criterios de conexión comunes, se remitía a las normas de D.I.Pr. de los Estados miembros- tenía por objeto precisar los criterios de determinación del Derecho aplicable a los contratos sobre patentes comunitarias. El párrafo segundo del citado art. 30, que establecía -con un contenido muy similar al actual art. 38 CPC- cómo debería interpretarse la remisión de una norma de D.I.Pr. a la *lex rei sitae*, tenía como objetivo principal precisar con qué ordenamiento debía ser completada la normativa contenida en el Anteproyecto cuando resultara de aplicación la *lex rei sitae* (*lex loci protectionis*). Pronunciamiento que, en nuestro sector, es relevante, a diferencia de lo que expresa A. Vida, sólo en relación con los aspectos de la transmisión contractual incluidos en el ámbito de necesaria aplicación de la ley del lugar de protección (únicamente serían aplicables esos criterios a los aspectos obligacionales de la transmisión cuando el sistema de D.I.Pr. competente considerara a la propia ley de protección como ley aplicable al contrato en este tipo de acuerdos).

patente comunitaria, "en cuanto objeto de propiedad", a una patente nacional del Estado que resulte designado aplicando los criterios recogidos en el citado precepto. Tal asimilación se lleva a cabo a los efectos de completar eventuales lagunas del CPC para regular los aspectos no obligacionales de la transmisión contractual de estos derechos, es decir aquellos que quedan regidos por la *lex loci protectionis*.

Así se desprende tanto de una interpretación sistemática, como de los criterios de conexión empleados. El art. 38 CPC se integra en un capítulo titulado "De la patente comunitaria como objeto de propiedad", que incluye una serie de preceptos que configuran la patente comunitaria como un bien transmisible y establecen ciertas condiciones básicas que han de respetarse en su transmisión contractual; no regulan tales preceptos, sin embargo, el contenido obligacional de los contratos de cesión y licencia sobre patentes comunitarias (en línea con lo que es habitual en las normas nacionales sobre patentes). La asimilación "en cuanto objeto de propiedad" a la patente nacional ha de ser entendida como referida, por lo tanto, a las normas que fijan el modelo de transmisión, que se aplican a título de *lex loci protectionis*(55).

---

55. Esta opción no deja, sin embargo, de suscitar problemas. Los aspectos de la regulación de la *lex loci protectionis* que quedan incluidos en su ámbito de necesaria aplicación se hallan íntimamente vinculadas con la peculiar configuración de cada sistema de propiedad industrial; el recurso en este ámbito a disposiciones nacionales para completar la normativa común no ofrecerá siempre una respuesta satisfactoria.

Igualmente, los criterios de conexión empleados en los arts. 38 CPC y 16 RMC -que no contemplan la autonomía conflictual y se remiten residualmente al ordenamiento del país donde tenga su sede la correspondiente Oficina de registro- no resultarían en absoluto apropiados para determinar la ley aplicable a los aspectos obligaciones de los contratos sobre derechos de propiedad industrial. La precisión del ordenamiento aplicable a estas cuestiones ha de llevarse a cabo -también cuando se trata de la transmisión de una patente o de una marca comunitarias- acudiendo a los criterios de conexión propios del sector de las obligaciones contractuales(56), al margen de los dispuesto en los arts. 38 CPC y 16 RMC.

2. *Protección del* know-how*: consecuencias sobre el alcance y la selección de la* lex contractus

62. La naturaleza de los derechos derivados del *know-how* como derechos sobre bienes inmateriales se halla íntimamente vinculada con la configuración de la tutela que el ordenamiento jurídico dispensa a ciertos conocimientos secretos; protección que, como quedó señalado, se lleva a cabo en los sistemas jurídicos de nuestro entorno a través de disposiciones pertenecientes a categorías diversas, entre las que ocupa un lugar

---

56. *Cf.* M. Desantes Real, "La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad", *REDI*, vol. XLIII, 1991, pp. 323-350, p. 342.

principal la normativa sobre competencia desleal(57). Tratándose de contratos relativos a la explotación de *know-how*, si bien la normativa protectora del mismo se encuentra en el fundamento del contrato -por condicionar la configuración del objeto del negocio y en particular su tutela frente a ciertos actos de terceros-, su incidencia sobre el contenido de la relación contractual es muy limitada.

En efecto, en el marco de la relación contractual, el régimen de protección de los conocimientos técnicos secretos dimana en esencia de la voluntad de los contratantes, reflejada en los términos del acuerdo(58). El transmitente pone a disposición del cesionario o licenciatario una exclusividad fáctica, resultante del carácter reservado de los conocimientos, no un derecho de exclusiva otorgado por el poder público(59). La obligación de mantener el carácter reservado de los conocimientos comunicados deriva para los contratantes

---

57. *Vid.* Cap. Primero.I.2, *supra*.

58. *Cf.* A. Troller, "The legal..." *loc. cit.*, p. 161. No obstante, la postura de A. Troller, al negar toda relevancia a la normativa protectora del *know-how* en las relaciones entre los contratantes, parece excesiva en la medida en que no tiene en cuenta que un contratante puede hallarse en ciertas ocasiones legitimado para ejercitar frente al otro -al margen de acciones derivadas del contrato- acciones de competencia desleal; si bien éstas desempeñarán entre los contratantes normalmente un papel residual.

59. *Cf.*, *v. gr.*, M.M. Pedrazzini, "Die Zivilrechtlichen..." *loc. cit.*, p. 284.

fundamentalmente del propio contrato(60). Los límites (territoriales, relativos al campo técnico de aplicación...) dentro de los cuales el licenciatario puede explotar los conocimientos transmitidos resultarán únicamente de lo pactado en el contrato y, en su defecto, del régimen obligacional derivado de la *lex contractus*(61).

El valor económico del *know-how*, derivado de la ventaja competitiva que atribuye el carácter reservado de esos conocimientos, es independendiente de su protección jurídica(62). En la configuración de los contratos de explotación de *know-how* las normas relativas a la tutela del mismo desempeñan, si acaso, un papel accesorio. Que un determinado ordenamiento vinculado con el contrato dispense una mayor o menor protección al *know-how* es en principio irrelevante; el respeto a la situación de

---

60. La obligación de ambas partes de mantener el carácter reservado de los conocimientos es esencial en todo contrato de licencia de know-how, siendo normalmente objeto de regulación expresa en el clausulado del acuerdo (*vid., v. gr.*, J.M. Deleuze, *Le contrat de transfert de processus technologique (know-how), 3ª ed., París, 1982, pp. 68-73 y 81; H. Stumpf, Der Lizenzvertrag... op.cit., pp. 157-158; G. Henn, Patent-und... op.cit., pp. 174-175, 190-191; J. Massaguer Fuentes, El contrato... op.cit., pp. 177, 195, 214-215, 308-309*).

61. A diferencia de lo que ocurre en los contratos sobre derechos de propiedad industrial, en los que, en todo caso, el ámbito técnico de aplicación del bien transmitido, así como su alcance espacial y temporal, se hallan condicionados por la extensión del derecho de exclusiva, que quedará determinado siempre por la correspondiente *lex loci protectionis*.

62. *Cf.* A. Troller, "Das technische..." *loc. cit.*, pp. 386-387.

exclusividad fáctica derivada del carácter reservado de los conocimientos será exigible entre los contratantes siempre en los términos que resulten de la *lex contractus*(63).

Mayor relevancia presentan las normas protectoras del *know-how* en relación con los terceros; al poner a disposición de los contratantes acciones destinadas a

---

63. La exigibilidad del acuerdo y de las consecuencias que del mismo se derivan conforme a la *lex contractus*, con independencia de la tutela dispensada al *know-how* en los diversos ordenamientos conectados con el acuerdo, parece sólo cuestionable mediante el recurso excepcional al criterio del orden público o como consecuencia de la aplicación de normas de intervención. La contrariedad de los contratos de explotación de *know-how* con el orden público consagrado en el sistema de patentes fue una cuestión controvertida durante algún tiempo en la jurisprudencia de EEUU. Si bien, a diferencia de lo que ocurrió en instancias inferiores, el Tribunal Supremo no declaró expresamente la incompatibilidad de los contratos sobre *know-how* con el orden público, sí que dejó abierta la cuestión durante una época (*cf. Lear Inc. c. John S. Adkins*, sent. de 1969, 395 *U.S.* 653, 23 *L. Ed. 2nd*, pp. 610-630, p. 625, en pp. 626-627 se recoge el voto particular de varios magistrados defensores de la inadmisibilidad de los contratos de licencia de *know-how*, por ser contrarios con el orden público diseñado en el sistema norteamericano de patentes (al respecto, poniendo de relieve lo perturbadora que tal solución resultaba para el comercio internacional en este sector, *vid.* C.G. Root, "The validity of Transnational Technical Know-how in the United States Courts", *Cal. Western Intern. L. J.*, vol. 2, 1971, pp. 128-145). Hoy en día la compatibilidad de los contratos sobre *know-how* con el sistema de patentes resulta incontrovertida en EEUU (a partir de la sent. de 1974 del Tribunal Supremo en el asunto *Kevanee Oil Co. c. Bicron Corp.* et al. -416 *U.S.* 470, 40 *L. Ed. 2nd*, pp. 315 ss.-, *cf., v.gr.*, E. Miller, "Antitrust Restrictions on Trade Secret Licensing: A Legal Review and Economic Analysis", *LCP*, vol. 52, 1989, pp. 183-209, pp. 189-190.

salvaguardar la ventaja competitiva derivada del carácter reservado de los conocimientos objeto del contrato frente a quien accede a los mismos por un medio considerado ilegítimo por el ordenamiento(64). Precisar si los contratantes se hallan legitimados para ejecitar tales acciones y cuál es el régimen de las mismas no es competencia de la *lex contractus*, sino -en los supuestos típicos- del ordenamiento designado por la norma de conflicto en materia de competencia desleal(65).

En ocasiones, al margen de las acciones derivadas del contrato, uno de los contratantes podrá ejercitar frente a la contraparte acciones con base en las normas que tutelan el *know-how*(66); acciones cuyo régimen queda igualmente excluido de la ley rectora del contrato(67).

---

64. *Cf.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 231; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 585; J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 225.

65. *Vid.* Cap. Sexto.III, *infra*.

66. *Cf., v. gr.*, J.A. Gómez Segade, *El secreto... op. cit.*, pp. 337 y 380; *id.*, "Algunos..." *loc. cit.*, p. 214; J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 308; J.M. Deleuze, *Le contrat... op. cit.*, p. 25; Z. Parac, "Extracontractual Legal Implications of the Transfer of Technology under the Current Yugoslav Legislation", *Hague-Zagreb Essays 6 on the Law of International Trade*, La Haya, 1987, pp. 235-264, pp. 256-257. En nuestro actual sistema,la posibilidad para el licenciante de ejercitar acciones de competencia desleal frente al licenciatario, cuando éste incumpla el deber de reserva impuesto, se desprende del art. 13 LCD, *cf.* E. Galán Corona, "Supuestos..." *loc. cit.*, p. 99.

67. A diferencia de lo que ocurre cuando se enjuicia la violación de los términos del contrato sobre *know-how*, *vid.* R. Cafari Panico, *Il trasferimento internazionale di know-how*, Milán, 1985, pp. 108-109.

Ahora bien, en la práctica el recurso a acciones de esta naturaleza presenta en las relaciones entre los contratantes una importancia residual(68).

63. En los contratos sobre *know-how*, la existencia, la transmisibilidad, la eficacia territorial y temporal, el campo técnico de aplicación... del bien objeto del contrato no viene imperativamente determinados por uno o varios ordenamientos de alcance territorial. El bien objeto del acuerdo no es un derecho de exclusiva *erga omnes* otorgado por el poder público, sino fundamentalmente una posición fáctica que, a lo sumo, podrá hacerse valer frente a quienes adquieran los conocimientos de modo ilegítimo o de forma legítima, pero con deber de reserva(69). Las normas protectoras del *know-how* serán decisivas a la hora de hacer valer esa posición fáctica frente a terceros que accedan a los conocimientos en tales circunstancias, pero no incidirán en la configuración de las relaciones entre los contratantes (si bien en ciertos supuestos podrán ser

---

68. *Cf.* G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 585, poniendo de relieve la frecuente presencia en el objeto de estos contratos, junto al *know-how*, de asistencia técnica, no amparada por el régimen de protección del *know-how*.

69. Contraponiendo las consecuencias de la violación de los límites impuestos al licenciatario por el contrato, segun éste tenga como objeto la explotación de derechos de propiedad industrial -supuestos en los que puede quedar legitimado para ejercitar acciones derivadas de los derechos de propiedad industrial (*vid.* Cap. Sexto.I.2.D, *infra*)- o la de conocimientos reservados no protegidos por un derecho de exclusiva, *vid.* Z. Parac, "Extracontractual... " *loc. cit.*, pp. 243-257.

ejercitadas entre los contratantes acciones derivadas de las normas protectoras del *know-how*).

En consecuencia, frente a lo que ocurre con la regla *lex loci protectionis* en los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial, en el marco de la explotación contractual del *know-how*, el alcance de la *lex contractus* no se ve limitado de modo significativo por el ámbito de aplicación de las normas de conflicto que establecen los criterios de aplicación en el espacio de las disposiciones protectoras del objeto del contrato (*know-how*). La configuración del régimen del *know-how* resulta en la relación contractual fundamentalmente de lo dispuesto en el propio acuerdo y en la *lex contractus*(70).

Entre la intensidad con que la normativa territorial reguladora de la existencia y régimen del objeto contractual incide sobre las relaciones negociales cuando el acuerdo recae sobre derechos de propiedad industrial y la casi nula repercusión que las disposiciones protectoras del *know-how* ejercen en el régimen del contrato, existe una diferencia sustancial. En este contexto, cabe poner de relieve que, si bien en relación con los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial se destaca la necesidad de valorar la incidencia que sobre la selección del estatuto

---

70. Así se explica que algún autor, al tratar de determinar la ley aplicable al *know-how* en el marco de la contratación internacional, lo equipare con la precisión de la *lex contractus* (*cf.* H.Stumpf, "The Know-How Contract in Germany", H. Stumpf (*ed.*), *The Know-How... op. cit.*, pp. 1-145, pp. 69-70.

contractual pueda ejercer la necesaria sumisión de ciertos aspectos de la relación a la ley de protección y la vinculación con la misma del objeto contractual, tratándose de contratos sobre *know-how*, consideraciones de ese tipo no parecen tener cabida(71).

---

71. *Cf., v. gr.*, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 707 y 720-721. *Vid.* también, "Note sur les contrats de licence et de savoir-faire" *Actes et documents de la Treizième session. Conférence de La Haye de droit international privé. Tome I. Matières diverses*, La Haya, 1978, pp. 111-118, esp. p. 112.

II. Normas de intervención: alcance de la remisión a la *lex causae*

1. Normas de intervención: concepto

64. Como categoría normativa de D.I.Pr., el término normas de intervención coincide con las llamadas normas materiales imperativas de D.I.Pr.(1), que en el marco de

---

1. *Cf.* en la doctrina alemana, donde la expresión normas de intervención (*Eingriffsnormen*) goza de extraordinaria difusión, *v. gr.*, K. Siehr, "Ausländische Eingriffsnormen im inländischen Wirtschaftskollisionsrecht", *RabelsZ*, vol. 52, pp. 41-103, pp. 42-43; J. Kropholler, *Internationales Privatrecht*, Tubinga, 1990, p. 17; D. Martiny, "Zwingende Vorschriften. Art.34", *Münchener... op.cit.*, pp. 1.746-1.783, p. 1.752. Con ese significado se utiliza el término en el presente trabajo; es decir, el dato determinante, por el momento, es el mecanismo conflictual (en esta línea, *vid.* E. Lorenz, "Die Rechtswahlfreiheit im internationalen Schuldvertragsrecht (Grundsatz und Grenzen)", *RIW*, vol. 33, 1987, pp. 569-584, pp. 578-579). En ocasiones, sin embargo, la expresión ha sido utilizada por un sector de la doctrina para referirse sólo a ciertas normas imperativamente aplicables al tráfico externo, en particular, aquellas destinadas a satisfacer intereses económicos o políticos estatales, dejando, en todo caso, al margen los supuestos en que la intervención pública se encamina a eliminar un desequilibrio entre contratantes (*vid.*, en esta línea, R.C. Radtke, "Schuldstatut und Eingriffsrecht (Systematische Grundlagen der Berücksichtigung von zwingenden Recht nach deutschen IPR und dem EG- Schuldvertragsübereinkommen)", *ZVGlRWiss*, vol. 84, 1985, pp. 325-357, pp. 327-328; M. Schubert, "Internationale Verträge und Eingriffsrecht - ein Beitrag zur Methode des Wirtschaftskollisionsrechts", *RIW*, vol. 33, 1987, pp. 729-746, p. 731, n. 29; y F.J. Garcimartín Alférez, "Las consecuencias contractuales de las sanciones económicas comunitarias: un modelo de análisis", *G.J. CEE* serie D, marzo 1992, pp. 221-260, pp.

la contratación internacional se identifican con las disposiciones imperativas que según el ordenamiento del país que las adopta "son aplicables cualquiera que sea la ley que rija el contrato"(2). Sus rasgos característicos son dos: se trata de normas materiales imperativas y resultan aplicables a las situaciones privadas internacionales comprendidas en su ámbito de aplicación con independencia de las normas de conflicto generales(3). Puesto de relieve que desde la perspectiva del D.I.Pr. su contenido no es novedoso(4), el empleo

---

229-232). He considerado oportuno partir de la acepción amplia, ya consolidada y bien conocida como categoría normativa de D.I.Pr. en la doctrina y práctica comparadas.

2. En expresión del art. 7.1 CR.

3. *Cf.*, *v. gr.*, E. Lorenz, "Die Rechtswahlfreiheit...", *loc. cit.* p. 578. Los dos rasgos requieren ulteriores precisiones. En primer lugar, es posible, si bien excepcional, que disposiciones extranjeras que carecen de carácter imperativo actúen como normas de intervención (así ocurre, por ejemplo, cuando se trata de valorar la incidencia de ciertas normas de un ordenamiento extranjero que se limitan a autorizar una conducta prohibida por la ley del foro -el ejemplo típico son los carteles de exportación- sobre el negocio litigioso, *cf.* K. Siehr, "Ausländische..." *loc. cit.*, p. 44). En segundo lugar, conviene destacar que tratándose de normas materiales espacialmente limitadas que operan al margen de las normas de conflicto generales, se encuentran estrechamente unidas a una regla que determina su ámbito de aplicación en el espacio, habitualmente una norma de extensión -en ocasiones, implícita- (*cf.* A. Marques dos Santos, *As Normas de Aplicação Imediata no Direito Internacional Privado (Esboço de Uma Teoría Geral)*, Coimbra, 1991, vol.II, pp. 830 y 890; y C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso... op. cit.*, pp. 389 y 413).

4. Pues se utiliza para designar el tipo normativo al que nuestra doctrina se refiere habitualmente con los

aquí de la expresión normas de intervención se explica no sólo por motivos de comodidad (su brevedad y precisión), sino también por la utilización generalizada del término en la literatura jurídica que con más rigor ha caracterizado esta categoría normativa(5).

Este planteamiento -que establece como criterio de inclusión en esta categoría normativa la pretensión de que la norma sea aplicada dentro de un determinado ámbito con independencia de cuál sea la *lex contractus*- no implica desconocer que el contenido material y los objetivos perseguidos por este tipo de disposiciones condicionan normalmente su ámbito espacial de

---

términos normas de aplicación necesaria, normas materiales imperativamente aplicables al tráfico externo, leyes de policía... (*vid.* C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso... op.cit.*, pp.394-395). Asimismo, sobre las diversas opciones terminológicas *vid.* F. Vischer, "General Course on Private International Law", *R. des C.*, 1992-I (t. 232), pp. 9-256, p. 154 y -entendiendo que la elección sobre el particular ha condicionado decisivamente el tratamiento doctrinal- I. Guardans Cambó, *Contrato internacional y derecho imperativo extranjero (De la jurisprudencia comparada al Convenio de Roma de 19-6-1980)*, Pamplona, 1992, p. 29, n. 6.

5. El recurso a este término se ha justificado en la doctrina alemana, además de por su brevedad, por su capacidad para expresar tanto la inmediatez y necesidad de la respuesta jurídica que estas normas proporcionan como el dato de que son disposiciones por medio de las cuales el poder público incide en la configuración de relaciones jurídicas privadas (*cf.* K. Anderegg, *Ausländische Eingriffsnormen im internationalen Vertragsrecht*, Tubinga, 1989, p. 4). Es, ciertamente, este último el dato que la expresión contribuye a resaltar (*cf.* F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación internacional y medidas de coerción económica*, Madrid, 1993, p. 38).

aplicación(6). Por una parte, el contenido y fundamento de la norma material postula un determinado ámbito de aplicación, por otra, ese alcance espacial presupone que la norma persigue cierta finalidad(7). Conviene dejar sentado que en la medida en que la voluntad de aplicación (*Anwendungswille*) a determinadas situaciones privadas internacionales con independencia de la *lex causae* ha de venir exigida por el ordenamiento del que procede la propia disposición, la caracterización como norma de intervención debe resultar del ordenamiento que la adopta(8).

---

6. Todas estas normas tienen por objetivo satisfacer intereses públicos (normalmente de política económica o comercial, pero también social, por ejemplo, las destinadas a la tutela de determinados colectivos) (*cf., v. gr.*, J. Kropholler, *Internationales... op. cit.*, pp. 16 y 20). (No falta, sin embargo, quien ha entendido que en casos excepcionales, la necesaria aplicación de alguna de estas disposiciones con independencia de la *lex causae* viene impuesta por el legislador sin atender al fin perseguido por la norma, *cf.* P. Mayer, *Droit international privé*, 5ª ed., París, 1994, pp. 95-96).

7. Cf. A. Marques dos Santos, *As Normas... op. cit.*, vol. II, p. 941, quien caracteriza ese vínculo como "bi-unívoco". La adopción como criterio de inclusión en esta categoría normativa de la exigencia de que la norma sea aplicada dentro de su alcance espacial con independencia de la *lex causae*, no es incompatible con el reconocimiento de la peculiaridad que en los supuestos típicos presenta el contenido y los fines de estas normas (sobre el contenido y los objetivos de estas disposiciones, *vid.*, I. Schwander, *Lois d'application immédiate, Sonderanknüpfung, IPR-Sachnormen und andere Ausnahmen von der gewohnlichen Anknüpfung im internationalen Privatrecht*, Zúrich, 1975, pp. 275-284).

8. La solución se desprende con claridad -tratándose de normas de intervención extranjeras- de lo dispuesto en el art. 7.1 CR (*cf.* M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, pp. 812 y 819). En este sentido, considera E. Lorenz, ("Die Rechtswahlfreiheit..." *loc. cit.*, p. 578),

El planteamiento adoptado deja abierta la posibilidad de agrupar las normas de intervención en función de criterios que se consideren relevantes para diferenciar el análisis de Derecho aplicable (en particular, el tratamiento que han de recibir las normas de intervención extranjeras). Por el momento, baste dejar constancia de que la doctrina internacionalprivatista ha insistido en agrupar estas normas en atención a los objetivos perseguidos(9) así como del relativismo que estas clasificaciones presentan. De particular difusión

---

que la calificación como norma de intervención corresponde al Estado que adopta la disposición. En realidad, sin embargo, la expresión "calificación como norma de intervención" debe ser, como mínimo, matizada; no se trata de que la consideración como norma de intervención determine un especifico ámbito de aplicación, sino, que una norma es de intervención cuando (habitualmente, en atención a su naturaleza, fundamento y contenido material) tiene atribuido un determinado alcance con independencia de la *lex causae* (*cf.* K. Schurig, "Zwingendes Recht, <Eingriffsnormen> und neues IPR", RabelsZ, vol. 54, 1990, pp. 217-250, p. 228). Corresponde, por el contrario, a la *lex fori* decidir cuándo y bajo qué condiciones puede darse efecto a tales normas (sentido en el que ha sido utilizada la expresión calificación *ex lege fori* en relación con las normas de intervención, *cf.* D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.752).

9. Entre las clasificaciones más elaboradas -que hay que valorar teniendo presente la hetereogeneidad que caracteriza a las normas comprendidas en esta categoría (*cf.* E. Vitta, "Cours general de droit international privé", *R. des C.* 1979-I (t. 162), pp. 9-243, p. 119)- es necesario destacar las ofrecidas por F. Vischer, "The Antagonism between Legal Security and the Search for Justice in the Field of Contracts", *R. des C.*, 1974-II (t. 142), pp. 1-70, pp. 20-30; y K. Siehr, "Ausländische..." *loc. cit.*, pp. 47-62).

goza la distinción entre normas destinadas a satisfacer intereses estatales de política económica, comercial, defensiva... que no inciden sobre el contrato en atención a la relación interna entre los contratantes, sino que desempeñan una función institucional, y normas que tienen como objetivo principal la tutela de la parte negocial considerada más débil, dirigiéndose la intervención a configurar directamente el reparto de derechos y obligaciones entre los contratantes(10).

Distintos sectores normativos -de gran relevancia en el marco de la contratación internacional- son reiterativamente mencionados por incluir normas de intervención, en particular, los relativos a: régimen de exportación e importación, control de cambios, normas sobre inversiones extranjeras, régimen aduanero, control de precios, ordenación del mercado (en especial, defensa de la libre competencia), tráfico de bienes inmuebles,

---

10. *Vid., v. gr.*, J. Basedow, "Wirtschaftskollisionsrecht. (Teoretischer Versuch über die ordnungspolitischen Normen des Forumstaates)", *RabelsZ* vol.52, 1988, pp.8-40, pp.20, 27-31; C. Reithmann "Zwingende Bestimmungen", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales... op.cit.*, pp.280-308; M. Virgós, "Obligaciones contractuales", J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial*, 5ª ed., Madrid, 1993, pp. 195-289, pp.265-266; y, con resultados parcialmente distintos, F. Vischer, "Zwingendes Recht und Eingriffsgesetze nach dem schweizerischen IPR-Gesetz", *RabelsZ* vol.53, 1989, pp.438-461, pp.439-441. Cuestionando la operatividad de este criterio de distinción, *vid.* M. Martinek, *Das internationale Kartellprivatrecht (Ein Beitrag zur kollisionsrechtlichen Sonderanknüpfung im internationalen Wirtschaftsrecht)*, Heidelberg, 1987, pp. 54-55.

tutela de los consumidores, protección de los trabajadores, ejercicio de profesiones...(11).

Es necesario a continuación precisar -partiendo de la *lex fori* (ordenamiento español), pero sin ignorar el panorama comparado (ante la eventualidad de que los tribunales españoles den efecto a normas de intervención extranjeras)- qué categorías de normas de intervención afectan a la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*; centrando la atención en el fundamento de su necesaria aplicación a los supuestos comprendidos en su ámbito espacial o personal, así como en las consecuencias que para los contratantes prevén esas normas en caso de incumplimiento.

2. *Incidencia en la contratación sobre derechos de propiedad industrial y* know-how

65. En una primera aproximación, cabe constatar como entre los sectores normativos que incluyen disposiciones de intervención con incidencia en este ámbito de la contratación internaconal se alude tradicionalmente -partiendo del panorama comparado-, junto a aquellos que suelen incorporar reglas específicas en esta materia -en particular, Derecho de defensa de la competencia y normas de control sobre la importación y la exportación de

11. *Cf., v. gr.*, K. Kreuzer, *Ausländisches Wirtschaftsrecht vor deutschen Gerichten (Zum Einfluß fremdstaatlicher Eingriffsnormen auf private Rechtsgeschäfte)*, Heidelberg, 1986, p. 10.

tecnología- a la normativa sobre control de cambios y sobre inversiones extranjeras(12). Si bien se trata de sectores del ordenamiento en los que es habitual el recurso a mecanismos que exigen la actuación de autoridades públicas -en particular, al prever la adopción de sanciones administrativas o penales-, incorporan también disposiciones que -al margen de su caracterización como de Derecho público o privado- se proyectan directamente sobre el régimen contractual. Son éstas últimas las que interesan aquí especialmente(13).

---

12. *Cf. v. gr.*, B. von Hoffmann, "Vertrage..." *loc. cit.*, pp. 215-216; S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 270; F.Merz, "Lizenzvertrag",, C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales... op. cit.*, pp. 668-683, p. 677; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 146-147, 155-158. Ampliamente, *vid.* M.M. Boguslawskij, *Internationaler Technologietransfer (Rechtliche Regelungen)*, Heidelberg, pp. 139-202.

13. Arrancando de una concepción del objeto del D.I.Pr. basada en la noción de situación privada internacional (*vid.* J.C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso... op. cit.*, pp. 43-54) la naturaleza pública o privada de las normas implicadas -con frecuencia, controvertida en los sectores mencionados- no es decisiva; la cuestión acerca de la aplicación del Derecho extranjero podrá surgir en relación con cualquier norma destinada a regular directamente -sin que sea precisa la interposición de una decisión oficial (lo que es característicos de los mecanismos sancionatorios de Derecho público)- la relación contractual (*cf.*, al hilo de las normas de defensa de la competencia, M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, pp. 28-29). En verdad, ciertas disposiciones extranjeras de Derecho público -por ejemplo, las que imponen sanciones administrativas- no pueden en ningún caso ser aplicadas en sentido estricto por carecer los órganos del foro de competencia judicial internacional (*Ibid.*, p. 26). A lo sumo, podrán ciertas normas extranjeras que instauran sanciones de Derecho público producir efectos -nunca ser aplicadas en sentido estricto- en el marco del art. 7.1 CR, *vid.* Cap. Sexto.II.2.A., *infra*.

Así, como se detallará a continuación, es frecuente que las normas de intervención contemplen la prohibición de ciertos contratos o de determinadas cláusulas negociales; pues bien, para imponer tales prohibiciones establecerán, en los supuestos típicos, junto a sanciones de naturaleza administrativa o penal, medidas relativas a la eficacia civil del contrato, por ejemplo, su nulidad de pleno derecho(14). La posibilidad de aplicar normas de intervención extranjeras sólo se suscitará en relación con las disposiciones de este último tipo, es decir, aquellas que acarrean consecuencias directas sobre el régimen del negocio jurídico. Interesa, por lo tanto, al valorar la trascendencia de las normas de intervención en los contratos relativos a derechos de propiedad industrial y *know-how* insistir en la configuración y alcance de las sanciones contractuales típicas previstas en las mismas(15).

---

14. *Cf., v. gr.*, C. Reithmann, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 280. Para un extenso análisis comparado de las sanciones contractuales resultantes de las normas estatales reguladoras de la actividad económica, *vid.* E. Steindorff, "Legal Consequences of State Regulation", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XVII, chapter 11, pp. 39-71.

15. Se trata, por el momento, sólo de señalar las consecuencias contractuales recogidas en las propias normas de intervención (es decir, las que resultarían de la aplicación propiamente dicha de esa norma); no se trata, ahora, de valorar las consecuencias que sobre la relación contractual tenga la posibilidad -recogida en el art. 7.2 CR- de dar efecto a ciertas normas de intervención extranjeras (al respecto, *vid.* Cap. Sexto.II.2, *infra.*).

A) Normas de defensa de la libre competencia

66. El Derecho de defensa de la competencia constituye un sector del ordenamiento paradigmático entre aquellos que contienen una regulación dotada de un peculiar ámbito espacial de necesaria aplicación(16). La normativa sobre el particular es reflejo del interés estatal en fijar el marco en el que los operadores mercantiles compiten (sólo) dentro de su específico ámbito económico (las conductas ajenas a ese espacio económico no afectan al interés que inspira la intervención estatal)(17). El fundamento del Derecho *antitrust* es, en la mayoría de los sistemas, dual; se trata de un conjunto de normas destinado únicamente a salvaguardar un modelo de organización de la actividad económica, pero también a proteger la libertad individual de iniciativa privada(18).

---

16. La inclusión del régimen de Derecho de defensa de la competencia en la categoría de normas de intervención es unánime, *cf.*, por todos, D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.771.

17. En relación con el ámbito espacial de aplicación de las normas *antitrust vid.* Cap. Sexto.II.1.B y Cap. Sexto.II.2.B, *infra*.

18. Como proclama en su párrafo inicial la exposición de motivos de la LDC. Acerca de este doble fundamento de la normas de Derecho de la competencia, *vid.* E.J. Mestmäcker, "Über das Verhältniss des Rechts des Wettbewerbsbeschränkungen zum Privatrecht" *AcP*, vol.168, 1968, pp. 235-262; y, como presupuesto del análisis de D.I.Pr., R. Bär, *Kartellrecht und internationales Privatrecht*, Berna, 1965, pp. 280-283.

Los acuerdos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* son un mecanismo propicio para la aparición de prácticas restrictivas de la competencia, resultando en los diversos sistemas *antitrust* especialmente polémica la conformidad de algunos de estos acuerdos (o de cláusulas negociales incorporadas en los mismos) con las normas sobre defensa de la libre competencia(19). Precisamente, es en el sector del Derecho de defensa de la competencia, donde se encuentra el conjunto más amplio de normas de intervención con incidencia sobre los contratos objeto de estudio en los ordenamientos de los países industrializados(20).

Las repercusiones que sobre un negocio jurídico tiene la inclusión en el mismo de cláusulas restrictivas (no autorizadas) de la competencia varían según los sistemas: en ocasiones, tales cláusulas no se consideran en principio prohibidas(21); en los supuestos típicos,

---

19. Quedó ya apuntado, *vid.* Cap. Primero.III.2.F, *supra*.

20. *Cf.*, *v. gr.*, S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 277-278; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 155-156 y 159-163; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, pp. 252-253. Las normas sobre defensa de la competencia gozan de particular relevancia en este sector de la contratación internacional, incluso en países que sólo en fechas recientes han instaurado un sistema de economía de mercado (por ejemplo, para Hungría, *vid.* E.G. Kerschner, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 218-227). En relación con las soluciones de Derecho material, *vid.* Cap. Primero.III.2.F, *infra* con referencias.

21. Así ocurre en el sistema suizo, cf., poniendo de relieve el carácter excepcional de esta solución en el panorama comparado, P. Ducrey, *Die Kartellrechte der*

sin embargo, las normas de defensa de la competencia declaran prohibidos tales pactos(22), algunas veces el sistema de defensa de la competencia explicita incluso la concreta sanción civil derivada de la infracción (como hace, por ejemplo, el § 1 *GWB*). Esta última opción es la seguida por el sistema español (tanto comunitario como nacional), que declara nulos de pleno derecho los acuerdos prohibidos no autorizados(23).

No obstante, si bien el sistema *antitrust* determina la sanción civil que recae sobre los contratos prohibidos(24) y a qué pactos es aplicable la sanción, no

---

Schweiz und der EWG im grenzüberschreitenden Verkehr, Friburgo, 1991, pp. 1-7 y 18; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 172-173.

22. Solución ésta generalizada en el panorama comparado; así, por ejemplo, las prohibiciones genéricas contenidas en el sistema norteamericano (sección 1 *Sherman Act*), el sistema comunitario europeo (art. 85.1 TCE), el sistema alemán (§ 1 *GWB*) y el sistema español (art. 1.1 LDC).

23. Art. 85.2 TCE y art. 1.2 LDC. A modo de ejemplo, en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, cabe señalar que serán nulas de pleno derecho, salvo que se hallen amparadas por una exención individual, las estipulaciones enumeradas en los arts. 3 de los ya mencionados reglamentos de exención en materia de acuerdos de licencia de patente (Reglamento 2349/84) y licencia de *know-how* (Reglamento 556/89) y en el art.5 del relativo a los acuerdos de franquicia (Reglamento 4087/88).

24. Incluso si no se explicita el concreto alcance de la sanción. En principio, si se aplica el ordenamiento que impone la prohibición, una estipulación que viola la misma resulta ineficaz, al menos siempre que así se desprenda del sentido de la prohibición (a modo de ejemplo, en relación con el régimen *antitrust* de los contratos de licencia en EEUU, *cf.* R. Goldscheider,

incumbe normalmente -en la medida en que no es necesario para garantizar el objetivo de la norma de intervención- al régimen de defensa de la competencia precisar las ulteriores consecuencias que sobre la relación negocial derivan de esa sanción; de este modo, el régimen de la ineficacia del contrato (obligación de restitución, nulidad parcial...) y las acciones que para los contratantes pueden emanar de la ineficacia no incumbe a la normativa *antitrust*(25).

"International Licensing from the American Point of View", G.M. Pollzien, E. Langen, *International... op. cit.*, pp. 446-490, p. 459).

25. Es ilustrativa al respecto la doctrina desarrollada por el TJCE al aplicar el Derecho comunitario de la competencia: del artículo 85.2 TCE deriva la nulidad plena de las cláusulas prohibidas no autorizadas, sin embargo, en qué medida la misma afecta a la validez del resto del acuerdo y qué acciones emanan para los contratantes de esa ineficacia debe decidirse a la luz de los diversos Derechos internos (no en vano son cuestiones típicas de Derecho de obligaciones), *cf.* A. Gleiss, M. Hirsch, *Kommentar zum EWG-Kartellrecht*, 3ªed., Heidelberg, 1978, pp. 252-256; y C. Bellamy, G. Child (E. Picañol), *Derecho... op. cit.*, pp. 600-604. En la jurisprudencia comunitaria, *vid.*, en particular, la sent. TJCE de 14 diciembre 1983, asunto 319/82, *Soc. de Vente de Ciments et Betons c. Kerpen & Kerpen GmbH*, (*Rec.*, 1983, pp. 4.173-4.184). En la misma línea, al analizar a la luz de las normas generales de Derecho de obligaciones las consecuencias que para la relación contractual derivan de la ineficacia con que en el sistema *antitrust* alemán se sancionan los acuerdos de licencia en los términos del § 20 y del § 21 *GWB*, *cf.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, pp. 360-363; G. Henn, *Patent- und... op. cit.*, pp. 266-267; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 590; y V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit.*, p. 698. Acerca de la cuestión de D.I.Pr. -la determinación de la ley aplicable a las consecuencias sobre el régimen contractual de la ineficacia de las cláusulas negociales prohibidas resultante de aplicar las normas *antitrust* de

B. Normas sobre exportación de tecnología

67. El otro sector normativo que en los ordenamientos de numerosos países industrializados incorpora normas de intervención con incidencia específica sobre contratos relativos a derechos de propiedad industrial y *know-how* es el regulador de la exportación de bienes y servicios(26). El régimen de importación y exportación constituye también un sector típico entre aquellos que contienen normas de intervención(27). Los objetivos de política legislativa que satisfacen este tipo de normas son diversos: comerciales, fiscales, sanitarios, culturales, defensivos, de política exterior... En tiempos recientes han proliferado en los países industrializados disposiciones especificas en relación con la exportación de tecnología de doble uso; normas destinadas fundamentalmente a salvaguardar la seguridad nacional, evitando que productos o conocimientos con valor estratégico sean transmitidos a países considerados como

---

intervención-, *vid.* Cap. Sexto.II.1.B y Cap. Sexto.II.2.B, *infra*.

26. *Cf., v. gr.*, S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 278-279; M.M. Boguslawskij, *Internationaler... op. cit.*, pp. 159 y 166-172; N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 252.

27. *Cf., v. gr.*, C. Reithmann, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 291.

potenciales agresores, pero también orientadas a satisfacer (otros) intereses de política exterior.

La regulación del régimen de importación y exportación se caracteriza en los diversos ordenamientos nacionales por su dispersidad normativa y mutabilidad(28). No obstante, cabe observar, con carácter general, como en los supuestos típicos estas disposiciones inciden directamente sobre los contratos comprendidos en su ámbito de aplicación bien prohibiendo ciertos negocios jurídicos o actividades materiales bien sometiendo los mismos a autorización administrativa previa(29).

---

28. *Cf.* O. Remien, "Außenwirtschaftsrecht in kollisionsrechtlicher Sicht (Zur internationalen Reichweite von Aus- und Einfuhrverboten)", *RabelsZ*, vol. 54, 1990, pp. 431-480, pp. 437-438.

29. *Cf.* H.J. Hahn, L. Gramlich, "Foreign Commerce and Investment- General Observations", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XVII, chapter 21, pp. 22-23; y O. Remien, "Außenwirtschaftsrecht..." *loc. cit.*, p. 444. Similares consecuencias sobre la relación contractual pueden resultar también de la adopción de embargos comerciales -que normalmente afectarán a la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how*-; para una tipología de las sanciones contractuales que derivan de estas medidas, *vid.* F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, pp. 57-60). Tratándose de la exportación de tecnología prohibida o sin la debida autorización, junto a las sanciones contractuales, prevén los distintos ordenamientos una serie de sanciones de naturaleza pública, que, además de sanciones penales (recogidas en nuestro ordenamiento en la Ley Orgánica 3/1992, por la que se establecen los supuestos de contrabando en materia de material de defensa o de doble uso -*BOE* núm. 105, de 1.V.92-), conoce una rica tipología de sanciones administrativas (que pueden incluir la privación de la patente nacional relativa a la tecnología exportada sin la pertinente autorización -como ocurre en el sistema estadounidense, *cf.*, *v. gr.*, D.R. Murphy, "Legal

La exigencia de que las operaciones de exportación a determinados países de productos y tecnologías estratégicos sea objeto de una específica autorización administrativa es común en los países más industrializados(30). En el sistema español, frente al principio de liberalización que inspira nuestro ordenamiento en materia de importaciones y exportaciones, ciertas operaciones de exportación de productos y tecnologías de doble uso quedan sometidas en virtud del R.D. 824/1993(31) a un régimen restrictivo específico, que contempla la exigencia de una autorización individual. En consecuencia, los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que impliquen la

---

Restrictions on International Technology Transfer", S. Gee (*ed.*) *Technology Transfer in Industrialised Countries*, Alphen aan den Rijn, 1979, pp. 325-332, pp. 327-328-).

30. A modo de ejemplo, *vid.*, en relación con Alemania, H.-J. Ziegenhain, "Extraterritoriale Reichweite des US-amerikanischen und des reformierten deutschen Exportkontrollrechts", *RIW*, vol. 39, 1993, pp. 897-907, esp. pp. 902, 905 y 906; sobre EEUU, K.L. Cage, "Drafting Technology Transfer Agreements that Accommodate Most Recent Changes in U.S. Export Control Laws", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 14, 1991, pp. 37-48; para Francia, P. Deslandes, "La reglamentation française des contrôles à l'exportation à des fins de sécurité", B. Chantebout, B. Warusfel, *Le contrôle des exportations de haute technologie vers les pays de l'Est*, París, 1988, pp. 69-79; para Japón, Y. Takaishi, "West-East Technology Transfer and Amendments to Japanese Export Control Legislation", H. Oda, *Law and Politics of West-East Technology Transfer*, Dordrecht, 1991, pp. 93-105.

31. Por el que se aprueba el Reglamento de comercio exterior de material de defensa y de material de doble uso y los anejos al mismo (*BOE* núm. 226, de 21.IX.93).

salida de España de productos y tecnologías de doble uso deberán respetar el mencionado requisito de autorización en los términos previstos en el art. 1 a) del Reglamento del comercio exterior de material de defensa y de material de doble uso.

Al precisar las concretas sanciónes civiles que resultan de la aplicación de normas que imponen prohibiciones o exigen autorizaciones en este sector, se pone de relieve la existencia de similitudes significativas en el panorama comparado. En efecto, en relación con contratos celebrados sin la pertinente autorización en esta materia, la sanción de nulidad resulta excepcional(32); por el contrario, si el contrato se halla prohibido -prohibición que en este sector responderá a intereses de política de defensa o exterior- la sanción de nulidad se entenderá con frecuencia como imprescindible para salvaguardar los objetivos de la norma prohibitiva(33). En el sistema español, a falta de una solución expresa, habrá que acudir al sentido y fin de la norma(34). En principio, cabe entender que

---

32. *Cf.*, aunque sin referencia específica a los controles de exportación en el sector de la tecnología, E. Steindorff, "Legal..." *loc. cit.*, pp. 30 y 32; y H.J. Hahn, L. Gramlich, "Foreign..." *loc. cit.*, pp. 28-29.

33. *Cf.* E. Steindorff, "Legal..." *loc. cit.*, pp. 28-30.

34. Acerca de la relevancia del sentido y fin de la norma de intervención para precisar las consecuencias contractuales derivadas de la misma, *vid.* F.J. Garcimartín Alférez, "Las consecuencias..." *loc. cit.*, pp. 234-235; y H. Kötz, "Die Ungültigkeit von Verträgen wegen Gesetz- und Sittenwidrigkeit (Eine rechtsvergleichende Skizze)", *RabelsZ*, vol. 58, 1994, pp. 209-231, pp. 219-224.

tratándose de un contrato que tenga por objeto una transmisión de tecnología al extranjero que requiera ser autorizada según el R.D. 824/1993, la falta de autorización no acarrea la nulidad del negocio; la autorización opera sólo como *conditio iuris* para el cumplimiento por el exportador de su prestación. La limitación de la eficacia negocial derivada de la ausencia de la autorización impuesta en el R.D. 824/1993 no debe ir más allá de la mera falta de exigibilidad de la prestación en tanto ésta no haya sido autorizada(35). El contrato sería, por el contrario, nulo, si tiene como objeto directamente la exportación sin autorización; es decir, cuando los contratantes pretenden obviar la exigencia de autorización, pactando la entrega incondicional de los bienes(36).

---

35. Parece claro a la luz de las pautas seguidas tradicionalmente por la doctrina y la jurisprudencia en la interpretación de exigencias similares recogidas con anterioridad en nuestra legislación en materia de transferencia de tecnología (*vid.* F. Vicent Chuliá, "Régimen..." *loc. cit.*, pp. 872-876 y 882) control de cambios e inversiones extranjeras (*vid.*, con ulteriores referencias jurisprudenciales y doctrinales, M. Desantes Real, "Inversiones extranjeras y autorización administrativa previa: repercusión en los contratos privados subyacentes. (Nota a la sent. T.S., sala 1ª, de 15 de diciembre de 1989)", *La Ley* 1991-1, pp. 1.053-1.063). Asimismo, en relación con la normativa anterior sobre comercio exterior de material de defensa y de doble uso, *vid.* F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, pp. 59-60.

36. *Vid.* F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, p. 59; asimismo, *vid.* J. Basedow, "Private Law Effects of Foreign Export Controls -An International Case Report-", *GYIL*, vol. 27, 1984, pp. 109-141, p. 120.

sean los particulares quienes "autorregulen" sus relaciones dentro del ámbito no afectado por normas imperativas, acudiendo, en su defecto, a principios generales en materia de obligacones contractuales, a la aplicación analógica de normas previstas para figuras que cumplen funciones muy distintas o a otros mecanismos de integración.

Esta falta de certeza, derivada de la carencia de un régimen dispositivo específico regulador de estos contratos en el Derecho interno, sólo puede ser adecuadamente suplida a través del ejercicio de la autonomía material, procediendo a una redacción detallada -en la medida de lo posible, exhaustiva- del contrato(12). Ahora bien, la peculiar naturaleza de los acuerdos a través de los cuales tiene lugar la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* -en muchas ocasiones integrada en el marco de relaciones duraderas de cooperación, que atravesarán por vicisitudes difícilmente previsibles al celebrar el contrato-, hace que con frecuencia no sea posible la regulación detallada de las relaciones en el clausulado. En tales circunstancias, con independencia de una

---

12. La recomendación de que las partes regulen en detalle el régimen del contrato, a la luz de la falta de certeza sobre importantes cuestiones del régimen supletorio en los diversos Derechos nacionales, no es nueva en los estudios sobre el régimen comparado de los contratos de licencia, *cf.*, especialmente, D. Stauder "Bericht. Ziviltrechtliche Probleme des Patentlizenzvertrages", *GRUR Int* 1982, pp. 341-343, p. 343, informe que sigue a los estudios sobre la situación en Derecho suizo, belga, francés, británico y alemán recogidos en *GRUR Int* 1982, pp. 283-340. Sobre estas cuestiones, *vid.* también Cap.Tercero.II.6, *infra*.

de diversos países vinculados con la operación -incluidas las de la *lex causae*- dependerá sobremanera de cuál sea el órgano llamado finalmente a decidir, los contratantes deberían mostrarse menos reticentes a incluir una cláusula sobre la ley aplicable(44). No obstante, la trascendencia de la *lex contractus* no debe ser minimizada, pues resultará determinante tanto en la interpretación del clausulado contractual como en la eventual coordinación normativa cuando disposiciones procedentes de ordenamientos diversos incidan sobre la relación negocial. Asimismo, es imposible pretender que el clausulado negocial contemple todos los supuestos que pueden suscitarse en el desarrollo y ejecución de estos contratos, en particular cuando, como es habitual, los mismos establecen un vínculo duradero de colaboración(45).

---

44. De esta forma, como vimos, se dota a la relación jurídica de seguridad jurídica en la medida en que se elimina, en su caso, el difícil problema de la precisión del Derecho aplicable a falta de elección, quedando fijardo desde un principio el marco interpretativo del contrato. La limitada trascendencia de la *lex causae* en la previsible configuración del contenido del contrato, debería reducir el apego a un concreto ordenamiento. Partiendo de estos presupuestos, se comprende la idea defendida por F.K. Beier, al señalar que en estos contratos es mejor ceder en la elección del Derecho aplicable y llegar a un acuerdo, que dejar la cuestión sin resolver (*cf.* F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 300).

45. Cf. C. von der Seipen, *Akzessorische... op. cit.*, p. 274.