

Dr. GUILLERMO CABANELLAS (h.)

Abogado y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, master en Derecho comparado, doctor en Ciencias Jurídicas y profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois (U.S.A.)

CONTRATOS DE LICENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

EN EL DERECHO PRIVADO



Editorial Heliasta S.R.L.

VIAMONTE 1730, PISO 1º

BUENOS AIRES - REPÚBLICA ARGENTINA

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

La falsa certeza jurídica	7
La incertidumbre en nuestro campo de estudio	8
Importancia del estudio de los contratos de licencia y transferencia de tecnología	8
Diversos tipos de operaciones con tecnología y normas que la regulan	9
Propósito de este estudio	10
Función del Derecho Comparado	10
Contratos excluidos	11
Problemas terminológicos	13
Orígenes de esta obra	13

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTO, DENOMINACION Y CARACTERES

A. Concepto de contratos de licencia y transferencia de tecnología

Aplicabilidad de las definiciones dadas en las leyes sobre importación de tecnología	15
Operaciones sujetas a las leyes sobre importación de tecnología	15
Clasificación de los contratos a ser analizados	16
Razones de su tratamiento conjunto	16
Criterio de diferenciación entre los contratos a ser analizados	17
La expresión "contratos de licencia"	17

Definiciones de los contratos de licencia	17
Diferencias entre las definiciones expuestas	18
El requisito de contraprestación	18
Tipos de obligaciones originadas en los contratos de licencia	18
Distinción entre los problemas de definición y los de interpretación de los contratos de licencia	19
Naturaleza de los contratos de licencia con obligaciones puramente negativas	19
Definición propuesta de contrato de licencia	20
Distinción de las licencias respecto de las cesiones de patentes	21
Posibilidad de confusión entre cesiones y licencias	22
Limitaciones a los derechos del licenciataria necesarias para la existen- cia de una licencia	22
Retención del derecho de explotar de parte del licenciante	25
Criterio de distinción en el Derecho norteamericano	25
Desmembración de los derechos del patentado	26
Diversos casos de desmembración	26
Licencias a favor del cedente de una patente	27
Distinción entre licencia y usufructo	27
Contratos de provisión de conocimientos técnicos. Terminología ...	28
Dificultades en el uso de la expresión "know-how"	28
Clasificación de los conocimientos técnicos	29
Clasificación de los conocimientos técnicos no patentados	30
Definiciones de los contratos de provisión de conocimientos técnicos ..	30
Elementos esenciales de los contratos de provisión de conocimientos técnicos	31
Variabilidad del objeto de los contratos de provisión de conocimientos técnicos	31
Clasificación de los contratos de provisión de conocimientos técnicos .	32
Posibilidad de confusión entre los contratos de provisión de conoci- mientos técnicos y otros contratos	34
Distinción entre contratos de cesión de conocimientos y contratos de compraventa	35
Distinción entre contratos de conocimientos técnicos y contratos de locación de cosas	35
Caso de venta de maquinaria con prestación de servicios técnicos ...	36
Distinción entre contratos de provisión de conocimientos técnicos y contratos de sociedad	36
Distinción entre contratos de provisión de conocimientos técnicos y contratos de trabajo	38
Distinción entre contratos de provisión de conocimientos técnicos y contratos de enseñanza	38
Comparación con otras figuras de transferencia de tecnología	38
Subordinación o coordinación a otros contratos	39

B. Naturaleza jurídica y caracteres

Propósito y forma de enfocar el problema de la naturaleza jurídica . .	40
Naturaleza jurídica de los contratos de licencia	40
El contrato de licencia como usufructo	41
El contrato de licencia como locación de cosa	42
Posibilidad de aplicación a los contratos de licencia, por vía analógica de las normas sobre locaciones de cosa	43
El contrato de licencia y la cesión de créditos	44
Analogía entre las licencias y las cesiones de derechos	45
Incompatibilidad de los contratos de licencias con otras figuras	45
Clasificación de los contratos de licencia sobre la base de sus elementos esenciales	46
Posibilidad de calificar a los contratos de licencia	46
Comercialidad de los contratos de licencia	46
Comercialidad de las licencias gratuitas	48
Bilateralidad de los contratos de licencia	48
Onerosidad	49
Consensualidad	49
Atipicidad	49
Clasificación de los contratos de licencia de acuerdo a los fines perseguidos por las partes	49
Carácter conmutativo de los contratos de licencia	50
Definición del Código Civil de contratos aleatorios	50
Inconvenientes de la definición anterior	50
División de la doctrina respecto del carácter conmutativo de los contratos de licencia	52
Informalidad	55
Carácter principal o accesorio	55
Cumplimiento continuado	55
Posibilidad de que los contratos de licencia sean contratos de adhesión	55
Características de las prestaciones de los contratos de provisión y conocimientos técnicos	56
Contratos de compraventa y contratos de cesión de tecnología	57
Contratos de locación de cosa y contratos de uso de conocimientos técnicos	58
Contratos de provisión de conocimientos técnicos y cesiones de derecho	58
Contratos de provisión de conocimientos y contratos de locación de obra	59
Atipicidad de los contratos de provisión de conocimientos técnicos	60
Clasificación de los contratos de provisión de conocimientos técnicos. Similitud con los contratos de licencia	61
Distintas clasificaciones	61
Clasificación de los contratos de provisión de tecnología de acuerdo a los fines perseguidos por las partes	62

Aleatoriedad	63
--------------------	----

CAPITULO II

FORMACION

A. Objeto

Límites e importancia del objeto	65
Requisito de que el objeto sea integrado por cosas que estén en el comercio. Licencias	65
Requisitos en relación a la transferencia de tecnología	66
Los conocimientos como objeto dentro del comercio	67
El sistema de patentes como obstáculo a la protección de los conocimientos no patentados	69
Planteamiento del problema en el Derecho estadounidense	69
El "Caso Sears"	70
Limitación del área afectada por el "Caso Sears"	71
El "Caso Lear"	71
El "Caso Painton". Fallo de primera instancia	72
El "Caso Painton". Fallo de segunda instancia	73
Conclusiones derivables del "Caso Paiton"	75
El "Caso Kewanee Oil"	76
Aplicación en otros órdenes jurídicos de los principios expuestos en los fallos analizados	77
Normas en la Argentina que fundamentan la validez de los contratos de provisión de conocimientos técnicos	77
Posición de la jurisprudencia francesa	78
Contratos sobre conocimientos de dominio público	79
Contratos sobre tecnología contraria al orden público	80
Conocimientos cuya transmisión está prohibida	81
Efectos del artículo 1.501 del Código Civil sobre los contratos de licencia y transferencia de tecnología	81
Contratos con objetos prohibidos por disposiciones expresas	82
Contratos sobre hechos imposibles	82
Los contratos de licencia sobre patentes nulas en los Estados Unidos ..	82
Los contratos de licencia sobre patentes nulas en el Derecho francés .	84
Los contratos de licencia sobre patentes nulas en el Derecho suizo y en el Derecho alemán	84
Nuestra posición	85
Nulidad de las patentes en caso de contratos de licencia aleatorios ..	86
Límites de la imposibilidad jurídica del objeto	86

Imposibilidad jurídica del objeto en los contratos de provisión de conocimientos técnicos	86
Imposibilidad del objeto y vicios de la voluntad	87
Los hechos ilícitos como objeto de los contratos analizados	88
Otras prohibiciones incluidas en el artículo 953 del Código Civil	89
Contratos en perjuicio de terceros	89
Objeto determinado o determinable	94
Licencias sobre patentes futuras. Determinación del objeto de tales contratos	95
Indeterminación del objeto en los contratos de transferencia de tecnología	96
Formas de evitar la indeterminación del objeto en los contratos de transferencia de tecnología	96
Objeto susceptible de apreciación pecuniaria	98
Las cosas futuras como objeto de los contratos de licencia y transferencia de tecnología	99
Contratos sobre patentes ajenas	102
Casos dudosos en las licencias sobre patentes futuras o ajenas	102
Contratos sobre tecnología ajena	103
Contratación sobre derechos litigiosos	103

B. Capacidad

Introducción	104
Clasificación de los actos jurídicos en relación con la capacidad necesaria de las partes	104
Los contratos de licencia y transferencia de tecnología como actos de conservación	104
Los contratos de licencia y transferencia de tecnología como actos de administración	105
Actos de disposición	106
Capacidad de los administradores de sociedades para suscribir contratos de licencia y transferencia de tecnología	107
Aplicabilidad de las prohibiciones de contratar	108
Prohibición de contratos entre marido y mujer	109
Prohibición de contratar entre un incapaz y su representante	110
Prohibición de contratar para los albaceas sobre los bienes de testamentarias a su cargo	110
Prohibición de contratar para los mandatarios sobre los bienes de sus comitentes	111
Otras prohibiciones previstas en el artículo 1.361 del Código Civil ..	112
Capacidad de contratar de los condóminos	112
Distribución de derechos entre los condóminos	113
Solución en el Derecho francés y en el Derecho estadounidense	113

Solución en el Derecho argentino	114
Efectos del condominio sobre la facultad de otorgar licencia	115
Solución en el Derecho argentino	116
Destino de las regalías en caso de licencias otorgadas por un condómino	117
Contratos de provisión de conocimientos técnicos en casos de con-	
dominio de la tecnología	117
Condominio sobre tecnología desarrollada en forma conjunta	118
Solución en el Derecho Comparado	118
Restricciones a la facultad de los copropietarios de tecnología para	
otorgar derechos sobre la misma	119
Propiedad de conocimientos técnicos por sociedades	120
Contratos de licencia y transferencia de tecnología entre una sociedad	
y sus administradores	120
Requisitos de poder especial para suscribir los contratos de licencia	
y transferencia de tecnología	121

C. Consentimiento

Regla general	122
Naturaleza de las dificultades que plantea este área	122
Limitación de la información en las negociaciones precontractuales ..	123
Efectos de la transmisión de conocimientos en la etapa precontractual	123
El enriquecimiento sin causa como posible fundamento de la respon-	
sabilidad del receptor en la etapa precontractual	124
La apropiación de tecnología en la etapa precontractual como viola-	
ción de los derechos del titular de la tecnología	126
Protección adicional del titular de tecnología en la etapa precontractual	126
Compromiso unilateral del receptor potencial de tecnología	127
Contratos relativos a la información recibida en el período precon-	
tractual	128
Otros casos de responsabilidad precontractual	128
Posibilidades de obstaculizar los trámites de inscripción de los contratos	130
Relación entre la responsabilidad precontractual y las leyes reguladoras	
de la importación de tecnología	130
Dolo y error en los contratos de licencia y transferencia de tecnología	131
Dolo, error y anulación de patentes en los contratos de licencia	131
Deber de información en la etapa precontractual	132
Casos de omisiones dolosas en los contratos de licencia	133
Omisiones dolosas en los contratos de transferencia de tecnología	133
Error. Principios generales	135
Hipótesis poco frecuentes sobre el error	135
Error sobre la causa	136
Otros casos de error	138
Error respecto de un elemento cuya existencia se garantiza	138

Error de derecho	139
Lesión	140

D. Causa

Remisión	144
----------------	-----

E. Forma

Requisito de escritura pública	144
Requisito de celebración por escrito	145
El enriquecimiento sin causa en los contratos de importación de tecnología	147
Requisito de inscripción de los contratos de licencia en la oficina de patentes	150
Formación de contratos de licencia y transferencia de tecnología mediante consentimiento tácito	151
Casos de consentimiento tácito respecto de contratos de licencia	152
El consentimiento tácito en los contratos de provisión de conocimientos	153

CAPITULO III

OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE

A. Obligación de no accionar contra el licenciatarario

Carácter de esta obligación	155
Inmunidad ante las acciones al licenciante y compromiso de no accionar	155
Efectos de las licencias en casos de transferencia de patentes	156
Extensión del deber de accionar respecto de patentes no mencionadas en el contrato de licencia	157
Acciones del titular de la patente comprendidas en los contratos de licencia	157
Efectos del otorgamiento expreso del derecho a fabricar	158
Efectos del otorgamiento expreso del derecho a utilizar productos ..	159
Efectos del otorgamiento expreso del derecho a vender	160
Efectos del otorgamiento expreso del derecho a importar	160
Efectos de las licencias sobre las facultades de terceros	161
Limitaciones expresas a la delegación de facultades de terceros	161
Limitaciones implícitas a la delegación de facultades de terceros	163
Otras limitaciones a la obligación de accionar contra el licenciatarario. Remisión	164

B. Obligaciones de garantía.**El licenciante como titular de una patente**

Objeto de este capítulo	164
Distinción entre elementos esenciales y garantías sobre determinados elementos	164
Fundamento de garantía del titular de la patente	165
Solución en el Derecho comparado	166
Duración de la garantía considerada	166
Patentes de terceros. Previsión del caso en el contrato	166
Contratos sobre patentes en copropiedad	167
Contratos en que los derechos de propiedad sobre patente estuvieren desmembrados	167
Contratos en caso de licencias incompatibles previas	167

C. Obligaciones de garantía.**Poderes suficientes del licenciante**

Objeto de esta garantía	168
El titular de un certificado de adición como licenciante	168
El titular de una patente principal como licenciante	169
Eliminación convencional de esta garantía. Remisión	169

D. Obligaciones de garantía.**No infracción a los derechos de terceros**

Soluciones en el Derecho comparado	170
Fundamentos de la presente garantía	171
Relación con la garantía de evicción	172
Modificación convencional de esta garantía	172
Elementos que limitan la aplicación de esta garantía	173
Efectos de la exclusión de esta garantía	173
Casos en que el licenciante conozca la existencia de otra patente	173
Casos en que el licenciario es perjudicado en virtud de derechos nacidos con posterioridad a la licencia	174
Garantía respecto de terceros adquirentes de derechos derivados del licenciante	174
Responsabilidad del licenciante por su conducta culposa o dolosa	175
Limitación de orden público a la garantía de no infracción a los derechos de terceros	175
Responsabilidad penal	175
Responsabilidad civil por dolo	175
Responsabilidad civil por conductas culposas	176

Solución en el Derecho argentino	177
Distinción entre culpa grave y culpa leve	179
Exención de la responsabilidad del licenciante	180
Presunción de validez de las patentes	180
Actos del licenciatario comprendidos en esta garantía	181
Defensa en juicio del licenciatario	181

E. Obligaciones de garantía.

Otros efectos de la evicción

Objeto de este título	183
Normas generales aplicables	183
Efectos de la eliminación expresa de esta garantía	184
Límites de esta garantía	184
Defensa del licenciatario por el licenciante	185
Cálculo de la indemnización debida bajo la garantía de evicción	186

F. Obligaciones de garantía.

Validez de la patente

Objeto de este título	187
Relación de esta garantía con las estudiadas anteriormente	187
Fundamento de esta garantía	189
Argumentos contrarios a esta garantía. Derecho estadounidense	190
La aleatoriedad de los contratos de licencia como argumento contra la garantía de validez de las patentes	192
Cuestiones previas a la aplicación de esta garantía	193
Posibilidad de entablar la acción de nulidad de la patente	193
Solución en el Derecho estadounidense	194
Solución en el Derecho europeo	195
Solución en el Derecho argentino. Limitaciones a las acciones del licenciatario	196
Crítica de las posibles limitaciones a las acciones del licenciatario	197
Excepciones a la regla permisiva de las acciones del licenciatario	198
Nulidad del contrato de licencia una vez anulada la patente correspondiente	201
Efectos de la garantía de validez de las patentes	202
Otros aspectos de la relación entre licenciante y licenciatario, bajo patentes nulas	203
Cumplimiento parcial de las obligaciones del licenciante. Teorías sobre su efecto	205

G. Obligaciones de garantía.**Posibilidad técnica de explotación**

Efectos del incumplimiento parcial resultante de una patente nula . . .	206
Contenido de esta garantía	207
Efectos de esta garantía	208
Relaciones técnicas incluidas en esta garantía	208
Efectos de los estudios previos del licenciataria	209
Distinción con la garantía de validez de la patente	208
Distinción con la garantía por vicios redhibitorios	209

H. Obligaciones de garantía.**Posibilidad económica de explotación**

Inexistencia de esta garantía como elemento natural de los contratos de licencia	210
Responsabilidad del licenciante por la mayor onerosidad de la explotación del licenciataria	211
Garantías expresas	212
Efecto asociativo de la garantía de explotabilidad comercial	213
La garantía de explotabilidad ante la Ley de transferencia de tecnología	213

I. Obligación de suministrar conocimientos técnicos no patentados

Regla general al respecto	214
Relación con la garantía expresa de explotabilidad comercial o técnica	214
Relación con la garantía de explotabilidad técnica de la invención licenciada	215
Argumentos favorables a la obligación implícita de suministrar conocimientos no patentados	215

J. Obligación de otorgar licencias sobre los perfeccionamientos patentados

Regla general	219
Casos en que los perfeccionamientos obstaculizan al licenciataria	219
Obligación expresa de licenciar los perfeccionamientos	219
Efectos de esta obligación	220
Concepto de "perfeccionamiento"	221
Restricciones legales a las licencias sobre perfeccionamientos	225
Derechos implícitos del licenciataria sobre los perfeccionamientos bajo el Derecho francés	226

Principios de Derecho de los Contratos utilizados en el Derecho francés en favor de la extensión de las licencias sobre los perfeccionamientos	227
Tratamiento de los perfeccionamientos obtenidos de terceros	229
Extensión a los perfeccionamientos de las garantías a cargo del licenciante	231

K. Obligación de accionar contra terceros infractores

Argumentos a favor del carácter implícito de esta obligación	232
Solución en el Derecho argentino	234
Protección del licenciataria simple ante infracciones a la patente de su licenciante	234

L. Otras obligaciones

Naturaleza de su enumeración	236
Pago de las anualidades correspondientes a la patente	236
Responsabilidad por los daños causados por la invención licenciada ..	237
Responsabilidad por los daños causados a terceros	238
Cláusulas sobre responsabilidad por los daños causados por la invención licenciada	240
Prestaciones típicas de otros contratos	240

CAPITULO IV

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE TECNOLOGIA

A. Obligación de suministrar conocimientos técnicos

Medios para la transmisión de tecnología	243
Carácter de esta obligación	243
Reglas aplicables a los elementos materiales en los que se encuentre descripta la tecnología	244
Asistencia continuada	244
Entrenamiento de personal	245
Cumplimiento forzado de las obligaciones del transmisor	245
Comprensión de los conocimientos por el receptor	245
Relación de la obligación de transmisión con el secreto de los conocimientos	246
Derechos del receptor sobre los conocimientos transmitidos	247
Eliminación de las acciones del transmisor contra el receptor	248

Protección del receptor ante las acciones de terceros	249
Situación del receptor ante ulteriores transmisiones de los conocimientos	255
Relación de los conocimientos transmitidos con otros conocimientos	255
Derechos resultantes de la transmisión de tecnología	255
Empleo de terceros para la utilización de conocimientos adquiridos ..	256

B. Obligaciones de garantía:

I. El proveedor como titular de los conocimientos técnicos

Carácter de esta obligación	257
Hipótesis de incumplimiento	257
Efectos de los contratos sobre conocimientos ajenos	258
Caso del adquirente de tecnología de un tercero que goza de ella libremente	259
Pérdida de los derechos del transmisor después de la transmisión ..	260
Transferencias incompatibles con los derechos de terceros	260
Conocimientos transmitidos por un copropietario	261

C. Obligaciones de garantía:

II. Atribuciones suficientes del proveedor

Principios generales. Remisión	261
--------------------------------------	-----

D. Obligaciones de garantía:

III. No infracción a los derechos de terceros

Carácter de esta garantía	261
Patentamiento posterior a la contratación	262
Casos de eliminación de esta garantía	262

E. Obligaciones de garantía:

IV. Otros efectos de la evicción

Fundamento de esta garantía	263
Reglas aplicables. Remisión	264

F. Obligaciones de garantía:

V. Carácter de secreto industrial de los conocimientos

Límites de este título	264
Contratos en los que existe esta obligación	264
Fundamentos y aplicación de esta garantía	265

Posibilidad de que el receptor accione contra el transmisor respecto del carácter secreto de la tecnología	270
Efectos de la declaración de inexistencia de un secreto obtenida para un tercero	272
Obligación de no divulgación de conocimientos secretos cuando esta cualidad ha desaparecido	272
Inexistencia del carácter secreto de un conocimiento como consecuencia de su no patentamiento	273

G. Obligaciones de garantía:

VI. Posibilidad técnica de explotación

Objeto de este capítulo	274
Garantía en contratos sobre tecnología no determinada	275
Garantía implícita por descripción	276
Efectos del acceso previo a la tecnología	276
Efectos de la eliminación de la garantía de explotabilidad técnica ...	278
Obligaciones de resultado a cargo del proveedor de tecnología	278
Limitaciones a las obligaciones de resultado del proveedor	279
Relación entre las obligaciones de resultado y la diligencia del receptor	280
Carga de la prueba de las obligaciones de medios y de resultado ...	281
Garantía de explotabilidad técnica en caso de asesoramiento directo .	282
Garantía de explotabilidad técnica en los contratos de entrenamiento de personal	282

H. Obligaciones de garantía:

VII. Posibilidad económica de explotación

Reglas generales. Remisión	283
----------------------------------	-----

I. Obligación de suministrar tecnología adicional

Casos en que se aplica	284
------------------------------	-----

J. Obligación de transmitir los perfeccionamientos de la tecnología transmitida

Regla general. Remisión	285
Interpretación de las cláusulas relativas a perfeccionamientos	285

K. Obligación de accionar contra terceros infractores

Conocimientos a los que se aplica esta obligación	286
---	-----

L. Obligación de confidencialidad

Aplicación de esta obligación	287
-------------------------------------	-----

LL. Otras obligaciones

Ejemplos	288
----------------	-----

CAPITULO V

OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO**A. Pago de regalías**

Carácter de las obligaciones mencionadas en este título	289
Naturaleza de la obligación de pagar regalías. Comparación con las obligaciones del locatario	290
El pago de regalías como elemento natural de los contratos de licencia. Casos posibles	290
Monto de las regalías cuando no hubiere cláusulas expresas al respecto	292
Forma de pago de la regalía	294
Aporte de licencias a sociedades	294
Mecanismos indirectos para aportar licencias	295
Formas de determinación de las regalías pagaderas en dinero	296
Ventajas de las regalías fijas	296
Normas aplicables al pago de regalías en dinero	297
Efecto de la resolución del contrato sobre las regalías fijas	297
Ventajas de las regalías fijas que son pagaderas a plazos	298
Relación entre la duración de la licencia y la duración de los pagos ..	299
Efectos de la resolución del contrato sobre las regalías fijas pagaderas a plazos	300
Efectos del incumplimiento del licenciatarario sobre las regalías fijas pagaderas a plazo	301
Regalías proporcionales sobre las ventas. Ventajas	301
Períodos durante el cual las regalías serán aplicables	302
Momentos en que las regalías comienzan a devengarse	302
Ventas sobre las que se aplican las regalías porcentuales. Determinación	303
Concepto de venta para el cálculo de regalías	303
Tratamientos de los productos facturados pero no fabricados o cobrados	304
Entes cuyas ventas están sujetas al pago de regalías	305
Productos comprendidos en el cálculo de regalías	306

Precio computable para el cálculo de regalías	308
Cómputo de las prestaciones adicionales recibidas por el licenciatario	309
Porcentaje de regalías. Aplicación	310
Cálculo de regalías sobre el precio bruto de venta	310
Regalía fija por unidad manufacturada. Ventajas	310
Regalías variables por unidad manufacturada. Ventajas	311
Cálculos de regalías sobre insumos y componentes	311
Cálculos de regalías en relación a procesos	312
Regalías fijas como un porcentaje de las utilidades del licenciatario.	
Inconvenientes	312
Idem. Reglas aplicables	313
Regalías máximas, mínimas y variables	314
Tratamiento de los impuestos sobre las regalías	315
Límites máximos de las regalías	316
Regalías en moneda extranjera. Distintas hipótesis	317
Regalías en términos de moneda extranjera	318
Regalías pagaderas en moneda extranjera	319
Efectos de la falta de pago de regalías	320

B. Obligación de explotar la invención licenciada

Determinación de esta obligación	320
Relación entre la obligación de explotación y las demás actividades del licenciatario	321
Obligación implícita de explotación. Derecho comparado	322
Obligación implícita de explotación. Solución bajo el Derecho argentino	323
Casos en que existe la obligación implícita de explotación	324
Límites de la obligación de explotación	325

C. Obligación de no competir

Objeto de esta obligación	325
Límites de esta obligación	326
Obligación implícita de no competencia	327

D. Obligación de otorgar derechos sobre los perfeccionamientos

Distintos casos a ser analizados	328
Perfeccionamientos protegidos por un certificado de adición	328
Perfeccionamientos protegidos por patentes independientes	329
Solución en los Estados Unidos. Aplicabilidad en el Derecho argentino	330
Reglas aplicables al otorgamiento al licenciante de derechos sobre los perfeccionamientos del licenciatario	331
Reglas aplicables a los perfeccionamientos no patentados	332

E. Obligaciones relativas a la explotación y comercialización del licenciatario

Origen de estas obligaciones	333
Casos de obligaciones incluidas en este capítulo	333

F. Otras obligaciones

Generalidades. Interpretación	336
-------------------------------------	-----

CAPITULO VI

OBLIGACIONES DEL RECEPTOR DE TECNOLOGIA

A. Pago de regalías

Reglas generales. Remisión	337
Monto de las regalías cuando no hubiere cláusulas expresas al respecto	337
Aporte de tecnología a sociedades comerciales	338
Cómputo de regalías	338
Traslado al receptor de los costos de la transferencia	339

B. Obligación de explotar la tecnología transmitida

Reglas generales. Remisión	339
----------------------------------	-----

C. Obligación de no competencia

Reglas generales. Remisión	339
----------------------------------	-----

D. Obligación de comunicar perfeccionamientos

Reglas generales. Remisión y comparación	340
--	-----

E. Obligaciones relativas a la explotación y comercialización del receptor de tecnología

Remisión	341
----------------	-----

F. Obligación de confidencialidad

Carácter implícito de esta obligación	341
---	-----

Efectos de esta obligación	342
Comunicaciones admisibles	342
Vigencia de la obligación de confidencialidad cuando el secreto ha dejado de existir	343
Cláusulas expresas sobre confidencialidad	343
Medidas a ser tomadas por el receptor para mantener el secreto de la tecnología	344

G. Otras obligaciones

Remisión	344
----------------	-----

CAPITULO VII

DURACION Y TERMINACION

Objeto de este título	345
Aplicación de los principios generales del Derecho de los Contratos. Restricciones a la misma	345
Aplicabilidad de las normas que rigen la duración de los contratos de cumplimiento continuado	346
Formas de determinación expresa de la duración de los contratos de licencia	347
Determinación de la duración de los contratos de licencia a falta de cláusula expresa	348
Cláusulas de libre resolución	349
Tácita reconducción	350
Efectos de la terminación del contrato sobre las obligaciones de las partes	350
Duración de los contratos de uso de conocimientos técnicos	351
Duración de los contratos sobre conocimientos futuros	352
Duración de los contratos que incluyen cláusulas de obsolescencia .	352
Límites a los plazos fijados por las partes	353
Régimen de plazos en caso de patentamiento de la tecnología transmitida	353
Libre resolución, tácita reconducción y permanencia de obligacio- nes. Remisión	354
Iniciación de la vigencia de las obligaciones contractuales	354
Pacto comisorio	355
Efectos de la terminación de los contratos analizados	356

CAPITULO VIII

TERRITORIO

Objeto de este capítulo	361
El territorio como elemento natural de los contratos de licencia	361
Cláusulas expresas sobre territorio	362
Reglas sobre territorio aplicables a los contratos de provisión de conocimientos técnicos	366
Utilización de la tecnología en terceros países	367
Normas expresas sobre territorio en los contratos de transferencia de tecnología	368

CAPITULO IX

EXCLUSIVIDAD

Propósito de las cláusulas de exclusividad	371
Exclusividad en caso de falta de disposiciones expresas al respecto ..	372
Efectos de la cláusula de exclusividad	373
Relación entre los distintos licenciarios y receptores de tecnología	377
Relación entre el licenciario exclusivo, el licenciante y terceras partes	378
Relación entre el receptor con derechos exclusivos, el transmisor y terceras partes	381
Terceros que utilizan la tecnología en relación con la explotación del licenciante o transmisor	382
Inaplicabilidad en favor del licenciario exclusivo de las acciones otorgadas por la Ley de Patentes	383

CAPITULO X

CLAUSULA DE LICENCIARIO O RECEPTOR MAS FAVORECIDO

Propósito de las cláusulas consideradas en este capítulo	385
Términos contractuales sujetos a la cláusula de licenciario o receptor más favorecido	385
Fuente de las cláusulas aquí consideradas	385
Aplicación de los contratos más favorables, en pleno o parcialmente .	386
Cláusulas no aplicables al licenciario o receptor más favorecido	387

Deber de comunicar la suscripción de nuevos contratos	388
Obligación del licenciante de accionar contra terceros	388

CAPITULO XI

CESIONES Y SUBLICENCIAS

Objeto de este capítulo	389
Distintos tipos de cesión a cargo del licenciante	389
Efectos de la cesión de contrato realizada por el licenciante	389
Cesión de derechos efectuada por el licenciante	393
Transmisión de la patente por el licenciante	394
Transmisión de la licencia a los sucesores del licenciante	394
Concepto de sublicenciamiento y de cesión de contrato por el licenciario	395
Efectos de la cesión de contratos realizada por el licenciario	395
Transmisión de la licencia junto con el fondo de comercio del licenciario	397
Sublicencias	397
Cesión de contrato por el transmisor de tecnología	400
Cesión de contrato por el receptor de tecnología	400
Nuevas transferencias de tecnología	400
BIBLIOGRAFÍA	401