

**GUILLERMO CABANELLAS de las CUEVAS**

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 TECNOLOGÍA**

**EN EL DERECHO PRIVADO**

2ª Edición, corregida, ampliada y actualizada



*Editorial Heliasta S.R.L.*

## ÍNDICE

<i>Prólogo</i> .....	9
----------------------	---

### INTRODUCCIÓN

La falsa certeza jurídica .....	11
La incertidumbre en nuestro campo de estudio .....	12
Importancia del estudio de los contratos de licencia y transferencia de tecnología .....	12
Diversos tipos de operaciones con tecnología y normas que la regulan .....	14
Propósito de este estudio .....	15
Función del Derecho Comparado .....	16
Contratos excluidos .....	17
Problemas terminológicos .....	19

### CAPÍTULO PRIMERO

#### CONCEPTO, DENOMINACIÓN Y CARACTERES

##### *A. Concepto de contratos de licencia y de transferencia de tecnología*

La transferencia de tecnología en sentido económico .....	21
Posibles operaciones de transferencia de tecnología .....	22

Clasificación de los contratos a ser analizados .....	23
Razones de su tratamiento conjunto .....	23
Criterio de diferenciación entre los contratos a ser analizados .....	24
La expresión "contratos de licencia" .....	24
Definiciones de los contratos de licencia .....	25
Diferencias entre las definiciones expuestas .....	27
Requisito de contraprestación .....	27
Tipos de obligaciones originadas en los contratos de licencia .....	27
Distinción entre los problemas de definición y los de interpretación de los contratos de licencia .....	28
Naturaleza de los contratos de licencia con obligaciones puramente negativas .....	29
Definición propuesta de contrato de licencia .....	31
Distinción de las licencias respecto de las cesiones de patentes .....	32
Posibilidad de confusión entre cesiones y licencias .....	35
Limitaciones a los derechos del licenciataria necesarias para la existencia de una licencia .....	35
Retención del derecho de explotar de parte del licenciante .....	39
Criterio de distinción en el Derecho Comparado .....	39
Desmembración de los derechos del patentado .....	40
Diversos casos de desmembración .....	41
Licencias a favor del cedente de una patente .....	42
Distinción entre licencia y usufructo .....	42
Contratos de provisión de conocimientos técnicos. Terminología .....	44
Dificultades en el uso de la expresión "know-how" .....	44
Definición y concepto de "know-how" .....	45
Clasificación de los conocimientos técnicos .....	57
Clasificación de los conocimientos técnicos no patentados .....	58
Definiciones de los contratos de provisión de conocimientos técnicos .....	59
Elementos esenciales de los contratos de provisión de conocimientos técnicos .....	61
Variabilidad del objeto de los contratos de provisión de conocimientos técnicos .....	63
Clasificación de los contratos de provisión de conocimientos técnicos .....	63

Posibilidad de confusión entre los contratos de provisión de conocimientos técnicos y otros contratos .....	68
Distinción entre contratos de cesión de conocimientos y contratos de compraventa .....	68
Distinción entre contratos de conocimientos técnicos y contratos de locación de cosas .....	70
Caso de venta de maquinaria con prestación de servicios técnicos .....	71
Distinción entre contratos de provisión de conocimientos técnicos y contratos de sociedad .....	71
Distinción entre contratos de provisión de conocimientos técnicos y contratos de trabajo .....	75
Distinción entre contratos de provisión de conocimientos técnicos y contratos de enseñanza .....	75
Comparación con otras figuras contractuales .....	76
Subordinación o coordinación a otros contratos .....	77

*B. Naturaleza jurídica y caracteres*

Propósito y forma de enfocar el problema de la naturaleza jurídica .....	79
Naturaleza jurídica de los contratos de licencia .....	80
El contrato de licencia como usufructo .....	80
El contrato de licencia como locación de cosa .....	81
Posibilidad de aplicación a los contratos de licencia, por vía analógica, de las normas sobre locaciones de cosa .....	84
El contrato de licencia y la cesión de derechos .....	84
Analogía entre las licencias y las cesiones de derechos .....	86
Incompatibilidad de los contratos de licencias con otras figuras ....	86
Calificación de los contratos de licencia sobre la base de sus elementos esenciales .....	87
Posibilidad de calificar a los contratos de licencia .....	87
Comercialidad de los contratos de licencia .....	88
Comercialidad de las licencias gratuitas .....	90
Bilateralidad de los contratos de licencia .....	90
Onerosidad .....	91
Consensualidad .....	91
Atipicidad .....	91
Clasificación de los contratos de licencia de acuerdo a los fines perseguidos por las partes .....	92

Carácter conmutativo de los contratos de licencia .....	92
Definición del Código Civil de contratos aleatorios .....	93
Inconvenientes de la definición anterior .....	93
División de la doctrina respecto del carácter conmutativo de los contratos de licencia .....	95
Informalidad .....	98
Carácter principal o accesorio .....	99
Cumplimiento continuado .....	99
Posibilidad de que los contratos de licencia sean contratos de adhesión .....	99
Características de las prestaciones de los contratos de provisión de conocimientos técnicos .....	101
Contratos de compraventa y contratos de cesión de tecnología .....	101
Contratos de locación de cosa y contratos de uso de conocimientos técnicos .....	104
Contratos de provisión de conocimientos técnicos y cesiones de derecho .....	105
Contratos de provisión de conocimientos y contratos de locación de obra .....	106
Atipicidad de los contratos de provisión de conocimientos técnicos .....	109
Clasificación de los contratos de provisión de conocimientos técnicos. Similitud con los contratos de licencia .....	110
Distintas clasificaciones .....	110
Clasificación de los contratos de provisión de tecnología de acuerdo a los fines perseguidos por las partes .....	113
Aleatoriedad .....	113

## CAPÍTULO II

### FORMACIÓN

#### A. Objeto

Límites e importancia del objeto .....	115
Requisito de que el objeto sea integrado por cosas que estén en el comercio. Licencias .....	116
Requisitos en relación a la transferencia de tecnología .....	117

Los conocimientos como objeto dentro del comercio .....	117
La protección de los conocimientos técnicos .....	120
Materia protegida por el régimen jurídico de los conocimientos técnicos .....	123
Protección penal de los conocimientos técnicos .....	124
El delito de violación de secretos .....	125
La utilización de conocimientos ajenos como actos de competencia desleal .....	126
Protección civil de los conocimientos técnicos .....	129
Protección contractual .....	129
Protección de la vida privada .....	131
Enriquecimiento sin causa .....	133
Responsabilidad por actos ilícitos .....	133
Otras formas de protección jurídica de los conocimientos técnicos .....	145
Régimen de Derecho Laboral .....	145
Derechos de autor sobre conocimientos técnicos .....	147
Evaluación de la protección de los conocimientos técnicos en el Derecho positivo argentino .....	150
Obstáculos a los contratos sobre conocimientos técnicos .....	152
El sistema de patentes como obstáculo a la protección de los conocimientos no patentados .....	152
Planteamiento del problema en el Derecho estadounidense .....	152
El "CASO SEARS" .....	153
Limitación del área afectada por el "CASO SEARS" .....	154
El "CASO LEAR" .....	155
El "CASO PAINTON". Fallo de primera instancia .....	156
El "CASO PAINTON". Fallo de segunda instancia .....	157
Conclusiones derivables del "CASO PAITON" .....	159
El "CASO KEWANEE OIL" .....	160
Aplicación en otros órdenes jurídicos de los principios expuestos en los fallos analizados .....	161
Normas en la Argentina que fundamentan la validez de los contratos de provisión de conocimientos técnicos .....	162
Posición de la jurisprudencia francesa .....	163
Contratos sobre conocimiento de dominio público .....	164

Contratos sobre tecnología contraria al orden público .....	166
Conocimientos cuya transmisión está prohibida .....	167
Efectos del artículo 1.501 del Código Civil sobre los contratos de licencia y transferencia de tecnología .....	167
Contratos con objetos prohibidos por disposiciones expresas .....	168
Contratos sobre hechos imposibles .....	169
Los contratos de licencia sobre patentes nulas en los Estados Unidos .....	169
Los contratos de licencia sobre patentes nulas en el Derecho francés .....	171
Los contratos de licencia sobre patentes nulas en el Derecho suizo y en el Derecho alemán .....	172
Nuestra posición .....	173
Nulidad de las patentes en caso de contratos de licencia aleatorios .....	174
Límites de la imposibilidad jurídica del objeto .....	175
Imposibilidad jurídica del objeto en los contratos de provisión de conocimientos técnicos .....	175
Imposibilidad del objeto y vicios de la voluntad .....	177
Los hechos ilícitos como objeto de los contratos analizados .....	177
Otras prohibiciones incluidas en el artículo 953 del código civil .....	178
Contratos en perjuicio de terceros .....	180
Objeto determinado o determinable .....	187
Licencias sobre patentes futuras. Determinación del objeto de tales contratos .....	188
Indeterminación del objeto en los contratos de transferencia de tecnología .....	190
Formas de evitar la indeterminación del objeto en los contratos de transferencia de tecnología .....	191
Objeto susceptible de apreciación pecuniaria .....	193
Las cosas futuras como objeto de los contratos de licencia y transferencia de tecnología .....	195
Contratos sobre patentes ajenas .....	198
Casos dudosos en las licencias sobre patentes futuras o ajenas .....	199
Contratos sobre tecnología ajena .....	200
Contratación sobre derechos litigiosos .....	200

*B. Capacidad*

Introducción .....	201
Clasificación de los actos jurídicos en relación con la capacidad necesaria de las partes .....	202
Los contratos de licencia y transferencia de tecnología como actos de conservación .....	202
Los contratos de licencia y transferencia de tecnología como actos de administración .....	203
Actos de disposición .....	204
Capacidad de los administradores de sociedades para suscribir contratos de licencia y transferencia de tecnología .....	206
Aplicabilidad de las prohibiciones de contratar .....	208
Prohibición de contratos entre marido y mujer .....	208
Prohibición de contratar entre un incapaz y su representante .....	210
Prohibición de contratar para los albaceas sobre los bienes de testamentarías a su cargo .....	210
Prohibición de contratar para los mandatarios sobre los bienes de sus comitentes .....	212
Otras prohibiciones previstas en el artículo 1.361 del Código Civil .....	212
Legitimación para contratar de los condóminos .....	213
Distribución de derechos entre los condóminos .....	213
Solución en el Derecho francés y en el Derecho estadounidense .....	214
Solución en el Derecho argentino .....	215
Efectos del condominio sobre la facultad de otorgar licencias .....	216
Solución en el Derecho argentino .....	218
Destino de las regalías en caso de licencias otorgadas por un condómino .....	219
Contratos de provisión de conocimientos técnicos en casos de condominio de la tecnología .....	219
Condominio sobre tecnología desarrollada en forma conjunta .....	220
Solución en el Derecho Comparado .....	221
Restricciones a la facultad de los copropietarios de tecnología para otorgar derechos sobre la misma .....	223
Propiedad de conocimientos técnicos por sociedades .....	224



Contratos de licencia y transferencia de tecnología entre una sociedad y sus administradores .....	224
Requisitos de poder especial para suscribir los contratos de licencia y transferencia de tecnología .....	225

### *C. Consentimiento*

Regla general .....	227
Naturaleza de las dificultades que plantea este área .....	227
Limitación de la información en las negociaciones precontractuales .....	228
Efectos de la transmisión de conocimientos en la etapa precontractual .....	229
El enriquecimiento sin causa como posible fundamento de la responsabilidad del receptor en la etapa precontractual .....	230
La apropiación de tecnología en la etapa precontractual como violación de los derechos del titular de la tecnología .....	232
Protección adicional del titular de tecnología en la etapa precontractual .....	233
Compromiso unilateral del receptor potencial de tecnología ....	234
Contratos relativos a la información recibida en el período precontractual .....	235
Otros casos de responsabilidad precontractual .....	236
Posibilidades de obstaculizar los trámites de inscripción de los contratos .....	239
Relación entre la responsabilidad precontractual y las leyes reguladoras de la importación de tecnología .....	240
Dolo y error en los contratos de licencia y transferencia de tecnología .....	240
Dolo, error y anulación de patentes en los contratos de licencia .....	240
Deber de información en la etapa precontractual .....	242
Casos de omisiones dolosas en los contratos de licencia .....	243
Omisiones dolosas en los contratos de transferencia de tecnología .....	244
Error. Principios generales .....	246
Hipótesis poco frecuentes sobre el error .....	246
Error sobre la causa .....	248
Otros casos de error .....	249
Error respecto de un elemento cuya existencia se garantiza .....	250

Error de derecho .....	250
Lesión .....	252

*D. Causa*

Remisión .....	258
----------------	-----

*E. Forma*

Requisito de escritura pública .....	258
Requisito de celebración por escrito .....	259
El enriquecimiento sin causa en los contratos de importación de tecnología .....	262
Requisito de inscripción de los contratos de licencia en la Oficina de Patentes .....	266
Formación de contratos de licencia y transferencia de tecnología mediante consentimiento tácito .....	268
Casos de consentimiento tácito respecto de contratos de licencia .....	269
El consentimiento tácito en los contratos de provisión de conocimientos .....	272

**CAPÍTULO III**

**OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE**

*A. Obligación de no accionar contra el licenciatarlo*

Carácter de esta obligación .....	275
Falta de mención expresa .....	275
Inmunidad ante las acciones del licenciante y compromiso de no accionar .....	276
Efectos de las licencias en casos de transferencia de patentes .....	277
Extensión del deber de no accionar respecto de patentes no mencionadas en el contrato de licencia .....	278
Acciones del titular de la patente comprendidas en los contratos de licencia .....	278
Efectos del otorgamiento expreso del derecho a fabricar .....	279
Efectos del otorgamiento expreso del derecho a utilizar productos .....	282

Efectos del otorgamiento expreso del derecho a vender .....	282
Efectos del otorgamiento expreso del derecho a importar o exportar .....	283
Efectos de las licencias sobre las facultades de terceros .....	285
Limitaciones expresas a la delegación de facultades de terceros .....	285
Limitaciones implícitas a la delegación de facultades de terceros .....	288
Otras limitaciones a la obligación de accionar contra el licenciario. Remisión .....	289

### *B. Obligaciones de garantía*

#### *El licenciante como titular de una patente*

Objeto de este título .....	289
Distinción entre elementos esenciales y garantías sobre determinados elementos .....	289
Fundamento de la garantía del titular de la patente .....	290
Solución en el Derecho comparado .....	291
Duración de la garantía considerada .....	291
Patentes de terceros. Previsión del caso en el contrato .....	292
Contratos sobre patentes en copropiedad .....	292
Contratos en que los derechos de propiedad sobre la patente estuvieren desmembrados .....	292
Contratos en caso de licencias incompatibles previas .....	293

### *C. Obligaciones de garantía*

#### *Atribuciones suficientes del licenciante*

Objeto de esta garantía .....	293
El titular de un certificado de adición como licenciante .....	294
El titular de una patente principal como licenciante .....	295
Eliminación convencional de esta garantía. Remisión .....	296

### *D. Obligaciones de garantía*

#### *No infracción a los derechos de terceros*

Soluciones en el Derecho comparado .....	296
Fundamentos de la presente garantía .....	298
Relación con la garantía de evicción .....	299
Modificación convencional de esta garantía .....	300

Elementos que limitan la aplicación de esta garantía .....	300
Efectos de la exclusión de esta garantía .....	300
Casos en que el licenciante conozca la existencia de otra patente .....	301
Casos en que el licenciatario es perjudicado en virtud de derechos nacidos con posterioridad a la licencia .....	301
Garantía respecto de terceros adquirentes de derechos derivados del licenciante .....	302
Responsabilidad del licenciante por su conducta culposa o dolosa .....	303
Limitación de orden público a la garantía de no infracción a los derechos de terceros .....	303
Responsabilidad penal .....	303
Responsabilidad civil por dolo .....	304
Responsabilidad civil por conductas culposas .....	305
Solución en el Derecho argentino .....	306
Distinción entre culpa grave y culpa leve .....	308
Exención de la responsabilidad del licenciante .....	309
Presunción de validez de las patentes .....	310
Actos del licenciatario comprendidos en esta garantía .....	310
Defensa en juicio del licenciatario .....	311

*E. Obligaciones de garantía  
Otros efectos de la evicción*

Objeto de este título .....	313
Normas generales aplicables .....	314
Efectos de la eliminación expresa de esta garantía .....	315
Límites de esta garantía .....	315
Defensa del licenciatario por el licenciante .....	316
Cálculo de la indemnización debida bajo la garantía de evicción .....	317

*F. Obligaciones de garantía  
Validez de la patente*

Objeto de este título .....	318
Relación de esta garantía con las estudiadas anteriormente .....	319
Fundamento de esta garantía .....	321

Argumentos contrarios a esta garantía. Derecho estadounidense .....	323
La aleatoriedad de los contratos de licencia como argumento contra la garantía de validez de las patentes .....	324
Cuestiones previas a la aplicación de esta garantía .....	326
Posibilidad de entablar la acción de nulidad de la patente .....	326
Solución en el Derecho estadounidense .....	327
Solución en el Derecho europeo .....	329
Solución en el Derecho argentino. Limitaciones a las acciones del licenciatario .....	329
Crítica de las posibles limitaciones a las acciones del licenciatario .....	331
Excepciones a la regla permisiva de las acciones del licenciatario .....	332
Nulidad del contrato de licencia una vez anulada la patente correspondiente .....	336
Efectos de la garantía de validez de las patentes .....	337
Otros aspectos de la relación entre licenciante y licenciatario, bajo patentes nulas .....	340
Cumplimiento parcial de las obligaciones del licenciante. Teoría sobre su efecto. ....	341
Efectos del incumplimiento parcial resultante de una patente nula .....	343

*G. Obligaciones de garantía  
Posibilidad técnica de explotación*

Contenido de esta garantía .....	344
Efectos de esta garantía .....	346
Relaciones técnicas incluidas en esta garantía .....	347
Efectos de los estudios previos del licenciatario .....	347
Distinción con la garantía de validez de la patente .....	348
Distinción con la garantía por vicios redhibitorios .....	348

*H. Obligaciones de garantía  
Posibilidad económica de explotación*

Inexistencia de esta garantía como elemento natural de los contratos de licencia .....	349
--	-----

Responsabilidad del licenciante por la mayor onerosidad de la explotación del licenciatario .....	351
Garantías expresas .....	352
Efecto asociativo de la garantía de explotabilidad comercial ....	353
La garantía de explotabilidad ante la Ley de transferencia de tecnología .....	353

*I. Obligación de suministrar conocimientos técnicos no patentados*

Regla general al respecto .....	354
Relación con la garantía expresa de explotabilidad comercial o técnica .....	355
Relación con la garantía de explotabilidad técnica de la invención licenciada .....	356
Argumentos favorables a la obligación implícita de suministrar conocimientos no patentados .....	356

*J. Obligación de otorgar licencias sobre los perfeccionamientos patentados*

Regla general .....	360
Casos en que los perfeccionamientos obstaculizan al licenciatario .....	361
Obligación expresa de licenciar los perfeccionamientos .....	362
Efectos de esta obligación .....	362
Concepto de "perfeccionamiento" .....	364
Restricciones legales a las licencias sobre perfeccionamientos .....	369
Derechos implícitos del licenciatario sobre los perfeccionamientos bajo el Derecho francés .....	371
Principios de Derecho de los Contratos utilizados en el Derecho francés en favor de la extensión de las licencias sobre los perfeccionamientos .....	371
Tratamiento de los perfeccionamientos obtenidos de terceros .....	374
Extensión a los perfeccionamientos de las garantías a cargo del licenciante .....	377

*K. Obligación de accionar contra terceros infractores*

Argumentos a favor del carácter implícito de esta obligación .....	378
Solución en el Derecho argentino .....	381
Protección del licenciataria simple ante infracciones a la patente de su licenciante .....	382

*L. Otras obligaciones*

Naturaleza de su enumeración .....	384
Pago de las anualidades correspondientes a la patente .....	384
Responsabilidad por los daños causados por la invención licenciada .....	385
Responsabilidad por los daños causados a terceros .....	386
Cláusulas sobre responsabilidad por los daños causados por la invención licenciada .....	388
No utilización de los perfeccionamientos obtenidos respecto de la tecnología licenciada .....	389
No utilización de tecnologías que compitan con la tecnología licenciada .....	390
Prestaciones típicas de otros contratos .....	390

## CAPÍTULO IV

## OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE TECNOLOGÍA

*A. Obligación de suministrar conocimientos técnicos*

Carácter de esta obligación .....	393
Medios para la transmisión de tecnología .....	393
Reglas aplicables a los elementos materiales en los que se encuentre descripta la tecnología .....	394
Asistencia continuada .....	395
Entrenamiento de personal .....	396
Cumplimiento forzado de las obligaciones del transmisor .....	397
Comprensión de los conocimientos por el receptor .....	398
Relación de la obligación de transmisión con el secreto de los conocimientos .....	399
Derechos del receptor sobre los conocimientos transmitidos .....	400

Eliminación de las acciones del transmisor contra el receptor .....	402
Protección del receptor ante las acciones de terceros .....	403
Situación del receptor ante ulteriores transmisiones de los conocimientos .....	410
Relación de los conocimientos transmitidos con otros conocimientos .....	411
Derechos resultantes de la transmisión de tecnología .....	411
Empleo de terceros para la utilización de conocimientos adquiridos .....	412

*B. Obligaciones de garantía*

*I. El proveedor como titular de los conocimientos técnicos*

Carácter de esta obligación .....	413
Hipótesis de incumplimiento .....	414
Efectos de los contratos sobre conocimientos ajenos .....	415
Caso del adquirente de tecnología de un tercero que goza de ella libremente .....	416
Pérdida de los derechos del transmisor después de la transmisión .....	417
Transferencias incompatibles con los derechos de terceros .....	417
Conocimientos transmitidos por un copropietario .....	418

*C. Obligaciones de garantía*

*II. Atribuciones suficientes del proveedor*

Principios generales. Remisión .....	418
--------------------------------------	-----

*D. Obligaciones de garantía*

*III. No infracción a los derechos de terceros*

Carácter de esta garantía .....	419
Patentamiento posterior a la contratación .....	419
Casos de eliminación de esta garantía .....	421

*E. Obligaciones de garantía*

*IV. Otros efectos de la evicción*

Fundamento de esta garantía .....	422
Reglas aplicables. Remisión .....	422



*F. Obligaciones de garantía**V. Carácter de secreto industrial de los conocimientos*

Límites de este título .....	423
Contratos en los que existe esta obligación .....	423
Fundamentos y aplicación de esta garantía .....	424
Posibilidad de que el receptor accione contra el transmisor respecto del carácter secreto de la tecnología .....	431
Efectos de la declaración de inexistencia de un secreto obtenida por un tercero .....	433
Obligación de no divulgación de conocimientos secretos cuando esta cualidad ha desaparecido .....	434
Inexistencia del carácter secreto de un conocimiento como consecuencia de su patentamiento .....	435

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

Objeto de este capítulo .....	436
Garantía en contratos sobre tecnología no determinada .....	436
Garantía implícita por descripción .....	438
Efectos del acceso previo a la tecnología .....	439
Efectos de la eliminación de la garantía de explotabilidad técnica .....	441
Obligaciones de resultado a cargo del proveedor de tecnología .....	441
Limitaciones a las obligaciones de resultado del proveedor .....	443
Relación entre las obligaciones de resultado y la diligencia del receptor .....	444
Carga de la prueba de las obligaciones de medios y de resultado .....	445
Garantía de explotabilidad técnica en caso de asesoramiento directo .....	447
Garantía de explotabilidad técnica en los contratos de entrenamiento de personal .....	447

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

Reglas generales. Remisión .....	448
----------------------------------	-----

<i>I. Obligación de suministrar tecnología adicional</i>	
Casos en que se aplica .....	449
<i>J. Obligación de transmitir los perfeccionamientos de la tecnología transmitida</i>	
Regla general. Remisión .....	451
Interpretación de las cláusulas relativas a perfeccionamientos .....	451
<i>K. Obligación de accionar contra terceros infractores</i>	
Conocimientos a los que se aplica esta obligación .....	452
<i>L. Obligación de confidencialidad</i>	
Aplicación de esta obligación .....	453
<i>LL. Otras obligaciones</i>	
Ejemplos .....	454

## CAPÍTULO V

### OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

#### *A. Pago de regalías*

Carácter de las obligaciones mencionadas en este título .....	457
Naturaleza de la obligación de pagar regalías. Comparación con las obligaciones del locatario .....	458
El pago de regalías como elemento natural de los contratos de licencia. Casos posibles .....	459
Monto de las regalías cuando no hubiere cláusulas expresas al respecto .....	460
Forma de pago de la regalía .....	463
Aporte de licencias a sociedades .....	464
Mecanismos indirectos para aportar licencias .....	465
Formas de determinación de las regalías pagaderas en dinero .....	466
Ventajas de las regalías fijas .....	467
Normas aplicables al pago de regalías en dinero .....	467

Efecto de la resolución del contrato sobre las regalías fijas .....	468
Ventajas de las regalías fijas que son pagaderas a plazos .....	469
Relación entre la duración de la licencia y la duración de los pagos .....	469
Efectos de la resolución del contrato sobre las regalías fijas pagaderas a plazos .....	472
Efectos de incumplimiento del licenciataria sobre las regalías fijas pagaderas a plazo .....	472
Regalías proporcionales sobre las ventas. Ventajas .....	473
Período durante el cual las regalías serán aplicables .....	473
Momento en que las regalías comienzan a devengarse .....	474
Ventas sobre las que se aplican las regalías porcentuales. Determinación .....	475
Concepto de venta para el cálculo de regalías .....	475
Tratamientos de los productos facturados pero no fabricados o cobrados .....	476
Entes cuyas ventas están sujetas al pago de regalías .....	477
Productos comprendidos en el cálculo de regalías .....	479
Precio computable para el cálculo de las regalías .....	481
Cómputo de las prestaciones adicionales recibidas por el licenciataria .....	483
Porcentaje de regalías. Aplicación .....	484
Cálculo de regalías sobre el precio bruto de venta .....	484
Regalía fija por unidad manufacturada. Ventajas .....	484
Regalías variables por unidad manufacturada. Ventajas .....	485
Cálculos de regalías sobre insumos y componentes .....	486
Cálculos de regalías en relación a procesos .....	486
Regalías fijadas como un porcentaje de las utilidades del licenciataria. Inconvenientes .....	487
Idem. Reglas aplicables .....	488
Regalías máximas, mínimas y variables .....	489
Tratamiento de los impuestos sobre las regalías .....	491
Límites máximos de las regalías .....	491
Regalías en moneda extranjera. Distintas hipótesis .....	493
Regalías en términos de moneda extranjera .....	494
Regalías pagaderas en moneda extranjera .....	496
Efectos de la falta de pago de regalías .....	496

*B. Obligación de explotar la invención licenciada*

Determinación de esta obligación .....	497
Relación entre la obligación de explotación y las demás actividades del licenciataro .....	499
Obligación implícita de explotación. Derecho comparado .....	500
Obligación implícita de explotación. Solución bajo el Derecho argentino .....	502
Casos en que existe la obligación implícita de explotación .....	503
Límites de la obligación de explotación .....	504

*C. Obligación de no competir*

Objeto de esta obligación .....	504
Límites de esta obligación .....	505
Obligación implícita de no competencia .....	507

*D. Obligación de otorgar derechos sobre los perfeccionamientos*

Distintos casos a ser analizados .....	507
Perfeccionamientos protegidos por un certificado de adición .....	508
Perfeccionamientos protegidos por patentes independientes .....	509
Solución en los Estados Unidos. Aplicabilidad en el Derecho argentino .....	510
Reglas aplicables al otorgamiento al licenciante de derechos sobre los perfeccionamientos del licenciataro .....	511
Reglas aplicables a los perfeccionamientos no patentados .....	513

*E. Obligaciones relativas a la explotación y comercialización del licenciataro*

Origen de estas obligaciones .....	514
Casos de obligaciones incluidas en este título .....	515

*F. Otras obligaciones*

Generalidades. Interpretación .....	518
-------------------------------------	-----

## CAPÍTULO VI

## OBLIGACIONES DEL RECEPTOR DE TECNOLOGÍA

*A. Pago de regalías*

Reglas generales. Remisión .....	521
Monto de las regalías cuando no hubiere cláusulas expresas al respecto .....	521
Aporte de tecnología a sociedades comerciales .....	522
Cómputo de regalías .....	522
Traslado al receptor de los costos de la transferencia .....	523

*B. Obligación de explotar la tecnología transmitida*

Reglas generales. Remisión .....	524
----------------------------------	-----

*C. Obligación de no competencia*

Reglas generales. Remisión .....	527
----------------------------------	-----

*D. Obligación de comunicar perfeccionamientos*

Reglas generales. Remisión y comparación .....	527
--	-----

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

Remisión .....	529
----------------	-----

*F. Obligación de confidencialidad*

Carácter implícito de esta obligación .....	529
Efectos de esta obligación .....	530
Comunicaciones admisibles .....	531
Vigencia de la obligación de confidencialidad cuando el secreto ha dejado de existir .....	531
Cláusulas expresas sobre confidencialidad .....	532
Medidas a ser tomadas por el receptor para mantener el secreto de la tecnología .....	533

*G. Otras obligaciones*

Remisión ..... 534

**CAPÍTULO VII**

**DURACIÓN Y TERMINACIÓN**

Objeto de este capítulo ..... 535

Aplicación de los principios generales del Derecho de los  
Contratos. Restricciones a la misma ..... 536

Aplicabilidad de las normas que rigen la duración de los  
contratos de cumplimiento continuado ..... 537

Formas de determinación expresa de la duración de los  
contratos de licencia ..... 538

Determinación de la duración de los contratos de licencia a  
falta de cláusula expresa ..... 539

Cláusulas de libre resolución ..... 540

Tácita reconducción ..... 541

Efectos de la terminación del contrato sobre las  
obligaciones de las partes ..... 542

Duración de los contratos de uso de conocimientos técnicos ..... 543

Duración de los contratos sobre conocimientos futuros ..... 544

Duración de los contratos que incluyen cláusulas de  
obsolescencia ..... 544

Límites a los plazos fijados por las partes ..... 545

Régimen de plazos en caso de patentamiento de la  
tecnología transmitida ..... 545

Libre resolución, tácita reconducción y permanencia de  
obligaciones. Remisión ..... 546

Iniciación de la vigencia de las obligaciones contractuales ..... 546

Pacto comisorio ..... 547

Efectos de la terminación de los contratos analizados ..... 548

**CAPÍTULO VIII**

**TERRITORIO**

Objeto de este capítulo ..... 553

El territorio como elemento natural de los contratos de licencia .... 553

Cláusulas expresas sobre territorio .....	555
Reglas sobre territorio aplicables a los contratos de provisión de conocimientos técnicos .....	561
Utilización de la tecnología en terceros países .....	562
Normas expresas sobre territorio en los contratos de transferencia de tecnología .....	563

## CAPÍTULO IX

### EXCLUSIVIDAD

Propósito de las cláusulas de exclusividad .....	567
Exclusividad en caso de falta de disposiciones expresas al respecto .....	568
Efectos de la cláusula de exclusividad .....	569
Relación entre los distintos licenciarios y receptores de tecnología .....	574
Relación entre el licenciario exclusivo, el licenciante y terceras partes .....	576
Relación entre el receptor con derechos exclusivos, el transmisor y terceras partes .....	579
Terceros que utilizan la tecnología en relación con la explotación del licenciante o transmisor .....	582
Inaplicabilidad en favor del licenciario exclusivo de las acciones otorgadas por la ley de patentes .....	582
Licencias exclusivas abiertas y cerradas .....	583

## CAPÍTULO X

### CLÁUSULA DE LICENCIARIO O RECEPTOR MÁS FAVORECIDO

Propósito de las cláusulas consideradas en este capítulo .....	587
Términos contractuales sujetos a la cláusula de licenciario o receptor más favorecido .....	587
Fuente de las cláusulas aquí consideradas .....	588
Aplicación de los contratos más favorables, en pleno o parcialmente .....	588
Cláusulas no aplicables al licenciario o receptor más favorecido .....	589

Deber de comunicar la suscripción de nuevos contratos .....	590
Obligación del licenciante de accionar contra terceros .....	591

## CAPÍTULO XI

### CESIONES Y SUBLICENCIAS

Objeto de este capítulo .....	593
Distintos tipos de cesión a cargo del licenciante .....	593
Efectos de la cesión de contrato realizada por el licenciante ....	594
Cesión de derechos efectuada por el licenciante .....	598
Transmisión de la patente por el licenciante .....	599
Transmisión de la licencia a los sucesores del licenciante .....	600
Concepto de sublicenciamiento y de cesión de contrato por el licenciatario .....	600
Efectos de la cesión de contratos realizada por el licenciatario .....	600
Transmisión de la licencia junto con el fondo de comercio del licenciatario .....	602
Sublicencias .....	603
Cesión de contrato por el transmisor de tecnología .....	606
Cesión de contrato por el receptor de tecnología .....	606
Nuevas transferencias de tecnología .....	606
<i>Bibliografía</i> .....	609