

# Conceptos de Transferencia de Tecnología

por CARLOS V. CASTRILLO  
18 de Agosto de 2011  
[www.saij.jus.gov.ar](http://www.saij.jus.gov.ar)  
Id SAIJ: DACF110084

1. Prefacio En este capítulo presentaremos el estudio sobre la transferencia de tecnología desde una perspectiva jurídica distinta a cómo ha sido tratada la misma hasta el presente por los autores. Para ello el desarrollo ha sido encarado como una estructuración sustancial con final abierto en lo que se refiere a las particularidades que deberá tener en cuenta el profesional en la protección de la tecnología en cada caso y no como una descripción formal en cuanto a sus diferentes manifestaciones.

Para lograr este enfoque se ha partido de la premisa de considerar al conocimiento como flujo de información, ordenado y continuo y no como un objeto estático y claramente limitado. Desde esta perspectiva se ha considerado que la transferencia de tecnología, como conocimiento práctico protegible o transmisible entre sujetos de derecho, no puede desconocer este carácter dinámico, continuo y de límites difusos relativos al objeto en estudio (ver Cabrera Izquierdo y Hércules para mayor profundización sobre características del conocimiento y su gestión).

Por otra parte este conocimiento es por naturaleza inapropiable en forma exclusiva, ello en tanto su comunicación no significa la pérdida del mismo por quien lo comunica sin perjuicio de su adquisición por quien lo recibe (ver extractos de Cartas de Thomas Jefferson). La apropiación con carácter exclusivo sólo es posible por ficciones legales propias de la propiedad intelectual (no por ello ajenas a la protección constitucional) y/o por obligaciones de hacer y no hacer asumidas por las partes y que por tener fuente contractual son también expresión del derecho de propiedad protegido constitucionalmente.

Así el objeto de conocimiento o flujo puede ser visto desde distintas perspectivas. Puede ser analizado desde una perspectiva estrictamente técnica y en forma esquemática -como por ejemplo sería una patente de proceso-, desde el resultado final que muestra la consecuencia de la aplicación de tal conocimiento en el producto que adquiere el consumidor -como sería la patente de producto-, desde el mensaje que resume la técnica de comercialización -marca-, desde su expresión original -derecho de autor-, etc.

También todo este flujo de información puede describirse claramente en un contrato mediante obligaciones de hacer y no hacer con contraprestaciones en obligaciones de dar (pago de regalías). En el supuesto de la relación contractual la oponibilidad será solamente entre partes, en la relativa a derechos intelectuales, erga omnes. Por ello, la mejor protección se logra mediante un cúmulo de protección conforme veremos y no con algún instituto en particular.

Es decir que en una visión acabada del objeto de estudio -transferencia de tecnología- no sólo tiene que tener en cuenta a las obligaciones del contrato en sí, sino a los distintos institutos de propiedad intelectual que puedan servir para proteger desde distintas perspectivas al conocimiento que se transmite.

Hechas estas aclaraciones previas al lector continuamos con la introducción al tema en estudio.

2. INTRODUCCIÓN Se podría definir a la ciencia como el conjunto de conocimientos sistematizados en una rama del saber mientras que a la tecnología como a la sistematización de esos conocimientos en orden a su

utilización (ver Masnatta).

De ello se podría deducir que la tecnología es una subdivisión de la ciencia caracterizada por su contenido utilitario, más allá del modo de acceso al conocimiento por la experiencia.

Hoy todo conocimiento que no sea científico (dejo fuera de esta afirmación las creencias religiosas), o sea experimentable, o siguiendo a Kant, fundado sobre juicios sintéticos, no es considerado un conocimiento certero por la humanidad, lo que significara el abandono y descalificación de todo conocimiento metafísico, en tanto éste no puede fundarse en juicios sintéticos por estar más allá de toda experiencia sensorial.

Es por ello que desde el siglo XVIII el hombre ha depositado en la ciencia todas sus esperanzas de desarrollo, y en la tecnología la sistematización y aplicación práctica de todo ese conocimiento.

Como consecuencia de ello, la filosofía se ha sentido obligada a transitar por sendas científicas y los filósofos, en general, a concentrar sus esfuerzos en ciencias como la física, matemática, astronomía, biología, medicina, etc., elevando aún más el valor y el interés por la técnica, como aplicación práctica del conocimiento científico.

Cuando la ciencia además es práctica, o sea tienen un contenido utilitario, estamos frente a la tecnología.

La tecnología, y por sus implicancias prácticas, tiene contenido económico y ese valor busca ser protegido por el derecho para de esa forma mantener el orden social y/o fomentar el desarrollo de la tecnología.

Pero la tecnología no es por naturaleza apropiable. Cualquiera que acceda a ella puede utilizarla. Su propiedad como derecho exclusivo no es propia de su naturaleza, sin embargo, el derecho y para fomentar su desarrollo, crea ficciones en ciertos casos, o reconoce las obligaciones que las partes voluntariamente convienen entre sí con objeto en la transferencia de tecnología en otros supuestos.

El razonamiento que a continuación se esgrime se desarrollará según el siguiente esquema: en el primer apartado nos referiremos al concepto de transferencia de tecnología para así delimitar el campo de estudio, en el segundo analizaremos los fines económicos que mueven a los sujetos de derecho a efectuar actos jurídicos de transferencia tecnología. En el tercero haremos una breve reseña de las dos grandes divisiones jurídicas relativas a los bienes, los derechos reales y personales y la relación que esta división tiene con las formas de protección de la tecnología (contratos y derechos de propiedad intelectual como derechos reales administrativos). En el cuarto profundizaremos en cada grupo y sus distintos componentes y en el quinto expondremos las conclusiones.

### 3. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA COMO OBJETO DE UN ACTO JURIDICO.

El objeto de la transferencia de tecnología es el de transmitir, ceder, o permitir el uso de conocimientos técnicos, comúnmente llamados know how o tecnología.

La tecnología, o know how, palabra inglesa que significa "saber hacer" ha sido tratada y definida por diversos autores con diferentes acepciones conforme describiremos y comentaremos a continuación. De todas formas anticipamos que no existe todavía un acuerdo general respecto del límite que debe reconocerse en la definición de este concepto.

La definición con la cual nos consideramos más identificados es la proporcionada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD 1990 - en que se sostuvo que la transferencia de tecnología, es la "transferencia de conocimiento sistemático para la elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio". Este concepto es desde nuestra perspectiva claro y como veremos

abarcativo de las diferentes características que queremos resaltar.

Autores como Martorell consideran know how a todo conocimiento técnico, procedimiento, método de elaboración, utilización de medios mecánicos o aportes de información mantenidos en secreto por su poseedor, que constituye un bien de contenido económico y que forma parte de un patrimonio (Ver Martorell).

Para este autor las características del bien son el carácter secreto y su contenido económico. O sea que un conocimiento de difícil acceso, cuyo contenido no sea secreto, no sería transferencia de tecnología. Lo mismo podría sostenerse según este autor respecto de aquellas cuestiones que no tengan contenido económico actual.

Como dijimos al principio, y teniendo en cuenta que la definición del concepto de transferencia de tecnología no es unívoca, no podemos decir que el planteo de Martorell esté equivocado. Sí en cambio creemos que limitar el concepto a lo secreto y con contenido económico deja fuera muchas cuestiones que tienen principios comunes y que podrían generar el día de mañana la agrupación genérica bajo un contratos típico que finalmente se regule por ley. Bianchi solo considera como know how a los conocimientos dirigidos a la solución de problemas técnicos-, y que no se hallan cubiertos por patentes (Ver Bianchi). Para este autor la transferencia de tecnología no sería un concepto abarcativo sino un estanco claramente dividido y ajeno a la propiedad intelectual, en particular a las patentes. Si bien es cierto que las patentes normalmente requieren de contratos de know how que permitan hacer realidad el invento, no creemos que debemos separar los conceptos, sino unir sus distintas manifestaciones en este concepto único y abarcativo de distintos institutos.

Le Pera afirma que el know how se caracteriza en sentido estricto como aquel conjunto de información, instrucciones y consejos y asesoramiento que sólo puede ser proporcionado "persona a persona", frente a situaciones concretas y con el objeto de asegurar la correcta ejecución de una técnica o proceso (Ver Le Pera) FN6. Esta definición dejaría fuera la mera transmisión de los derechos de propiedad intelectual en sí mismos, que por nuestra parte consideramos como formando parte del universo de la transferencia de tecnología. Muchas veces estas cesiones o licencias se hacen solamente en los papeles, sin que medie contacto personal entre las partes y ello no es óbice para su inscripción en los registros de contratos de transferencia de tecnología a fines informativos, regulatorios y tributarios.

Gomez Segade afirma que son los procedimientos, prácticas industriales que no pueden ser descriptos con precisión, de las que derivan su valor como consecuencia de un determinado grado de novedad y secreto. Se trata de un conjunto de invenciones, procesos, fórmulas o diseños no patentados, o no patentables, que incluyen experiencias y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida preferentemente o exclusivamente a través de servicios personales (Ver Argeri) Quizás una correcta apreciación sea la dada por este autor cuando afirma que "El considerable ahorro de tiempo y dinero que supone la posesión de estos conocimientos hace que cualquier licenciataria esté dispuesto a pagar un precio para conseguirlo (ver Gomez Seade, pág 138)" Esta noción nos aproxima al contrato de aprendizaje o capacitación, sin embargo el mismo autor limita el objeto del know how a los conocimientos y datos técnicos industriales dejando fuera los comerciales (Ver Gomez Seade pág. 146 y 147) que incluyen licencias de marcas, franquicias, etc.

Considera además que el know how debe ser secreto, en el sentido de que no ha sido puesto a disposición de la generalidad de los competidores (ver Gomez Seade, página 149 y 152). Discrepamos con esta característica, basta con que el acceso al conocimiento sea complejo o tenga un costo para que tenga valor económico su posesión y método de transferencia.

Marzoratti explica que se ha entendido por tecnología al conjunto de conocimientos técnicos aplicados a la producción y comercialización de bienes y servicios. Este concepto, incluye sólo aquellas "técnicas" encaminadas al objetivo económico de producir o vender más (cantidad) y mejor (calidad) (Ver Marzoratti).

Como vemos, las definiciones son varias y cada una se diferencia en su alcance del resto. Por ello, avalando lo ya dicho y tal como señala Cabanellas si bien la expresión know how ha pasado al uso corriente en países de habla inglesa y ha sido objeto de una activa elaboración doctrinal, ello no ha permitido sin embargo, llegar en esos países a un concepto preciso de know how, particularmente respecto de cuestiones tan básicas como su carácter secreto, su accesoriadad respecto de patentes, etc. tal como se viera reflejado en las diversas definiciones enunciadas. Consideramos que la tecnología o know how es un conocimiento, que no necesariamente debe estar incluido en una patente, ni debe ser necesariamente comunicable personalmente, ni ser secreto.

En efecto, existen conocimientos que no son secretos, pero cuyo aprendizaje o proceso no es simple, y otros que se aprenden desde documentos, patentes o maquinarias.

Por ello la expresión conocimientos técnicos es la que mejor refleja el concepto que queremos individualizar, en tanto engloba a conocimientos valiosos pero no secretos y que no necesariamente tienen una aplicación industrial sino que se relacionan con la producción de bienes y/o servicios y su comercialización. Son técnicos en el sentido de que están sistematizados para su implementación, lo que puede ser propio del área comercial, financiera, productiva, etc.

De todas formas sí podemos advertir que la transferencia de tecnología como transferencia de conocimiento tiene un objeto dinámico, el flujo de la información que hace al conocimiento en cuestión.

Desde esta perspectiva su protección puede darse de diversas formas, aunque nunca se podrá considerar que ha sido abarcada en forma completa tal como veremos en el próximo capítulo, por lo que la labor del profesional es compleja y desafiante y nunca necesariamente completa.

En los próximos capítulos nos ocuparemos de desarrollar las distintas alternativas de protección y las cuestiones que desde esas distintas alternativas de protección deben ser tenidas en cuenta cuando de transferencia de tecnología se trata sin pretender por ello agotar el tema.

**EL INTERES ECONOMICO EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA** La creación e intercambio de tecnología ha devenido vital en la economía de nuestros días, no importa el sector que se enfoque.

Desde la perspectiva de los productores de materia prima en que el precio es el determinante, la tecnología ayuda a bajar los costos de forma tal de lograr precios más competitivos.

En los mercados en que la carrera por nuevos productos es vital, la tecnología es quien se ocupa de descubrir nuevos productos o mejorar los existentes.

En aquellos mercados en que la competencia reside en las formas y estrategias de distribución, la tecnología se ocupa de investigar y desarrollar estrategias apropiadas para ello o porqué no ofrecer esquemas ya probados y exitosos como sucede con las franquicias.

También, y como la creación de tecnología significa riesgo y el riesgo tiene clientes especializados en tomarlo, muchas empresas deben especializarse en la generación de tecnología y dejar su utilización (de menor riesgo) a otras empresas para conseguir financiación en los mercados.

Es que los inversores en empresas de nueva tecnología pueden no desear que el riesgo (y las consecuentes mayores ganancias que ello significa) sean menguados por actividades de producción o prestación de servicios una vez que la tecnología ha sido probada y descubierta, explicándose así porqué empresas que pueden producir con la tecnología descubierta, decidan transferirla a cambio de regalías o un precio en dinero.

La necesidad de capital para nuevas inversiones de riesgo y la política comercial para conseguir este tipo de inversores puede requerir una limitación en la visión misión de la empresa a la investigación y el riesgo.

Pero aún cuando el riesgo pueda y quiera ser asumido por la empresa, puede existir además una necesidad de diversificarlo, lo que se consigue con acuerdos de transferencia de tecnología entre empresas en la misma actividad. Estas empresas pueden llegar a la conclusión de que su mejor estrategia sea competir en la comercialización pero no en el desarrollo de I+D, en que los riesgos son muy altos y un error en ese campo pueda significar la desaparición inmediata del mercado.

También la transmisión de tecnología puede significar una forma distinta de generar un mercado a futuro, en tanto incentiva a los competidores a desarrollar la tecnología descubierta y generar productos. Téngase presente por ejemplo el caso de las computadoras en IBM que permitieron los clones y un mercado distinto al de Apple o el relativo al videograbador en JVC y Sony, en que la mayor apertura de uno de los descubridores de tecnología mediante acuerdos de transferencia de tecnología con terceros significara la formación de un mercado absolutamente distinto.

Como vemos, existen diversas razones económicas para que la tecnología pueda ser objeto de un contrato de transferencia o licencia y las cláusulas de estos contratos deben buscar protegerla de la mejor manera posible y conforme sea el objeto buscado por las partes para que dicha transferencia de tecnología se produzca.

A propósito de la protección, a continuación describiremos la naturaleza jurídica de los distintos derechos en juego para luego ocuparnos de la protección en particular y de esa forma poder comprender mejor cuál debe ser el norte que guíe al profesional en cada caso.

**DERECHOS REALES Y PERSONALES** Ya analizamos el valor que tiene la tecnología y la necesidad de que desde el derecho se pueda proveer a su protección y a la garantía de su transmisión- No es difícil intuir que la tecnología o know how sea un bien jurídico, pero en la concepción dualista del derecho los bienes jurídicos están conformados por derechos reales y personales, que como tales tienen distinta naturaleza jurídica, distintas características particulares y distintas formas de transmisión entre sujetos de derecho.

La tecnología, como bien jurídico inmaterial consistente en la sistematización de conocimiento aplicable, torna dificultosa su categorización en alguno de estos dos grandes conjuntos y esa dificultad no es casual, sino que es propia de las características del tipo de bien y su naturaleza (inmaterial).

Sin embargo creemos que la tecnología puede ser categorizada desde esta perspectiva y lograrlo simplificaría mucho el ulterior análisis teniendo en cuenta que podrían aplicarse las características propias de institutos conocidos (derechos reales y personales).

Para justificar el razonamiento debemos partir de cuestiones tan básicas como la propia definición de derecho, y así se pueda comprender la lógica y las conclusiones. La complejidad de la tecnología como objeto jurídico de estudio nos obliga a ello.

Partimos de la consideración de que el derecho es un conjunto ordenado de valores cuyo reconocimiento genera una interferencia intersubjetiva en la conducta de los hombres y sus organizaciones. Si bien la fuente del derecho puede ser discutida o sea los valores y su ordenamiento, la expresión del derecho puede encontrarse en las conductas jurídicas de los integrantes de una sociedad o en las normas jurídicas de tal sociedad. Destacamos que el carácter jurídico de una norma o una conducta lo reconocemos en su virtualidad de generar interferencia intersubjetiva en la conducta. El derecho se expresa entonces en conductas o normas dependiendo de la perspectiva del enfoque del observador aunque, como vimos, es la referencia al valor y al orden de valores

el pivote y sustento fundamental del derecho, común a ambas perspectivas (conducta y norma).

Pero no toda conducta ni toda norma es expresión de los valores de la ciencia jurídica, sino, como dijimos sólo aquellas que interfieren o se refieren a interferencias en la conducta de otro individuo. En cambio no sería expresión del derecho la conducta o la norma cuando las mismas no interfieren o se refieren a interferencias con la conducta de otro individuo como sucede con algunas reglas morales. En efecto, el objeto de la moral no es idéntico al del derecho, más allá de que considere al valor como esencia de la misma. Es que el valor moral no es idéntico al valor jurídico.

El valor moral sería en ciertos aspectos de más amplio contenido en cuanto no distingue por la existencia o no de interferencia intersubjetiva y más restringido en cuanto a que ciertos valores jurídicos no son morales (v.g. muchas normas de tránsito, muchas costumbres legales, muchas normas de procedimiento, etc.).

Hecha esta básica definición y diferenciación, analicemos el derecho desde su expresión normativa, que como dijimos es una de las formas de expresión de los valores jurídicos y del ordenamiento de los mismos y que permite una mayor sistematización del mismo. No olvidemos que desde la perspectiva que propiciamos, norma y conducta serían dos caras de una misma moneda; los valores jurídicos reconocidos por una sociedad y que conforman al derecho de una sociedad.

Desde la perspectiva normativa, existe una diferenciación trascendente en los bienes y ésta es la que distingue los derechos reales de los personales, independientemente de que ellos sean materiales o inmateriales.

En efecto, el [artículo 2312](#) de nuestro código civil establece que "Los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas, se llaman bienes. El conjunto de los bienes de una persona constituye su patrimonio.

El conjunto de derechos conforme surgen de los Libros 2 y 3 del [código civil](#) se dividen en personales y reales, y el patrimonio es el conjunto de derechos reales y personales.

El Libro 4 del [Código Civil](#) referido a las disposiciones comunes relativas a los derechos personales y reales comprende el [artículo 3263](#) que define al sucesor universal como aquel a quien pasa todo o una parte alícuota del patrimonio de otra persona, de lo que se deduce que el patrimonio es el conjunto de derechos personales y reales, los que en conjunto son bienes ([art. 2312](#) ya citado).

Conforme las distintas perspectivas normativas con las que podemos enfocar al [Código Civil](#) llegamos a la conclusión que en derecho los bienes se conforman por derechos reales y personales. No hay más que éstos en tal conjunto y los derechos sobre la tecnología deberían caber en alguno de ellos o en ambos, si es que no son una nueva categoría jurídica hasta ahora desconocida.

Nuestra hipótesis considerará a los derechos tecnológicos desde la clasificación dualista existente ya que creemos que la historia del derecho amerita valorar su estructura y considerarla en principio correcta.

Dijimos antes que la característica propia del Derecho es la interferencia intersubjetiva en la conducta y que ésta es la gran diferencia con la moral. De ello se deduce que si los derechos reales y personales integran el derecho, deben participar de esta característica de interferencia intersubjetiva en la conducta.

En efecto tanto respecto de los derechos reales como de los personales toda la sociedad reconoce una interferencia en la conducta por la existencia de un derecho, sea personal o real en cabeza de un sujeto, y ello se manifiesta en el convencimiento social de que no se puede invadir esa esfera de protección. Tal interferencia en la mayoría de los casos es respetada pasivamente por la sociedad sin perjuicio de que excepcionalmente debe hacerse respetar proactivamente por los poderes del Estado.



Cuando no existe este respeto, o sea no existe esa conducta pasiva de todos los sujetos de derecho y tampoco existe la conducta proactiva de las autoridades se dice que la norma, regulatoria de la conducta y expresión del valor, ha caído en desuetudo (tal es el caso de la norma penal que condenaba el adulterio en el art. 118 del CP, derogada tácitamente por desuetudo y luego expresamente por [ley 24.453, art. 4](#)).

Por otra parte, cuando la conducta intersubjetiva de los sujetos reconoce tal interferencia y consecuentemente la respeta más allá de la existencia de la norma surge una norma no escrita que termina siendo receptada por el ordenamiento jurídico (en este sentido ver [art. 17 CC](#) relativo al valor de la costumbre).

Pero más allá del respeto que toda la sociedad rinde, sea desde la perspectiva pasiva o activa a tales derechos, luego está la modalidad en que el derecho habiente ejerce su derecho en particular y que diferencia el derecho real del personal.

En el caso de los derechos reales, y siempre en el entorno jurídico de interferencia ya mencionado, el derecho habiente del mismo ejerce su derecho sobre la cosa misma, no precisando más que de su conducta para hacer valer su derecho real. No requiere de otro sujeto de derecho que esté obligado a prestarle asistencia para tal ejercicio.

En efecto, tal como establece el [artículo 497 del CC](#) no hay obligación que corresponda a derechos reales. Reiteramos, el derecho real se ejerce directamente sobre la cosa sin precisar de obligación alguna por parte de nadie más allá de la propia y genérica interferencia propia del derecho y común a los derechos reales y personales.

En cambio, en el supuesto de los derechos personales, y siempre en el entorno jurídico de interferencia, el derecho habiente precisa de otra conducta, la del obligado, para ejercer su derecho personal. Nuevamente, el [artículo 497](#) lo evidencia al establecer: A todo derecho personal corresponde una obligación personal.

También existe otra particularidad que distingue a los derechos reales de los personales y es su carácter de oponibilidad erga omnes vs. oponibilidad limitada a las partes del contrato.

Esto nos conduce también a otra característica y es el de número limitado por la ley en lo que a derechos reales se refiere (numerus clausus) versus el carácter ilimitado en cuanto a los derechos personales.

La limitación de los derechos reales a aquellos establecidos por la ley es lógica si se tiene en cuenta el principio constitucional establecido en el artículo 19 que establece que nadie estará obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ello no prohíba. Si tenemos en cuenta el carácter oponible erga omnes de los derechos reales y que ello significa una zona de prohibición para todo sujeto de derecho, ella debe estar establecida por ley para no contradecir el principio del [artículo 19 de la CN](#).

Todo este planteo y la comprobación del carácter sistemático del derecho y sus institutos nos llevan a la convicción, que los bienes inmateriales, en tanto integran el patrimonio de una persona, no pueden ser sino reales o personales, ya que no existirían otros derechos dentro de un patrimonio o en el conjunto de bienes conforme lo establece el [código civil](#). No existe una categoría de bienes inmateriales que no esté integrada por derechos personales o reales. Los bienes inmateriales deben ser derechos reales o personales sin perjuicio de tener contenido inmaterial.

Pero cómo podremos clasificarlos dado su carácter inmaterial? Todo derecho, sea real o personal, tiene una substancia como objeto y cuya utilidad es lo que lo hace apetecible por el sujeto de derecho (por ejemplo, la utilidad esencial del automotor es la de servir como transporte, la de la vivienda de servir de albergue). Sin

embargo es el accidente jurídico (derecho real o personal con relación a la substancia) el que establece esa diferencia de naturaleza jurídica entre ellos. Para ello consideramos la definición de accidente dada por Aristóteles "Accidente se dice de lo que se encuentra en un ser y puede afirmarse con verdad, pero que no es, sin embargo, ni necesario ni ordinario"... "El accidente se produce, existe, pero no tiene la causa en sí mismo, y sólo existe en virtud de otra cosa". En este sentido el carácter real o personal es un accidente respecto de la cosa. Así, no es el carácter real o personal el que hace a la substancia del transporte, o albergue, ya que desde ambas perspectivas es posible conseguir este fin. La característica real o personal del derecho en cambio indica el modo de relacionarse de la persona con la cosa, que es directa en los derechos reales, e indirecta en los personales. Es entonces, reiteramos, sólo un accidente jurídico.

En efecto, en el supuesto del derecho real la relación se dará en forma directa sobre la vivienda, cuya substancia es solamente esa, poder albergar. Tal relación real además podrá ser dominial, de usufructo, uso o habitación o anticresis, todos derechos reales que, más allá de diferir en su régimen, establecen como característica común el de la existencia de una relación directa entre la persona y la substancia, objeto perseguido por la persona.

En el supuesto del derecho personal la relación se dará en forma indirecta. Existirá en tal caso un contrato de locación o de comodato con la persona que es titular de un derecho.

Como vemos, la substancia o utilidad perseguida por la persona no cambia (albergue, transporte) sino que es el accidente jurídico relativo a la relación que se tiene con la substancia (directa o indirecta, conforme se ostente un derecho real o personal sobre ella) la que es causa de un distinto régimen jurídico.

Esto es lo que sucede cuando estamos frente a bienes materiales que tienen la característica de ser individuos concretos y particulares, característica que no se encuentra en los bienes inmateriales que por el contrario son universales.

Los derechos inmateriales por ser inmateriales, no están corporizados. A diferencia de la sustancia, que es un individuo concreto y particular, los derechos inmateriales se refieren al universal, a la esencia, la que es llamada por Aristóteles sustancia segunda.

La esencia según este filósofo es aquello por lo que conocemos al ser, y salvo en lo que se refiere a derechos industriales o intelectuales, tal sustancia segunda es de dominio público, en cuanto se refiere a un universal y no al individuo concreto y particular propio de la substancia. Si entonces queremos circunscribir un bien material como derecho no queda más alternativa que establecer obligaciones de no hacer alrededor del sujeto que deba gozar de la tecnología.

Consideremos la marca por ejemplo. Uno tiene un auto marca XX, y que más allá de su marca el auto en sí es un bien concreto y particular y distinto a otro auto con quien pueda compartir la misma marca. De hecho ambos se individualizan separadamente en un registro de propiedad del automotor y ambos son objeto de distintos contratos entre sí.

Sin embargo, la marca XX, compartida por ambos, es un derecho industrial único, registrado también bajo un único número más allá de que sea compartido por más de una substancia (auto en particular). Es evidente que estamos ante un bien inmaterial artificialmente circunscripto por el derecho.

Lo mismo sucede con las patentes. Las mismas protegen invenciones que se encuentran contenidas en individuos concretos y particulares diversos (cosas). Las patentes entonces son objeto de relaciones jurídicas distintas respecto de los individuos concretos y particulares que contienen la invención objeto de la patente. Una



puede ser la relación jurídica referida a la cosa en sí (substancia primera), como podría ser el dominio sobre la misma y otra referida al derecho intelectual subyacente, patente (en este caso substancia segunda). La patente como tal excede a la cosa en sí (substancia primera) y es nuevamente otro bien inmaterial artificialmente circunscripto por el derecho.

El problema es que estos bienes inmateriales respecto de cada sustancia (individuo concreto y particular) son un accidente (substancia segunda), sin embargo muchas veces tienen un valor económico mucho más importante que la substancia primera a la que acceden y califican. Por ello, cuando se logran individualizar aunque sea virtualmente, surgen necesariamente relaciones jurídicas de tipo personal o real pero que dejan trascender primordialmente obligaciones de no hacer.

El universal (substancia segunda, v.g. patente) no se materializa sino en individuos particulares, aunque la protección que se busca para las patentes es sobre el universal y no sobre los individuos en particular. Lo mismo puede decirse del objeto de un contrato de transferencia de tecnología, en el que se hace referencia a la tecnología como si fuera un bien concreto y particular cuyo uso se autoriza o se cede.

El derecho entonces crea una ficción y ésta es la de individualizar y particularizar al universal como si fuera un individuo concreto y particular, generando así una substancia jurídica que como tal puede ser objeto de derechos reales o personales y exigiendo una obligación de no hacer alrededor de este derecho fictamente creado.

Esta substancia jurídica, cuando se la considera como un derecho real, es además inscripta en registros (los que en algunos casos serán constitutivos del derecho real existente -patentes, marcas, modelos- y en otros meramente probatorios del mismo -derechos de autor-), también dejando entrever una obligación de no hacer.

Nos encontramos con una substancia jurídica, de carácter universal genérica artificialmente creada como particular y concreto por el derecho. Visto que su verdadera naturaleza es de substancia segunda, o sea de un universal genérico, el carácter concreto y particular que artificialmente le otorga el derecho para hacerlo objeto de relaciones jurídicas no puede tener un alcance más amplio que el que le otorga la legislación o le otorgan las partes en el contrato ([art. 1137 del CC](#)), en tanto impone obligaciones de no hacer y "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe ([art. 19 CN](#)).

No estamos como en la substancia particular y concreta, ante un hecho que el derecho describe y cuyo contorno o alcance depende de la realidad. Aquí es el derecho, o la voluntad de las partes al obligarse a no hacer, los que artificialmente han creado el particular y concreto cuando en realidad su naturaleza es la de ser universal y genérico.

En efecto, las marcas se conceden respecto de signos distintivos y solamente para ser aplicados en la comercialización de productos y servicios ([artículo 1 ley 22.362 de marcas](#)). Fuera de estos supuestos el universal correspondiente a un signo particular no estará protegido por el derecho. Así pues un signo distintivo, el que conforme la definición legal encuentre agotado su derecho, podrá ser utilizado por cualquier sin violar los derechos del titular de la marca (Ver Lowenstein Webreit). Por eso se admiten la utilización de marcas de producto para referirse a los servicios que respecto de ellas pueden prestarse, en la medida en que ello no pretenda confundir al consumidor. Por ejemplo, se autoriza a publicitar la actividad de un comerciante como que repara vehículos marca xxx en tanto tal sería la única forma de poderse referir a su actividad. Pese a no tener derechos sobre la marca xxx el derecho considera libre su uso, salvo por lo estrictamente delimitado como derecho conforme la legislación en la materia.

Las patentes por su parte se conceden respecto de nuevos productos o procesos que sean novedosos, que

tengan altura inventiva y tengan aplicación industrial. Asimismo el contenido de una patente está estrictamente limitado por la reivindicación o reivindicaciones que la describen. No hay patentes sobre productos conocidos, o que no sean novedosos, y aún cuando existan derechos de patentes, las limitaciones que éstas reconocen son muy importantes, en particular las referidas a la posibilidad de utilizar los inventos protegidos para investigación y desarrollo.

Los derechos de autor se reconocen respecto de las formas de expresión y no de las ideas subyacentes o contenidas en talas expresiones. Además se pueden reproducir obras en la medida en que se cumplan con los límites o causales establecidos en la legislación.

Todos estos derechos de propiedad intelectual pueden considerarse derechos reales administrativos. La tesis relativa a esta concepción respecto de su naturaleza jurídica excede el presente trabajo pero la argumentación para lograr esta convicción puede encontrarse claramente desarrollada por Fernández Rodríguez, Carmen, en su obra "Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo" y las citas allí efectuadas.

Fuera de estos derechos reales, se reconocen también derechos personales en la medida en que las partes así lo convengan ([art. 1137 del CC](#)) con obligaciones de hacer y no hacer, sin perjuicio de las obligaciones de dar propias del pago de regalías. Por eso, y como veremos más adelante, resulta tan importante la descripción taxativa y exhaustiva del derecho objeto de la relación jurídica personal en los contratos de transferencia de tecnología. Las obligaciones de hacer y no hacer deben estar claramente descriptas ya que si no la conducta de las partes es libre (v.g. [art. 19 de la CN](#) ya mencionado).

Tengamos en cuenta además que la naturaleza de estos derechos es el ser universales, o sea substancia segunda. Es razonable entonces que su descripción se torne necesaria para delimitar su alcance y todo recaudo para su descripción, determinación y caracterización nunca será completo. De la misma forma que el estado delimita el contenido de los derechos intelectuales e industriales y es sobre esta descripción legal sobre la que existe el derecho real administrativo lo mismo sucede respecto de los contratos sobre transferencia de tecnología.

Teniendo en cuenta que por su naturaleza substancial estos bienes son públicos, el acceso a los mismos en la práctica estará solamente limitado por el secreto, la dificultad o el costo, si es que no existe un derecho de propiedad intelectual sobre el mismo.

No existe la posesión excluyente, una vez accedido al universal ya no existen las características limitativas propias de los bienes particulares y concretos y es el contrato (ley entre partes) y las leyes de propiedad intelectual las que definirán los límites de éstos.

Teniendo en cuenta que conforme el [artículo 19 de la CN](#) el principio que rige en el derecho es el de la libertad, existe una presunción en contra de estos derechos en todo aquello que conforme su interpretación no esté comprendido por los mismos.

Recordemos que el valor de estas substancias de segunda o universales está en su artificial unicidad y excepcionalidad, o sea en la capacidad de que pese a ser substancias segundas puedan ser considerados concretos y particulares. Ningún valor tiene el know how si éste se reproduce y se comunica indiscriminadamente perdiendo así este carácter artificial de ser concreto y particular. Debe mantenerse reservado (no necesariamente secreto) para que tengan valor. Distinto es el caso de las substancias primeras o bienes materiales, en las que su limitación es natural y su valor reside en ellas mismas.

La tecnología, como bien inmaterial, no es entonces una nueva categoría jurídica distinta a los derechos reales

o personales, sino que es una abstracción jurídica que surge de la ley o de la voluntad de las partes y que sirve para luego poder clasificar a las relaciones jurídicas sobre esta universal o substancia segunda conforme la normativa relativa a derechos reales o personales y todo ello sin perjuicio de la protección constitucional que no se desconoce.

## LA PROTECCION DE LA TECNOLOGIA DESDE LA OPTICA DE LOS DERECHOS REALES ADMINISTRATIVOS.

Habiendo pues descripto la realidad jurídica relativa a los bienes inmateriales, sean estos bienes reales o personales, describiremos a continuación, y a modo de ejemplo, distintos institutos que reconocen el carácter real administrativo a alguna manifestación de la tecnología. La descripción será enfocada en las características que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar o proteger mejor el alcance de la tecnología respecto de los institutos más importantes en la materia. Por una cuestión de extensión no nos ocuparemos de otros institutos como las denominaciones de origen, a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, obtenciones vegetales y organismos modificados genéticamente, pero cuyo análisis entra dentro del esquema de fondo propuesto y deben ser estudiados a la hora de maximizar la protección de la tecnología.

Marcas Una marca es todo signo distintivo que se aplica en la comercialización de productos y/o servicios ([artículo 1, ley 22.362](#)).

La protección de la tecnología desde una visión marcaria es bastante indirecta pero no por ello deja de ser importante. Si bien la protección marcaria se limita al signo, el signo a su vez puede abarcar distintos aspectos como ser el de calidad o garantía, la publicitaria y la de procedencia empresarial. Si bien ninguno de estos requisitos hacen a la naturaleza de una marca en tanto sólo se exige de ella que tenga capacidad distintiva, las marcas, cuanto más valor tienen es porque consiguen cumplir mejor todas o algunas de las funciones señaladas (Ver O'Farrell).

La marca es en cierta forma el corolario de protección de la técnica de producción, prestación o comercialización de un producto o servicio.

Es decir que un acto jurídico que tenga por objeto a la transferencia de tecnología si bien no necesariamente logrará el objeto deseado con la mera licencia o transferencia de marcas, sí en cambio, esta licencia o transferencia puede servir para delimitar el objeto técnico transmitido o dar mayores garantías en cuanto a su protección.

En efecto, el acto jurídico de transferencia de tecnología puede tener como objeto todo un procedimiento de fabricación o comercialización para determinado producto, o prestación de un servicio, del que la marca servirá como certificación frente al cliente de que efectivamente existe tal garantía, y procedencia. Por otra parte la licencia o transferencia de marca servirá como límite y mecanismo de control entre partes en cuanto a la tecnología transferida.

La marca, sumada a otros elementos puede ser un excelente complemento de protección y delimitación del objeto del acto de transferencia de tecnología si se utiliza inteligentemente.

Para ello es necesario tener en cuenta ciertas características de las marcas más allá de los regímenes en particular en cada jurisdicción.

Las marcas tienen un alcance geográfico, es decir que en contratos que abarquen más de una jurisdicción es necesario confirmar que exista protección marcaria en cada jurisdicción a donde el contrato pueda tener

aplicación.

El límite de protección marcaria es la posible confusión con otros signos para los mismos productos o servicios ( [art. 3 ley 22.362](#)). El concepto de confusión es un concepto jurídico indeterminado cuyo contenido debe buscarse en cada jurisdicción conforme la doctrina y jurisprudencia allí existente.

Más allá de limitarse la protección marcaria al signo distintivo en la comercialización de productos y servicios, las marcas están limitadas por el alcance de su cobertura, el que puede corresponder a parte, una o varias clases de productos o servicios (existen 45 clases que cubren todos los productos y/o servicios conforme la clasificación de Niza seguida por la mayoría de los países).

Es fundamental analizar el título de la marca y verificar la cobertura que el mismo tiene.

Por otra parte, según las jurisdicciones las marcas pueden ser asignadas conforme un carácter atributivo o declarativo. En países como los EEUU las marcas deben usarse previamente para adquirirse la propiedad sobre ellas, propiedad que se adquiere solamente respecto de los servicios y/o productos para los que se usa y limitadas al ámbito geográfico de influencia.

En países como la Argentina el régimen es atributivo ([art. 4, ley 22.362](#)), es decir que, salvo excepciones, la marca pertenece a quien primero la solicita y ello es ajeno al uso efectivo que de la misma se haga, con lo que además una marca puede ser solicitada para varias clases aunque solo se utilice puntualmente para ciertos productos y/o servicios.

En general las marcas caducan por su falta de uso, caducidad que puede requerir de una declaración judicial o administrativa según sea la jurisdicción en cuestión ([Art. 23 y 26 ley 22.362](#)).

Es importante por ello determinar si el título sobre la marca que representa alguna protección o límite sobre la tecnología transferida tiene vicios que pueden hacer que la protección marcaria pretendida no exista.

Patentes Las patentes son otra forma de proteger aspectos de la tecnología, aunque desde una perspectiva mucho más directa con relación a la tecnología subyacente que la marca.

Las patentes se otorgan a toda invención novedosa que tenga carácter industrial ([Art. 4 Ley 24.481](#)).

Las patentes representan una foto instantánea de la tecnología subyacente en la invención por lo que normalmente cualquier acto de transferencia de tecnología relacionado con una patente se acompaña además con un contrato de know how y capacitación, ya que por sí solo, la patente no alcanza a transmitir la tecnología.

Las patentes tienen una duración de veinte años desde su presentación ([Art. 35 Ley 24.481](#)), y son válidas en el ámbito geográfico de su concesión y en la medida en que se paguen las tasas anuales que desde su concesión normalmente exigen los Estados para que continúen en vigencia.

El objeto de una patente se encuentra delimitado por las reivindicaciones ([Art. 22 Ley 24.481](#)) y conforme la interpretación que de las mismas y con el auxilio de la descripción general y los dibujos puedan surgir (Ver Sanchez Echague). Es muy importante el análisis de las reivindicaciones por técnicos legistas especializados en el área de la técnica de que se trate. La reivindicación en una patente participa del carácter difuso de la tecnología ya advertido más arriba y así como un contrato de transferencia de tecnología debe tener un objeto claro y preciso con suficiente amplitud de descripción, la reivindicación en las patentes debe ser claras, precisas y suficientemente amplias en su cobertura para evitar que la invención quede desprotegida y se pueda sortear la protección jurídica de la patente. Nuevamente, el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido

es una sombra que debe marcar con prudencia la interpretación del alcance de estos derechos.

En general no se exige el uso de la invención para que la patente siga vigente, bastando el pago de las anualidades, pero no puede dejarse de confirmar este extremo en cada jurisdicción para evitarse sorpresas. En este sentido, nuestra antigua ley 111 exigía el uso de la patente en el comercio dentro de los dos años de su concesión para evitar que la misma sea considerada caduca. También es usual encontrar exigencias legales en cuanto a licencias obligatorias cuando se den supuestos de no uso de patentes, todo lo que tiene que ser adecuadamente analizado cuando se adquiera o licencie tecnología protegida por patentes ([Art. 42 y 43 Ley 24.481](#)).

En la mayoría de las leyes no se consideran patentables los meros descubrimientos, las prácticas médicas, las partes del cuerpo humano y los programas de software entre otros ([Art. 6 y 7 Ley 24.481](#)). De todas formas estas limitaciones varían conforme las jurisdicciones y en la misma jurisdicción conforme la evolución de la jurisprudencia.

Es de destacar que cuando el objeto de un acto jurídico de transferencia de tecnología no puede ver protegido parte del objeto en una patente u otro instituto de la propiedad industrial o intelectual, no por ello deja de ser lícito, sino que la protección se limita a la posibilidad de que el conocimiento sea de difícil acceso o pueda mantenerse en confidencialidad mediante la conjunción de obligaciones de hacer y no hacer que se representarán en un contrato.

La patente, en un todo conteste con los venimos afirmando y más allá de las mayores o menores limitaciones existentes en cada país, exige para su concesión un fin práctico en el invento que pretende ser protegido por la misma. Nuestra ley de patentes no sólo exige novedad y altura inventiva, sino también aplicación industrial, requisito sin el cual el invento podrá ser científicamente valioso, pero no será protegible desde el derecho de patentes ([Art. 4 e Ley 24.481](#)).

Más allá de todas estas limitaciones, los derechos de las patentes se agotan en ciertos supuestos, demostrando nuevamente el carácter limitado de los derechos otorgados a una patente (Ver Gonzalez Perini, Lowenstein, Webgreit) Como vemos las patentes conceden derechos erga omnes, pero tienen limitaciones y su trámite no es simple ni económico y cuando son desconocidos los derechos por ella protegidos también son costosos y complicados los procedimientos judiciales relativos a su protección (Ver Bensadón, Mairal). Si bien es cierto que la protección de la tecnología por la vía contractual corre el riesgo de ser divulgada, las patentes, y por ser un requisito el de que deben explicar claramente la invención (Ver requisitos en [art. 19, 20 y 21 Ley 24.481](#)), y ser publicadas ([Art. 26 Ley 24.481](#)), están al alcance de todo sujeto de derecho y no solamente de los firmantes de un contrato, lo que alienta a su copiado ilícito en los supuestos de patentes cuyos procedimientos no sean complicados ni precisen de mayor información que deba transmitirse por vía contractual. Por otra parte las patentes son válidas únicamente en el ámbito geográfico en el que fueron concedidas ([Art. 36 d\) Ley 24.481](#)), debiendo reproducirse su trámite de concesión en todas las jurisdicciones en las que se pretenda hacer valer, en ámbitos temporales muy reducidos para evitar que la invención pase a ser de dominio público ([Art. 5 Ley 24.481](#)). En otras palabras, muchas veces la mayor protección que una patente puede significar, se ve contrastada por la mayor publicidad, costo, límites y discusiones en cuanto al alcance del derecho, lo que no debe dejar de ser tenido en cuenta a la hora de analizar su conveniencia.

Existe un grado menor de protección y que es el relativo a los modelos de utilidad (Ver Otamendi). Los modelos de utilidad protegen invenciones de menor categoría, o sea con menor altura inventiva ([Art. 53 Ley 24.481](#)) y su plazo de vigencia normalmente es menor al de la patente ([Art. 54 Ley 24.481](#)).

Finalmente es de destacar que la altura inventiva, barrera que separa las invenciones patentables de las que no

lo son, es un concepto jurídico indeterminado, tal como el de confundibilidad denunciado respecto de las marcas, y que debe ser interpretado conforme el campo de la técnica de que se trate y la jurisdicción en la que se pretenda la protección de la invención por una patente. Por ello es de fundamental importancia la asistencia por técnicos conocedores de la práctica local y del campo tecnológico en cuestión.

Modelos y diseños industriales.

Los modelos y diseños industriales protegen el aspecto ornamental de un producto industrial ([Art. 3 Decreto Ley N 6673](#)).

El carácter ornamental debe ser novedoso y tener una fisonomía propia y configuración distinta a los modelos o diseños industriales que lo anteceden ([Art. 6 b\) Decreto Ley N 6673](#)). Esta característica relativa a la fisonomía propia y configuración distinta es nuevamente un concepto jurídico indeterminado que desde nuestra perspectiva debería asimilarse más a un concepto análogo al de confundibilidad marcaria y que es distinto al de originalidad, propio del derecho de autor y que veremos más adelante.

Los modelos y diseños industriales se inscriben (en nuestro país es un mero depósito sin examen previo) ([Art. 12 Decreto Ley N 6673](#)) y la protección se otorga en función a la descripción que en dicho depósito se haga del aspecto ornamental a proteger ([Art. 10 inc. 3\) Decreto Ley N 6673](#)).

La duración de la protección es de 5 años renovables dos veces por 5 años más, renovación que tiene hacerse con carácter previo al vencimiento del plazo sino el modelo o diseño industrial pasa al dominio público ([Art. 7 y 11 Decreto Ley N 6673](#)).

Un modelo o diseño industrial puede ser considerado un signo distintivo y solicitarse respecto del mismo su protección marcaria para los productos o servicios a distinguir aún cuando ya haya vuelto al dominio público, sólo que en este caso su protección será marcaria con las limitaciones de este instituto.

De esta forma se puede lograr una protección más amplia y diferenciada de una estrategia comercial o con relación a un producto.

También se puede acumular a la de derechos de autor con la salvedad de que en nuestra legislación no se pueden invocar ambos depósitos simultáneamente ([Art. 28 Decreto Ley N 6673](#)). De todas formas, si consideramos el distinto ámbito de protección de uno y otro derecho, tal limitación no resulta significativa. El modelo industrial debería verse desde una perspectiva de confundibilidad mientras que el derecho de autor, como seguidamente veremos, de originalidad. Una obra original puede resultar confundible y allí la ventaja del cúmulo en la protección.

Derechos de autor Los derechos de autor protegen la expresión o forma original de una idea, idea que puede ser común (Ver Cifuentes). Las obras puede ser similares y hasta confundibles en la medida en que sean originales, es decir no haya existido plagio.

Los derechos de autor pueden tener como objeto de protección a esa expresión en obras de arte, software, bases de datos, obras literarias o científicas, etc ([Art. 1 ley 11.723](#)).

Nuevamente, el alcance y definición de lo que debe entenderse por originalidad es un concepto jurídico indeterminado que depende de la obra de que se trate y de la costumbre local en lo referido a qué debe comprenderse por originalidad (Ver Castrillo).

El derecho de autor, sobre todo en actos jurídicos que tengan por objeto bases de datos (Ver Waisman) o



software (Ver Benedini, Maresca), es una protección de tipo real fundamental para complementar todo contrato.

Se suma a ello el hecho de que los derechos de autor se reconocen desde su creación, siendo el registro de los mismos declarativo del derecho y no constitutivo del mismo. Por otra parte, y a diferencia de los derechos de propiedad intelectual arriba mencionados, los derechos de autor tienen validez internacional en todos los países firmantes de la Convención de Berna sobre derechos de autor, lo que abarata su costo de protección.

De todas formas siempre es importante confirmar que más allá de lo dispuesto por la Convención en cuanto a la innecesidad de formalidad alguna para el reconocimiento de estos derechos, no exista en las legislaciones de los países en los que se pretenda hacer valer estos derechos requerimientos de inscripción, tal como ocurre en nuestro país y que obliga a la inscripción de los derechos de autor en el Registro de Derechos de Autor bajo apercibimiento de considerar suspendidos los derechos mientras no medie inscripción ([art. 63 ley 11.723](#)), estando dividida la jurisprudencia entre si corresponde o no la aplicación de este artículo visto lo dispuesto en la convención de Berna aprobada por [ley 25.140 \(Ver Art. 5 2\)](#).

#### 4. LOS DERECHOS PERSONALES QUE TIENEN POR OBJETO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

Habiéndonos ocupado de los principales derechos reales de propiedad intelectual pasamos ahora a la protección de la tecnología desde los derechos personales.

Teniendo en cuenta que como dijimos, el objeto de los contratos de transferencia de tecnología se refiere a sustancias segundas, o sea universales, su excepcional unicidad residirá entonces en la exhaustiva descripción y posterior cumplimiento de las obligaciones de hacer y no hacer convenidas.

Para ello tengamos presente que según el [artículo 625 del CC](#), el obligado a hacer, o a prestar algún servicio, debe ejecutar el hecho en un tiempo propio, y del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho, o podrá destruirse lo que fuese mal hecho.

A fin de poder juzgar el correcto cumplimiento de las obligaciones convenidas en un contrato de transferencia de tecnología, y para poder aplicar los conceptos del [artículo 625 del CC](#) las partes tienen que tener especial cuidado en delimitar los tiempos propios del cumplimiento de la obligación y los modos de ejecución de la misma de forma de poder dar un contenido propio al objeto del contrato. La pobre descripción del objeto del contrato en cuanto al modo y tiempo generará discusiones en cuanto al correcto o incorrecto cumplimiento de las obligaciones y sobre qué aspectos debe guardarse el deber de confidencialidad.

Es fundamental establecer las cualidades de quien transfiere tecnología para que eventualmente pueda ser de aplicación el [art. 626 del CC](#) para el supuesto de incumplimiento. El mismo establece que el hecho podrá ser ejecutado por otro que el obligado, a no ser que la persona del deudor hubiese sido elegida para hacerlo por su industria, arte o cualidades personales. A tal fin es importante determinar las cualidades del prestador ya que no necesariamente cualquier tercero podrá suplirlo.

Nuevamente, el definir claramente el marco del contrato servirá para luego establecer la existencia o no de negligencia el que conforme al [art. 627 del CC](#) podrá significar que si el hecho resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida para ambas partes, y el deudor debe volver al acreedor lo que por razón de ella hubiere recibido.

Por otro lado, si existiera negligencia, resulta de aplicación el [art. 628 del CC](#) que establece que si la imposibilidad fuere por culpa del deudor, estará éste obligado a satisfacer al acreedor los perjuicios e intereses.

Es muy importante tener en cuenta que la ejecución forzada de las obligaciones de hacer no siempre es posible.

Así el [art. 629 del CC](#) establece que si el deudor no quiere o no pudiere ejecutar el hecho, el acreedor puede exigirle la ejecución forzada, a no ser que fuese necesaria violencia contra la persona del deudor. En este último caso, el acreedor podrá pedir perjuicios e intereses. No siempre el acreedor puede conformarse con los daños y perjuicios por lo que puede resultar fundamental el saber que se pueda contar con la prestación por un tercero y ello debe haber sido previsto.

Con relación al deber de confidencial también el marco relativo a la misma debe ser especialmente previsto teniendo en cuenta lo dispuesto en el [art. 632 del CC](#) que establece que si la obligación fuere de no hacer, y la omisión del hecho resultare imposible sin culpa del deudor, o si éste hubiese sido obligado a ejecutarlo, la obligación se extingue como en el caso del [artículo 627](#).

Como vemos, así como los derechos reales administrativos son creaciones artificiales del Estado, las partes también pueden crear artificialmente entre ellas estos derechos asumiendo obligaciones de capacitar, transmitir, enseñar (hacer), de confidencialidad (no hacer) y pago (dar) que en la medida que su objeto esté permitido por el derecho, son obligaciones válidas ([art. 953 del CC](#)).

El contrato, es la herramienta para lograr una protección de este objeto dentro del ámbito de los derechos personales. Su trámite es menos costoso que la inscripción de los distintos reales administrativos vistos, con excepción del derecho de autor, y en principio no está limitado geográficamente pero tiene el riesgo de que la protección que brinda no es erga omnes, sino solamente entre partes y los terceros son ajenos a los derechos y obligaciones acordados entre las partes.

De todas formas desde una perspectiva del common law, en aquellos supuestos en que el objeto del contrato sea información confidencial con valor comercial, estos regímenes jurídicos reconocen un derecho real oponible a todos (proprietary rights). De hecho, en el convenio Trips aprobado por nuestro país en el año 1994 por [ley 24425](#), existe un artículo (39) referido a este tipo de información por el que se pretendió un reconocimiento similar al derecho real para todo tipo de conocimiento confidencial, que tuviera valor por el hecho de ser confidencial y cuyo titular legítimo hubiera dispuesto medidas de seguridad para mantener la información secreta. De todas formas en nuestro país no se acepta la oponibilidad erga omnes de la información confidencial y eventualmente habrá que quien se hizo de ella obró ilícitamente.

Teniendo en cuenta que el acceso a la información secreta no sólo puede ser logrado violando la confidencialidad, sino también por mecanismos de ingeniería inversa o de simple investigación (los que no son considerados ilícitos en nuestra legislación y por aplicación del [artículo 19 de la Constitución Nacional](#) no deben considerarse prohibidos), la generación de un derecho real a favor de quien primero acceda a la información como es el supuesto de las patentes de invención para el caso de la información confidencial es una cuestión de política legislativa que hasta el presente nuestro país no ha aceptado. Como consecuencia del Convenio Trips ya citado se ha sancionado la [ley 24.766](#) que en cierta forma reproduce lo dispuesto en el artículo 39 del Trips pero sin generar un derecho real de propiedad como sí se reconoce en marcas, patentes, derechos de autor, etc.

Consecuentemente y considerando que los contratos de transferencia de tecnología son atípicos, es necesario su clara comprensión y caracterización en la redacción ya que el [Código Civil](#) o la [ley 24.766](#) serán de difícil auxilio ante las omisiones relativas al acuerdo que las partes hayan querido alcanzar, como ya vimos.

Reiteramos lo manifestado en otras partes de este trabajo en cuanto a la necesidad de que el objeto de un contrato de transferencia de tecnología y los modos y tiempos de ejecución estén claramente delimitados para evitar cuestiones relacionadas con los derechos de las partes y ello por el carácter difuso del bien objeto del mismo: la tecnología.

Si bien es cierto que el Estado se ha ocupado de regular los contratos de transferencia de tecnología, ello ha tenido por objeto una cuestión tributaria o regulatoria con otra finalidad, no existiendo parámetros jurídicos recogidos que puedan servir para tipificar estos contratos.

Más allá de ello nuestra jurisprudencia ha tenido la oportunidad de pronunciarse en algunas causas decidiendo las mismas sobre la base de una interpretación restrictiva, tal como enunciamos en estos párrafos, aunque el fundamento se buscara desde la interpretación de buena de las partes y las conductas a partir de la firma del contrato (Ver autos [Prensiplast S.A. c. Petri S.A. s/ordinario](#)).

A los efectos prácticos, las cláusulas usuales en los Contratos de Transferencia son:

- Relativas a las obligaciones de ambas partes: Licenciatario y Licenciante.
- Forma de pago y las bases para el pago de las regalías.
- Carácter de la transferencia (definitiva o temporaria ) - Duración del Contrato.
- Asistencia Técnica que prestará el Licenciante.
- Limitaciones y otras condiciones para el uso de la tecnología.
- Obligaciones tanto del Licenciatario como del Licenciante con respecto al secreto sobre la tecnología.
- Fijación de la calidad de los bienes y servicios que se producirán durante el contrato.
- Exigencias en cuanto al modo de emplear la tecnología y sobre la calidad de los materiales a usar.
- Causas de extinción de la licencia.
- Garantías y sanciones para el caso de incumplimiento por las partes.
- Designación del Tribunal o del Árbitro Internacional a que se someterán las partes si lo pactaran.

En particular nos queremos detener en dos cláusulas que consideramos esenciales dentro de las obligaciones de hacer y no hacer propias de estos contratos. Nos referimos a la relativa al objeto y a la relativa a la confidencialidad Con respecto al objeto y teniendo en cuenta el carácter difuso que tiene la definición de know how esta cláusula debe ser lo suficientemente abarcativa, no solo en la descripción del objeto, sino en todos los medios que se dispondrán para la transmisión del know how, entre ellos, 1. El entrenamiento de personal. Se debe dejar aclarado minuciosamente en qué debe consistir el mismo y qué grado de capacitación el licenciante asegura que se alcanzará y en qué tiempo 2. La existencia de manuales, documentos, y soportes electrónicos, 3. Descripción de las instalaciones necesarias que debe tener el cesionario para poder utilizar el know how. Puede suceder que la tecnología del licenciatario no esté a la altura del conocimiento que se pretende recibir y sea obsoleta, y que el contrato de transferencia de tecnología sea de cumplimiento imposible.

4. Asistencia técnica posterior. Como explicamos antes, la información es dinámica y no estática. Puede suceder que las plataformas sobre las que se instala la tecnología se modifiquen y haya que hacer adaptaciones o modificaciones, las que por su complejidad pueden requerir de una asistencia técnica posterior. Es preciso definir en qué consistirá esta asistencia técnica posterior y cuántas personas estarán asignadas a ello, durante qué plazos y cuál será el alcance de las obligaciones, los que pueden llegar hasta el aporte de maquinarias, materias primas, materiales semielaborados, etc.

5. Garantías, para el supuesto que los objetivos en vista no se cumplan y se deban analizar otras alternativas. Pueden existir diversas razones para que los objetivos propuestos por las partes no se logren y antes de que se den inicio a denuncias de incumplimiento de contrato es bueno haber analizado qué puede suceder si la tecnología transferida no cumple sus fines respecto del resultado tenido en vistas por las partes. También pueden existir garantías para el caso de que el know how haya sido conseguido ilícitamente y se prohíba su utilización. Si bien el tercero cesionario en este caso sería de buena fe, la discusión relativa a si puede o no mantenerse en posesión del know how puede no ser beneficiosa para el cesionario. Asimismo la falta de asistencia en el futuro por prohibición judicial al cedente respecto de la utilización del know how puede significar la falta de interés en continuar el contrato.

6. Servicio de actualización del know how, en tanto éste pierde rápidamente su actualidad y deviene obsoleto. Quien provee de tecnología normalmente se ocupa de seguir creando tecnología por lo que es fundamental la actualización de la misma y que exista una obligación al respecto.

Con respecto a la cláusula de confidencialidad y que configura el mantenimiento del secreto Cabanellas indica cláusulas expresas sobre confidencialidad, las cuales son: a) aclaración de la titularidad y origen de la tecnología, b) aclaración de las obligaciones de confidencialidad, c) indicación de métodos destinados a prevenir que los posibles terceros que adquieran irregularmente la información puedan argumentar buena fe, y, d) extensión de la obligación de confidencialidad a partes que originalmente no estarían sujetas a la misma, o respecto a quienes, en principio, podría comunicar la información recibida (Cabanellas paginas 343-344) Conclusiones En resumen, consideramos que los siguientes puntos no deben escapar de la mente del profesional cuando se enfrenta a cuestiones de transferencia de tecnología.

1. La tecnología es un objeto dinámico, difuso, de carácter no exclusivo.

2. En muchos supuestos tiene alto valor económico y es preciso protegerla 3. Para ello el derecho regula su protección generando derechos inmateriales sobre objetos fictos (sustancias segundas) que pueden ser protegidos desde una perspectiva real o personal de los derechos.

4. Tanto los derechos reales, regulados por ley, como los derechos personales, establecidos como obligaciones de hacer y no hacer respectivas, deben considerarse de interpretación restrictiva en tanto nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe ([art. 19 CN](#)).

5. Como consecuencia de ello, la descripción del objeto a proteger debe ser lo suficientemente minuciosa y descriptiva para que la protección sea eficaz, aseveración que es válida tanto para el objeto de los derechos reales como para el de los personales.

6. La mayor protección de la tecnología no se logra con un solo instituto ni con una sola clase de derechos, sino con el cúmulo de derechos personales e intelectuales en la cantidad y diversidad que sea posible conforme el objeto de la transferencia de tecnología en cuestión y la relación costo beneficio que pueda existir en cada caso.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-Izquierdo, Angel Cabrera, Hércules, Manuel Rincón, LA GESTION DEL CONOCIMIENTO: CREANDO COMPETITIVIDAD EN LA NUEVA ECONOMIA, , en [http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE\\_791\\_77-91\\_\\_81B391C02044F7CA33709B8D02B0578C.pdf](http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_791_77-91__81B391C02044F7CA33709B8D02B0578C.pdf), -Thomas Jefferson, extractos de sus cartas a Isaac McPherson del 13-8-13 en Sociedad del Conocimiento y Propiedad Intelectual: Apuntes para un debate por Mg. Mariano Zukerfeld, Becario doctoral CONICET, Cátedra Informática y Relaciones Sociales, FSOC-UBA en

<http://www.unne.edu.ar/prealas/files/F2%20Zuckerfeld.pdf> -Masnatta, Hector, Los contratos de transferencia de tecnología, Editorial Astrea, 1971, pagina 11 - MARTORELL, Ernesto E., "Contratos de 'know how'; de licencia y de asistencia técnica y sus connotaciones laborales". Revista del Trabajo y Seguridad Social, núm. 10, año 87. -BIANCHI, Alessandro, "Tutela de los conocimientos técnicos no patentados, contratos de 'know how' y obligación de no comunicación a terceros", Revista del Derecho Industrial, año 3, mayo-agosto 1981, núm. 8, ps. 351 y 352. -LE PERA, Sergio, "Cuestiones de derecho comercial moderno", p. 306, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1974. -ARGERI, Saúl A., Rev. LA LEY, t. 1981-C, p. 1225. -GOMEZ SEGADE, José A., "El secreto industrial ('know how') concepto y protección", Ed. Tecnos S. A., Madrid, 1974.

-MARZORATI, Osvaldo J., "Derecho de los Negocios Internacionales", p. 647, 1997. -MARZORATI, Osvaldo J., "Derecho de los Negocios Internacionales, Transferencia de Tecnología", p. 647. -CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO, Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho privado, Editorial Heliasta SRL, pagina 46. -Contrats de Licence et Innovation de Christian BESSY y Eric BROUSSEAU en <http://www.brousseau.info/pdf/CBEBLicInnov0801.pdf>. Caso JVC Sony en [http://web.bryant.edu/~ehu/h364proj/sprg\\_98/chase/coop.htm](http://web.bryant.edu/~ehu/h364proj/sprg_98/chase/coop.htm) -Aristóteles, "Metafísica", libro V, 30. Lowenstein, Vanesa-Wegbrait, Pablo o El agotamiento del derecho de marca. -LA LEY 2001-F, 1140 LLP 2002, 18, Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo V, 1043. Fernández Rodríguez, Carmen, "Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo", Dykinson, 1999 en el que se hace un estudio profundo sobre esta cuestión relativa a los derechos reales administrativos. - La función y el valor de las marcas O'Farrell, Ernesto, LA LEY 2003-B, 1456LLP 2003, 443 Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo V, 1059 -Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Tercera Edición. 1999. -Bertoni, Luis Eduardo, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, 1989. Wittenzellner, Ursula, Derecho de Marcas en la Argentina, Abeledo Perrot, 1989. -Mc. Carthy on Trademarks and Unfair Competition, Third Edition, Clark Boardman Calaghan, 1996. Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst. Droit de la Propriété Industrielle, 5 édition. Dalloz. 1998. -Sánchez Echagüe, Ignacio Soporte de las reivindicaciones de patentes LA LEY 2009-F, 1258. -González Perini, Federico-Lowenstein, Vanesa-Wegbrait, Pablo El principio del agotamiento del derecho de patentes -LA LEY 2004-C, 1143. Bensadon, Martín-Mairal, Héctor A. -¿Por qué una patente de invención se presume válida? LA LEY 2007-D, 1226. Otamendi, Jorge. -Sobre la novedad requerida para los modelos de utilidad. LA LEY 2007-D, 1331 Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo V, 1105. -Lipcomb's Walker on Patents, Third Edition. LCPBW. 1988. -Guillermo Cabanellas. Derecho de las Patentes de Invención. Editorial Heliasta. 2001. Carlos Correa (coord.). -Derecho de las patentes. Ediciones Ciudad Argentina 1996. -Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst. Droit de la Propriété Industrielle, 5 édition. Dalloz. 1998. -Gresse, Pierre, Gresse Francois, Traité des desins et des Modeles. 5 edition. France Union Européenne Suisse. Castrillo, Carlos V. - Modelos y diseños industriales vs. derecho de autor. LA LEY 2000-C, 953. -Obras no protegidas en los derechos de autor. Cifuentes, Santos Acad.Nac. de Derecho 2002, 145. -Castrillo, Carlos V. Modelos y diseños industriales vs. derecho de autor. LA LEY 2000-C, 953. -Las bases de datos en el derecho de autor argentino. Waisman, Agustín. LA LEY 2009-A, 931. -Protección legal del software. Benedini, Federico-Maresca, Fernando. LA LEY 2000-D, 1190. Villalba Carlos. -Lipszyc Delia, El Derecho de Autor en la Argentina, La Ley. 2001. -Nimmer, Melville B, Nimmer David. Nimmer on Copyright. Mathew Bender. A. Lucas et H. J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire & Artististique, Litec, Paris. 1994. -[http://www.technology4sme.net/images/pdf%20floder/ttps\\_chapter\\_1.pdf](http://www.technology4sme.net/images/pdf%20floder/ttps_chapter_1.pdf). Linant de Bellefonds, Xavier, Hollande, Alain, Pratique du droit de l'informatique. Delmas. 4 edition. 1998. -CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO, Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho privado, Editorial Heliasta SRL