



ABRIR VOLUMEN PRIMERO

R.D. 148.009

TE
953



BIBLIOTECA U.C.M.



5308465870

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
Y DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

**CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y KNOW-HOW (CONOCIMIENTOS TECNICOS
SECRETOS): ESTUDIO DE DERECHO APLICABLE
(Volumen Segundo)**

Tesis doctoral
presentada por

PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO

DONATIVO

dirigida por

Prof.Dr.D. JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS
(Catedrático de Derecho Internacional Privado
de la Universidad Complutense)

MADRID, 1994



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

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

1. Consideraciones previas

107. Un análisis de conjunto de las propuestas formuladas por la doctrina, así como de los criterios legislativos y jurisprudenciales adoptados, en relación con el Derecho aplicable en defecto de elección a los contratos internacionales sobre propiedad industrial y *know-how*, conduce, en primer lugar, a constatar la extraordinaria heterogeneidad de las soluciones ofrecidas(1). Los esfuerzos por formular una solución

1. Es significativo que la necesidad de clarificar las reglas de los Estados miembros sobre Derecho aplicable en materia de contratos de licencia de patente y *know-how*, fue sentida ya en los años setenta por la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, *vid.* "Note sur les contrats de licence et de savoir faire", *Actes et documents de la Treizième session. Conférence de La Haye de droit international privé, Tome I, Matières diverses*, La Haya, 1978, pp. 111-118. El interés de la cuestión para la Conferencia fue reafirmado con posterioridad, *vid.* "Aperçu des activités permettant la mise à jour de la Note de 1976 sur les contrats de licence et le savoir-faire", *Actes et documents de la Quatorzième session. Conférence de La Haye de droit international privé, Tome I, Matières diverses*, La Haya, 1982, pp. I-148 - I-153; "Mise à jour de la question de la loi applicable aux contrats de licence et de savoir faire", *Actes et documents de la Quinzième session. Conférence de La Haye de droit international privé, Tome I, Matières diverses*, La Haya, 1986, pp.136-137; "Note additionnelle sur les contrats de licence et de savoir-faire", *ibid.*, pp. 155-158; y "Nouvelle mise à jour de la question de la loi applicable aux contrats de licence et

general a las cuestiones de ley aplicable en este sector de la contratación se hallan condicionados por la diversidad de la práctica negocial en la materia; incluso el contenido de contratos pertenecientes a un mismo tipo (por ejemplo, licencia de patente) varía significativamente según los casos, en atención a la peculiar configuración negocial. En esta línea, condicionan el resultado alcanzado, tanto los criterios empleados para delimitar qué acuerdos quedan comprendidos en las soluciones propuestas(2), como la opción elegida acerca del contenido considerado típico de estos contratos(3).

de savoir-faire", *Actes et documents de la Seizième session. Conférence de La Haye de droit international privé, Tome I, Matières diverses*, La Haya, 1991, p. 110.

2. En efecto, los planteamientos sobre el particular varían. Dejando a un lado las numerosas construcciones doctrinales, es ilustrativo que en las normas de los sistemas de D.I.Pr. que han incorporado disposiciones específicas en la materia, no coincida la formulación del supuesto de hecho: así por ejemplo, mientras que el § 43 de la Ley austriaca de 15 junio 1978 y el art. 122 de la Ley suiza de 18 diciembre 1987 se refieren a los contratos relativos a derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales ("*Verträge über Immaterialgüterrechte*" o, en la versión en francés de la Ley suiza, "*contrats portant sur la propriété intellectuelle*"), el § 25 del Decreto-ley húngaro 13/1979 alude en su apartado d) a "los contratos de utilización de derechos de propiedad industrial", y el art. 20 de la Ley yugoslava de 15 julio 1982 regula en su apartado 18 la ley aplicable a "los contratos de transferencia de tecnología (licencia y otros)".

3. A modo de ejemplo, por entender que en su configuración típica, el contenido de los contratos de licencia incluye la obligación del licenciatarario de pagar periódicamente una regalía mínima y de mantener la patente en vigor, así como que normalmente la extensión de las garantías otorgadas por el licenciante es muy limitada y la asistencia técnica prestada muy reducida, considera G. Modiano, distanciándose de la postura más

La variedad de los planteamientos no es sólo consecuencia de los diferentes criterios configuradores de cada uno de los sistemas de D.I.Pr. en materia de ley aplicable a las obligaciones contractuales(4), ni de los diversos intereses de política legislativa en la selección de la ley aplicable en este sector de la contratación(5). Con frecuencia, soluciones contrapuestas

difundida, que la prestación característica en los contratos de licencia de patente es, con carácter general, la del licenciataro y no la del licenciante, cf. G. Modiano, "International Patent Licensing Agreements and Conflict of Laws", *Nw. J. Int. L. & Bus.*, vol. 2, 1980, pp. 11-27, pp. 23-27.

4. Es indudable que sobre la localización de estos contratos se proyectarán las divergencias existentes en la configuración de los criterios inspiradores de las normas de conflicto sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Para un análisis comparado de las soluciones resultantes en este sector de la contratación, *vid.* A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 178-192 (en la misma línea, aunque muy anterior en el tiempo, *vid.* D. Pfaff, "Internationale..." *loc. cit.*, pp. 241-254).

5. La especificidad de los intereses en la materia, no sólo se ha manifestado en las reglas sobre Derecho aplicable incorporadas por los países importadores en las normas de protección sobre adquisición de tecnología (al respecto, *vid.* G. Cabanellas, "Aplicable..." *loc. cit.*, pp. 39-50), sino también en la elección por parte de algún país exportador de la ley de la residencia habitual del transmitente como criterio de base (es el caso del art. 122 de la ley suiza de D.I.Pr. de 1987, *cf.*, v. gr., U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 111-112). Las divergencias de los intereses de política legislativa en la materia entre países industrializados y países en vías de desarrollo fue determinante de la ausencia de acuerdo sobre la ley aplicable a falta de elección en las negociaciones en el seno de la UNCTAD sobre un Código internacional de conducta para la transferencia de tecnología (*vid.* L. Migliorino, "La

aparecen fundadas en idénticos principios. Así ocurre, en particular, con la concreción para esta categoría de contratos de la técnica de la prestación característica(6) y con la determinación del ordenamiento más estrechamente vinculado(7). Incluso en codificaciones recientes que parten de principios similares en la determinación objetiva de la ley aplicable en materia

legge..." *loc. cit.*, pp. 667-676; y F. Dessemontet, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, pp. 729-733).

6. Sin necesidad, por el momento, de dar cuenta de los planteamientos doctrinales, baste, ahora, a modo de ejemplo, constatar a modo de ejemplo, cómo incluso en la jurisprudencia suiza la determinación de la prestación característica en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial ha arrojado soluciones contrapuestas. Así, si bien el Tribunal Federal Suizo ha considerado por dos veces que la prestación característica es la del licenciante (*vid.* las sents. de 1 octubre 1968 -BGE/ATF, 94.II, pp. 355-363, p. 362- y de 22 abril 1975 -BGE/ATF, 101.II, pp. 293-302, p. 298-), en alguna ocasión, instancias inferiores han entendido que la prestación más significativa en tales contratos es la del licenciatarío (*vid.*, siguiendo la propuesta sobre el particular de A. Troller -*Das internationale... op.cit.*, p.196-, las consideraciones contenidas en la decisión del *Obergericht* de Zúrich, de 29 noviembre 1968 -parcialmente reproducida en *RIW*, vol.15, 1969, p. 329-).

7. El recurso al criterio de los vínculos más estrechos en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial sirve, según los planteamientos, para afirmar, con carácter general, la competencia: de la ley del país de residencia del licenciante -por entender que éste realiza la prestación característica sin que quepa aplicar otro ordenamiento como más vinculado- (*cf.*, *v. gr.*, M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 321-322); de la ley del país de residencia del licenciatarío (*vid.*, *v. gr.*, si bien su solución no es tan sencilla, S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 315-330, esp. pp. 322 y 329); y de la ley del lugar de protección del derecho de propiedad industrial objeto del contrato (*cf.*, *v. gr.*, D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.613).

contractual, las soluciones legislativas expresamente previstas en este concreto sector divergen sustancialmente(8). En este contexto, parece fuera de duda que la interpretación y aplicación uniforme -a la que alude el art. 18 CR(9)- de los criterios de conexión flexibles del art. 4 CR, suscitará particulares dificultades en este sector de la contratación internacional.

Antes de proceder al estudio específico en el sistema del CR, es imprescindible, para valorar las implicaciones de los diferentes criterios de conexión relevantes, un análisis de conjunto de las diversas opciones en materia de determinación objetiva del Derecho aplicable a los contratos sobre propiedad industrial y *know-how*, seguidas por la legislación, jurisprudencia y doctrina comparadas; insistiendo en los fundamentos esgrimidos para defender cada una de las posibilidades.

8. Tanto en la Ley austriaca de 1978 como en la Ley suiza de 1987, la técnica de la prestación característica y el principio de los vínculos más estrechos desempeñan un papel básico en la determinación objetiva de la ley aplicable a los contratos (*cf.*, *v. gr.*, para la primera, M. Schwimann, *Grundriß... op. cit.*, pp. 122-126; y, para la segunda, A.K. Schnyder, *Das neue... op. cit.*, pp. 108-109); sin embargo, las normas específicas relativas a la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial (e intelectual) -§ 43 de la Ley austriaca y art. 122 de la Ley suiza- emplean criterios de conexión diversos (la primera, lugar de protección del derecho de exclusiva transmitido o, cuando el contrato comprende derechos de exclusiva de diferentes países, establecimiento del adquirente; la segunda, lugar de residencia habitual del transmitente).

9. *Vid.* las consideraciones generales al respecto contenidas en Introducción, *supra*.

Con carácter general, dejando al margen la incidencia de criterios de conexión rígidos(10), las opciones seguidas se reducen a tres: ley (de la sede) del transmitente, ley (de la sede) del adquirente, ley del lugar de protección del derecho de propiedad industrial objeto del contrato; siendo frecuente, sin embargo, combinar más de una, en atención a las cambiantes características de los acuerdos. Esta clasificación tripartita(11) es también válida, como punto de partida, para los supuestos en los que la explotación de los derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en el marco de un contrato mixto(12), el empleo de criterios de conexión

10. Criterios que han sido tradicionales en nuestro sistema de D.I.Pr. en la materia (art. 10.5 C.c.), pero que, por su inadecuación para dar respuestas adecuadas a las exigencias del moderno tráfico privado internacional (cf. v. gr., O. Lando, "The Conflict..." *loc. cit.*, pp. 365-366; y M. Virgós, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 231-232; asimismo, vid. M. Checa Martínez, *El crédito documentario en el Derecho del comercio internacional*, Madrid, 1994, pp. 204-212), se hallan en franca regresión en el panorama comparado y poco pueden aportar en la interpretación del modelo instaurado en el art.4 CR.

11. División bien conocida en la doctrina, *vid.*, v. gr., U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 98-103.

12. Por ejemplo, en relación con los contratos de franquicia, cf. M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 174. Además, es manifiesto que en los contratos mixtos que incorporan la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, también el transmitente y el adquirente de los bienes inmateriales -cuya explotación en el conjunto negocial puede resultar accesoria- realizan normalmente el resto de las prestaciones.

distintos sólo es relevante en supuestos excepcionales(13).

2. Ley (de la sede) del transmitente

108. La idea de que la prestación del transmitente es la característica en los contratos de cesión y licencia sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* goza de amplia difusión. Aparece expresamente en la obra de A. Schnitzer(14), de gran influencia(15), ha sido recogida por la jurisprudencia suiza(16) y es el fundamento de las soluciones específicas en la materia contenidas en las legislaciones húngara(17) y suiza(18).

13. Así puede ocurrir en relación con la residencia habitual -o establecimiento- común de los contratantes, o con el recurso a la *lex societatis* cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial o *know-how* tiene lugar como aportación social.

14. Cf., en relación con los contratos de licencia de propiedad industrial, A.F. Schnitzer, *Handbuch des internationalen Privatrechts*, t. II, 4ª ed., Basilea, 1958, p. 597.

15. Cf., en nuestra doctrina, en relación con los contratos sobre transferencia de tecnología, J.D. González Campos, Nota... *loc. cit.*, p. 212.

16. En las aludidas sentencias del Tribunal Federal de 1 octubre 1968 (*BGE/ATF*, 94.II, pp. 355-363, p. 362) y de 22 abril 1975 (*BGE/ATF*, 101.II, pp. 293-302, p. 298).

17. Es opinión generalizada que el recurso -a falta de elección- a la ley de la residencia habitual o del establecimiento del licenciante en relación con los contratos de utilización de derechos de propiedad industrial, previsto expresamente en el § 25 d) del Decreto-ley húngaro 13/1979 sobre D.I.Pr., es expresión

La idea, que se encuentra particularmente consolidada en relación con los contratos de cesión y licencia de know-how(19), lleva normalmente a localizar la relación jurídica en el país donde el transmitente tiene su establecimiento o su residencia habitual(20).

del criterio de la prestación característica, cf. A. Vida, "Die Immaterialgüterrechte..." *loc. cit.*, pp. 214-215; y E.G. Kerschner, *Lizenzverträge...* *op. cit.*, pp. 228-229; por otra parte, se trata de una idea extendida con anterioridad en la doctrina húngara, *vid.*, v. gr., F. Mádl, *Foreign Trade Monopoly. Private International Law*, Budapest, 1967, pp. 88-89. Una solución similar a la del mencionado § 25 d) proclamaba el § 12.1.1 de la ley de 5 diciembre 1975 de la República Democrática Alemana.

18. Por ser el art. 122 de la Ley federal suiza de D.I.Pr. de 1987 -que prevé que, en defecto de pacto, se aplique a los contratos relativos a derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, la ley del país en el que el transmitente tiene su residencia- simplemente la aplicación a una concreta categoría contractual del criterio de la prestación característica, proclamado con carácter general en el art. 117.2 de esa Ley, se ha considerado su inclusión ha sido considerada superflua e innecesaria, *vid.* U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, pp. 114-116.

19. Cf., entre los autores que en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial no se pronuncian a favor de que el criterio de la prestación característica opere con carácter general, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 722-723; y D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.613.

20. Algo que no plantea dudas en nuestro sistema, habida cuenta del art. 4.2 CR. En esta medida, carecen ahora de aplicación planteamientos que, si bien parten de que la prestación característica es la del transmitente de derechos de propiedad industrial, localizan el contrato -tomando partido en la polémica acerca de la localización de la prestación característica por una opción no seguida en el CR- no en el lugar del establecimiento del prestador característico, sino en el país donde la prestación característica es ejecutada, lo que conduciría, en los supuestos típicos, a la aplicación

Se ha destacado, en este contexto, que es el transmitente quien pone a disposición de la otra parte un bien, que de otro modo no sería accesible al adquirente en condiciones semejantes, estando con frecuencia obligado el transmitente a asistir a la otra parte para que pueda explotar el bien, explotación que cuando aparece como obligación del licenciatarario sería sólo presupuesto de la rentabilidad del contrato para el licenciante(21). También en la interpretación del art. 4.2 C.R., se ha considerado recientemente que la técnica de la prestación característica conduce en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial, con carácter general, a la aplicación de la ley de la residencia o establecimiento del licenciante(22).

No obstante, buena parte de los autores que consideran que en los contratos de cesión y licencia sobre derechos de propiedad industrial cabe identificar

de la ley del lugar de protección del derecho transmitido (en esta línea, *vid.* A. Troller, "Internationale..." *loc. cit.*, pp. 119-120; y M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 355-356 (contrato de cesión de patente relativo a un solo país) y pp. 360-361 (contrato de licencia de patente relativo a un solo país).

21. Cf. F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 451-452, firme defensor del empleo de la doctrina de la prestación característica en los contratos de licencia, que conduciría, según este autor, claramente, a aplicar el ordenamiento del (lugar de residencia) del licenciante, *vid.*, también, *id.*, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, pp. 742-743.

22. Cf. M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 205 y 322.

como prestación característica la del transmitente, entienden que existen supuestos muy significativos en los que la presunción no puede operar, por hallarse el contrato más estrechamente vinculado con otro ordenamiento. Es éste el planteamiento de E. Ulmer, quien, a la luz del art.4 del anteproyecto del C.R. de 1972, manifiesta que cuando la licencia sea exclusiva o el licenciataria quede obligado a explotar el derecho de propiedad industrial, el contrato se hallará más estrechamente vinculado con el país donde se encuentre el establecimiento del licenciataria, cuyo ordenamiento será, en consecuencia, aplicable(23). En este contexto, el contenido de las obligaciones asumidas por el licenciataria parece ser determinante(24); ciertos autores, admitiendo que el criterio de base es la aplicación de la ley de la residencia del licenciante como parte que asume la prestación característica, tienden a ampliar el catálogo de excepciones(25). En todo

23. Cf. E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 93-96. Una postura próxima es adoptada por otros autores, cf. B. von Hoffmann, "Verträge...", *loc. cit.*, pp. 213-215, quien entiende que la excepción sólo debe operar cuando el licenciataria asume la obligación de explotar el derecho de propiedad industrial (no cuando la licencia es exclusiva).

24. *Vid.*, en esta línea, O. Lando, "Contracts", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. III, chapter 24, p. 142; e I. Schwander, "Die Behandlung der Innominatverträge im internationalen Privatrecht", *Innominatverträge... op. cit.*, pp. 501-513, p. 509.

25. *Vid.*, esbozando los supuestos en que considera preciso, a la luz del sistema suizo, acudir en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* a la cláusula de excepción, en detrimento del criterio de la prestación característica,

caso, es habitual reconocer que tratándose de contratos mixtos, la determinación de la prestación característica plantea especiales dificultades; en particular, cuando son contratos en los que se combina la explotación (cesión o licencia) de bienes inmateriales con elementos propios de otros contratos, es frecuente proclamar la imposibilidad de identificar una prestación característica(26). Asimismo, en otras modalidades contractuales -significativamente, en los contratos de cesión y licencia recíproca y en los acuerdos tendentes al establecimiento de un consorcio de patentes- no es posible identificar un único transmitente de los bienes inmateriales.

Para un sector significativo de la doctrina, pese a ser normalmente la prestación del transmitente la característica, ésta no opera tratándose de contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial protegidos en un solo país, pues tales acuerdos presentan una vinculación más estrecha con el ordenamiento del lugar de protección. El recurso a la ley

U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., pp. 120-127 y 130.

26. Por ejemplo, cuando la licencia se integra en el marco de un contrato de franquicia, cf. -entre los firmes defensores de identificar la prestación del licenciante como característica en los contratos de licencia-, F. Dessemontet, "L'harmonisation...", loc. cit., p. 743; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., pp. 195-197, *id.*, "Die international-privatrechtliche..." loc. cit., p. 175 (lo cual no excluye, sin embargo, que se pueda localizar el contrato en el lugar de establecimiento del transmitente -franquiciador-, por considerar ese ordenamiento como el más vinculado con la relación, *ibid.*, p. 178).

del lugar de residencia del transmitente estaría, sin embargo, justificado para los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en países diversos, como mecanismo más adecuado para garantizar la aplicación de un estatuto contractual único(27).

Por otra parte, cabe reseñar la existencia de opiniones favorables a considerar el lugar de establecimiento del transmitente como criterio de conexión determinante en este sector de la contratación, con base en argumentos de otro tipo. En concreto, a partir de un análisis de los intereses implicados(28) o

27. Vid. -sin hacer referencia expresa a la técnica de la prestación característica- F. Merz, "Lizenzvertrag"... *loc. cit.*, p. 674; y J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier B), p. 28. Asimismo, haciendo referencia a la prestación característica, si bien entienden que en atención a la configuración del contenido negocial esta puede corresponder en ocasiones al adquirente, vid. G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* *op. cit.*, p. 583; A. Troller, "Internationale..." *loc. cit.*, pp. 119-121; *id.*, *Das internationale...* *op. cit.*, pp. 193 (cesión de derechos relativos a diversos países) y 196 (licencia de derechos relativos a países diversos); *id.*, *Immaterialgüterrecht...* *op. cit.*, p. 864; y, siguiendo fundamentalmente las opiniones de A. Troller en esta materia, A. Vida, "Les contrats..." *loc. cit.*, p. 223; y E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag mit..." *loc. cit.*, pp. 1.350-1.351.

28. Vid. los peculiares planteamientos de B. Godenhielm, "Fragen..." *loc. cit.*, p. 154 (que se inclina -en consideración a intereses apenas especificados- por la ley del país del transmitente sólo en los acuerdos de licencia); y, en relación con los acuerdos en los que cabe constatar una "*prééminance d'intérêt*" de parte del transmitente, M. Diener, *Contrats...* *op. cit.*, pp. 219-225 y 249-252. Por su parte, J. Jansky ("Choice of Law and Trademark Licence Agreements", *ICLQ*, vol. 16, 1967, pp. 393-405, pp. 404-407), en relación con los contratos

por considerar que el centro de gravedad económico de la relación se encuentra en ocasiones en el país del transmitente(29).

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

109. Tratándose de contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país, la tendencia a localizar el contrato en el lugar de protección de los derechos objeto del mismo, se halla muy extendida. Desde antiguo se puso de relieve que este criterio evita la inseguridad acerca de la ley aplicable a tales contratos y elimina el complejo problema de la delimitación entre el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* y el ámbito atribuido a la *lex*

de licencia de marca, considera la preferencia por la ley del establecimiento del licenciante, a falta de elección por los contratantes, como "*common-sense choice*".

29. A la aplicación de la ley del establecimiento del licenciante conduce, sólo en algunos supuestos (en otros, será de aplicación la ley del establecimiento del adquirente o la ley de protección del derecho transmitido), el planteamiento de D. Pfaff encaminado a localizar cada contrato de licencia en el lugar donde radica su centro de gravedad económico, por considerar que el recurso al criterio de la prestación característica en sentido jurídico es insuficiente, habida cuenta de las complejas circunstancias económicas presentes en los contratos internacionales de licencia, cf. D. Pfaff, "Internationale..." *loc. cit.*, p. 246.; e *id.*, "Conflict..." *loc. cit.*, pp. 38-39.

contractus(30). Se ha insistido también en que conduce a la aplicación del ordenamiento más estrechamente vinculado con el contrato, pues, además de que normas de ese ordenamiento serán en todo caso aplicadas a la relación jurídica a título de *lex loci protectionis*, es en el lugar de protección donde el transmitente debe hacer posible el empleo por el adquirente del derecho de propiedad industrial (es, con carácter general, donde tiene lugar la ejecución de la prestación característica), donde el bien inmaterial será explotado y donde el contrato producirá fundamentalmente efectos(31). Ahora bien, cuando el contrato tiene por objeto la explotación en varios países de derechos de propiedad industrial, el recurso a la(s) ley(es) de protección no serviría para localizar el contrato en un único ordenamiento, por lo que es necesario acudir a un criterio distinto (normalmente, la ley del establecimiento del transmitente o del adquirente)(32).

30. Cf. H. Batiffol, *Les conflits...* op. cit., p. 183. Con un fundamento distinto (sin duda, ya superado - vid. Cap. Tercero.I.2, supra), vid. M. Wolff, *Private...* op. cit., pp. 547-548.

31. Vid. A. Troller, "Internationale..." loc. cit., p. 120; P. Meinhardt, "Conflict..." loc. cit., pp. 535-536 (patentes), 540 y 543 (marcas) y 547; A. Vida, "Les contrats...", pp. 222-223 (matizando en los supuestos de licencia mixta); J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." loc. cit. (1 cahier B), p. 28; G. Henn, *Patent-und...* op.cit., p. 255; F. Merz, "Lizenzvertrag"... loc. cit., p. 674; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* op. cit., p. 583; y D. Martiny, "Art. 28"... loc. cit., p. 1.613.

32. Todos los autores citados en la nota precedente entienden que cuando el contrato versa sobre la explotación de derechos de propiedad industrial en varios países, la apliación a título de *lex contractus* de la ley

Este planteamiento ha encontrado plasmación expresa en la Ley austriaca de D.I.Pr. de 15 junio 1978, cuyo § 43.1, prevé, en defecto de elección, la aplicación a los contratos relativos a la explotación en un solo país de derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, de la ley de ese país; por su parte, cuando el contrato comprende la explotación en varios países de tales derechos, será de aplicación la ley de la residencia habitual del adquirente(33). Una solución casi idéntica recogía en su art. 119 el Proyecto de ley federal suiza de D.I.Pr., de 10 noviembre 1982(34). Asimismo, el recurso a la ley de protección del derecho transmitido ha sido utilizado por la jurisprudencia alemana para localizar -identificando el centro de gravedad del

del país de protección debe ser abandonada. (Vid. también Cap. Cuarto.IV.2, *infra*).

33. Vid. F. Schönherr, "Praktische..." *loc. cit.*, p. 75; M. Schwimann, *Grundriß...* *op. cit.*, p. 198; y F. Schwind, *Internationales...* *op. cit.*, p. 194. En la jurisprudencia austriaca, interpretando el § 43.1 a una transacción relativa a derechos de marca registrados en Suiza, declarando en consecuencia aplicable el Derecho suizo, vid. la sent. del *Oberster Gerichtshof* de 14 enero 1986 (*GRUR Int.* 1987, pp. 50-54, esp. pp. 52-53, también en *ÖBl*, vol. 35, 1986, pp. 92-96). Asimismo, aplicando, en virtud del mencionado § 43.1, la ley austriaca a un contrato de franquicia cuyo contenido esencial hacía referencia a la explotación sólo en territorio austriaco de derechos de marca, vid. la decisión del *Oberster Gerichtshof* de 5 mayo 1987 (*IPRax*, vol.8, 1988, pp. 242-244, esp., p. 243).

34. Vid. F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, p. 436, 438-441; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 680; y U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, pp. 111-112.

contrato a través de elementos objetivos, pese a la referencia formal a la voluntad hipotética de los contratantes- los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial(35).

110. En época reciente, sin embargo, se ha defendido la posibilidad de localizar a partir de un criterio basado en la ley del lugar de protección, también los contratos relativos a la explotación en diversos países de derechos de propiedad industrial. En este sentido, F.K. Beier, considerando que los contratos de explotación en un país de derechos de propiedad industrial tienen su centro de gravedad en el país de protección, con el que la relación presenta los vínculos más estrechos, y entendiendo que si bien es deseable garantizar un estatuto contractual único en los contratos sobre derechos relativos a varios países, éste no puede ser como criterio general el correspondiente al lugar de residencia del transmitente -por no ser adecuado para localizar el contrato en el país donde se halla su centro de gravedad-, ha desarrollado el concepto de "país de protección y explotación primarias" (*primäre Schutz- und Ausübungsland*(36), *country of primary protection and performance*(37)). Según este autor, en aquellos supuestos

35. Vid. la sent. del *Oberlandesgericht* de Düsseldorf de 4 agosto 1961, *GRUR Int.*, 1962, pp. 256-257, p. 257.

36. Vid. F.K. Beier, "Das auf internationale..." loc. cit., p. 305; *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." loc. cit., pp. 296-298.

37. Vid. F.K. Beier, "Conflict of Law Problems of Trademark License Agreements", *IIC*, vol. 13, 1982, pp. 162-182, pp. 175-177. El planteamiento de F.K. Beier es

en los que el contrato versa sobre la explotación en varios países de derechos de propiedad industrial -que en su opinión son excepcionales, pues en los supuestos típicos los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial se refieren sólo a la explotación en un país-, es habitual que el adquirente lleve a cabo la labor básica de explotación en un sólo país (por ejemplo, donde centraliza la producción de los bienes protegidos y desde donde los distribuye a otros países), es ese país - que, además suele coincidir con el lugar de residencia del adquirente- el que presentaría los vínculos más estrechos con la relación.

Un planteamiento en cierta medida similar ha defendido S. Soltysinski(38), quien tras criticar el recurso en este contexto a la técnica de la prestación característica, se muestra partidario de someter los contratos de licencia de patente a la ley del país de protección siempre que coincida con la ley de residencia del licenciatarario y, cuando versan sobre patentes protegidas en varios países, a la ley del país donde se halla el centro de la explotación, que, en su opinión, será en los supuestos típicos el lugar de residencia del licenciatarario.

reproducido, defendiendo su operatividad en el sistema del CR, por P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, pp. 403-409.

38. *Vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 310-323, esp. p. 322.

4. Ley (de la sede) del adquirente

111. El recurso al lugar de establecimiento del adquirente, como criterio de conexión determinante, a falta de elección por las partes, en este sector de la contratación, ha encontrado plasmación expresa -dejando a un lado la tendencia tradicional en ciertos países importadores a imponer la aplicación de su propio ordenamiento a las operaciones de adquisición de tecnología(39)- en la legislación de D.I.Pr. yugoslava. La remisión contenida en el parrafo 18 del art. 20 de la Ley yugoslava de 15 julio 1982, a la ley del lugar donde el adquirente en "los contratos de transferencia de tecnología (licencia y otros)" tuviere su establecimiento en el momento de celebración del contrato, ha sido entendida por la doctrina como aplicación a un sector específico de la contratación de la técnica de la prestación característica, que según estas opiniones es desempeñada por el cesionario o licenciatario(40).

39. Vid. G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, pp. 42-50; y S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 262-269.

40. Cf. K. Sajko, "International-privatrechtliche Fragen internationaler Lizenzverträge (Betrachtungen aus jugoslawischer Sicht)", *GRUR Int*, 1986, pp. 239-244, pp. 241-242; e *id.* "Questions..." *loc. cit.*, p. 227. Una solución similar prevé el mencionado § 43 de la Ley austriaca de 1978, para los contratos relativos a la explotación en más de un país de derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales.

En la doctrina, ha sido G. Modiano quien con más determinación ha defendido que la aplicación de la técnica de la prestación característica conduce, en los contratos de licencia de patente, a la aplicación de la ley del establecimiento del licenciatarío(41). En su opinión, la tendencia a localizar la prestación característica de parte del licenciante, es incompatible con el contenido típico de estos contratos, que incluiría, además de la obligación por parte del licenciatarío de pagar regalías periódicas, el compromiso de éste de defender el derecho de exclusiva frente a los ataques de terceros y de mantener su vigencia. Insiste, asimismo, en limitar el alcance de las obligaciones (en particular, de proporcionar asistencia técnica) y de la responsabilidad del licenciante; considerando, además, que la regla general en el panorama comparado es que el licenciante quede obligado a explotar el derecho objeto del contrato, con independencia de que se haya pactado o no y de que la licencia sea exclusiva o no exclusiva. De este modo, alcanza la conclusión de que, salvo en supuestos excepcionales, la prestación característica en los contratos de licencia de patente es la del licenciatarío.

41. Vid. *Le contrat de licence de brevet (droit suisse et pratique communautaire)*, Ginebra, 1979, pp. 138-141; e *id.*, "International..." *loc. cit.*, pp. 23-27. La misma opinión es defendida en relación con los contratos de licencia por G. Henn -quien, no obstante, entiende que cuando el contrato versa sobre la explotación de derechos de propiedad industrial en un único país, será de aplicación preferente la ley de ese país-, por su particular vinculación con la relación jurídica, cf. G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 255. Vid. también J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 109.

También atribuyen un papel destacado al lugar de residencia del adquirente, en la localización de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, los partidarios de localizar el contrato a partir del centro de explotación del bien inmateral transmitido. En esta línea, se ha señalado que siempre que la explotación tenga lugar en el país de residencia del adquirente, ése país será el que presente los vínculos más estrechos con el acuerdo(42).

Otras opiniones consideran que la ley del país de establecimiento del adquirente será aplicable sólo en algunas situaciones, como expresión de los vínculos más estrechos(43), o por considerar que en tales circunstancias la prestación característica cae del lado del adquirente, habida cuenta de la peculiar configuración del contrato y de las obligaciones por él asumidas(44). A esta solución conducen también en

42. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 322-323. Por su parte, F.K. Beier también destaca que el "país de protección y explotación primarias" coincide normalmente con el país donde se encuentra la residencia o el establecimiento del adquirente (cf. F.K. Beier, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 297-298).

43. Cf., en los supuestos en los que la licencia es exclusiva o el licenciataria asume la obligación de explotar el derecho transmitido, E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 94-95; y, sólo en los supuestos en los que el licenciataria asume la obligación de explotar, B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, pp. 214-215.

44. *Vid.*, defendiendo esta opción sólo en supuestos de contratos relativos a derechos de propiedad industrial de más de un país, A. Troller, *Das internationale...*

supuestos concretos, planteamientos basados en la evaluación de los intereses implicados o en la búsqueda del centro de gravedad económica de la relación(45).

op.cit., p.196; y, en el marco del actual sistema suizo, I. Schwander, "Die Behandlung..." *loc. cit.*, p. 509. Conviene aquí dejar constancia de la existencia de planteamientos recientes, que afirmando la operatividad de la técnica de la prestación característica en este sector de la contratación, entienden, que, habida cuenta de la diversidad de la práctica negocial, la precisión de cuál sea la prestación característica debe hacerse en función de las circunstancias del caso concreto, *vid.*, en esta línea, A. Roy, *Lizenzverträge...* *op. cit.*, p. 218.

45. En particular, los ya reseñados de M. Diener, B. Godenhielm y D. Pfaff.

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

112. El art. 4 CR, dejando a un lado las normas específicas relativas a los contratos que tienen por objeto un derecho real inmobiliario o la utilización de un inmueble y a los contratos de transporte de mercancías, contenidas en sus apartados 3 y 4, dispone:

"1. En la medida en que la ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida conforme a las disposiciones del artículo 3, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y presenta una vinculación más estrecha con otro país, podrá aplicarse, con carácter excepcional, a esta parte del contrato la ley de este otro país.

2. Sin perjuicio del apartado 5, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en el que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual o, si se tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administración central. No obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, este país será aquel en que esté situado su establecimiento principal o si, según el contrato, la prestación tuviera que ser realizada por un establecimiento

distinto del establecimiento principal, aquél en que esté situado este otro establecimiento."

"5. No se aplicará el apartado 2 cuando no pueda determinarse la prestación característica. Las presunciones de los apartados 2, 3 y 4 quedan excluidas cuando resulte del conjunto de las circunstancias que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país."

Al margen de los contratos celebrados por consumidores y del contrato individual de trabajo, con regulación específica en los arts. 5 y 6 CR, el art. 4 CR recoge los criterios determinantes de la ley aplicable, a falta de elección por las partes, en el sistema del CR. Como se ilustrará seguidamente, la interpretación de este artículo, en particular, de los apartados reproducidos, resulta controvertida. La polémica se centra en torno a la relevancia que deba atribuirse en la determinación de la ley aplicable a la presunción recogida en el apartado 2 o, lo que no es sino otra vertiente de la misma cuestión, en torno al alcance de la posibilidad abierta por el último inciso del apartado 5, de aplicar el ordenamiento del país con el que el contrato presenta los vínculos más estrechos, corrigiendo el resultado al que lleva la presunción.

Las posturas enfrentadas conducen a técnicas aplicativas del art. 4 CR opuestas (por lo menos, en los supuestos en los que cabe identificar la prestación característica). Para unos, un correcto entendimiento de los apartados 1, 2 y 5 del art. 4 CR exige que el

aplicador determine en cada caso, cuál es el país más vinculado con el contrato. Para otros, el resultado a que conduce la presunción debe ser aplicado *prima facie -a priori*, es decir, sin que sea preciso comprobar en cada caso concreto que ése es el ordenamiento más vinculado-, sólo en supuestos específicos será necesaria la búsqueda del país más estrechamente vinculado (dejando a salvo los casos en que no sea posible determinar la prestación característica, en los que sí sería imprescindible precisar para cada supuesto concreto el ordenamiento más vinculado, en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 5 -primer inciso- del art. 4 CR). En esencia, no se trata sino de una manifestación de la vieja polémica acerca de la tensión entre seguridad jurídica y adecuación de la respuesta a las circunstancias del supuesto concreto, en la elaboración de las normas de conflicto en materia contractual(1). Será decisivo, por lo tanto, para valorar la polémica en torno a la interpretación del art. 4 CR, considerar las pautas inspiradoras del sistema instaurado en el CR sobre tan trascendental cuestión. La opción adoptada acerca de la interpretación de los extremos mencionados del art.4 CR está llamada a tener una significativa relevancia práctica, pues, además de condicionar la técnica aplicativa del art. 4 CR, cabe pensar que en ocasiones variará el ordenamiento seleccionado(2).

1. Sobre el antagonismo tradicional entre ambos elementos en la elaboración e interpretación de las normas de D.I.Pr. en el sector de las obligaciones contractuales, *vid.* F. Vischer, "Methodologische..." *loc. cit.*, pp. 43-68.

2. Particularmente ilustrativo es un caso de la reciente jurisprudencia holandesa (al parecer, el único

113. Para un conjunto de intérpretes, el correcto entendimiento de los párrafos 1 y 5 del art. 4 CR impone la necesidad de individualizar en cada caso qué país se encuentra más vinculado con el contrato, sin que la presunción general recogida en el párrafo 2 limite, en modo alguno, la necesidad de ese examen individualizado del supuesto concreto. Este planteamiento -defendido a la

supuesto hasta el momento en el que el máximo órgano judicial de un Estado miembro del CR se ha pronunciado de modo expreso acerca de la interrelación entre los párrafos 2 y 5 del art. 4 CR). El asunto, decidido finalmente por sent. del *Hoge Raad* de 25 septiembre 1992 (vid. S. Rammeloo, "Die Auslegung von Art. 4 Abs. 2 und Abs. 5 EVÜ: Eine niederländische Perspektive", *IPRax*, vol. 14, 1994, pp. 243-248, donde se recoge el contenido del asunto litigioso, el sentido de las decisiones de los órganos judiciales inferiores que conocieron del mismo y se reproduce parcialmente la decisión del *Hoge Raad*), hacía referencia a una compraventa entre una empresa holandesa (vendedora) y una empresa francesa para el suministro de prensas de papel. El órgano judicial holandés que conoció en primera instancia entendió que, pese a ser el vendedor holandés el prestador característico, el contrato presentaba una mayor vinculación con Francia, porque era en ese país donde las negociaciones previas y la celebración del contrato habían tenido lugar, y porque estaba expresamente previsto que el vendedor suministrara ahí los bienes, en consecuencia, entendió que el ordenamiento francés era aplicable. Este planteamiento fue rechazado por el órgano que conoció en segunda instancia, que entendió que en el caso concreto no se daba esa vinculación más estrecha y se pronunció a favor de la aplicación de la ley de la sede del vendedor como prestador característico. Por su parte, el *Hoge Raad*, ratificando la solución adoptada por el órgano de segunda instancia, consideró que la misma (aplicación de la ley del vendedor), se desprendía del apartado 2 del art. 4 CR, siendo inoportuno el recurso al apartado 5 (más adelante, se insistirá sobre los términos en que el *Hoge Raad* interpretó la interrelación entre los apartados 2 y 5 del art.4 CR).

luz de construcciones dispares(3)- lleva a entender que la configuración en el mencionado precepto del criterio de los vínculos más estrechos acarrea la adopción de un método judicial, que exige valorar en cada caso los vínculos del contrato en cuestión con los diversos países con los que se halle conectado, negando toda posibilidad de que el recurso al lugar de residencia del prestador característico determine directamente -sin acudir a ese examen casuístico, que se considera imprescindible para garantizar que el contrato no se encuentra más estrechamente conectado con otro país- la ley aplicable.

3. Vid., en esta línea, R. Baratta, *Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti*, Milán, 1991, pp. 176-190, esp. pp. 178-185; L.F. Carrillo Pozo, *El contrato internacional: la prestación característica*, Bolonia, 1994, pp. 73-112, esp. pp. 90-93; más matizadamente, M. Frigo, "La determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti e le norme imperative nella Convenzione di Roma", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milán, 1993, pp. 17-32, pp. 23-28; alcanzando similares conclusiones, vid. A. Kassis, *Le nouveau... op. cit.*, pp. 301-314 y 326-327; asimismo, la reciente doctrina italiana ha insistido en que esta tendencia ha encontrado ya reflejo jurisprudencial, vid. C. Campiglio, "Prime applicazioni della clausola d'eccezione europea in materia contrattuale", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXIIX, 1992, pp. 241-254. Con un planteamiento totalmente distinto, interpretando también el art. 4.5 CR en el sentido de que hace siempre necesario un análisis de las circunstancias del caso concreto, en la búsqueda del ordenamiento más vinculado con el contrato, vid. A. Heini, "Vertrauensprinzip und Individualanknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Festschrift für F. Vischer*, Zúrich, 1983, pp. 149-159, esp. pp. 153-156.

114. Ciertamente, la formulación del art. 4, donde el principio proclamado en el primer apartado -aplicación de la ley del país más vinculado- se reitera en el último apartado, para limitar el alcance de la presunción(4) -entre otras- contenida en el apartado 2, no se presta a una fácil interpretación(5) y, en una primera aproximación, conduce a constatar que la consecuencia jurídica derivada de aplicar las presunciones será provisional, por resultar las presunciones simples elementos de concreción del criterio básico -vínculos más estrechos-, que en el caso concreto pueden resultar inoperativas(6).

4. El empleo del término presunción deriva sólo del respeto a la expresión utilizada por el propio CR. La doctrina ha insistido en poner de relieve que el término presunción no puede entenderse aquí en su sentido técnico-jurídico, *vid., v. gr.,* A. Kassis, "Le nouveau..." *op. cit.*, pp. 308-314; y L.F. Carrillo Pozo, *El contrato... op. cit.*, pp. 76-77. En tiempos recientes, sin embargo, no han faltado propuestas a favor de la utilidad de interpretar la referencia a las presunciones contenidas en este artículo en clave de Derecho procesal, como verdaderas presunciones, alcanzando, por cierto, soluciones muy flexibles, *vid.* R. Heipting, "Schwerpunktanknüpfung und Schwerpunktvermutungen im internationalen Vertragsrecht", *Festschrift für W. Lorenz*, Tübinga, 1991, pp. 393-411 (a pesar de su construcción, el autor reconoce *-ibíd.* pp. 410-411- que el empleo de presunciones para concretar un supuesto de hecho normativo de carácter abierto -como entiende que operan en el marco del art. 4 CR- no tiene parangón en el Derecho procesal).

5. *Cf., v. gr.,* en nuestra doctrina, A.J. Adrián Arnáiz, "Las conexiones subsidiarias en las obligaciones contractuales: sus fundamentos y estructuras jurídicas", *REDI*, vol. XXXIX, 1987, pp. 45-66, p. 58.

6. *Cf.* D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.551.

Ahora bien, una interpretación sistemática del art. 4 CR, que respete, además, los objetivos perseguidos por el legislador a través de la referencia a la ley de la sede del prestador característico, excluye la posibilidad de entender que el apartado 5 del art. 4 CR hace necesario, en todo caso, un examen de las circunstancias del supuesto concreto para determinar la ley aplicable. El objetivo básico perseguido por la presunción general recogida en el art. 4.2 CR es dotar de certeza a la determinación objetiva de la ley aplicable, limitando la inseguridad jurídica a que aboca un examen casuístico e individualizado del ordenamiento más vinculado en cada supuesto de la práctica(7). En este sentido, el CR opta por un modelo que no atribuye una primacia absoluta a la justicia del caso concreto frente a la seguridad jurídica. La relevancia atribuida al país de la sede del prestador característico, como expresión en los supuestos típicos del país más vinculado con el contrato, es el instrumento empleado para garantizar el objetivo de seguridad jurídica. De este modo, se ha insistido en la

7. Cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, p. 20; en la doctrina, *vid.*, v. *gr.*, H. Gaudemet-Tallon, "Le nouveau droit international privé des contrats", *Rev. trim. dr. eur.*, vol. 17, 1981, pp. 215-285, pp. 247-248; y J. Kropholler, *Internationales... op. cit.*, p. 402. Con carácter general, acerca de la inseguridad jurídica que deriva del empleo de una cláusula general ilimitada que declare aplicable en materia contractual la ley del país en cada caso más vinculado, *vid.*, poniendo de relieve las consecuencias lesivas que resultan para los contratantes, W. Wengler, "L'évolution..." *loc. cit.*, esp. pp. 665-669; y -en el contexto del sistema suizo- I. Schwander, "Internationales Vertragsschuldrecht - direkte Zuständigkeit und objektive Anknüpfung", *Beiträge... op. cit.*, pp. 79-99, pp. 88-89.

necesidad de reconocer a la referencia a la sede del prestador característico validez como elemento normativo determinante a priori -es decir, que no opera después de valorar las circunstancias del caso concreto- de la ley aplicable en los supuestos típicos. Consecuentemente, en los contratos en los que quepa identificar una prestación característica, la posibilidad de acudir a otro ordenamiento como más vinculado con la situación -en el marco del art. 4.5 C.R.- quedará limitada a supuestos específicos, en los que la sede del prestador característico resulte inapropiada como expresión de conexidad entre el contrato y el país en cuestión(8). Un entendimiento del art. 4 CR tendente a facilitar el logro de soluciones válidas apriorísticamente para situaciones

8. En esta línea, vid. F. Vischer, *Internationales Vertragsrecht*, Berna, 1962, p. 137 (obra a la que se remite el propio Informe relativo al C.R., como representativa de las ideas inspiradoras del art. 4 C.R. -cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." loc.cit., pp.20 y 46, n.38- y que no ha sido posible consultar directamente; tomo la referencia de M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op.cit., pp.210-211, n.22); y F. Vischer, "The Antagonism..." loc. cit., pp. 57-60. En relación con el sistema del CR, vid. M. Virgós Soriano, "El Convenio..." loc. cit., pp. 781-782 y 790-791; id. "Obligaciones..." loc. cit., p. 233; O. Lando, "The EEC..." loc. cit., pp. 197-199 y 201; M. Magagni, *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma (del 19 giugno 1980)*, Milán, 1989, pp. 428-430; T.M. de Boer, "The EEC..." loc. cit., pp. 50-56; J. Kropholler, *Internationales...* op.cit., pp. 397 y 402; S. Rammeloo, *Das neue EG- Vertragskollisionsrecht*, Colonia, 1992, pp. 308-310, 318-326 y 330-334; M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* op. cit., pp. 208-211 y 214; y S. Rammeloo, "Die Auslegung..." loc. cit., pp. 246-248.

típicas, es también necesario para hacer posible la interpretación uniforme reclamada por el art. 18 CR(9).

Una postura crítica acerca de la concepción de la prestación característica no puede llevar a alterar el papel atribuido, por mucho que pese, en el sistema del CR a la sede del prestador característico(10). No obstante, las críticas a la construcción de la prestación característica sí serán útiles de cara a precisar los supuestos específicos -al margen de las situaciones típicas- en los que, por no ser expresión suficiente de un vínculo con el contrato, la referencia a la sede del prestador característico deberá ser abandonada; así como para poner de manifiesto los casos, cada vez más frecuentes en la moderna contratación mercantil internacional, en los que no es posible identificar la prestación característica, por lo que se impone la búsqueda del ordenamiento más íntimamente vinculado en el caso concreto.

9. Cf. S. Rammeloo, "Die Auslegung..." *loc. cit.*, p. 248; y, con particular referencia a los contratos de licencia, M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, p. 211; acerca de las negativas consecuencias que para la uniformidad de las soluciones se derivan del empleo de una cláusula abierta como la del art. 4.5 CR, *vid.* I.F. Fletcher, *Conflict of Laws and European Community Law*, Amsterdam, 1982, p.165.

10. En este sentido, es más coherente propugnar la supresión de las presunciones en una eventual revisión del CR, como hace -con objeto de lograr, por cierto, que la situación vuelva a ser prácticamente idéntica a la existente en Inglaterra antes de la entrada en vigor del CR-, P. Kaye, *The New...* *op. cit.*, pp. 186-191, esp. p. 191.

115. En relación con aquellos contratos en los que es posible identificar una prestación característica, el aplicador deberá acudir, con carácter general, de modo directo a la ley de la sede de la parte que deba realizar esa prestación. Así resulta de la primacía atribuida a este elemento -que es considerado la conexión o vínculo determinante en los supuestos típicos(11)- como expresión de los vínculos más estrechos en el art. 4.2 CR Cuando se trate de un contrato comprendido entre las situaciones típicas, en las que es posible identificar una prestación como característica, cabe pensar que el recurso al apartado 5 del art. 4 CR será sólo posible en los supuestos en los que la aplicación del ordenamiento de la sede del prestador característico sea incompatible con la *ratio* inspiradora del art. 4 CR(12). Determinar cuáles sean esos casos no es, sin duda, tarea fácil, a falta de un criterio delimitador preciso, si bien en la doctrina cabe localizar esfuerzos por sistematizar tales supuestos(13). El máximo órgano judicial holandés ha

11. Vid., con carácter general, en relación con la teoría de la prestación característica, P.H. Neuhaus, *Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts*, 2ª ed., Tubinga, 1976, p. 189; en el marco de la interpretación del art. 4 CR, cf. S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, pp. 321 y 326. Asimismo, en el contexto suizo, vid. I. Schwander, "Internationales..." *loc. cit.*, pp. 87-88.

12. Cf. S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, p. 326 (citando a F. Vischer, A. von Planta, *Internationales Privatrecht*, Francfort, 1982, p.184). En la misma línea, vid. el resultado al que llega M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 211.

13. Especialmente vid., al hilo del sistema suizo, F. Vischer, "Das Internationale Vertragsrecht nach dem neuen schweizerisches IPR-Gesetz", AA.VV, *Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung*, Zúrich, 1990, pp. 9-34, pp. 28-30

entendido (sent. del Hoge Raad de 25 septiembre 1992) que, existiendo prestación característica, el recurso al art. 4.5 CR -que califica de excepcional- será sólo posible cuando la sede del contratante que debe realizar la prestación característica "no sea expresión de vinculación real alguna" ("*geen reële aanknopingswaarde heeft*") con el contrato(14).

Entendiendo que la sede del prestador característico se configura, con carácter general, como el vínculo determinante -expresión de la mayor proximidad del contrato con ese país- en los supuestos típicos, en los que es posible identificar una prestación característica, el recurso al último inciso del apartado 5 actúa para corregir los resultados incompatibles con la *ratio* del art. 4 CR; que ese inciso tenga como objetivo garantizar la aplicación de la ley del país más vinculado con el supuesto, fin primordial del art. 4 CR, no obsta para que sea interpretado de modo tal que sólo en situaciones

(no parece, sin embargo, que en el sistema del C.R. puedan desempeñar un papel semejante las excepciones basadas en consideraciones subjetivas y en la orientación material del resultado, a las que alude F. Vischer). En relación con el art. 4 CR, vid. S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, pp. 330-334; e *id.*, "Die Auslegung..." *loc. cit.*, pp. 247-248. Asimismo, vid. Cap. Cuarto.IV.1, *infra*.

14. Vid. una reproducción parcial de la sentencia, con traducción alemana, en S. Rammeloo, "Die Auslegung..." *loc. cit.*, pp. 244-245 (expresando sus reservas sobre la formulación propuesta, *ibíd.*, p. 248).

específicas deroge (o corrija) la solución consagrada en el apartado 2(15).

En síntesis, el estudio de la ley aplicable a falta de elección a los diversos contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, en el sistema del CR, exige: identificar en qué contratos cabe apreciar una prestación característica; concretar bajo qué circunstancias la solución válida con carácter general - aplicación de la ley de la sede del prestador característico- es inadmisibile, siendo, por lo tanto, necesario precisar el país más vinculado; determinar los supuestos en los que no existe una prestación característica y concretar en esos casos cuál es el país más conectado con el contrato. El objetivo de seguridad jurídica, de tanta importancia en el sistema del CR, exige un esfuerzo por agrupar los supuestos de la práctica, formulando reglas válidas para un conjunto de situaciones.

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

116. Si bien el art. 4.2 CR establece que se presumirá que el contrato presenta los vínculos más

15. *Vid.*, interpretando el art. 4 CR como una cláusula específica de corrección, K. Kreuzer, "Zur Funktion..." *loc. cit.*, pp. 175-176.

estrechos con el país de la sede de la parte que deba realizar la prestación característica, el CR no contiene ulteriores precisiones sobre el concepto de prestación característica. El Informe relativo al Convenio se limita a reproducir ciertas ideas básicas de los promotores de esta construcción. Expresa la convicción de que esta técnica permite localizar el contrato atendiendo a elementos internos que reflejan la esencia de la relación contractual y son determinantes de la categoría a la que el contrato pertenece, quedando al margen las circunstancias externas al contrato; la prestación característica haría posible, además, contemplar la función económico-social que la relación jurídica desempeña. Se insiste en la simplicidad con que la prestación característica puede ser determinada en los contratos bilaterales en los que la prestación de una de las partes es básicamente monetaria (característica será la prestación por la que es debido el pago); resaltando, para concluir, que permite objetivar y concretar la noción de los vínculos más estrechos, aportando una significativa dosis de certeza a la determinación objetiva de la ley aplicable(16).

16. Cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, pp. 20-21. Acerca de la técnica de la prestación característica, *vid.*, entre las obras de los dos autores que más decisivamente contribuyeron a su elaboración y desarrollo, A.F. Schnitzer, *Handbuch... op. cit.*, pp. 619-654 (esp. pp. 639-646, donde cabe encontrar ya prácticamente todas las ideas sobre la prestación característica contenidas en el Informe relativo al CR); y F. Vischer, "The Principle of the Typical Performance in International Contracts and the Draft Convention", K. Lipstein (ed.), *Harmonization of Private International Law by the EEC*, Londres, 1978, pp. 25-30. Para una visión de conjunto de los planteamientos sobre la prestación característica en estos dos autores, *vid.* M. Magagni, *La*

El art.4.2 CR selecciona como conexión relevante la residencia habitual de la parte que deba realizar la prestación característica. Es sabido que la prestación característica por sí misma no sirve como elemento de localización; habiendo dudado la doctrina (también la jurisprudencia suiza) entre el lugar de la sede del prestador característico y el lugar de ejecución del contrato. El art. 4.2 CR, en relación con la persona que deba realizar la prestación característica, opta por la residencia habitual, administración central si se trata de una persona jurídica y, cuando el contrato se celebra en el desempeño de una actividad profesional, establecimiento principal (o, preferentemente, el establecimiento por el que tuviere que ser realizada la prestación)(17). En la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, que en la práctica tiene lugar casi exclusivamente entre empresas en el desarrollo de su actividad económica, el elemento relevante será, en los supuestos típicos, el establecimiento (de la parte que deba realizar la

prestazione... op. cit., pp. 85-97; y S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, pp. 164-174. Sobre la prestación característica en el sistema del CR, *vid.* M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, pp. 782-786; y D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, pp. 1.553-1.559; acerca de los fundamentos doctrinales del art. 4.2 C.R., *vid.* S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, pp. 286-296.

17. Sobre la interpretación de estos conceptos, *vid.* D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, pp. 1.557-1.559; P. Kaye, *The New... op. cit.*, pp. 183-185; y L.F. Carrillo Pozo, *El contrato... op. cit.*, pp. 56-68.

prestación característica)(18). El art. 4.2 CR fija expresamente en el tiempo ese elemento, al localizar la prestación característica en el país en el que se encontrara el establecimiento (residencia habitual o administración central) del prestador "en el momento de la celebración del contrato".

117. La técnica de la prestación característica, en particular, su introducción en el sistema del CR, ha sido objeto de múltiples e incisivas críticas(19): su fundamento socio-económico es reprobable, discriminando en favor del contratante más poderoso; infravalora la

18. Cf., en relación con los contratos de licencia, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 116; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 204.

19. Entre los análisis críticos de la técnica de la prestación característica, vid. H.U. Jessurum d'Oliveira, "Characteristic Obligation in the Draft EEC Obligations Convention", *AJCL*, vol. 25, 1977, pp.303-331, esp. pp.308-328; F.K. Juenger, "The European Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: Some Critical Observations" *Virginia J.I.L.*, vol. 22, 1981, pp. 123-141, pp. 132-135; id., "Parteiautonomie und objektive Anknüpfung im EG-Übereinkommen zum Internationalen Vertragsrecht", *RabelsZ*, vol.46, 1982, pp. 57-83, pp.75-79; G. Kaufmann-Kohler, "La prestation caractéristique en droit international privé et l'influence de la suisse", *Ann. suisse dr. int.*, vol.XLV, 1989, pp. 195-220, pp. 216-219; T.M. de Boer, "The EEC..." *loc. cit.*, pp. 46-50; P. Kaye, *The New... op. cit.*, pp. 187-191; y P.M. Patocchi, "Characteristic Performance: A New Myth in the Conflict of Laws? Some Comments on a Recent Concept in the Swiss and European Private International Law of Contract", *Etudes... op. cit.*, pp. 113-139, pp. 131-136. En particular, para un análisis crítico de la aplicación de la técnica de la prestación característica en el marco de los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, vid. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 310-315.

prestación dineraria; no sirve como expresión de una conexión funcional, estando basada en una clasificación tipológica que resulta arbitraria; con frecuencia, no es expresión de una estrecha vinculación entre el contrato y el ordenamiento al que remite (en especial, cuando el elemento localizador es la sede del prestador característico); no responde a las exigencias de la codificación en el ámbito comunitario, por ser una creación específica para las necesidades del sistema suizo; impide introducir en el razonamiento consideraciones de justicia material; emplea expresiones vagas y conceptos no precisados; no satisface las expectativas de seguridad jurídica, sólo funciona en situaciones sencillas, resultando con frecuencia de difícil o imposible determinación(20).

De este conjunto de críticas (o deficiencias) de la técnica de la prestación característica, cabe pensar que sólo se proyectan sobre la aplicación del art. 4.2 CR a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* las siguientes: por una parte, las relativas a la dificultad (y, en ocasiones, imposibilidad) de la determinación de la prestación característica; por otra, las que ponen de manifiesto que no será extraño que el país de la sede del prestador característico en el momento de celebración del contrato no presente ningún

20. Valorando algunas de estas críticas, *vid.* M. Magagni, *La prestazione... op. cit.*, pp. 164-262; S. Rammeloo, *Das neue... op. cit.*, pp. 297-318; U. Villani, "Aspetti problematici della prestazione caratteristica", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXIX, 1993, pp. 513-540, pp. 519-525; y L.F. Carrillo Pozo, *El contrato... op. cit.*, pp. 113-170.

vínculo de proximidad con la relación jurídica. Las primeras exigen analizar las pautas a seguir para determinar la prestación característica en los supuestos en los que la misma es de difícil precisión, así como valorar en qué supuestos, por ser imposible la determinación de la prestación característica, es preciso (de acuerdo con los apartados 1 y 5 -inciso primero- del art. 4 CR) individualizar el país en cada caso más vinculado. Las últimas hacen necesario investigar en qué situaciones el país de la sede del prestador característico, por su falta de vinculación con el contrato, debe ceder a la búsqueda del país más estrechamente conectado, de acuerdo con lo previsto en el último inciso del art. 4.5 CR.

118. La determinación de la prestación característica resulta particularmente difícil -si no imposible- en relación con las figuras negociales creadas por el moderno tráfico mercantil, en el que proliferan contratos atípicos, caracterizados por su complejidad(21). Es ya conocido que los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* presentan habitualmente esos rasgos de atipicidad y complejidad(22); de modo que al enumerar los contratos en los que la determinación de la

21. Cf., v. gr., G. Kaufmann-Kohler, "La prestation..." loc. cit., pp. 217-218. En el contexto específico de los contratos de transferencia de tecnología, cf. S. Soltysinski, "Choice..." loc. cit., pp. 312-313; asimismo, vid. N. Bouza Vidal, "Aspectos..." loc. cit., pp. 265-267.

22. Vid. Capítulo Primero.II, *supra*.

prestación característica es problemática, no suelen faltar las referencias a los contratos de licencia, acuerdos de *joint-venture*, contratos de franquicia, contratos de ingeniería...

La técnica de la prestación característica contempla como supuestos paradigmáticos aquellos en los que la contraprestación de uno de los contratantes consiste exclusivamente en el pago de dinero(23), siendo ya los promotores de esta construcción conscientes de que el tráfico privado tiende a la creación de figuras negociales para las que la prestación característica no ofrecería una solución(24). Ahora bien, la naturaleza atípica y compleja que presentan buena parte de los contratos a través de los cuales se lleva a cabo la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, no excluye directamente la operatividad de la técnica de la prestación característica en este sector de la contratación. En la actualidad es convicción prácticamente unánime que, en línea de principio, también en los contratos atípicos es posible determinar la prestación característica(25); la circunstancia decisiva no es que una figura comercial sea típica a la luz de un

23. Cf. A.F. Schnitzer, *Handbuch... op. cit.*, p. 643.

24. Cf. A.F. Schnitzer, "Die Funktionelle Anknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Mélanges en l'honneur de W. Schönenberger*, Friburgo, 1968, pp. 387-404, pp. 394-395.

25. Cf. I. Schwander, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 85; *id.*, "Die Behandlung..." *loc. cit.*, p. 507; M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 184; y U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, p. 519.

concreto ordenamiento(26), sino que sea posible delimitar una categoría de contratos -incluso sólo con base en la práctica negocial- con respecto a la cual quepa precisar la prestación característica(27).

Asimismo, es opinión generalizada que la búsqueda de la prestación característica es el primer paso en la localización, en el marco del CR, de los contratos mixtos(28) (de tanta trascendencia en la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, donde, como es sabido, proliferan los contratos que tienen como objeto la explotación de bienes inmateriales diversos o que combinan la explotación de algunos de estos bienes con elementos negociales pertenecientes a otros tipos contractuales). En tales supuestos, la identificación de la prestación característica exige valorar el peso de las diversas prestaciones comprendidas en el contrato, con objeto de identificar aquella que caracterice al contrato en su conjunto (con carácter general, cuando la configuración negocial impide aplicar la regla de base - es decir, considerar característica la prestación por la que se debe el pago- se afirma la necesidad de considerar otras circunstancias, como la distinta responsabilidad o

26. Qué contratos son atípicos variará según el ordenamiento nacional considerado, cf. I. Schwander, "Die Behandlung..." *loc. cit.*, p. 502.

27. Cf. U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, p. 519, poniendo, además, de relieve que la tipicidad normativa estatal de un contrato no es presupuesto de la existencia de una prestación característica.

28. Cf., v. gr., M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, p. 785; y D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, pp. 1.569-1.570.

riesgo que cada una entraña o su complejidad jurídica). Tratándose de contratos mixtos, cuando sea el mismo contratante el que tenga a su cargo las prestaciones que caracterizan a los diversos tipos negociales combinados, será ése el prestador característico; sin embargo, si los diversos elementos negociales conducen a la aplicación de ordenamientos diversos (por ejemplo, por ser una prestación relativa a la transmisión de la propiedad de un inmueble -art. 4.3 CR-, mientras que a la otra es de aplicación el art. 4.2 CR, no coincidiendo el país de situación del inmueble con el país de la sede de ese contratante) será necesario identificar qué elemento (prestación) es más relevante en el conjunto del contrato; si no cabe identificar una prestación como principal, no quedará otra vía que determinar en cada caso individualizadamente el ordenamiento más vinculado con el contrato en su conjunto(29).

A medida que el contenido de los contratos analizados resulta más complejo, la operatividad de la técnica de la prestación característica suscita mayores dificultades. Con carácter general, cabe sólo afirmar que será imposible determinar la prestación característica en todas aquellas modalidades contractuales en las que, tras analizar el contenido negocial, no quepa atribuir a la prestación (o conjunto de prestaciones) de una parte una primacía determinante al respecto(30). Cuando no sea

29. Vid. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 730-732; y D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.569.

30. D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.560. Vid. también C. von Bar, *Internationales Privatrecht*, tomo II, Múnich, 1991, pp. 369-371.

posible identificar la prestación característica, será indispensable determinar con qué país se encuentra más vinculado el contrato en su conjunto. Deben ser rechazadas, en línea de principio, las propuestas tendentes a someter a ordenamientos distintos las prestaciones de cada uno de los contratantes, fraccionando, de este modo, la ley aplicable en los contratos mixtos(31); además de que el art. 4.1 CR considera la posibilidad del fraccionamiento como excepcional, cabe entender que no se trata en estas situaciones de partes separables en el sentido del art. 4.1 CR(32); en todo caso, la remisión a un estatuto contractual único desempeña en estos contratos un papel determinante para favorecer la seguridad jurídica(33).

119. En situaciones concretas la sede del prestador característico, en el momento de la celebración del

31. A favor de tal fraccionamiento en supuestos concretos, *vid.* las propuestas de L. Hjernér (reseñada en B. von Hoffmann, "General Report on Contractual Obligations", B. von Hoffmann, O. Lando, K. Siehr (eds.), *European Private Law of Obligations*, Tubinga, 1975, pp.1-41, p.10); y de M. Magagni, *La prestazione... op. cit.*, pp. 275 y 328-329.

32. *Cf.*, criticando el planteamiento de M. Magagni al que se acaba de hacer referencia, U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, pp. 530-531.

33. *Cf.* F. Vischer, "Haftung des Kreditkartenunternehmens gegenüber dem Vertragsunternehmen: Überlegungen zu einigen materiell- und kollisionsrechtlichen Aspekten des Kreditkartenfranchising", *Innominatverträge... op. cit.*, pp. 515-532, p. 528. *Vid.* también Cap. Segundo.III.2, *supra*.

contrato, no será sino un elemento circunstancial de muy limitada o nula incidencia sobre la economía del contrato(34). En este contexto, la elección en el CR del establecimiento (residencia habitual o administración central) como elemento localizador de la prestación característica -frente al lugar de ejecución de la prestación- conducirá a hacer más frecuente el recurso a la cláusula de corrección, por no ser el ordenamiento designado a través del art. 4.2 CR manifestación de un efectivo vínculo de proximidad entre el contrato y ese país(35). En los supuestos en los que la sede del prestador característico, en el momento de la celebración del contrato, no sea reflejo de vinculación con el negocio -lo que ocurrirá ante todo en los supuestos en los que se trate de una sede circunstancial o pasajera(36), ubicada en un país no conectado con el

34. En relación con los contratos de transferencia de tecnología, entendiéndose que esa situación no será excepcional, *vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 313.

35. *Cf.*, *v. gr.*, P. Kaye, *The New... op. cit.*, p. 186. Ahora bien, cabe pensar que de haberse optado por el lugar de ejecución, serían más frecuentes las situaciones en las que no resultara posible identificar el elemento localizador de la prestación característica, supuestos en los que es también necesario precisar en cada caso el país más vinculado. La controversia sobre la preferencia por uno u otro elemento como localizador de la prestación característica excede el alcance de este trabajo; la posición adoptada sobre el particular en el CR no ofrece duda.

36. *Cf.* S. Rammeloo, "Die Auslegung..." *loc. cit.*, pp. 247-248. En la determinación de cuáles sean esos supuestos, constituirá una valiosa guía el análisis de los elementos que en el sistema del CR conducen a la determinación del país más vinculado, elementos que son objeto de estudio en el siguiente apartado.

desarrollo del contrato-, será necesario acudir al último inciso del art. 4.5 CR, procediendo a determinar el país más vinculado con el contrato en el caso concreto.

Tratándose de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, cabe pensar que una situación de este tipo se producirá en supuestos en los que la sede de la compañía transmitente responde básicamente a motivos fiscales. En efecto, es frecuente que, con objeto de beneficiarse del régimen fiscal de un país, una empresa establecida en otro -donde lleva a cabo fundamentalmente la labor de investigación, desarrollo... y desde donde se produce la efectiva transmisión de conocimientos- establezca una compañía en el país de régimen fiscal más ventajoso, a través de la cual concluye los contratos de licencia(37). Ahora bien, una interpretación de la referencia al establecimiento principal en el art. 4.2 CR respetuosa con el principio de proximidad debe conducir, normalmente, al país donde se encuentra el centro de actividades del grupo, marginando la empresa a través de la cual se concluye el contrato de licencia(38).

37. Esta circunstancia es determinante de la particular importancia de Suiza como *Lizenzexportland*, cf., calificando a Suiza como "*Lizenzumschlagsplatz*", A. Wolf, "*Lizenztransfer aus weltwirtschaftlicher Sicht*", *GRUR Int.*, 1973, pp. 552-559, p. 558.

38. *Vid.*, sin referencia al art. 4 CR, F. Dessemontet, "*L'harmonisation...*" *loc. cit.*, p. 743.

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

1. Fundamento y vías de concreción

120. En virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 5 del art. 4 CR, el recurso al criterio de los vínculos más estrechos -dejando a un lado la función interpretativa que resulta de la posición del principio de proximidad como principio de base del art. 4- tiene lugar fundamentalmente a un doble nivel. Por una parte, la concreción del país más estrechamente vinculado con el contrato será necesaria de modo directo en todos aquellos supuestos en los que no quepa identificar la prestación característica (ni sean de aplicación las presunciones contenidas en los apartados 3 y 4). A las situaciones en las que es imposible determinar la prestación característica, deben ser equiparadas aquellas en las que no cabe identificar el elemento localizador (establecimiento, residencia habitual o administración central del prestador característico).

Por otra parte, en los supuestos en los que sean de aplicación las presunciones contenidas en los apartados 2 a 4 del art. 4 CR, la búsqueda del país más estrechamente vinculado sólo está llamada a desempeñar una función correctora de la solución alcanzada por medio de la presunción, cuando la misma resulte incompatible con la *ratio* inspiradora del precepto.

121. El art. 4 CR, que en su apartado 1 hace referencia a "...la ley del país con el que (el contrato) presente los vínculos más estrechos", y en su apartado 5 señala "...cuando resulte del conjunto de circunstancias que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país", no contiene ulteriores precisiones sobre cuáles son esas circunstancias, qué vínculos son relevantes ni cómo deben ser valorados(1). Sin embargo, el contenido del CR debe guiar la búsqueda de soluciones. En este sentido, cabe atribuir un valor significativo a las ideas inspiradoras de los apartados 2 a 4 del art. 4 CR, en los que se recogen elementos que, según el legislador, son en supuestos típicos expresión de esa mayor vinculación. En concreto, del apartado 2 cabe derivar que la naturaleza, contenido y configuración del contrato deben ser el punto de partida en la búsqueda del país más vinculado, pues los elementos intrínsecos al contrato deben primar en su localización sobre aquellos que son externos a la relación(2). Del papel desempeñado por la sede del

1. Por su parte, el Informe relativo al CR se limita a señalar la posibilidad de tomar en consideración elementos posteriores a la celebración del contrato para determinar el país más vinculado (algo que parte de la doctrina ha matizado, *vid., v. gr.,* M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, p. 790; D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, pp. 1.552-1.553; y P. Kaye, *The New... op. cit.*, pp. 173-174), a indicar como ejemplo que la residencia común de los contratantes -como índice de especial vinculación- puede excluir la operatividad de la presunción del art. 4.3 CR, y a reconocer el margen de apreciación de las circunstancias del caso concreto otorgado al juez (*cf.* M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, pp. 20-22).

2. *Cf.* M. Virgós Soriano, "Convenio..." *loc. cit.*, p. 789; y D. Martiny, "Art.28"... *loc. cit.*, p. 1550,

prestador característico en el art. 4.2 CR, cabe extraer el particular relieve que debe atribuirse a la circunstancia de que los contratantes tengan su sede en un mismo país, -lo que en la práctica será sólo relevante en supuestos en los que no sea de aplicación la presunción del art.4.2 CR-(3). Por su parte, del apartado 3, cabe también extraer consecuencias sobre otros supuestos en los que, en atención a su objeto, el contrato presenta una especial conexión con un concreto país(4). Las expectativas de las partes objetivamente determinables servirán para excluir la aplicación de un ordenamiento que las partes no hubieran podido prever(5).

La doctrina ha prestado una limitada atención a analizar con carácter general qué circunstancias son

quien, además, pone de relieve como, si bien la operatividad de las consideraciones subjetivas relativas a la voluntad de las partes queda excluida -deberá operar en la aplicación del art. 3 C.R., no en la determinación objetiva de la ley aplicable-, sí cabe tomar en consideración el interés de cada contratante en la aplicación del ordenamiento que le es más próximo.

3. Vía empleada para justificar la aplicación del "gemeinsames Umweltrecht" ("ordenamiento del medio común"), sin necesidad de acudir a consideraciones subjetivas (cf. M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 314-315).

4. Acerca de la incidencia de la presunción del art. 4.3 CR sobre la determinación del país más vinculado con los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en un solo país, *vid.* Cap. Cuarto.IV.2, *infra*.

5. Cf. M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, p. 789; y, al hilo de la práctica jurisprudencial suiza, P.M. Patocchi, "Characteristic..." *loc. cit.*, p. 128.

relevantes en la determinación del país más estrechamente vinculado en el marco del art.4 CR(6); no en vano, con respecto a diversos sistemas jurídicos de los Estados miembros, se considera que la búsqueda del país más vinculado, era una técnica aplicada ya con anterioridad(7). En todo caso, es necesario destacar cómo la trascendencia general de determinados índices debe ser relativizada. En esta línea, circunstancias como el lugar de celebración, la moneda de pago y el idioma de redacción del contrato son elementos con frecuencia circunstanciales -además de externos a la relación negocial-; otros elementos, como las cláusulas de elección de foro o las referencias al contenido material de un ordenamiento tienen un peso necesariamente limitado en la determinación objetiva de la ley aplicable (operarán, normalmente, al valorar, en el marco del art. 3 CR, si existe una elección tácita de la ley aplicable(8); incluso el recurso al lugar de ejecución del contrato resultará con frecuencia inoperativo(9). En

6. Vid. la síntesis, con referencias, contenida en C. von der Seipen, *Akzessorische... op. cit.*, pp. 130-132.

7. Vid., v. gr., R. Plender, *The European Contracts Convention (The Rome Convention on the Choice of Law for Contracts)*, Londres, 1991, pp. 103-104; en concreto, en relación con el sistema alemán, cf. W. Lorenz, "Vom altem zum neuen Schuldvertragsrecht", *IPRax*, vol. 7, 1987, pp. 269-276, p. 274.

8. Relativizando el alcance de los elementos reseñados, vid. D. Martiny, "Art.28"... *loc.cit.*, pp.1.563-1.564 y 1.566.

9. Además de ser un elemento cuya precisión suscitará importantes dificultades interpretativas, en los contratos sinalagmáticos conduciría con frecuencia a un fraccionamiento de la ley aplicable, cf. M. Hiestand,

ningún caso, puede ofrecerse una la lista de los elementos susceptibles de ser retenidos. A falta de índices más precisos, cabe señalar que el país más vinculado no resultará de que la suma de elementos que apuntan hacia un país es mayor; fundamentalmente, debe ser una cuestión cualitativa, fruto del análisis del mayor o menor peso de ciertas circunstancias relevantes en el caso concreto(10).

En un estudio de esta índole, donde la cuestión relevante, en este contexto, es ante todo la precisión del ordenamiento más vinculado con cada una de las modalidades negociales objeto de análisis, en relación con las cuales no sea aplicable la presunción de la prestación característica, los elemento determinantes en la búsqueda de la mayor conexidad resultarán, ante todo, de la naturaleza, contenido y configuración contractual. En la formulación de soluciones válidas, el respeto a determinados postulados, considerados básicos en la elaboración de criterios de conexión, será una importante guía; se trata de las conocidas "*formale Maximen der Anknüpfung*" elaboradas por P.H. Neuhaus(11), no siendo novedosa la referencia a las mismas en el diseño de

Die Anknüpfung... op. cit., p. 216. El recurso sólo al lugar de ejecución de la prestación característica como superador de ese fraccionamiento, debe ser valorado teniendo presente el empleo, como elemento localizador, en el art. 4.2 CR del lugar de residencia del prestador, en detrimento del lugar de ejecución de la prestación.

10. Vid. R. Baratta, *Il collegamento... op. cit.*, pp. 189-190.

11. Vid. P.H. Neuhaus, *Die Grundbegriffe... op. cit.*, pp. 160-164.

criterios de conexión para este sector de la contratación(12): previsibilidad del ordenamiento aplicable desde el momento de celebración del contrato, logro de decisiones susceptibles de ser ejecutadas, armonía internacional de las soluciones (empleo de criterios de conexión usuales), aplicación de un único ordenamiento a una relación jurídica constitutiva de una unidad y sencillez del criterio seleccionado. Se trata de postulados a tener en cuenta en la formulación de criterios de conexión, en el marco del art. 4.5 CR, que hagan posible la aplicación, en los diversos supuestos, del ordenamiento con el que el contrato presenta los vínculos más estrechos.

122. El criterio de los vínculos más estrechos cumple también, como es sabido, una función correctora de las presunciones contenidas en los apartados 2 a 4 del art. 4 CR. En el marco de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, dejando al margen situaciones que tendrán en este contexto una importancia mucho menor -por ejemplo, los supuestos aludidos en los que la sede del prestador característico, en el momento de celebración del negocio no sea reflejo de vinculación con el negocio-, la posibilidad de corregir la solución a que conduce la presunción general del apartado 2 se

12. *Vid.*, en relación con los contratos sobre *know-how*, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 718-719, quien añade a los enumerados por P.H. Neuhaus, la referencia a la simplicidad en la selección de la ley aplicable; al hilo de los acuerdos de *joint-venture*, L. Huber, *Das Joint-Venture...* *op. cit.*, pp. 96-97; y, en el marco de los contratos de licencia, M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 217-218.

planteará ante todo en relación con circunstancias de dos órdenes. En primer lugar, cuando un contrato presente una íntima vinculación funcional con otro u otros contratos; en estos supuestos, la localización independiente por medio de la presunción no puede servir para desconocer la existencia de una unidad funcional, que en ocasiones reclamará un régimen aplicable unificado(13). En segundo lugar, tratándose de contratos de explotación de derechos de propiedad industrial, es necesario analizar en qué medida la naturaleza estrictamente territorial del objeto contractual, relativo a derechos de exclusiva otorgados por el poder público, se proyecta sobre la relación negocial, estableciendo una conexión determinante con el lugar de protección del derecho de propiedad industrial(14).

13. Acerca de la posibilidad de acudir a la cláusula de corrección, obviando el recurso a la presunción de la prestación característica en los supuestos de este tipo, *vid.* F. Vischer, "Das Internationale Vertragsrecht..." *loc. cit.*, p. 29; y D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, pp. 1.567-1.569. *Vid.* también, Cap. Segundo.III, *supra*.

14. Esta posibilidad, por conducir a la aplicación de un ordenamiento en principio independiente de la sede de los contratantes, hace necesario valorar en qué medida la referencia al "ordenamiento del medio común" puede actuar como expresión de una vinculación más intensa, cuando ambos contratantes tienen su sede en un mismo país que no sea el lugar de protección (la cuestión no se suscita en los supuestos a los que es aplicable la presunción general; es claro que el país donde tengan la sede ambas empresas coincidirá con el de la sede del prestador característico).

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

123. La ley del lugar de protección condiciona significativamente -y de modo necesario- el régimen de explotación contractual de los derechos de propiedad industrial, bienes estrictamente territoriales creados por el poder público(15). Es también conocido que, en relación con los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial en un sólo país, la idea de que la ley de ese país (país de protección, país de explotación) debe ser, a falta de elección por las partes, la ley rectora del contrato, goza de amplia aceptación doctrinal, habiendo recibido acogida también en el plano legislativo y jurisprudencial(16). En este contexto, cabe cuestionarse si la especificidad del objeto de estos contratos tiene como consecuencia que los mismos muestren, en los supuestos típicos, una particular vinculación con el país que tutela los derechos de propiedad industrial transmitidos; vinculación que pudiera ser determinante en la interpretación del art. 4.5 CR.

Limitando el análisis, por el momento, a los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un solo país, cabe constatar cómo algunos de los argumentos esgrimidos para justificar la aplicación como

15. *Vid.* Cap. Segundo.I.1.B, *supra*.

16. *Vid.* Cap. Cuarto.I.3, *supra*.

ley del contrato del ordenamiento del país de protección, tienen un limitado peso en la interpretación del art. 4.5 CR. En concreto, la posibilidad de unificar de este modo el ordenamiento aplicable, eliminando la división entre el estatuto contractual y las cuestiones necesariamente sometidas a la ley de protección, no resulta determinante. Tampoco es decisivo, por sí solo, que el contenido de la *lex loci protectionis* condicione el régimen jurídico de los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial, pues sólo lo hace de modo limitado, proyectándose sobre cuestiones concretas de la relación negocial, sin excluir la operatividad de las normas de conflicto sobre obligaciones contractuales(17). Tampoco parece posible, en la interpretación del art. 4 CR, atribuir un valor decisivo al hecho de que ciertas obligaciones básicas en los contratos sobre derechos de propiedad industrial sólo puedan ser ejecutadas en el país de protección.

Mayor importancia para fundamentar la idea de que los contratos sobre derechos de propiedad industrial, relativos a un solo país, presentan una especial vinculación con el país de protección, que no puede ser ignorada en la interpretación del art. 4.5 CR, presenta la constatación de que la práctica totalidad de los hechos relevantes en el cumplimiento y la ejecución de estos contratos tendrán lugar, con independencia de la voluntad de los contratantes, en el país de

17. Vid. U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., pp. 105-110. Vid. también Cap. Sexto.I, *infra*.

protección(18); la estricta territorialidad del objeto del contrato, que no es sino una creación del poder público, condiciona la manifiesta integración del contrato en la esfera socio-económica de ese concreto país.

En esta línea, parece posible, en la interpretación del art. 4 CR, proyectar la *ratio* inspiradora de la presunción especial contenida en el art. 4.3 CR (manifiesta mayor vinculación con la *lex rei sitae*, de los contratos que tienen por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de un inmueble) sobre los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en un solo país(19). También éstos se hallan por su objeto vinculados de modo especialmente intenso con un concreto país. Dentro de los límites territoriales del país de protección agota el

18. Cf. A. Troller, "Internationale..." *loc. cit.*, p. 120. Asimismo, entendiendo que en los contratos sobre derechos de propiedad industrial relativos a un único país, es éste el país que presenta los vínculos más estrechos, *vid. id.*, *Immaterialgüterrecht... op. cit.*, pp. 863-864 (apoyando la solución recogida en el art. 119 del Proyecto de ley federal suiza de D.I.Pr., de 10 noviembre 1982); P. Meinhardt, "Conflict..." *loc. cit.*, pp. 535-536 y 540; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 583; y D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.613. Es también la mayor vinculación con ese país el fundamento expreso -*vid.* § 1.2- del recurso a la ley del país de explotación como *lex contractus*, para los contratos relativos a derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales de un único país, impuesto, a falta de elección, en el § 43 de la Ley austriaca de D.I.Pr. de 1978.

19. *Vid.*, ampliamente, en relación con el art. 28.3 EGBGB, M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 281-289.

contrato, en todo caso, sus efectos fundamentales: sólo en ese país puede hacerse uso de los derechos transmitidos; las obligaciones tendentes a asegurar el goce pacífico del bien transmitido sólo alcanzan a hechos con eficacia en ese país...; además, los bienes transmitidos son una creación del poder público establecido en ese territorio, cuyo ordenamiento determina el contenido, alcance, eficacia, transmisibilidad... del objeto del contrato. Por lo tanto, en línea de principio, cabe constatar que los contratos relativos a la explotación en un país de derechos de propiedad industrial presentan la vinculación más estrecha con la ley del país de protección. La especial vinculación con ese país existe sólo en la medida en que el contrato tiene por objeto la explotación de derechos de propiedad industrial(20).

La integración dentro de la esfera socio-económica del país de protección, que fundamenta el recurso a ese ordenamiento como *lex contractus* en el marco del art. 4.5 C.R., se manifiesta únicamente en los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país. En los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de países diversos, la especificidad derivada de la naturaleza del objeto contractual se proyecta

20. Es importante destacarlo, pues, con frecuencia, los contratos a través de los cuales se lleve a cabo la explotación en un único país de derechos de propiedad industrial, serán contratos mixtos. También el art. 4.3 CR limita la presunción a favor de la mayor proximidad con la *lex rei sitae* "...en la medida en que el contrato tenga por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de un inmueble...".

conectando el contrato con más de un país. La posibilidad de aplicar, como ley del contrato, el ordenamiento de cada país de protección, en la medida en que el acuerdo tiene por objeto la explotación de cada derecho de propiedad industrial, es, además de irracional(21), incompatible con el CR: daría lugar a un inadmisibles fraccionamiento de la ley aplicable al contrato, pues no se trata de partes separables en el sentido del art. 4.1 CR(22). Esta constatación aboca a un análisis diferenciado de los contratos sobre derechos de propiedad industrial, según tengan por objeto derechos de exclusiva relativos a un único país o a varios(23).

21. Constatación que viene ya de antiguo, *vid.*, v. gr., E. Rabel, *The Conflict of Laws (A Comparative Study)* vol. III, Chicago, 1950, p. 73; y U. Draetta, "Conflitti di legge in materia di contratti di licenza brevettuale", *Dir. int.*, vol. XVIII, pp. 279-281, pp. 280-281. Estas críticas son inoperantes cuando el recurso a la ley del país de protección deriva de la norma sobre ley aplicable a los contratos -siendo resultado de la particular vinculación de la relación jurídica con ese país-, sólo se extiende a los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en un país, y no implica la confusión entre el estatuto contractual y las cuestiones sometidas necesariamente a la *lex loci protectionis*.

22. Conduciría a enjuiciar el negocio como si hubiere tantos contratos como países en los que tiene lugar la explotación de los derechos de propiedad industrial objeto del contrato.

23. Hay, sin embargo, quien, partiendo de que la técnica de la prestación característica es inoperativa para la casi totalidad de estos contratos, entiende que el art. 4 CR conduce normalmente a aplicar, como ley del país más vinculado, el ordenamiento del país de protección, incluso cuando el contrato tiene por objeto derechos tutelados en países diversos, acudiendo entonces a la llamada "ley del país de protección y explotación primarias" (*cf.* -reproduciendo en el contexto del art. 4

124. La posibilidad (o conveniencia) de ofrecer un criterio de conexión específico para los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país ha sido, sin embargo, puesta en entredicho. En concreto, E. Ulmer, la rechaza por considerar que tal diferenciación no es convincente, pues desde la perspectiva de la interpretación jurídica, dice, sin ofrecer ulteriores argumentos, carece de sentido distinguir, por ejemplo, los supuestos en los que una empresa norteamericana concede una patente a una empresa belga para Bélgica o para los tres Estados del Benelux(24). Este motivo de rechazo no parece determinante, además de que resulta contradicho por la solución adoptada en el art. 4.3 CR(25), en la interpretación del art. 4.5 CR: la específica vinculación

CR el aludido planteamiento de F.K. Beier- P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, pp. 400-409). Ahora bien, tal postura exige -en el sistema del CR- constatar con carácter previo la inoperatividad de la técnica de la prestación característica, es decir, no es un análisis del criterio de los vínculos más estrechos en el contexto de la función correctora de las presunciones, y, además, fundamenta la mayor proximidad con el país de protección de modo distinto -basado en la noción de explotación- del estudiado en este apartado.

24. Cf. E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 92-93.

25. La presunción a favor de la *lex rei sitae* no será de aplicación cuando un contrato incluya en su objeto derechos reales inmobiliarios o derechos de utilización de inmuebles relativos a bienes situados en diversos países (es decir, sí que opera si una empresa norteamericana vende a una empresa francesa inmuebles situados en España, pero no si la venta incluye un inmueble situado en España y otro en Portugal).

con el país de protección, propia de los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país -que justifica, en los supuestos típicos, el recurso al segundo inciso del art. 4.5 CR-, no existe en términos similares cuando el contrato tiene por objeto la explotación de derechos de propiedad industrial en países diversos (el contrato no queda integrado sólo en la esfera socio-económica de un país)(26).

Más argumentos(27) ha aportado, para rechazar la operatividad de la mayor vinculación con el país de protección, de los contratos sobre derechos de propiedad industrial relativos a un único país, M. Hiestand(28). En

26. Poco convincente parece la opinión de F. Dessemontet ("Transfer..." *loc. cit.*, p. 49, n. 155), quien entiende que esta diferenciación hace depender la respuesta sobre la ley aplicable de "an accidental geographic incident". Aparte de que el criterio de diferenciación, que sólo opera en relación con contratos sobre derechos de exclusiva estrictamente territoriales, es preciso y normalmente identificable desde el momento de celebración del contrato -cuestión sobre la que se insistirá más adelante-; en el marco del art. 4 CR, la distinción viene exigida por el principio de proximidad.

27. Escasa entidad muestran en este contexto, las críticas apuntadas por M. Diener (*Contrats... op. cit.*, pp. 240-245), entre otros motivos, porque la opción ahora analizada resulta aquí de las exigencias del principio de proximidad en la aplicación del art. 4 CR, mientras que M. Diener pretende determinar la ley aplicable a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial a través de una construcción propia -ajena por completo al art. 4 CR-, basada en la "*prééminance d'intérêt*" (*ibid.*, pp. 247 ss.).

28. *Vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 289-311, esp. pp. 304-311. Entiende este autor, en la interpretación del art. 28 *EGBG*, que si bien en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial en un único país, es éste el que presenta los

síntesis, sus motivos para rechazar la operatividad de la localización basada en la mayor proximidad, son, además del ya reseñado de E. Ulmer, los siguientes: el criterio sólo sirve en los contratos de licencia simple de derechos de propiedad industrial, que no son los más frecuentes en la práctica internacional; la solución conlleva la aplicación de un régimen diferenciado para los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, que cuestiona la aplicación de un estatuto contractual único a los contratos mixtos y margina la íntima vinculación existente entre el *know-how* y ciertas modalidades de derechos de propiedad industrial; introduce el riesgo del conflicto móvil, pues la ley aplicable puede variar cuando se amplíen o reduzcan los países a los que se extiende la explotación de los derechos de propiedad industrial(29); por último, se trata de una norma inusual en el panorama comparado.

¿Son decisivos estos argumentos para rechazar la operatividad -en el marco del art. 4.5 CR- de la ley de un país que presenta una vinculación particularmente intensa con una categoría negocial, en principio, fácilmente precisable? Que este criterio sólo ofrezca una solución inmediata en relación con los contratos de licencia simple sobre derechos de propiedad industrial de un solo país, no es determinante para excluir su

vínculos más estrechos -en los términos del apartado 5-, los inconvenientes que presenta un criterio de conexión específico en tal sentido aconsejan su inaplicación.

29. Idea apuntada ya, como también parte de la crítica anterior, por B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, p. 124.

operatividad: no puede marginarse la aplicación del criterio de los vínculos más estrechos a categorías negociales precisas (entre las que hay que incluir también los contratos de cesión simple de derecho de propiedad industrial y los contratos de cesión y licencia mixta que combinan la explotación de diversas modalidades de derechos de propiedad industrial -ciertamente en un solo país-) porque sean menos frecuentes en el tráfico; en nada queda obstaculizada la búsqueda de soluciones válidas para las modalidades contractuales más habituales en la práctica. No parece en absoluto razonable pretender que ante un contrato sobre derechos de propiedad industrial en un único país, el aplicador del art. 4 CR debe rechazar la manifiesta mayor proximidad con el país de protección, propia de la categoría de contratos a la que pertenece el litigioso, planteándose la necesidad de ofrecer soluciones coordinadas con supuestos de otro tipo. Es este un dato de particular relevancia.

La constatación de que, en principio, un contrato, en la medida en que tiene por objeto la explotación de derechos de propiedad industrial en un solo país, presenta una especial vinculación con ese territorio, no afecta a la existencia de un estatuto contractual único, en los contratos mixtos que combinan la cesión o licencia de derechos de propiedad industrial en un país con la transmisión de otros bienes inmateriales (*know-how*) o con elementos propios de otros tipos contractuales; únicamente hará necesario valorar la incidencia de esa particular vinculación, existente en la medida en que el contrato tiene por objeto la explotación de derechos de

propiedad industrial, en la búsqueda de la ley (única) rectora del contrato.

Tampoco parece determinante el riesgo de conflicto móvil, derivado de un criterio de conexión útil sólo para los contratos relativos a la explotación en un país de derechos de propiedad industrial de un único país. El problema, además de tratarse de una circunstancia que puede producirse en idénticos términos en la aplicación del art. 4.3 CR, sólo se planteará, si acaso, en un número muy limitado de situaciones(30).

Por otro lado, la idea de que es inadecuado diferenciar el tratamiento conflictual de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y de los contratos

30. Dejando a salvo aquellos supuestos en los que existe un nuevo contrato (situaciones en las que cabrá plantearse sólo, y en la medida en que el nuevo contrato no incluya una cláusula de elección de la ley aplicable, si la vinculación con el anterior contrato condiciona la determinación de la ley aplicable al celebrado con posterioridad; en ningún caso, variará la ley aplicable al celebrado antes), normalmente el número de países a los que se extiende la explotación de los derechos de propiedad industrial comprendidos en un contrato, cambiará sólo como consecuencia de que la concesión o extinción de los derechos de exclusiva no es simultánea. Una búsqueda del ordenamiento más vinculado, que valore las circunstancias acontecidas después de la celebración del contrato de modo respetuoso con las expectativas de las partes y el principio de seguridad jurídica, excluirá normalmente la alteración del criterio de conexión en estos supuestos. Esta solución se impone, por ejemplo, en los supuestos típicos en los que el número de países a los que se extiende la explotación de derechos de propiedad industrial objeto de un contrato, quede reducido a uno, por haber ido caducando en los demás países los derechos de exclusiva.

sobre *know-how* tiene pleno sentido, debido a la similar función económica que desempeñan los contratos sobre *know-how* y los relativos a ciertas modalidades de derechos de propiedad industrial (en particular, las patentes). Ahora bien, no resulta determinante para excluir, en la interpretación del art. 4 CR, la operatividad de la particular conexidad existente con el lugar de protección en los contratos sobre derechos de propiedad industrial de un único país. Por una parte, si bien el encuadramiento general de ciertas modalidades contractuales -en particular, de los acuerdos sobre invenciones (derecho a la patente), sobre la solicitud de patente y sobre el derecho de prioridad- puede resultar controvertida, su asimilación a los contratos sobre *know-how* o a los contratos sobre patente, a los efectos de decidir sobre la incidencia de la ley de protección en la selección del estatuto contractual, cuando el objeto comercial es relativo a un solo país, no debe suscitar particulares dificultades(31). Por otra parte, la necesidad de aplicar un estatuto contractual unitario a los contratos relativos a la transmisión de derechos

31. En este sentido, cuando contrato recae sobre una invención (derecho a la patente) cabe pensar que, con carácter general, debe ser equiparado a un contrato sobre *know-how* (cf., de modo convincente, M. Vivant, *Juge... op. cit.*, p. 325); por el contrario, si el objeto es el derecho de prioridad relativo a un país o una solicitud de derecho de propiedad industrial debe prevalecer, a estos efectos, la equiparación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial -pues cabe apreciar particular vinculación entre el objeto del contrato y una específica ley de protección (la del país en el cual pretende hacerse valer el derecho de prioridad)-, cf. J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier B), p. 30.

diversos de países distintos relativos a un mismo objeto -por ejemplo, si se transmite una invención a nivel mundial, incluyendo derechos de patente en algunos países, derechos a la patente en otros, solicitudes de patente sobre esa invención en otros...(32)- no se ve en absoluto alterada, pues, en tales situaciones, no existe una ley de protección única (o, en todo caso, se combina con la transmisión de *know-how* en otros países, con lo cual la incidencia de la particular vinculación con la ley de protección -sólo existente en la medida en que el contrato tiene por objeto la transmisión de derechos de exclusiva relativos a un país- debe valorarse en la selección de la ley -única- aplicable a un contrato mixto de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*).

125. En la medida en que el contrato tenga por objeto derechos de propiedad industrial relativos a un único país, el acuerdo presenta la vinculación más estrecha con el país de protección (o explotación) de los derechos de propiedad industrial. Se trata de una mayor proximidad, manifiesta por la intensidad con la que el contrato se integra en la esfera socio-económica del concreto país de protección, que debe llevar a presumir que, en el marco del art. 4 CR -si fuese necesario, en aplicación del último inciso del apartado 5-, la ley aplicable a los contratos de cesión y licencia simple sobre derechos de propiedad industrial así, como a los contratos de cesión y licencia mixta sobre derechos de

32. Vid. A. Troller, *Das internationale...* op. cit., p. 189.

propiedad industrial -por supuesto, de un mismo país-, es la del país de protección de los derechos de propiedad industrial transmitidos.

La regla así obtenida, además de derivarse de la normal interpretación del art. 4 CR, ofrece, para categorías negociales bien definidas, una solución unitaria al problema de Derecho aplicable, previsible desde el inicio de la relación jurídica y fácilmente identificable, sencilla en su formulación, que favorece las posibilidades de ejecución de una eventual decisión y que resulta bien conocida en el panorama comparado. La previsibilidad y sencillez de la regla no se ven afectadas porque la misma sea sólo aplicable a modalidades contractuales específicas, de limitada utilización en la práctica internacional. Tampoco servirá para excluir la operatividad de la regla, constatar que la misma es inoperativa en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial cuyo territorio de protección se extiende a varios Estados (lo que, como es sabido, afecta particularmente a nuestro entorno, en especial, tras la instauración de la marca comunitaria)(33). Además, la regla no cuestiona la elaboración de criterios propios para los contratos mixtos que incorporen la cesión o licencia de *know-how* o prestaciones propias de otros tipos negociales (la mayor vinculación sólo está presente en la medida en que el contrato tenga por objeto la explotación de un derecho de

33. En tales supuestos, como quedó ya señalado (*vid.* Cap. Segundo.I.1.C, *supra*), la *lex loci protectionis* no puede ser, en principio, sino una normativa común a ese conjunto de Estados.

propiedad industrial), además, deja al margen los acuerdos relativos a la explotación en varios países de derechos de propiedad industrial.

La sumisión, en defecto de elección por las partes, de los contratos que tienen por objeto la explotación de derechos de propiedad industrial en un solo país, a la ley del lugar de protección, es bien conocida en el panorama comparado. Es la postura tradicionalmente mayoritaria en los sistemas francés(34) y alemán(35); ha recibido plasmación expresa en el § 43 de la Ley austriaca de D.I.Pr. de 1978(36); y, sobre todo, es expresión del principio de proximidad, como reflejan el análisis del art. 4 CR y la circunstancia de que la no inclusión de esta regla en el texto definitivo de la Ley suiza de D.I.Pr. de 1987 se debiera fundamentalmente a consideraciones políticas (tan alejadas, por cierto, de las consideraciones de justicia de D.I.Pr. que deben inspirar la interpretación del art. 4 CR), tendentes a favorecer los específicos intereses de Suiza como *Lizenzexportland*(37).

34. Cf., con ulteriores referencias, J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier B), p. 28.

35. Cf., con referencias, D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.613.

36. Sistema en el que la aplicación de la norma no parece suscitar dificultades, *vid.* las referencias doctrinales y las decisiones jurisprudenciales relativas a la aplicación del § 43.1 de la Ley austriaca, citadas en Cap. Cuarto.I.3, *supra*.

37. Ese fue el motivo básico para eliminar la solución consagrada en el art. 119 del Proyecto de ley federal suiza de D.I.Pr. de 10 de noviembre de 1982, de

La (manifiesta) mayor vinculación de estos contratos con el país de protección no conduce, en la interpretación del art. 4 C.R., a una regla inderogable; excepcionalmente, será posible identificar un ordenamiento más vinculado con el contrato. En concreto, cabe pensar que será esa la situación, en particular, si ambos contratantes tienen su establecimiento en un mismo país, distinto del lugar de explotación(38).

contenido muy similar al del § 43 de la ley austriaca, y sustituirla por la remisión a la ley de la sede del transmitente en la versión definitiva de la Ley de 1987 (art. 122) (cf. F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 680; E. Brem, "Das Immaterialgüterrecht..." *loc. cit.*, p. 65; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 112; en la doctrina anterior a la modificación del Proyecto de 1982, introduciendo esos argumentos para promover el cambio, *vid.* F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, p. 453).

38. Precisamente M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, p.21, mencionan un supuesto de este tipo como ejemplo en el que puede ser rechazada la presunción contenida en el art. 4.3 CR. Acerca de la mayor proximidad con el país en el que ambos contratantes tienen su establecimiento, en el contexto de los contratos de licencia, *vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 313-320.

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

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

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

126. Incluye esta categoría aquellos contratos que tienen por objeto exclusivamente la transmisión plena de una modalidad de derechos de propiedad industrial (patente, marca...)(1). El contenido obligacional típico consiste en la transmisión por parte del cedente de la titularidad del derecho de propiedad industrial, a cambio de un precio, normalmente en dinero(2). La configuración contractual no suscita dudas acerca de cuál es la prestación característica: la relativa a la transmisión de la titularidad del derecho de propiedad industrial. Este resultado se alcanza fácilmente, sin necesidad de recurrir a la equiparación con la compraventa de bienes materiales(3). El resultado es el mismo con independencia de cuál sea la modalidad de derechos de propiedad industrial objeto del contrato de cesión, pues el contenido obligacional coincide sustancialmente. La doctrina -que apenas ha prestado atención a esta categoría contractual, centrándose en el estudio de los

1. Vid. Cap. Primero.II.1.C, *supra*.

2. Vid. Cap. Primero.II.2.A, *supra*.

3. Equiparación que, a estos efectos, no debe suscitar particular controversia, *cf.*, en el contexto de los contratos de cesión simple de *know-how*, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 723.

contratos de licencia, por ser más habituales en el tráfico y de más difícil localización- es prácticamente unánime al respecto(4). La solución no varía por el simple hecho de que la contraprestación del cesionario no sea una suma de dinero; por ejemplo, cuando se acuerda que, a cambio de la titularidad de una patente, entregará (en pago) al cedente bienes fabricados con la técnica protegida, la entrega de tales bienes ocupa una posición subordinada -en el contexto de la técnica de la prestación característica- a la transmisión del derecho de propiedad industrial(5).

En consecuencia, en el sistema del CR, será de aplicación a estos contratos la ley del país de establecimiento del cedente, por ser éste la parte que debe realizar la prestación característica (art. 4.2 CR).

4. Cf. M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 353-354; interpretando el art. 4.2 CR, *id.*, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15; E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 93 y 102 (si bien excluye los supuestos en los que el cesionario asume la obligación de explotar la patente, exclusión injustificada -*vid.* Cap. Quinto.I.3, *infra*- y que en el marco de los contratos de cesión carece de casi toda relevancia práctica, pues una obligación contractual en tal sentido por parte del cesionario resulta excepcional, la explotación del derecho de propiedad industrial por parte del cesionario, una vez que es titular del bien dependerá de su libre voluntad); G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, p. 55-57 (aunque no menciona expresamente los contratos de cesión); F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 680, n. 127, con ulteriores referencias; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 113.

5. Cf. D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.569, en relación con los que califica como "gekoppelter Vertrag".

Cuando el contrato tiene como único objeto la cesión de derechos de propiedad industrial de un solo país, la particular vinculación existente con el lugar de protección, excluye la operatividad como elemento localizador de la referencia al país del establecimiento del transmitente, por hallarse manifiestamente menos conectado con el contrato que el país de protección(6) (en ocasiones, no obstante, país de protección y país de establecimiento del cedente coincidirán). El ordenamiento aplicable a la cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial de un único país, debe ser, en virtud del segundo inciso del art. 4.5 CR, el del país de protección.

La diferencia de régimen, según la cesión sea relativa a derechos de propiedad industrial de un país o de varios, es necesaria para satisfacer las exigencias del principio de proximidad, y deja prácticamente inalterada la simplicidad de la regla resultante, pues la circunstancia que determina la diferente localización es fácilmente constatable desde la celebración del contrato(7).

6. *Vid.* Cap. Cuarto.IV.2, *supra*.

7. Los supuestos dudosos serán escasos y en ocasiones se prestarán a una sencilla interpretación. Por ejemplo, si un contrato tiene por objeto la cesión de una invención a nivel mundial, la circunstancia de que en el momento de celebración del contrato sólo un país haya concedido un derecho de propiedad industrial sobre la misma, no conducirá a aplicar como ley del contrato la ley de ese país; normalmente, deberá ser calificado como contrato mixto de cesión de patente (de un país o de varios, si se había solicitado su registro en más países o la transmisión del derecho de prioridad se equipara a efectos de su localización a la del derecho de propiedad

2. Contratos de cesión simple de know-how

127. El esquema negocial básico de los contratos de cesión simple de *know-how* es similar al de los contratos analizados en el epígrafe anterior: el cedente se obliga a transmitir de forma plena su derecho sobre el bien inmaterial, en contraprestación, el cesionario se compromete a satisfacer un precio, normalmente en dinero(8). La determinación de la prestación característica en estos contratos no suscita dificultades: es el cedente, quien tiene a su cargo la prestación característica, con independencia de cuál sea el modo empleado para la comunicación del *know-how* y de que la contraprestación se satisfaga en dinero o en especie(9).

industrial) y de *know-how* (para el resto de los países). Por otro lado, en los supuestos excepcionales en que el contrato de cesión incluya la transmisión de derechos de propiedad industrial de un país y la transmisión de derechos de varios países -situación igualmente imaginable en los contratos de licencia (por ejemplo, si se autoriza el empleo de la patente de un país -A- sobre una invención y la patente de ese país -A- y de otros cinco -B, C, D...- sobre otra invención)-, no será posible, con carácter general, apreciar una manifiesta vinculación con el primer país -A-, que excluya la operatividad de la presunción de la prestación característica.

8. Vid. Cap. Primero.II.2.B, supra.

9. Cf. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." loc. cit., pp. 722-723; asimismo, si bien se muestra partidario de localizar el contrato en el lugar de ejecución de la prestación característica, vid., al hilo de la cesión de

Por lo tanto, de acuerdo con el art.4.2 C.R., debe presumirse que el país más vinculado con los contratos comprendidos dentro de esta categoría, es aquel en el que se encuentra la sede del cedente; en consecuencia, el ordenamiento de ese país será normalmente el aplicable. En relación con los contratos sobre *know-how* no es posible, en ningún caso, que exista una mayor vinculación con la *lex loci protectionis* como ocurre en los contratos sobre derechos de propiedad industrial de un solo país. El objeto del contrato carece de una inherente limitación territorial, no existe *lex loci protectionis*, pues no se trata de un derecho de exclusiva *erga omnes* creado por el poder público, y las disposiciones protectoras del *know-how* aplicable no incidirán de modo relevante sobre la relación contractual(10).

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

128. Comprende esta categoría aquellos contratos que tienen como objeto la transmisión, por parte del titular de un derecho de propiedad industrial, a un tercero de la posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades de ese derecho (o de varios derechos pertenecientes a una misma modalidad de propiedad industrial), obligándose el licenciatarario a satisfacer un

know-how patentable ("*cession d'invention*"), M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 323-336.

10. *Vid.* Cap. Segundo.I.2, *supra*.

precio cierto, normalmente en dinero. El contenido obligacional variará en función de la configuración del concreto negocio (así como del ordenamiento aplicable). Con carácter general, cabe señalar que las obligaciones básicas del licenciante incluyen: realizar todos los actos necesarios para posibilitar la explotación del derecho de propiedad industrial por parte del licenciatarario y garantizar al mismo el goce pacífico del bien transmitido. Por su parte, la obligación básica del licenciatarario consiste en abonar el precio correspondiente, normalmente en dinero (si bien, en ocasiones, puede consistir -al menos, parcialmente- en una contraprestación no dineraria, como la entrega de productos fabricados bajo licencia). Otras obligaciones típicas del licenciatarario -pero que no estarán presentes en todo contrato perteneciente a esta categoría- son: explotar el derecho de propiedad industrial objeto del contrato, respetar las normas de calidad impuestas, incluir referencias al licenciante, no concurrir, comunicar al licenciante toda violación de su derecho de la que tenga conocimiento... El contenido esencial de los contratos de licencia simple coincide con independencia de cuál sea la modalidad de derechos de propiedad industrial objeto del contrato(11).

La opinión ampliamente mayoritaria coincide en afirmar que la técnica de la prestación característica conduce, en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial, a identificar como característica

11. Sobre estas cuestiones, *vid.* Cap. Primero.II.2.C, *supra*.

la prestación relativa a la transmisión por parte del licenciante de la facultad de hacer uso del derecho de propiedad industrial objeto del contrato; no existe, sin embargo, igual uniformidad, al precisar los supuestos en los que -por la particular configuración del contenido obligacional- no opera este criterio general(12).

Por el contrario, según otras opiniones, en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial, la prestación característica correrá, con carácter general, a cargo del licenciataria(13). Otros autores entienden que es imposible ofrecer un criterio general sobre cuál sea la prestación característica en

12 Cf., a favor de considerar, como regla general, que el licenciante de derechos de propiedad industrial es el prestador característico, A. Troller, "Internationale..." *loc. cit.*, pp. 119-120; A.F. Schnitzer, *Handbuch...* *op. cit.*, p. 597; A. Vida, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 222-223; F. Mádl, *Foreign...* *op. cit.*, pp. 88-89; E. Ulmer, *Intellectual...* *op. cit.*, pp. 93-95 y 102; B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, p. 213; O. Lando, "Contracts" *loc. cit.*, p. 142; M. Vivant, *Juge...* *op. cit.*, pp. 358-360; *id.*, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15; F. Dessemontet, "Transfer..." *loc. cit.*, pp. 49-53; *id.*, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 450-452; *id.*, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, p. 743; G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, pp. 54-57; I. Schwander, "Die Behandlung..." *loc. cit.*, p. 509; C. von Bar, *Internationales...* *op. cit.*, p. 368; P. Lagarde, "Le nouveau..." *loc. cit.*, p. 307; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 110; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 183-193. Es esta también la opinión expresada por el Tribunal Federal suizo en las dos sentencias en que se ha pronunciado sobre el particular, *vid.* Cap. Cuarto.I.2, *supra*.

13. Cf. G. Modiano, *Le contrat...* *op. cit.*, pp. 138-141; *id.*, "International..." *loc. cit.*, pp. 23-27; K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, p. 221; y G. Henn, *Patent-und...* *op. cit.*, p. 255.

estos contratos, considerando que, habida cuenta de la diversidad del contenido negocial, deberá determinarse para cada caso concreto(14); según otras opiniones, en estos contratos, debido a su complejidad económica, la determinación de la prestación característica no debe llevarse a cabo atendiendo a un criterio jurídico-formal, sino localizando su centro de gravedad en función de las circunstancias económicas de la relación jurídica(15). Por último, no falta quien entiende que en estos contratos normalmente no es posible determinar la prestación característica(16).

129. En el estudio del régimen que corresponde a los contratos de licencia simple de derechos de propiedad industrial en el art. 4 CR, será determinante precisar cuál es la prestación característica de estos contratos y, si cabe identificar qué contratante tiene a su cargo la prestación característica, será necesario valorar en qué supuestos la aplicación de la ley del país del establecimiento prestador característico debe ceder en virtud del inciso final del art. 4.5 CR.

El contrato de licencia es un contrato *sui generis*, si bien muestra rasgos propios de otras figuras

14. Cf., interpretando el art. 28 EGBGB, trasunto del art. 4 CR, A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 218.

15. *Vid.* D. Pfaff, "Conflict...Part One" *loc. cit.*, pp. 38-41.

16. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 312-313; e, interpretando el art. 4 CR, P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p. 396.

negociales, como el arrendamiento, es un contrato de naturaleza peculiar(17), la determinación de la prestación característica debe hacerse teniendo presente la especificidad de esta categoría negocial(18).

Las obligaciones fundamentales del licenciante - quien asume, normalmente, el compromiso de realizar todos los actos necesarios para poner al licenciatarario en disposición de explotar del derecho de propiedad industrial objeto del contrato(19), es, además, responsable por la existencia del derecho de propiedad industrial, por evicción y por vicios ocultos, y debe asegurar al licenciatarario el goce pacífico del bien transmitido- resultan mucho más significativas, en la búsqueda de la prestación característica, que las obligaciones asumidas por el licenciatarario, éstas -que en ocasiones consistiran sólo en el pago de un precio en dinero- se manifiestan como subordinadas a la transmisión (o, incluso, simple autorización) -imprescindible para que exista contrato de licencia- por parte del

17. *Vid.* Cap. Primero.III.2.B, *supra*.

18. En esta línea, se ha rechazado la aplicación analógica de reglas elaboradas para el contrato de arrendamiento, *cf.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 184; asimismo, *vid.* N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 256 (por el contrario, asimilando el contrato de licencia de patente al contrato de arrendamiento con objeto de determinar la prestación característica, *vid.* M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 358-360).

19. Así resulta del contenido positivo atribuido al contrato de licencia, con matizaciones diversas, en los diversos sistemas jurídicos de nuestro entorno, *vid.*, con referencias, Cap. Primero.II.2.C, *supra*.

licenciante de la facultad de usar los derechos de propiedad industrial(20). La subordinación -en el contexto de la búsqueda de la prestación característica- de las obligaciones del licenciatarario está presente con independencia de que la licencia sea exclusiva o no exclusiva(21). La conclusión es válida con independencia de cuál sea la modalidad de derechos de propiedad industrial objeto del contrato; pues el contenido no varía sustancialmente, si bien es cierto que tratándose de derechos sobre signos distintivos la obligación de puesta a disposición se agota normalmente con la simple autorización de uso por parte del titular, cobra en tales situaciones particular relevancia la función de control del licenciante(22).

El resultado no se ve alterada, con carácter general, por la circunstancia de que el licenciatarario asuma obligaciones no dinerarias. El dato de que el licenciatarario se comprometa, por ejemplo, a abonar el precio a través de la entrega de productos fabricados bajo licencia, no impide constatar la preeminencia en la

20. Vid. G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, pp. 55-57; F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 450-452; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 184-189 y 192-193.

21. Cf., rechazando el planteamiento de E. Ullmer (*Intellectual... op. cit.*, pp. 94-95 y 102), quien se había manifestado a favor de una presunción proclamando la mayor vinculación de las licencias exclusivas con el país de la sede del licenciatarario, B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, pp. 214-215 y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 185.

22. Vid. Cap. Primero.II.2.C, *supra*.

configuración contractual, de la transmisión de la facultad de uso del derecho de propiedad industrial(23). La circunstancia de que el licenciatario asuma, además, la obligación de transmitir al licenciante las mejoras sobre la invención -supuesto que a S. Soltysinski le parece insoluble acudiendo a la técnica de la prestación característica(24)-, tampoco debe modificar la consideración del licenciante como prestador característico; es éste, no se olvide, quien hace posible el uso por el licenciatario de la invención mejorada, y las obligaciones relativas a las mejoras tendrán normalmente carácter accesorio.

Particularmente controvertida resulta la determinación de la prestación característica en los supuestos en los que el licenciatario asume la obligación de explotar la patente. Se halla muy extendida la idea de que la presencia de una obligación en tal sentido, excluye la posibilidad de considerar al licenciante como prestador característico(25), pues en tales circunstancias el licenciatario asumirá una posición de

23. Cf. D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.569, quien considera que en este caso la prestación del licenciatario tiene "*Entgeltcharakter und könnte auch durch eine Geldleistung ersetzt werden*".

24. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 312.

25. Vid. especialmente E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 94; asimismo, considerando que la circunstancia de que esta obligación forma parte del contenido típico de los contratos de licencia debe conducir a considerar, con carácter general, al licenciatario como prestador característico, vid. G. Modiano, "International..." *loc. cit.*, pp. 24-26.

particular control sobre la utilización del bien objeto del contrato. Dejando a un lado, las dificultades prácticas que provocaría el recurso a la obligación de explotar como elemento apto para conducir a una localización diferenciada de estos contratos(26), cabe constatar que, con frecuencia, la obligación de explotar el derecho de propiedad industrial objeto del contrato de licencia se configura como condición de la rentabilidad del contrato para el licenciante, al fijarse el precio en atención al volumen de bienes producidos bajo licencia(27). Incluso cuando la obligación de explotar responde a otra finalidad, en particular, a la necesidad de que el derecho de propiedad industrial sea explotado para evitar sanciones previstas por la ley de protección en caso de falta de explotación o para incrementar o mantener el valor del bien inmaterial, esta obligación se muestra también subordinada a la posición del licenciante, quien pone a disposición del licenciatarío -

26. Cuando esta obligación no hubiera sido prevista en el contrato, su existencia dependerá del contenido del ordenamiento aplicable (la falta de unanimidad en el panorama comparado acerca de las situaciones en las que cabe exigir esa obligación, quedó ya apuntada, *vid.* Cap. Primero.II.2.C, *supra*), pero la designación de la propia ley rectora aparece subordinada a la existencia o inexistencia de tal obligación (poniendo de relieve esta situación *vid.* B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, p. 215); también surgirían problemas de interpretación cuando la obligación de explotar sólo comprendiera algunos de los derechos de propiedad industrial objeto del contrato (*vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 319-320).

27. En esta situación cabe considerar la obligación de explotación como accesoria de la de pago del precio, *vid.*, en esta línea, F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, p. 452.

de modo limitado- el bien cuyo valor trata de garantizarse(28). Por último, aun cuando el licenciataria asuma la obligación de explotar, el licenciante controlará de modo significativo la explotación del derecho de propiedad industrial del que es titular (para cuya obtención y promoción habrá realizado, normalmente, fuertes inversiones) pues es él quien selecciona al licenciataria (y puede, por ejemplo, decidir acerca del alcance de la licencia), si la licencia es no exclusiva puede designar ulteriores licenciataria y si es exclusiva podrá normalmente resolver el contrato ante el incumplimiento por parte del licenciataria de su obligación de explotar.

Tampoco la circunstancia de que en el contrato el licenciante limite el alcance de su obligación de puesta a disposición del bien -por ejemplo, excluyendo prestar asistencia técnica o comercial- o de las garantías contractuales o, incluso el hecho de que el licenciataria se haga cargo de obligaciones que normalmente corresponden al licenciante para asegurar el goce pacífico del bien por parte del licenciataria (abono de las anualidades necesarias para mantener el derecho en vigor, defensa del derecho frente a las violaciones de un tercero...) bastarán, por sí solas, para modificar el resultado al que, con carácter general, conduce la búsqueda de la prestación característica. En este contexto, se ha insistido en que para la técnica de la prestación característica -a la que, con independencia de

28. Vid., en este sentido, M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 187-188.

la valoración que al intérprete merezca, remite el art. 4.2 C.R.- no es determinante el grado de actividad desempeñado por cada contratante, sino, ante todo, la búsqueda de un elemento en la estructura típica del contrato que permita caracterizarlo en atención a su naturaleza, y en los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial ese elemento es, incluso en estos supuestos, la autorización por parte del titular del derecho de propiedad industrial al licenciatarario para hacer uso del derecho objeto del contrato(29).

En consecuencia, en los contratos de licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial, es el licenciante la parte de debe realizar la prestación característica; por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el art. 4.2 CR debe presumirse que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país de la sede del licenciante.

130. Sólo en supuestos excepcionales, esta constatación deberá ceder; en particular, aquellos supuestos en los que la subordinación de las obligaciones del licenciatarario a la transmisión, por parte del titular del derecho de propiedad industrial, de la facultad de hacer uso del derecho de exclusiva, no dé cuenta de la finalidad perseguida en el contrato; en tales circunstancias, cabe pensar que sería de

29. Cf. G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, pp. 56-57. En contra, *vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 314 (quien, sin embargo, en la búsqueda de la solución que considera más adecuada, no se halla limitado por una norma concreta -a diferencia de lo que ocurre en el presente estudio, centrado, aquí, en la interpretación del art. 4 CR-).

aplicación, como ley del país más vinculado con el contrato, el ordenamiento de la sede del licenciataria(30). Tal será el caso en los supuestos en los que la finalidad básica del contrato sea el desarrollo por el licenciataria de la tecnología cuya utilización se autoriza(31). Ahora bien, lo cierto es que esa situación se producirá, ante todo, en supuestos en los que la licencia de derecho de propiedad industrial tiene lugar en el marco de otro contrato, un contrato mixto, en particular de los llamados contratos de desarrollo, contratos que no quedan comprendidos en la categoría relativa a los contratos de licencia simple de

30. Los planteamientos doctrinales acerca de cuándo el licenciante deja de ser el prestador característico varían; *vid.*, admitiendo la operatividad de la ley del adquirente en un conjunto significativo -y poco precisado- de supuestos, las propuestas de A. Troller, "Internationale..." *loc. cit.*, p. 121; O. Lando, "Contracts"..." *loc. cit.*, p. 142; I. Schwander, "Die Behandlung..." *loc. cit.*, p. 509; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 122-127 (quien entiende que es necesario diferenciar el régimen entre contratos de licencia de patente y contratos de licencia de marca). Por su parte, M. Hiestand, considera que sólo en los supuestos en los que el licenciataria asuma la obligación de pagar las anualidades necesarias para mantener el derecho de propiedad industrial en vigor durante todo el tiempo de duración del contrato de licencia, debe ceder la consideración del licenciante como prestador característico -*cf.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 193-, en contra también de esa excepción, convincentemente, *vid.* G. Cabanellas, "Applicable..." *loc. cit.*, p. 57.

31. Esta es la única categoría de supuestos en los que K. Kreuzer opina, en relación con los contratos de licencia de *know-how*, que el licenciante deja de ser el prestador característico, *cf.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 727. *Vid.* también F. Dessemontet, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, p. 743.

derecho(s) de propiedad industrial, y cuyo tratamiento conflictual exige un análisis propio(32).

De este modo, el recurso a la técnica de la prestación característica -en los términos del art. 4.2 C.R.- ofrece una respuesta unitaria en relación con los contratos de licencia simple de derechos de propiedad industrial. Es el licenciante quien debe realizar la prestación característica, con independencia de cuál sea la modalidad de derechos de propiedad industrial objeto del contrato.

Tratándose de contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país, la manifiesta vinculación del contrato con ese país (incluso, por supuesto, cuando la licencia se ciña a parte del territorio de ese país) exige considerar aplicable la ley del país de protección de los derechos de propiedad industrial objeto del contrato, excluyendo -en virtud del segundo inciso del art.4.5 CR- el resultado al que conduce el recurso a la prestación característica(33). La mayor vinculación con el país de protección no opera, como también quedó expuesto, cuando el contrato incluye en su objeto derechos de propiedad industrial de países diversos. En estos supuestos, la posibilidad de discernir qué parte tiene a su cargo la prestación característica - el licenciante- excluye, en el marco del art.4 CR, la

32. *Vid.*, en relación con los contratos de desarrollo, Cap. Primero.II.2.5.D, *supra.* y Cap. Quinto.IV.4, *infra.*

33. *Vid.* Cap. Cuarto.IV.2, *supra.*

operatividad de planteamientos que negando la eficacia de la técnica de la prestación característica en este sector de la contratación, proponen criterios de conexión basados en la búsqueda del lugar donde el licenciatarario explota los derechos transmitidos(34).

La regla resultante -ley del país de protección si la licencia incluye sólo derechos de propiedad industrial relativos a un único país, ley del país donde el licenciante tenga su sede, si la licencia abarca derechos de propiedad industrial de varios países- es sencilla de aplicar y favorece la seguridad jurídica. La diferenciación, exigida por el principio de proximidad, se establece en virtud de un elemento fácilmente constatable desde el momento de la celebración del contrato(35). Además, de incluir todos los contratos de licencia simple de derechos de propiedad industrial, permite unificar el régimen de determinación de la ley aplicable con el de los contratos de cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial.

34. Como los defendidos por F.K. Beier, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 296-298; y S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 315-323; y P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, pp. 306-409.

35. *Vid.*, con ulteriores precisiones, Cap. Cuarto.I.1, *supra*.

4. Contratos de licencia de know-how

131. Si bien el objeto es de naturaleza diversa, la estructura comercial típica de los contratos de licencia de *know-how* coincide sustancialmente con la de los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial. Ahora bien, debido al carácter secreto de los conocimientos transmitidos, la obligación de puesta a disposición del bien inmaterial por parte del licenciante cobra particular relevancia; es imprescindible que tenga lugar una efectiva comunicación al licenciataro de conocimientos secretos, en ningún caso, puede el licenciante quedar sólo obligado a conceder una autorización de uso(36).

Esta circunstancia explica que, en relación con los contratos de licencia de *know-how*, esté generalizada la opinión de que es el licenciante quien tiene a su cargo la prestación característica(37), con independencia de cuál sea el medio de comunicación empleado y de que la licencia sea exclusiva o no exclusiva(38). En el empleo

36. *Vid.* Cap. Primero.II.2.D, *supra*.

37. En este sentido, *vid.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *op. cit.*, pp. 723-728; D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.613; M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, pp. 130-131; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 193-194.

38. *Cf.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 723 y 726.

de la técnica de la prestación característica, carece de justificación acudir al licenciatarario, basándose en que es éste quien tiene a su cargo la explotación de los conocimientos(39): el elemento característico de la relación contractual es la obligación de comunicar los conocimientos, no la eventual explotación de los mismos por el adquirente (que en estos contrato es, normalmente, una simple facultad del licenciatarario)(40).

De conformidad con el art. 4.2 CR, en los contratos de licencia simple de *know-how*, debe presumirse que el país en el que se encuentre el establecimiento del licenciante es el que presenta la vinculación más estrecha con el contrato. Sólo será posible considerar más vinculado el contrato con el país de la sede del licenciatarario en supuestos específicos, en concreto, cuando la comunicación de *know-how* se haga con vistas a su desarrollo por parte del licenciatarario(41), si bien, normalmente, en tales situaciones, la licencia de *know-*

39. Idea que tiene sus defensores, *vid.* G. Henn, *Patent-und... op. cit.*, p. 255 (en relación con los contratos de licencia para más de un país); y J. Massaguer Fuentes, *El contrato... op. cit.*, p. 109. A favor de aplicar la ley del lugar de explotación, si bien tras rechazar el empleo de la técnica de la prestación característica, se manifiesta S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 323-330; en una línea similar, *vid.* P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p. 406.

40. *Cf.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *op. cit.*, p. 724.

41. *Ibid.* p. 727; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 130.

how tiene lugar en el marco de un contrato mixto, lo que justifica un análisis de D.I.Pr. propio(42).

En consecuencia, la ley aplicable a los contratos de licencia simple de *know-how*, en virtud del art. 4 CR, es la del país del establecimiento del licenciante. La regla resultante es de sencilla aplicación, favorece la seguridad jurídica y goza de aceptación en el panorama comparado. Permite un tratamiento conflictual unitario de los contratos de cesión y licencia de *know-how*(43); asimismo, la solución coincide con la resultante para los contratos simples de cesión y de licencia de derechos de propiedad industrial relativos a más de un país.

42. *Vid.* lo dicho sobre el particular en relación con los contrato de licencia simple de derechos de propiedad industrial, aplicable también en este contexto, en Cap. Quinto.I.3, *supra*.

43. Lo que presenta particular relevancia porque la distinción de ambas figuras en la práctica internacional no siempre es nítida; reclamando un tratamiento conflictual unitario por este motivo, *vid.* F. Dessemontet, "Transfer..." *loc. cit.*, p. 45, n. 146.

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

1. Contratos de cesión mixta

A) Cesión mixta de derechos de propiedad industrial

132. El tratamiento conflictual de los contratos de cesión cuyo objeto está integrado por bienes inmateriales pertenecientes a diversas modalidades de derechos de propiedad industrial (por ejemplo, contrato de cesión de patente y marca) coincide con el correspondiente a los contratos de cesión simple de derechos de propiedad industrial. Como la determinación de la ley aplicable a los contratos de cesión de derechos de propiedad industrial no varía en función de la categoría a la que pertenezca el derecho de propiedad industrial objeto del contrato(44), la circunstancia de que se combinen derechos de propiedad industrial pertenecientes a categoría diversas -todos, obviamente, deberán ser transmitidos por el cedente- no modifica la regla formulada en relación con los contratos de cesión simple de derechos de propiedad industrial, que será de igual aplicación a estos contratos.

44. *Vid.* Cap. Quinto.I.1, *supra*.

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

133. Forman esta categoría los contratos de cesión que incluyen en su objeto, junto a derecho(s) de propiedad industrial, *know-how*. El esquema obligacional típico de los contratos de cesión mixta coincide con el de los contratos de cesión simple(45). La combinación en el objeto de bienes diversos no impide constatar la existencia de un contrato único, que reclama la aplicación de un único ordenamiento a título de *lex contractus*(46).

Por tratarse de contratos en los que es el mismo contratante quien tiene a su cargo la realización de las prestaciones que son características de los distintos tipos contractuales combinados -cesión de derecho(s) de propiedad industrial y cesión de *know-how*-, la determinación de la prestación característica en estos contratos mixtos no suscita duda, corresponde al cedente, quien debe transmitir la titularidad de los derechos de propiedad industrial y del *know-how*(47).

45. *Vid.* Cap. Primero.II.3, *supra*.

46. *Cf.*, en relación con los contratos de licencia mixta de derecho(s) de propiedad industrial y *know-how*, K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 730; J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier B), pp. 28-29; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 256-257. También *vid.* Cap. Segundo.III.2, *supra*.

47. Acerca de la determinación de la prestación característica en los contratos mixtos, *vid.* Cap. Cuarto.III, *supra*.

De este modo, en el marco del art. 4 CR, se presumirá que el país más vinculado con el contrato es aquél en el que se encuentre el establecimiento del cedente.

134. Cuando estos contratos de cesión mixta incluyen sólo derechos de propiedad industrial de un país, surge la necesidad de precisar en qué medida la particular vinculación que los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un único país muestran con ese concreto país, condiciona la determinación de la ley aplicable a estos contratos de cesión mixta. En síntesis, se trata de contratos mixtos en los que los distintos elementos combinados conducen a la aplicación de ordenamientos diversos (a la ley del lugar de protección, la cesión de derecho(s) de propiedad industrial de un solo país; a la ley del establecimiento del cedente, la cesión de *know-how*). Debe ser el elemento predominante en el contrato objeto de la controversia el que determine el ordenamiento aplicable. Es preciso determinar, por lo tanto, si el elemento predominante es la transmisión de *know-how* -esta prestación caracterizará al contrato en su conjunto- o la transmisión de derecho(s) de propiedad industrial -el contrato en su conjunto presentará la vinculación más estrecha con el país de protección de los derechos transmitidos-(48).

48. Proponiendo clasificar los contratos mixtos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* en atención al elemento (*know-how* o derecho(s) de propiedad industrial) predominante, con objeto de determinar la ley aplicable, *vid.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 730-732; y J.B. Blaise, J.P.

En esta línea, se impone una clasificación tripartita(49): contratos de cesión mixta en los que la transmisión de *know-how* es el elemento predominante, será de aplicación la ley del establecimiento del cedente; contratos de cesión mixta en los que la transmisión de derecho(s) de propiedad industrial de un país es el elemento predominante, prevalecerá la manifiesta vinculación (de ese elemento) del contrato con el país de protección, que excluye la operatividad de la prestación característica; y contratos de cesión mixta en los que ambos elementos tengan igual relevancia (o en los que no quepa identificar cuál es el predominante), supuestos controvertidos en los que cabe entender que prevalecerá la solución basada en la localización de la prestación característica -ley de la sede del cedente-, por considerar que la necesidad de corregir esa solución está sólo presente cuando el elemento más destacado del contrato es el derecho de propiedad industrial, a través del cual se vincula el acuerdo con el país de protección.

Stenger, "Propriété..." loc. cit. (1 cahier B), p. 29. Por su parte, A. Vida ("Les contrats..." loc. cit., p. 223), pese a considerar que los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial de un solo país deben regirse por la ley de ese país, entiende que a los contratos de licencia mixta de *know-how* y derechos de propiedad industrial debe ser en todo caso aplicada la ley de la sede del transmitente.

49. La necesidad de determinar el elemento predominante -*know-how* o derecho de propiedad industrial- en los contratos mixtos de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* no es exclusiva de este sector; por el contrario, condiciona también, en nuestro sistema, el régimen de defensa de la competencia aplicable (vid. Cap. Primero.II.3, *supra*).

De este modo, se ofrece además una solución clara a los supuestos de contratos de cesión mixta de derecho(s) de propiedad industrial (de un solo país) y *know-how*, en los que no quepa identificar un elemento *-know-how* o derecho de propiedad industrial- como prevalente.

De todo lo anterior, resulta que será de aplicación a los contratos de cesión mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how*, la ley del país en el que se encuentre el establecimiento del cedente (prestador característico), salvo en los supuestos en los derechos de propiedad industrial transmitidos sean de un solo país y la cesión de derechos de propiedad industrial constituya el elemento predominante (sobre la transmisión de *know-how*) en la relación contractual (sólo en esos supuestos está justificado que opere la función correctora de la mayor vinculación existente con el único país de protección). La regla alcanzada permite valorar en los contratos mixtos de cesión (y de licencia) de derechos de propiedad industrial y *know-how*, la incidencia de la intensa vinculación existente con el lugar de protección en los contratos relativos a derechos de propiedad industrial de un país, sin merma para la seguridad jurídica y respetando la función atribuida al principio de proximidad en el art. 4 C.R.

2. Contratos de licencia mixta

A) Licencia mixta de derechos de propiedad industrial

135. Como la regla alcanzada en relación con los contratos de licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial es de aplicación con independencia de cuál sea la modalidad a la que pertenecen los derechos de propiedad industrial objeto del contrato(50), debe ser extendida, sin matizaciones, a los contratos de licencia sobre diversas modalidades de derechos de propiedad industrial. En definitiva, el tratamiento conflictual de estos contratos de licencia mixta no reviste peculiaridades con respecto al de la licencia simple de derechos de propiedad industrial.

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

50. *Vid.* Cap. Quinto.I.3, *supra*.

136. El régimen conflictual de los contratos de licencia mixta de derechos de propiedad industrial -de particular relevancia en la práctica comercial- plantea las mismas cuestiones que han sido abordadas en relación con los contratos de cesión mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how*(51): sencilla determinación del prestador característico, por tener el mismo contratante (licenciante) a su cargo las prestaciones que caracterizan los tipos contractuales combinados -licencia de derecho(s) de propiedad industrial y licencia de *know-how*-, y necesidad de clasificar los contratos en los que los derechos de propiedad industrial objeto del contrato son de un solo país según el elemento predominante -derecho(s) de propiedad industrial o *know-how*- con objeto de determinar cuándo el recurso a la prestación característica debe ceder ante la mayor vinculación del contrato con la ley de protección. Quedó constancia de que la regla alcanzada incluye también la solución de los supuestos en los que no sea posible identificar un elemento como prevalente. Se apuntó entonces por qué la regla formulada merece una valoración positiva, ahora hay que añadir que al coincidir el régimen conflictual de los contratos de cesión y licencia, el tratamiento de los contratos mixtos de cesión y licencia no planteará ulteriores dificultades.

51. *Vid.* Cap. Quinto.II.1.B, *supra*.

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

137. En los contratos de cesión y licencia recíproca (o cruzada) la prestación básica de ambos contratantes consiste en la transmisión de derechos de propiedad industrial o *know-how*. Por ejemplo, en los contratos de licencia cruzada de patente, una parte habilita a la otra para que pueda hacer uso de la patente de que es titular a cambio de la posibilidad de emplear la patente de la contraparte; ambos contratantes son licenciantes y licenciarios. La prestación principal de los contratantes tiene idéntica naturaleza, consiste en la transmisión (plena o limitada) de bienes inmateriales(1).

Se trata de un supuesto típico -la proximidad con la permuta es manifiesta- en el que la técnica de la prestación característica resulta, en línea de principio inoperativa(2): la prestación básica de cada contratante tiene idéntica naturaleza. Ante la imposibilidad de determinar la prestación característica (primer inciso art. 4.5 CR), se hace necesaria la búsqueda individualizada para cada contrato del país más vinculado. Se trata de un contrato único que reclama la aplicación de una única ley; particularmente inapropiado resulta la pretensión de aplicar ordenamientos distintos

1. *Vid.* Cap. Primero.II.4, *supra*.

2. *Cf.* M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15.

a las prestaciones de cada uno de los contratantes(3), semejante diversidad de regímenes atentaría gravemente contra la unidad de la relación contractual, dañando su equilibrio(4).

Entre los elementos determinantes de la mayor vinculación de un país con el contrato, destaca la circunstancia de que todos los derechos de propiedad industrial integrados en el objeto del acuerdo correspondan a un mismo país; en tales supuestos, será el país de protección el que presente los vínculos más estrechos con el contrato. En este contexto, parece posible asimilar a los supuestos anteriores, los contratos en los que la explotación del *know-how* objeto del contrato se limite al territorio de un único país (que deberá ser el país de protección de los derechos de propiedad industrial si en el objeto contractual aparecen combinados derechos de propiedad industrial y *know-how*). Asimismo, en la búsqueda del país más vinculado será

3. Recurriendo a un fraccionamiento en tal sentido de la ley aplicable, *vid.*, en relación con un contrato de licencia recíproca de patente entre una empresa francesa y otra alemana, la decisión del *Oberlandesgericht* de Düsseldorf de 4 agosto 1961 (*GRUR Int.*, 1962, pp. 256-257, p. 257.

4. Reclamando la aplicación de un estatuto contractual unitario a los contratos de licencia recíproca, *vid.* B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, p. 212; K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 728 y 733; U. Zenhäusern, *Der internationale...* *op. cit.*, p. 133; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 197-198 y 263.

determinante la circunstancia de que los contratantes tengan su sede en un mismo país(5).

En el supuesto de que los contratantes tengan sus establecimientos en distintos países y de que los bienes inmateriales objeto del intercambio sean relativos a países diversos, es necesario buscar nuevos elementos determinantes de la localización. En esta situación, tendrá particular trascendencia la posibilidad de discernir la prestación básica de uno de los contratantes como más significativa en el conjunto negocial(6); en particular, cuando la contraparte, además de ceder o licenciar bienes inmateriales, queda obligado, por el menor valor de los bienes inmateriales que aporta, a abonar una cantidad en dinero(7). Teniendo presente el papel desempeñado, en el marco del art. 4 CR, por la sede del prestador característico en la búsqueda del país más

5. Si se dan cumulativamente ambos elementos, pero conduciendo a resultados diversos -por no coincidir el país en el que los contratantes tienen su establecimiento, con el país al que se limita la utilización de todos los bienes inmateriales a los que se refiere el intercambio-, la elección no resulta sencilla. A favor de la primacía del país en el que los contratantes tengan su establecimiento, se señala que es en ese país donde se encuentra el centro de la actividad de los participantes y que su ordenamiento es el más cercano a los contratantes. En este sentido, *vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 315 y 317.

6. *Vid.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 728; E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 96; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 197, 263-264 y 300-301.

7. *Cf.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 728.

vinculado con el contrato, cabe entender que, en tales circunstancias, pese a no ser posible la identificación propiamente de la prestación característica del contrato, sería de aplicación el ordenamiento del país de la sede del contratante que tenga a su cargo la prestación más significativa (pese a ser de idéntica naturaleza a la prestación básica del otro contratante).

Agotadas estas vías, pueden resultar determinates circunstancias que normalmente tienen un valor limitado(8), por ejemplo, el lugar donde se han desarrollado las negociaciones, el lugar de celebración del contrato... en todo caso, la coincidencia con estos elementos de la residencia de alguno de los contratantes, así como de alguno de los territorios a los que se extiende el acuerdo de intercambio, serán circunstancias a tener en cuenta.

Problemas semejantes a los suscitados por los contratos de cesión y licencia recíproca, planteará la determinación de la ley aplicable a los acuerdos de cooperación tendentes a establecer un consorcio o comunidad de patentes (los conocidos *patent pools*) -que hacen posible la utilización simultánea de patentes propiedad de cada uno de los contratantes-, cuando únicamente establecen un marco comercial de intercambio, pues la diferencia entre unos y otros consiste básicamente sólo en que los últimos incorporan a un mayor número de participantes. Los supuestos en los que la cooperación incluye la creación de una entidad con

8. *Vid.* Cap. Cuarto.IV.1, *supra*.

personalidad jurídica sí reclaman un análisis diferenciado(9).

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

1. *Contratos de franquicia*

138. La explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar con frecuencia en el marco de un contrato de franquicia. La transmisión de derechos de marca y *know-how*, ocupa un papel destacado en el contenido típico de esta modalidad contractual. Quedó ya puesto de relieve cómo el contrato de franquicia, destinado a establecer un marco duradero de colaboración, es un contrato atípico que incluye elementos de figuras negociales diversas. La heterogeneidad de las prestaciones que comprende no oculta, sin embargo, la existencia de una causa única(10). El carácter unitario del contrato de franquicia reclama, en la determinación objetiva de la ley aplicable, el recurso a un estatuto contractual único; un eventual fraccionamiento supondría un grave

9. *Vid.* Cap. Quinto.IV.2, *infra*.

10. Sobre estas cuestiones, *vid.* Cap. Primero.II.5.A, *supra*.

riesgo para la armonía interna de la relación negocial(11). En este contexto, la aplicación de la ley rectora del contrato de franquicia a los contratos de ejecución posteriores -con frecuencia necesarios, debido al carácter duradero de la colaboración- o a otros acuerdos accesorios del contrato de franquicia, no debe suscitar particulares dificultades; la conexidad existente entre estos contratos específicos y el contrato de franquicia, determina una particular vinculación de los contratos de ejecución con la ley aplicable al contrato de franquicia, que conducirá normalmente, en el marco del art. 4.5 CR, a la sumisión de esos acuerdos a la ley rectora del contrato de franquicia, rechazando la solución a la que conduciría una eventual localización independiente(12).

11. Cf. D. Ferrier, "La franchise..." *loc. cit.*, p. 648; F. Vischer, "Haftung..." *loc. cit.*, p. 528; y M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 175.

12. De este modo, por ejemplo, para decidir el ordenamiento aplicable a un contrato de licencia de *know-how*, no operará la solución general -ley de la sede del licenciante (prestador característico)-, si el contrato de licencia está destinado a la transmisión por un franquiciador de nuevos conocimientos que harán posible una mejor explotación de la franquicia por parte de un franquiciado (licenciatarario ahora en el contrato sobre *know-how*); en tales circunstancias, la conexidad con el contrato de franquicia es normalmente determinante para precisar la ley más vinculada con el contrato de licencia (excluyendo, si el resultado es distinto, el recurso al ordenamiento al que conduce la presunción de la prestación característica). Con carácter general, *vid.* Cap. Segundo.III.2, *supra*.

La diversidad de los contratos de franquicia en la práctica negocial reclama un análisis diferenciado. En un estudio sobre ley aplicable, la clasificación habitual de los contratos de franquicia, basada en la naturaleza de la prestación del sistema de franquicia al cliente final, resulta escasamente significativa; mayor interés presenta una división que arranque de la diversa configuración de las relaciones entre franquiciador y franquiciado. En esta línea, particular relevancia tiene, por un lado, la distinción entre contratos de franquicia de subordinación -más frecuentes en el tráfico- y contratos de franquicia de coordinación; y, por otro, la individuación de los contratos de franquicia principal, como modalidad específica del tráfico internacional, que desempeña una función socio-económica diferenciada(13). El análisis del régimen conflictual debe arrancar del estudio de los contratos de franquicia de subordinación, modalidad básica del contrato de franquicia, reflejo de su contenido típico; para pasar, a continuación, a analizar si la peculiar configuración de los contratos de franquicia de colaboración exige un tratamiento conflictual diferenciado, así como a estudiar, de modo separado, la localización de los contratos de franquicia principal.

139. En la doctrina y jurisprudencia comparadas no existe acuerdo acerca de la localización objetiva del contrato de franquicia. Las opiniones más extendidas conducen a retener como criterio de conexión, bien la

13. Ampliamente, *vid.* Cap. Primero.II.5.A, *supra.*

sede del franquiciador(14), bien la sede del franquiciado(15); una acogida más limitada ha recibido la propuesta de someter los contratos de franquicia a la ley del país (único) de protección de los derechos de propiedad industrial objeto del contrato(16).

14. Con matizaciones diversas, es ésta la solución defendida, por F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 307; F. Vischer, "Haftung..." *loc. cit.*, p. 531; C. von Bar, *Internationales...* *op. cit.*, p. 369; P. Lagarde, "Le nouveau..." *loc. cit.*, pp. 309-310 (en la doctrina francesa, *vid.* también las referencias contenidas en D. Ferrier, "La franchise..." *loc. cit.*, pp. 649-650); M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 178; e *id.*, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 262-263 y 300.

15. A favor de la aplicación, con carácter general, de la ley de la sede del franquiciado, se muestran: H. Schlemmer, "Kollisions- und sachrechtliche Fragen bei Franchising", *IPRax*, vol. 8, 1988, pp. 252-253, p. 253 (sólo cuando el "Lizenzkomponente" no predomine en el contrato de franquicia); I. Schwander, "Die Behandlung..." *loc. cit.*, p. 510; D. Martiny, "Art. 28"..." *loc. cit.*, p. 1.584; asimismo, en la doctrina francesa *vid.* las referencias recogidas en D. Ferrier, "La franchise..." *loc. cit.*, pp. 650-651.

16. En el sistema austriaco se considera que esta solución viene impuesta, al menos cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial de un único país sea el elemento predominante del contrato de franquicia, por el § 43.1 de la Ley austriaca de 1978, *cf.* H. Schlemmer, "Kollisions-..." *loc. cit.*, p. 253; F. Schwind, *Internationales...* *op. cit.*, p. 221; en la jurisprudencia, *vid.* la sentencia del *Oberster Gerichtshof* (Austria) de 5 mayo 1987 (*IPRax*, vol. 8, 1988, pp. 242-244, p. 243). Por su parte, M. Diener, *Contrats...* *op. cit.*, p. 307, considera que, en función de los intereses de las partes, la ley aplicable, en principio, será la del país donde el franquiciado difunde el sistema de franquicia.

Resulta controvertida la posibilidad de identificar una prestación característica del contrato de franquicia. La doctrina no sólo se halla dividida acerca de si existe prestación característica de esta categoría contractual, sino que incluso entre quienes defienden la existencia de un prestación característica las soluciones varían. Para unos, la prestación característica corresponde al franquiciador, quien asume la obligación de poner a disposición de la contraparte el sistema de franquicia(17); para otros, quien lleva a cabo la prestación característica es el franquiciado, que debe promover el objetivo del sistema de franquicia(18). Por contra, la postura mayoritaria parece ser la de aquellos que consideran que no es posible identificar la prestación característica del contrato de franquicia, la complejidad y la peculiar configuración del contenido obligacional impiden la identificación del prestador característico(19).

El contrato de franquicia combina obligaciones propias de distintos tipos contractuales, de este modo,

17. En esta línea, si bien las formulaciones concretas presentan diferencias, *vid.* C. von Bar, *Internationales... op. cit.*, p. 369; P. Lagarde, "Le nouveau..." *loc.cit.*, pp. 309-310; asimismo, *vid.* D. Ferrier, "La franchise..." *loc. cit.*, pp. 649-650.

18. En este sentido, con matizaciones, *vid.* I. Schwander, "Die Behandlung..." *loc.cit.*, p.510; D. Martiny, "Art. 28"... *loc.cit.*, p.1.584.

19. *Vid.* G. Kaufmann-Kohler, "La prestation..." *loc. cit.*, p. 218; U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, p. 529; M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 175; e *id.*, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 196-197.

el franquiciador queda obligado a conceder el derecho a la utilización de signos distintivos, a comunicar *know-how*, suministrar productos, integrar al franquiciado en la red de producción o distribución, garantizar la homogeneidad del sistema de franquicia...; por su parte, el franquiciado, además de compensar financieramente al franquiciador, debe promover el objetivo del sistema de franquicia (normalmente, la distribución -venta- de bienes), adoptar las medidas necesarias para integrar su negocio en la red, respetar en su actuación la política del sistema de franquicia... Por lo tanto, en el contrato de franquicia aparecen combinados elementos de distintos tipos negociales (licencia de derechos sobre bienes inmateriales, comunicación de asistencia técnica, contrato de suministro, contrato de distribución (concesión comercial)...). La posibilidad de determinar una prestación característica del contrato de franquicia se halla condicionada por el hecho de que las prestaciones principales de los distintos tipos negociales combinados conducen a diferentes soluciones. En relación con las licencias de derechos sobre bienes inmateriales, la comunicación de asistencia técnica y el suministro, la técnica de la prestación característica conduce a identificar al franquiciador como prestador característico; por el contrario, el prestador característico en los contratos de distribución, con carácter general, es el contratante que promueve la venta de productos (franquiciado)(20).

20. Cf. M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 175; e *id.*, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 196-197.

La imposibilidad de identificar quién es el prestador característico en el contrato de franquicia no excluye, sin embargo, constatar que la realización de los elementos significativos -a la luz de los criterios relevantes para la técnica de la prestación característica- en la configuración del conjunto negocial corresponde en mayor medida al franquiciador. Es éste quien pone a disposición del franquiciado el sistema de franquicia, que él ha creado, desarrollado y cuya uniformidad y dirección garantiza, dictando a los franquiciados, cuando es preciso, instrucciones para el buen funcionamiento de la red de franquicia. La función de dirección desempeñada por el franquiciador y la particular relevancia que en la configuración del contrato de franquicia tiene la transmisión de un sistema empresarial en su conjunto, son circunstancias que han sido consideradas como determinantes para identificar, como regla general, al país de la sede del franquiciador como el más vinculado con el contrato de franquicia. Esta opinión se refuerza poniendo de relieve que la localización en el país de la sede del franquiciador favorece la aplicación de un único ordenamiento a la expansión internacional del sistema de franquicia, facilitando su uniformidad y la planificación por parte del franquiciador(21).

La regla así alcanzada, aplicación al contrato de franquicia de la ley del país de establecimiento del

21. En esta línea, *vid.* F. Vischer, "Haftung..." *loc. cit.*, p. 531; M. Hiestand, "Die international-privatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 178; e *id.*, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 262-263 y 300.

franquiciador, como país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato -en el que no es posible determinar la prestación característica(22)-, no operará en un buen número de supuestos. En concreto, en situaciones en las que el franquiciado haya sido contactado en su propio país de establecimiento (por ejemplo, a través de anuncios en la prensa), toda la actividad de negociación y celebración del contrato, así como la puesta en funcionamiento del negocio franquiciado (por ejemplo, la formación de los empleados) tienen lugar exclusivamente en ese país, único en el cual el franquiciado explota el sistema. En esos supuestos la pretensión de considerar como más vinculado el país de la sede del franquiciador supondría con frecuencia un grave menoscabo de las expectativas -objetivamente determinables- del franquiciado(23). La primacía de la posición del franquiciador en la configuración de la estructura comercial no será determinante, en tales circunstancias, para precisar el ordenamiento más vinculado con el contrato. Concurriendo esas circunstancias, someter el contrato a un ordenamiento distinto del país de la sede donde el franquiciado, cuya actividad empresarial y comercial se desarrollará normalmente sólo en ese concreto país -en ocasiones en una única región, ciudad o pueblo-, carece de toda

22. Por su parte, C. von Bar, *Internationales... op. cit.*, pp. 369 y 371, n. 442, entiende que la mayor relevancia -en el contexto de la técnica de la prestación característica- de las obligaciones del franquiciador basta para que pueda considerarse al mismo como prestador característico.

23. *Vid.* D. Ferrier, "La franchise..." *loc. cit.*, p. 650.

justificación. De lo que se trata es de la localización de un contrato de franquicia, no del sistema de franquicia. Por otra parte, la uniformidad del sistema de franquicia se logra ante todo a través del clausulado negocial, la ley aplicable desempeña al respecto un papel limitado.

Para excluir, en el caso concreto, la mayor vinculación con el país del establecimiento del franquiciador, y conducir a la aplicación de la ley de la sede del franquiciado, tendrán también significativo peso, tanto la circunstancia de que la transmisión de derechos de propiedad industrial de propiedad industrial desempeñe un papel importante en el contrato de franquicia, como el hecho de que el contrato contenga disposiciones relativas a la utilización de bienes inmuebles (con frecuencia el local donde se explota el sistema de franquicia es propiedad del franquiciado), pues normalmente la *lex loci protectionis* y la *lex rei sitae* coincidirán con la ley del establecimiento del franquiciado (en los situaciones típicas, el alcance territorial de los contratos de franquicia no excede los límites de un país). En todo caso, en los supuestos, que serán extraordinarios, en los que el elemento esencial del contrato de franquicia en su conjunto sea la transmisión de derechos de propiedad industrial - ciertamente relativos a un mismo país- debe presumirse que el país más vinculado es aquél al que pertenecen los derechos transmitidos.

En síntesis, no siendo posible identificar la prestación característica del contrato de franquicia, la

posición del franquiciador con respecto al sistema de franquicia es determinante de la mayor relevancia del país de la sede del franquiciador -desde donde éste dirige el funcionamiento de la red de franquicia- en la estructura típica de estos contratos. Este elemento, que conduce a la aplicación de la ley de la sede del franquiciador, por su mayor vinculación con el contrato, perderá su vigor localizador en la medida en que el desarrollo de la relación contractual se conecte de modo particularmente intenso con el país donde el franquiciado tiene su sede, país que coincidirá normalmente con aquél en el que tiene lugar la explotación de la franquicia por ese franquiciado.

140. Del esquema negocial típico del contrato de franquicia (franquicia de subordinación) se separan ciertas modalidades de estos contratos de reciente desarrollo, los llamados contratos de franquicia de coordinación. Estos contratos de franquicia, de menor presencia en la práctica negocial, muestran la peculiaridad de que el franquiciado no se encuentra en una posición de subordinación frente al franquiciador, quien dirige la red de franquicia, sino que el propio franquiciado interviene directamente en la configuración de la política del sistema de franquicia y desarrolla su propio negocio sin la injerencia del transmitente(24). La trascendencia atribuida al objetivo de colaboración y, en especial, la equiparación entre la posición de franquiciador y franquiciado, limita la posibilidad de

24. Vid. M. Martinek, *Moderne... op. cit.*, pp. 78-85, esp. pp. 78-80.

atribuir particular relevancia a la posición de control del franquiciador en estos supuestos. Dejando a un lado las situaciones en las que franquiciador y franquiciado tengan su sede en un mismo país, cabe pensar que el contrato presentará los vínculos más estrechos con el país en el que el contrato de que se trate contempla la difusión de la franquicia(25); si el contrato contempla la difusión de la franquicia en varios países, y uno (sólo) coincide con el establecimiento de alguna de las partes -normalmente, el país de la sede del franquiciado- cabe pensar que será de aplicación la ley de ese país.

141. Revisten particular trascendencia en el tráfico internacional los llamados contratos de franquicia principal. En virtud de un contrato de este tipo el franquiciador (principal) otorga al franquiciado (principal) el derecho a explotar una franquicia, con la finalidad de que celebre contratos de franquicia con terceros en un territorio determinado. Estos acuerdos permiten la difusión de la franquicia en un mercado extranjero sin necesidad de que el titular de la franquicia (franquiciador principal) contrate directamente con cada concreto franquiciado. La posición del franquiciado (principal) asume especial relevancia en la configuración de la estructura comercial, pues normalmente queda obligado a explotar la franquicia a través de la celebración de contratos de franquicia, en

25. En esta línea, considerando que la equiparación entre los intereses del franquiciador y del franquiciado está presente en la configuración típica del contrato de franquicia, *vid.*, pese a lo personal de su planteamiento, M. Diener, *Contrats... op. cit.*, pp. 306-307.

los que debe actuar como franquiciador; asume, asimismo, la responsabilidad de instaurar y controlar el sistema de franquicia en el territorio asignado(26). En consecuencia, tratándose de contratos de franquicia principal, debe presumirse que el país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato es aquél en el que se halla el establecimiento del franquiciado principal.

Los contratos de franquicia principal privan con frecuencia de internacionalidad a los ulteriores contratos de franquicia, en particular, cuando el franquiciado principal pertenezca al país en el que explota la franquicia; los contratos de franquicia por él celebrados no presentarán normalmente elementos localizados en un país extranjero -con carácter general, no será suficiente, a tales efectos, el origen extranjero de la franquicia- (en tales circunstancias, si el franquiciado principal desea unificar el régimen jurídico de los ulteriores contratos de franquicia con el contrato de franquicia principal, será preciso la elección por las partes, pero ésta operará sólo dentro del alcance de la autonomía material, de acuerdo con el art. 3.3 CR).

26. *Vid.*, con referencias, Cap. Primero.II.5.A, *supra*.

2. *Aportación a sociedad de derechos de propiedad industrial y know-how. Consorcios de patentes con personalidad jurídica. Operaciones de joint-venture*

142. La aportación de derechos de propiedad industrial y *know-how* al capital social se vincula directamente con la formación o reestructuración de una sociedad. La transmisión de bienes inmateriales tiene lugar a cambio de una porción del capital social, el aportante ocupa la posición de socio de la empresa adquirente. Se trata, en realidad, de un negocio social, relativo a la constitución o a la reestructuración de una persona jurídica. Las normas de conflicto en materia de contratos no son aplicables en relación con la aportación de derechos de propiedad industrial y *know-how* al capital social(27); el régimen de las aportaciones no dinerarias, cuestión relativa a la formación y desarrollo de la sociedad, queda sometido al estatuto personal de la sociedad (*lex societatis*).

En consecuencia, para precisar la ley rectora del acto de aportación de derechos de propiedad industrial y *know-how* al capital social no son de aplicación los criterios de conexión relevantes en materia contractual.

27. Por su parte, el art. 1.2.e) CR excluye la aplicación de las disposiciones del CR "a las cuestiones pertenecientes al Derecho de sociedades, asociaciones y personas jurídicas, tales como la constitución, la capacidad jurídica, el funcionamiento interno y la disolución de las sociedades, asociaciones y personas jurídicas...".

Será, en todo caso, de aplicación la *lex societatis*(28); sin que el peculiar objeto del acto de aportación acarree ninguna especificidad de la determinación de la *lex societatis* en este sector(29), por lo que su tratamiento queda al margen de este estudio(30).

143. Como modalidad de acuerdos de cooperación, específica del sector tecnológico, ha alcanzado gran relieve la constitución de los llamados consorcios de patentes (*patent pools*). Dejando a un lado los supuestos que se limitan al establecimiento de un marco contractual de intercambio tecnológico -cuyo tratamiento conflictual suscita cuestiones analizadas al hilo de los contratos de cesión y licencia recíproca-, estos convenios contemplan, con frecuencia, la creación de una entidad con personalidad jurídica, a través de la cual se organiza el

28. En la doctrina francesa, que ha prestado particular atención a esta cuestión, cf. Y. Loussouarn, J. Bredin, *Droit du commerce international*, París, 1969, pp. 388-389; M. Vivant, *Juge... op. cit.*, p. 350; *id.*, "Régime..." *loc. cit.*, p. 15; J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier B), p. 29. Asimismo, *vid.* N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 233.

29. M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 351-352. Si será preciso, tratándose de derechos de propiedad industrial, delimitar la incidencia de normas de la *lex loci protectionis* que sean de necesaria aplicación.

30. Acerca de la determinación de la ley rectora del estatuto personal de las sociedades en nuestro sistema de D.I.Pr., *vid.* A.L. Calvo Caravaca, "Personas jurídicas con especial referencia al Derecho de sociedades", J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional Privado. Parte especial*, 5ª ed., Madrid, 1993, pp. 143-192, pp. 147-156. *Vid.* también *id.*, "Las sociedades de capital en el tráfico jurídico internacional" *RGD*, año XLIV, 1988, pp. 3.671-3.701, esp. pp. 3.679-3.690.

intercambio tecnológico. En los supuestos típicos, los contratantes se comprometen a transmitir a la sociedad derechos sobre bienes inmateriales, contemplando también el acuerdo la autorización a los miembros del consorcio para hacer uso de los bienes en poder de la sociedad(31).

Con carácter general, la identificación de una prestación característica resulta imposible en esta modalidad de contratos de cooperación: los diversos participantes se comprometen a poner a disposición del consorcio derechos de propiedad industrial y/o conocimientos técnicos secretos diversos(32). Para garantizar la armonía interna de las relaciones negociales, es necesario la determinación de un estatuto contractual único, respetuoso con la unidad funcional y económica que caracteriza a la operación. La existencia de una sociedad, por medio de la cual se organiza la cooperación tecnológica, es un elemento de gran relevancia en la búsqueda del país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato.

En efecto, en los supuestos en los que la cooperación incluye la creación de una persona jurídica,

31. *Vid.* Cap. Primero.II.5.B, *supra*.

32. En general, acerca de la imposibilidad de determinar la prestación característica de los contratos cooperación entre empresas, *vid.* D. Martiny, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.614; A.L. Malatesta, "La legge applicabile ai contratti di cooperazione tra imprese secondo la Convenzione di Roma", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione...* *op. cit.*, pp. 89-100, pp. 94-96. Asimismo, en el contexto de los contratos de transferencia de tecnología, *vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 334.

a través de la cual tiene lugar el intercambio tecnológico, se impone considerar que el país donde se establece la sede de la sociedad es, con carácter general, el que se encuentra más estrechamente conectado con el contrato(33). Desde el país en el que se fija la sede de la sociedad se organiza el intercambio tecnológico, siendo, normalmente, además el centro de las actividades conjuntas de investigación y desarrollo(34). No se trata de equiparar *lex contractus* y *lex societatis*, sino simplemente de poner de relieve que la organización a través de una sociedad del proceso de cooperación, refleja una particular vinculación con el país en el que se fija la sede de la sociedad(35). La posibilidad de que la sede social ceda, como índice de máxima vinculación, se suscitará sólo en supuestos excepcionales. En concreto, el intento de localizar el contrato en el país donde se halla el establecimiento del contratante que tiene a su cargo la prestación que resulte más significativa del conjunto -por ejemplo, cuando uno de

33. En esta línea, *vid.* E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 96.

34. En este sentido, el país donde se fija la sede de la sociedad suele coincidir con el lugar de ejecución del acuerdo, *vid.* A.L. Malatesta, "La legge..." *loc. cit.*, pp. 96-97 (también a favor del lugar de ejecución como elemento determinante del país más vinculado en este tipo de contratos, *vid.* U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, p. 528). A favor de aplicar a estos contratos, como "*proper law of the contract*", la ley del país donde tienen lugar principalmente la actividad conjunta de investigación y desarrollo, *vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 335.

35. Cf. A.L. Malatesta, "La legge..." *loc. cit.*, p. 96.

los contratantes contribuye con la mayor parte de los bienes inmateriales, mientras que los otros aportan principalmente dinero(36)- no resultará decisiva, salvo situaciones muy específicas(37); si no es posible identificar una prestación característica, siendo determinante de la función del contrato el empleo conjunto de la tecnología a través de una sociedad, debe primar como índice de vinculación territorial, el país desde donde se dispone, por medio de la creación de una persona jurídica, que se organice y controle la cooperación. La constitución de una entidad con personalidad jurídica para organizar la cooperación tecnológica objeto del contrato, reclama un tratamiento conflictual diferenciado, respetuoso con la peculiar configuración negocial y con la especial vinculación del conjunto negocial con el país donde se fija la sede de la sociedad(38).

144. Especial relevancia tienen en el comercio tecnológico internacional las operaciones de *joint-venture*. En virtud de un acuerdo de *joint-venture* dos o más personas, que conservan su independencia, deciden crear una empresa conjunta (*joint-venture*),

36. Vid. P.M. Kleinschmidt, "Kooperationsvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales... op. cit.*, pp. 788-807, p. 796, quien considera que en tales situaciones será de aplicación, con carácter general, el país donde la empresa suministradora de la mayor parte de la tecnología tenga su establecimiento.

37. Vid. L. Huber, *Das Joint-Venture... op. cit.*, pp. 103-104 y 110.

38. Cf. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 728-729.

comprometiéndose a prestar a la nueva entidad apoyo industrial, financiero o comercial. En los supuestos típicos, estos acuerdos originan la creación de una sociedad mercantil con personalidad jurídica propia; de este modo, las operaciones de *joint-venture* presentan un doble carácter, contractual y societario. El fundamento de la cooperación, se encuentra en el llamado contrato base. Este contrato fija los principios y objetivos de la colaboración empresarial, recoge el compromiso de constituir la nueva sociedad y planifica las contribuciones de los contratantes. El contrato base incorpora elementos propios de los convenios previos a la constitución de una sociedad, así como de convenios de accionistas; además, el contrato base contempla ya el contenido esencial de los acuerdos complementarios que deberán ser concluidos entre los participantes en la empresa conjunta y esta última. Es frecuente que alguno de los participantes se comprometa a transmitir derechos de propiedad industrial y/o *know-how* a la empresa conjunta, también es habitual que se contemple la posibilidad de que los participantes puedan explotar la tecnología desarrollada por la empresa de *joint-venture*; con frecuencia, las condiciones en las que debe operarse la transferencia de tecnología es objeto de regulación específica en un acuerdo complementario del contrato de base(39).

39. Acerca de todas estas cuestiones, con referencias, *vid.* Cap. Primero.II.5.B, *supra*.

La determinación de la ley aplicable al contrato de base es controvertida(40). Su naturaleza contractual se halla fuera de duda, por lo que no cabe entender que existe una sumisión necesaria al estatuto personal de la sociedad cuya creación contempla el contrato base, siendo, por lo tanto, de aplicación las normas de conflicto en materia contractual(41). Con carácter general, es imposible la determinación de la prestación característica; los diversos participantes llevan a cabo contribuciones esenciales para el establecimiento de la empresa conjunta y de la futura relación de cooperación(42). Índice determinante para precisar el

40. Vid. P.M. Kleinschmidt, "Kooperationsvertrag"... *loc. cit.*, pp. 792-797; y D. Martiny, "Art. 37", *Münchener... op. cit.*, pp. 1.837-1.853, pp. 1.845-1.846. Asimismo, en el sistema de D.I.Pr. suizo, cuya legislación contiene disposiciones específicas con incidencia en este sector, vid. F. Knoepfler, O. Merkt, "Les accords..." *loc. cit.*, pp. 757-765; y L. Huber, *Das Joint-Venture... op. cit.*, pp. 95-110 y 136-146. En el contexto de los países del este de Europa, vid. A.L. Malatesta, "Rapporti tra fonti normative negli accordi di joint venture con particolare riferimento ai Paesi europei (già) socialisti", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXVII, 1991, pp. 925-952, pp. 946-949.

41. Cf., en relación con el sistema alemán, P.M. Kleinschmidt, "Kooperationsvertrag"... *loc. cit.*, p. 793; D. Martiny, "Art. 37"... *loc. cit.*, p. 1.845. Cuestión distinta es que ciertos aspectos de la operación de *joint-venture*, relativos a la constitución de la nueva sociedad, a las relaciones entre los socios... queden comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la norma de conflicto que fija el estatuto personal de la sociedad (art. 9.11 C.c.) y por lo tanto fuera del alcance de la *lex contractus*.

42. Sirve aquí lo dicho con anterioridad, acerca de la limitada operatividad de la técnica de la prestación característica, en relación con los acuerdos relativos a la creación de un consorcio dotado de personalidad

país más vinculado con el contrato base será el lugar donde se fije la sede de la sociedad creada(43). En efecto, el lugar de establecimiento de la empresa conjunta es el elemento de mayor relevancia en la búsqueda del país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato base, pues normalmente será en ese lugar donde se organice la explotación conjunta, llevándose a cabo el objetivo de cooperación.

La circunstancia de que la transmisión de derechos de propiedad industrial y/o *know-how* se regule a través de un acuerdo distinto del contrato base (por ejemplo, cuando la concesión de licencias a la empresa conjunta por uno de los participantes es objeto de un acuerdo separado), no impide constatar que existe una íntima vinculación funcional del acuerdo relativo a la transmisión de derechos de propiedad industrial con el contrato base (normalmente éste ya recoge en esencia el contenido de los acuerdos complementarios) y con la

jurídica para la explotación de patentes. Por el contrario, a favor de reconocer un papel determinante a la técnica de la prestación característica en este contexto, *vid.* P.M. Kleinschmidt, "Kooperationsvertrag", *loc. cit.*, pp. 795-797.

43. A este respecto es importante destacar que el Reglamento (CEE) núm. 2.137/85, de 25 julio 1985, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés económico (JOCE 1985 L 199/1) (edición especial 17/Vol.02, p. 3) dispone en su art.2.1: "Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, la ley aplicable, por una parte, al contrato de agrupación, excepto para las cuestiones relativas al estado y a la capacidad de las personas jurídicas y, por otra parte, al funcionamiento interno de la agrupación, será la ley interna del Estado de la sede establecida por el contrato de agrupación".

operación de *joint-venture* en su conjunto (por ejemplo, los acuerdos complementarios relativos a la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* a la empresa conjunta puede encontrarse en relación de mutua dependencia con los compromisos de otros participantes de financiar a la empresa conjunta). La íntima vinculación existente entre los acuerdos complementarios y el contrato base determina una especial conexión de los acuerdos complementarios de cesión y licencia con el ordenamiento aplicable al contrato base, que excluye -en el marco del art. 4.5 CR- la posibilidad de localizar de modo independiente estos contratos de cesión o licencia(44). En conclusión, en el sistema del CR, a los acuerdos relativos a la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de una operación de *joint-venture*, será de aplicación, con carácter general, la ley rectora del contrato base; solución que, sin duda, favorece la armonía interna de la relación de cooperación(45).

44. Por ejemplo, si el acuerdo complementario tiene por objeto la concesión de una licencia de *know-how* a la empresa conjunta por uno de los participantes en la misma, no operará la presunción de la prestación característica, prevaleciendo la vinculación del acuerdo complementario con el país cuyo ordenamiento rige el contrato de base, fundamento de la operación, en cuyo contexto se integra el acuerdo (complementario) de licencia.

45. *Vid.*, en general, con ulteriores referencias, Cap. Segundo.III.2, *supra*. Asimismo, *vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 199-200; en el contexto del sistema suizo, *vid.* F. Knoepfler, O. Merkt, "Les accords..." *loc. cit.*, pp. 766-767.

3. Contratos de ingeniería

145. Cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en el marco de un contrato de ingeniería -normalmente en los llamados contratos de ingeniería compleja (*commercial engineering*)-, las obligaciones relativas a derechos de propiedad industrial y *know-how* ocupan un lugar accesorio en el conjunto negocial. En virtud de estos contratos la empresa de ingeniería se compromete -a cambio de un precio- a elaborar estudios y proyectos de ingeniería, así como, en los supuestos de *commercial engineering*, a ejecutar los trabajos precisos para la instalación del proyecto. La empresa de ingeniería se obliga a realizar, a cambio de un precio, prestaciones propias de tipos negociales diversos: contrato de obra, prestación de asistencia técnica, suministro de materiales, cesión o licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how*...

Se trata de un contrato único, el objeto esencial es el encargo de un proyecto de ingeniería, las prestaciones propias de los diversos tipos combinados persiguen la realización de un objetivo común(46). La unidad funcional y económica de la operación reclama la aplicación de un estatuto contractual único. De este modo, debe rechazarse, para garantizar un régimen jurídico respetuoso con la unidad del contrato y asegurar la

46. En el plano material, *vid.* Cap. Primero.II.5.C, *supra*.

armonía interna de su regulación, todo intento de localización independiente de la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* cuando la misma tiene lugar en el marco de un contrato de ingeniería(47). En consecuencia, cuando la cesión y licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en el seno de un contrato de ingeniería, será competente, lógicamente, el ordenamiento que resulte, con carácter general, de aplicar a la categoría de los contratos de ingeniería las normas de conflicto en materia contractual; la naturaleza accesoria que reviste la explotación de derechos sobre bienes inmateriales, impide que la misma condicione, en los supuestos típicos, de modo determinante la selección del estatuto contractual(48).

146. La aplicación de la técnica de la prestación característica conduce, en relación con los contratos de ingeniería compleja, a identificar, con carácter general, como prestador característico a la empresa de ingeniería, quien tiene a su cargo las prestaciones que caracterizan a los diversos tipos negociales combinados; es la empresa de ingeniería quien asume, a cambio de un precio, la

47. Cf. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 731. En el contexto de los contratos de transferencia de tecnología, *vid.* U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 133; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 258-259.

48. Por ejemplo, la circunstancia de que un contrato de ingeniería compleja incluya la transmisión por la empresa de ingeniería de derechos de propiedad industrial de un sólo país no sirve, por sí sola, debido al carácter accesorio de esta obligación, para fundar la aplicación como *lex contractus* de la ley del país de protección.

elaboración y ejecución del proyecto(49). Por lo tanto, de conformidad con el art. 4.2 CR, debe presumirse que el país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato de ingeniería es aquél en el que se encuentra el establecimiento de la empresa de ingeniería. No falta, sin embargo, un significativo sector doctrinal que entiende que la operatividad de la técnica de la prestación característica en los contratos de ingeniería compleja debe ser matizada, pues conduce a ignorar la particular vinculación de estos contratos con el país donde se lleva a cabo la realización del proyecto(50).

4. Contratos de desarrollo

147. A través de estos contratos, el receptor de la tecnología se compromete a desarrollar la misma de cara a alcanzar los objetivos fijados por el contratista, que pone a su disposición la tecnología y se obliga,

49. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 331 (si bien este autor considera que la *proper law of the contract* debe ser la ley del país donde se lleva a cabo el proyecto, cf. *ibíd.*, pp. 331-333); C. von Bar, *Internationales... op. cit.*, p. 371; y U. Villani, "Aspetti..." *loc. cit.*, p. 529.

50. Vid. P.M. Patocchi, "Characteristic..." *loc. cit.*, p. 135; asimismo, vid. las consideraciones de S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 330-333. Poniendo de relieve la falta de una solución consolidada en la interpretación del art. 28 EGBGB -equivalente al art. 4 CR-, vid., en relación con los *Anlagenverträge* D. Martiny, "Werkvertrag, Bauvertrag, Anlagenvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales... op. cit.*, pp. 504-511, p. 511; e *id.*, "Art. 28"... *loc. cit.*, p. 1.579.

normalmente, a satisfacer un precio a cambio del trabajo de desarrollo. La transmisión de la tecnología ocupa un papel subordinado al compromiso de aplicación y mejora de la tecnología facilitada, que asume la parte encargada del desarrollo. La específica función socio-económica de esta categoría contractual viene representada por la obligación de desarrollo(51). De este modo, es la empresa que recibe la tecnología, para llevar a cabo la labor de desarrollo, la que tiene a su cargo la prestación característica; por lo tanto, en la aplicación del art. 4.2 CR, será, con carácter general, la ley del país en el que se encuentra su establecimiento la que regirá el contrato(52).

5. Otros contratos

148. En ocasiones, la transmisión de derechos de propiedad industrial tiene lugar en el seno de otros contratos. Por ejemplo, no es extraño que en un contrato de distribución exclusiva se incluyan cláusulas relativas a la autorización al distribuidor para hacer uso de derechos de propiedad industrial; una situación semejante puede darse, por ejemplo, en contratos de suministro, en los que para hacer posible la producción de bienes por el suministrador la otra parte le habilita para que explote

51. Vid. Cap. Primero.II.5.D, *supra*.

52. Vid., considerando estos contratos como una variedad de los contratos de licencia, K. Kreuzer, *Know-how-Verträge...* loc. cit., p. 727; asimismo, vid. F. Dessemontet, *"L'harmonisation..."* loc. cit., p. 743.

ciertos derechos de exclusiva(53). En tales circunstancias, las cláusulas relativas a la explotación de derechos de propiedad industrial suelen desempeñar un papel accesorio(54), su subordinación al objetivo del entramado negocial excluye, con carácter general, una localización independiente y su accesoriedad impide que condicionen de modo determinante la selección del ordenamiento aplicable. En efecto, cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* desempeñe sólo un papel subordinado en la configuración del contrato, que contiene elementos más significativos y de más peso en la economía negocial, serán estos los determinantes en la selección de la ley aplicable(55).

Dos ejemplos claros de la accesoriedad, en tales circunstancias, de la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* y, por lo tanto, de la limitada (o nula) incidencia de este elemento en la selección de la *lex contractus*, lo ofrecen los contratos relativos a la transmisión de una empresa y los contratos de producción y suministro relativos a bienes patentados. En efecto, en los contratos relativos a la transmisión de una empresa, la circunstancia de que el contrato incluya

53. Con variados ejemplos de supuestos en los que cláusulas relativas a la licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* aparecen incluidas en contratos de categorías diversas, *vid.* V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit.*, pp. 652-655.

54. En relación con los contratos de distribución exclusiva, *vid.* Cap. Primero.II.5.E, *supra*.

55. En relación con los contratos sobre *know-how*, *cf.* K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, p. 731.

la transmisión de derechos sobre bienes inmateriales pertenecientes a esa empresa, no resulta, en los supuestos típicos, sino un elemento accesorio, que quedará sometido a la ley aplicable al contrato de transmisión de la empresa(56). Por su parte, en los contratos de producción y suministro de bienes patentados, la transmisión tecnológica que hace posible la producción de los bienes suministrados manifiesta en la economía negocial un carácter subordinado al compromiso, por parte de la empresa receptora de tecnología, de producir bienes con esa tecnología y suministrarlos en exclusiva a la empresa que pone a su disposición la tecnología(57); en este contexto, cabe identificar como prestador característico a la empresa que tiene a su cargo la producción y suministro de los bienes, por lo que será aplicable, con carácter general, la ley del país en el que tenga su establecimiento.

En definitiva, cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* forma parte de un contrato mixto, que incluye prestaciones pertenecientes a tipos contractuales diversos, la relevancia de los criterios de conexión determinantes en relación con los contratos de cesión y licencia dependerá del peso relativo de estos elementos en el conjunto negocial.

56. En la jurisprudencia, *vid.* la sent. del Tribunal Federal suizo de 16 octubre 1991 (*GRUR Int.* 1993, pp. 889-890). En la doctrina, *vid.* A. Troller, *Das internationale... op. cit.*, p. 215.

57. Acerca de esta figura negocial, *vid.* J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 306-329, esp. p. 316, poniendo de relieve la peculiar función económica que desempeña este tipo de contratos.

Teniendo presente las ventajas inherentes a una localización única de la relación contractual, será determinante, con carácter general, en la selección de la ley aplicable, el elemento de mayor peso en la relación contractual(58). Si no existe un elemento al que corresponda mayor peso, será preciso, cuando los diversos elementos combinados no conduzcan a la localización en un mismo país, identificar el país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato en atención a las circunstancias del caso concreto.

58. Vid. K. Kreuzer, "Know-how-Verträge..." *loc. cit.*, pp. 730-732; asimismo, vid. Cap. Cuarto.II.1.B, *supra*.

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

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

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

149. El ordenamiento designado por las normas de conflicto en materia contractual (en este sector, fundamentalmente arts. 3 y 4 CR), es decir, la *lex contractus*, no rige en su totalidad las relaciones derivadas de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. En particular, tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial es imprescindible valorar el alcance de la norma de conflicto relativa al régimen de los derechos de propiedad industrial. Como quedó apuntado, la remisión a la *lex loci protectionis* comprende la imperativa aplicación de las disposiciones de la ley del lugar de protección que fijan el modelo de transmisión de tales derechos(1).

Precisar qué aspectos de las relaciones creadas a partir de tales contratos quedan comprendidos dentro del ámbito de aplicación de las normas de Derecho aplicable relativas a uno otro sector, plantea la necesidad de delimitar sus respectivos ámbitos de aplicación(2).

1. *Vid.* Cap. Segundo.I.1.B, *supra*.

2. En general sobre la delimitación entre normas de conflicto *vid.*, en nuestra doctrina, J.C. Fernández

150. Consciente de tal necesidad, la doctrina se ha esforzado desde antiguo en la búsqueda de criterios útiles al respecto.

En esta línea, el recurso a la distinción entre negocio de disposición (*Verfügungsgeschäft*) y negocio obligacional (*Verpflichtungsgeschäft*) goza de especial difusión. En virtud de tal diferenciación, los aspectos de los contratos sobre derechos de propiedad industrial relativos a la disposición o a la alteración con eficacia real de tales derechos quedarían sometidos a la ley del lugar de protección; el resto -los aspectos obligacionales- estarían incluidos en el estatuto contractual(3). Este criterio se halla inspirado en ciertas notas propias del sistema jurídico alemán, en particular, en aspectos como la relevancia del negocio abstracto de disposición y la atribución de efectos reales a ciertos contratos sobre derechos de propiedad industrial(4); aspectos, en los que ese ordenamiento se separa decisivamente de otros(5), como el español.

Rozas, S. Sánchez Lorenzo, *Curso... op. cit.*, pp. 414-418.

3. *Vid.*, partiendo de la mencionada diferenciación, D. Pfaff, "Conflict...Part One" *loc. cit.*, pp. 38-39; S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.* pp. 289-294; K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.* pp. 2.085-2.086; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, pp. 100-102.

4. *Vid.* R. Kraßer, "Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht", *GRUR Int.*, 1973, pp. 230-238, pp. 232-238.

5. *Cf.* E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 87.

En nuestro sistema se ha propuesto una diferenciación similar entre aspectos reales -que quedarían comprendidos dentro del ámbito de aplicación del art. 10.4 C.c.- y aspectos obligacionales -regidos por el CR- de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial(6). La distinción en el marco de tales contratos entre aspectos obligacionales, de un lado, y cuestiones sometidas necesariamente a la *lex loci protectionis*, de otro, resulta plena de sentido; no parece, sin embargo, de excesiva utilidad considerar estas últimas como reales, en particular, porque los parámetros a utilizar en el sector objeto de estudio no se identifican plenamente con los formulados en la aplicación del art. 10.1 C.c. a los contratos con trascendencia real(7).

6. Vid. M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 384-385; M. Desantes Real, "La patente..." *loc. cit.*, p. 342; y P. Rodríguez Mateos, *Sistema de mercado y tráfico internacional de mercancías*, Madrid, 1992, pp. 166-179. La pretendida aplicación analógica al sector de los contratos sobre derechos de propiedad industrial, de los criterios de delimitación (entre estatuto real y estatuto obligacional) desarrollados en materia de contratos relativos a derechos reales sobre bienes corporales goza de amplia difusión en el panorama comparado, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial. A modo de ejemplo, *vid.* la reciente sent. del Tribunal Federal Suizo de 16 de octubre de 1991, al hilo de la determinación de la ley aplicable para precisar los efectos de la cesión de una marca alemana sobre la transmisión del derecho de prioridad relativo a una marca suiza (*GRUR Int.*, 1993, pp. 889-890, p. 889).

7. Al margen queda la circunstancia de que el art. 10.1 C.c. sea de aplicación directa a los derechos reales sobre bienes corporales que constituyan el soporte material de la invención, signo... objeto del derecho de

El recurso a la expresión aspectos reales no se corresponde con la configuración de los contratos sobre derechos de propiedad industrial en el sistema español, en el que, a diferencia de lo que ocurre en otros - particularmente en el alemán-, el licenciatario no adquiere en ningún caso una posición absoluta, ejercitable *erga omnes*. Es más, incluso en aquellos sistemas en los que se insiste en la eficacia real de ciertos contratos sobre derechos de propiedad industrial, resulta fuera de duda que el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* cubre también situaciones en las que está ausente todo elemento real(8): por ejemplo, la posibilidad de que los derechos

propiedad industrial (cf. A. Remiro Brotóns, "Artículo 10. Apartado 4"... *loc. cit.*, p. 266).

8. Cf. F.K. Beier, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 299. La única posibilidad de pretender la utilidad con carácter general del criterio de delimitación propuesto sería formular un concepto de acto de disposición específico de este sector -a partir de los efectos del contrato sobre el derecho de propiedad industrial-, que incluiría cuestiones que nada tienen que ver con el contenido real de un negocio jurídico (en esta línea, *vid.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.* p. 293). Ahora bien, el intento de trasladar estos planteamientos a sistemas, como el nuestro, que parten de postulados diversos, poco aporta de cara a configurar un criterio delimitador con validez general en la materia. (En realidad, al menos en los sistemas no basados en la distinción entre negocio de disposición y negocio obligacional, el criterio no resulta más preciso, por ejemplo, que la vieja diferenciación de E. Lichtenstein entre contrato de licencia en sentido estricto (*Lizenzvertrag im engeren Sinne*) -constituido por las cuestiones sometidas necesariamente a la *lex loci protectionis*- y contrato de licencia en sentido amplio (*Lizenzvertrag im weiteren Sinne*) -que incluiría también los aspectos

de propiedad industrial sean objeto de licencias no exclusivas.

Asimismo, la *ratio* que inspira la aplicación de la *lex rei sitae* en materia de derechos reales sobre bienes corporales difiere de la que justifica el recurso a la ley del lugar de protección en el sector de los derechos de propiedad industrial, lo que, sin duda, habrá de proyectarse en la precisión de sus respectivos ámbitos de aplicación. En efecto, la aplicación de la ley de situación del bien (corporal) a los derechos reales tiene su razón de ser en la función ordenadora del mercado que desempeña el Derecho de cosas y, en especial, en la protección de la seguridad del tráfico y del interés de los terceros(9). Por su parte, el fundamento del recurso a la ley del lugar de protección radica en la naturaleza estrictamente territorial de los derechos de propiedad industrial, reflejo de su naturaleza como creaciones del poder público, cuya configuración, además de responder a un determinado modelo económico, se halla estrechamente vinculada a las políticas de investigación, desarrollo tecnológico, protección de los consumidores...

obligacionales-, *vid.* E. Lichtenstein, "Der Lizenzvertrag im engeren Sinne", *NJW*, vol.40, 1965, pp. 1.839-1.844, p. 1.844; distinción criticada desde antiguo por no incorporar pautas útiles de solución -*vid.*, *v. gr.* R. Nirk, "Zum Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, pp. 235-237-).

9. *Vid.* M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, pp. 340-343; y S. Sánchez Lorenzo, *Garantías reales en el comercio internacional (Reserva de dominio, venta en garantía y leasing)*, Madrid, 1993, p. 97.

Si bien en ocasiones la asimilación del régimen de la propiedad industrial a estos efectos con el estatuto real parece útil, en particular, habida cuenta de la similitud de alguno de los aspectos excluidos en uno y otro caso del estatuto obligacional (por ejemplo, en lo relativo a la inscripción de los acuerdos en registros públicos y su eficacia frente a terceros); lo cierto es que la precisión de las cuestiones comprendidas en el ámbito de necesaria aplicación de la ley del lugar de protección requiere un análisis específico que responda al fundamento del recurso imperativo a ese ordenamiento, así como a la singularidad de las disposiciones materiales afectadas y de los problemas suscitados.

151. Únicamente a la luz de la propia ley del lugar de protección puede determinarse qué aspectos de su normativa configuran el modelo de transmisión de los derechos de propiedad industrial y resultan, por lo tanto, de necesaria aplicación a los contratos sobre derechos concedidos al amparo de ese ordenamiento. En efecto, la delimitación entre los aspectos obligacionales y las cuestiones sometidas a la ley del lugar de protección ha de llevarse a cabo a partir de la correspondiente *lex loci protectionis*(10).

10. Cf., en relación con el sistema alemán, K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.086; y A. Roy, *Lizenzverträge...* *op.cit.*, p. 212. Igualmente, pero enfocando la cuestión como un problema de calificación y constatando la inoperatividad a este respecto de la *lex fori*, vid. M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *loc. cit.*, pp. 110-112. En todo caso, parece más preciso hablar de delimitación, pues, dejando al margen la determinación del alcance de la *lex loci protectionis* y sus consecuencias, la calificación del supuesto de hecho (v. gr. para decidir de qué categoría contractual se trata

La *ratio* de las normas materiales de la ley del lugar de protección resulta decisiva para valorar en qué casos tales normas, por incorporar los criterios de política legislativa que han de ser respetados en la transmisión de los derechos de propiedad industrial otorgados por ese sistema, deben ser aplicadas con independencia de cuál sea la ley rectora del contrato(11). A continuación, por lo tanto, el objeto de

con vistas a la eventual determinación de la norma de conflicto) se lleva a cabo siguiendo las pautas generales en la materia -papel predominante de la *lex fori*-, cf. K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.086; e Y. Lousouarn, Nota a la sent. del Tribunal civil de Lyon de 29 de noviembre de 1951, *Rev. trim. dr. comm.*, t. 5, 1952, pp. 910-911, en relación con la calificación de un acto de transmisión de una patente francesa a una sociedad suiza como una cesión o como una aportación en sociedad. (Ahora bien, en el asunto que dio lugar a la sentencia aludida, precisar si se trataba de una cesión o de una aportación social, era determinante de cara a concretar las formalidades exigidas por la ley del lugar de protección para que el negocio fuera eficaz frente a terceros; es ésta una cuestión -precisar a qué acuerdos se extienden las formalidades exigidas para que la transmisión sea eficaz frente a terceros- que debe ser decidida exclusivamente a la luz de la ley de protección -*vid.* Cap. Sexto.I.2.C, *infra*- y, si bien en el caso planteado ante el tribunal de Lyon la ley de protección coincidía con la *lex fori*, del texto de la resolución se desprende con claridad que el fundamento de la aplicación de la ley francesa para decidir sobre el particular radicaba en su carácter de ley de protección -cf. *Rev. cr. dr. int. pr.*, t.XLI, 1952, pp. 487-492, pp. 491-492).

11. Sobre la incidencia de la *ratio legis* de las normas materiales relativas al régimen de los derechos de propiedad industrial en la determinación del ámbito de aplicación de los diversos ordenamientos nacionales en esta materia, *vid.* O. Sandrock, "Das Kollisionsrecht..." *loc. cit.*, pp. 514-515. También los autores que llevan a cabo la delimitación a partir de un criterio general (en particular, la aludida distinción entre

análisis se centra, por lo tanto, en esclarecer el alcance del art. 10.4 C.c.; en especial, en precisar el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* en el sistema español, que resultará decisivo en relación con los contratos internacionales que tengan por objeto derechos de propiedad industrial otorgados para España. Tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial de varios países, qué cuestiones quedan excluidas del estatuto contractual por este motivo será decidido para cada derecho de propiedad industrial conforme a su respectiva *lex loci protectionis*.

La remisión imperativa a la *lex loci protectionis* incide en todos los supuestos de transmisión negocial de derechos de propiedad industrial, es decir, también cuando la misma tiene lugar en el marco de un contrato de franquicia, ingeniería... En todos los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial la existencia, titularidad originaria, eficacia, requisitos de explotación... del objeto del contrato (o de alguno de los elementos constitutivos del mismo) quedan sometidos a la ley del lugar de protección que, de este modo, condiciona -aun cuando no opere como *lex contractus*- el régimen del contrato. De ahí el interés de precisar a qué concretos aspectos de tales contratos internacionales se

Verfügungsgeschäft y *Verpflichtungsgeschäft*) recurren, para precisar qué concretos aspectos quedan comprendidos en el ámbito de una y otra norma de conflicto, a analizar la *ratio* de las normas materiales de la *lex loci protectionis* implicadas (cf., v. gr., S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 305-306; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, p. 104).

extiende la necesaria aplicación del estatuto de los derechos de propiedad industrial.

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

A) Transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial

152. La ley del lugar de protección determina en exclusiva si un derecho de propiedad industrial es susceptible de ser explotado contractualmente y qué requisitos han de ser respetados en su transmisión⁽¹²⁾. Igualmente, decide sobre la transmisibilidad de la solicitud de un derecho de propiedad industrial, del derecho a obtener un derecho de propiedad industrial (v.

12. Cf. E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 90; F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, pp. 305-306; *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 298-299; A. Troller, *Immaterialgüterrecht... op. cit.*, p. 861; K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, p. 228; S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 297-298; F. Vischer, "Das internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 680; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 582; K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.085; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 88; M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, pp. 15-16; A. Roy, *Lizenzverträge... loc. cit.*, pp. 341-343; M. Hiestand, *Die Anknüpfung... loc. cit.*, pp. 113 y 116 P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p.392; y, en nuestra doctrina, M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, p. 385 y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 267.

gr., derecho a la patente) y del derecho de prioridad(13). De este modo determina qué modalidades puede revestir la transmisión; si la misma puede ser, además de plena (cesión), parcial (licencia)(14). Decide, asimismo, si el derecho de propiedad industrial es indivisible en su cesión o si, por el contrario, la misma puede comprender sólo parte del objeto del derecho de propiedad industrial(15). Establece los términos en los que pueden ser explotados los derechos de propiedad industrial que se encuentren en régimen de cotitularidad(16).

13. En relación con el derecho de prioridad, la *lex loci protectionis* ha de ser entendida como ley del lugar en el que el derecho de prioridad se pretende hacer valer (cf. K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.084). Aplicando en relación con un contrato internacional el *Markenstatut* para decidir acerca de la transmisibilidad de un derecho de prioridad sobre una marca, *vid. sent. del Tribunal Federal Suizo de 16 de octubre de 1991 (GRUR Int., 1993, pp. 889-890)*.

14. Por ejemplo, en nuestro sistema los arts. 74.1, 74.3 y 75.1 LP y los arts. 41, 42.1 y 44.4 LM. Igualmente, los arts. 17.1 y 22.1 RMC y el art. 42.1 CPC.

15. A modo de ejemplo, mientras que en el sistema español la marca es indivisible en su cesión (art. 41.2 LM), en el modelo comunitario la marca puede ser cedida "para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada" (art. 17.1 RMC). La necesidad de respetar la exigencia impuesta en el art. 41.2 LM en todos los supuestos en los que una marca española sea cedida responde plenamente a la configuración de nuestro sistema de marcas, en el que mediante una marca se protegen sólo productos o servicios incluidos en una misma clase del nomenclátor internacional (art. 19.1 LM) (*vid. A. Casado Cerviño, "Transmisión..." loc. cit. pp. 2.145-2.146*).

16. No en vano intereses como el fomento de la explotación de las invenciones en el caso de las patentes o la adecuada protección de los consumidores en el caso

La ley de protección fija bajo qué condiciones es posible la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial. En este contexto, ha sido punto de referencia habitual -habida cuenta de la tradicional división al respecto en el panorama comparado y de la íntima vinculación del problema con los fundamentos de cada sistema de marcas- constatar cómo la admisibilidad de la cesión libre de la marca -con independencia de la empresa a la que se halla vinculada- ha de ser decidida en exclusiva a la luz de la correspondiente *lex loci protectionis*(17).

de las marcas, condicionan la solución material al respecto (cf. C. Fernández Novoa, J.A. Gómez Segade, *La modernización... op. cit.*, pp. 239-240; y C. Fernández Novoa, *Derecho... op. cit.*, p. 219). Tratándose de patentes españolas que pertenezcan *pro indiviso* a varias personas, las licencias han de ser otorgadas conjuntamente por todos los partícipes, salvo que por razones de equidad alguno de ellos haya sido facultado por el juez para proceder individualmente (art. 72.3 LP). En otros sistemas las soluciones son diferentes, por ejemplo, en Francia, el art. L.613-29 c) de la Ley de 1992 relativa al Código de la propiedad industrial (PI vol. 109, 1993, núm. 7/8, texto 1-001, p. 18) arranca de la posibilidad de que cada uno de los partícipes conceda licencias no exclusivas sobre la patente. De este modo, cuando la comunidad sea titular de derechos de propiedad industrial protegidos en diversos países y pretenda proceder a su explotación contractual, deberá respetar las condiciones exigidas al respecto para cada uno de los derechos por la correspondiente ley de protección.

17. *Vid.*, por todos, P. Meinhardt, "Conflict..." *loc. cit.*, pp. 541-542; y E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 90. La solución parece también implícita en el art. 6 *quater* CUP. En la jurisprudencia, *vid.* sent. del *Bundegerichtshof* alemán de 21 octubre 1964 (*GRUR Int.*, 1965, pp. 504-507, p. 506) y sent. de la *Cour d'appel* de Bruselas de 22 diciembre 1964 (*GRUR Int.*, 1966, pp. 328-329, p. 328). (Sorprendentemente, la jurisprudencia

Mayor relevancia práctica presenta en la actualidad, a la vista de la tendencia generalizada a eliminar la vinculación entre marca y empresa en la transmisión de aquella(18), poner de relieve que los especiales requisitos impuestos en el marco de la explotación contractual de las marcas en diversos ordenamientos (en particular, con objeto de garantizar que la transmisión no es fuente de confusiones)(19) resultarán, en todo caso, de aplicación a los contratos sobre derechos otorgados por ese ordenamiento(20). La aplicación imperativa de las condiciones impuestas en la ley del lugar de protección se impone de modo indiscutido habida

austriaca ha declarado que la posibilidad de transmitir la marca con independencia de la empresa debe ser decidida aplicando el ordenamiento del lugar del domicilio del adquirente -*vid.* las decisiones del *Oberster Gerichtshof* de 28 noviembre 1978 (*IIC*, vol.11, 1980, pp. 773-775, p. 774) y de 8 mayo 1984 (*ÖBl*, vol.33, 1984, pp. 90-94, p. 92)-; el reconocimiento unánime en la doctrina y jurisprudencia comparadas a la hora de incluir esta cuestión en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* -así como el hecho de que en las decisiones austriacas mencionadas el lugar de residencia del adquirente coincidiera con el lugar de protección- dejan estos pronunciamientos en mera anécdota).

18. *Vid.* Cap. Primero.III.2.A, *supra*.

19. Para un análisis comparado sobre el particular, *vid.* A. Kur, "Die gemeinschaftliche..." *loc. cit.*, pp. 2-4.

20. *Cf.*, v. gr., P. Meinhardt, "Conflict...", *loc. cit.* p. 543; F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 306; A. Troller, *Immaterialgüterrechte... op. cit.*, p. 861; K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, p. 229; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 107.

cuenta de la *ratio* de estas normas, destinadas a garantizar que los fundamentos del sistema de marcas son respetados en los negocios de transmisión(21).

B) Requisitos de forma *ad substantiam*

153. Es frecuente que las normas sobre derechos de propiedad industrial exijan que los contratos relativos a su explotación satisfagan determinados requisitos formales como presupuesto para la validez del negocio. Paradigma de este tipo de disposiciones es el art. 74.2 LP, que establece que, entre otros actos, los contratos de cesión y licencia de patentes "deberán constar por escrito para que sean válidos"(22). La polémica acerca de si las exigencias de forma *ad substantiam* de la *lex loci protectionis* quedan comprendidas dentro de su ámbito de

21. Con frecuencia, el control del cumplimiento de exigencias de esta naturaleza tiene lugar en el marco del acceso de los acuerdos al registro (así ocurre, por ejemplo, en el sistema británico del *registered user* - art. 28.5 de la Ley de marcas británica de 1938, reformada en 1986 (PI, vol. 103, 1987, núm. 3, texto 3-001, p. 16)- y en relación con la cesión de la marca comunitaria -art. 16.4 RMC-). También el art. 17.2 RMC, que dispone que salvo pacto en contrario, la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, se aplicará con independencia de cuál sea la *lex contractus* rectora del negocio -ley que si servirá para determinar si existe pacto en contrario- que dio lugar a la transferencia de la empresa.

22. La exigencia de forma escrita como presupuesto de la validez contractual aparece también recogida, pero en relación exclusivamente con los contratos de cesión, en el CPE (art. 72), CPC (art. 39.1) y RMC (art. 17.3).

necesaria aplicación y, en consecuencia, excluidas del alcance de la norma sobre ley aplicable a la forma de los contratos, ha dado lugar a un intenso debate doctrinal.

El objeto del presente apartado se limita a las exigencias de forma impuestas por la ley del lugar de protección como presupuesto de la validez del contrato; dejando al margen los requisitos formales que operan como presupuesto de la eficacia del negocio frente a terceros o como condiciones para el acceso de estos acuerdos a un registro(23), que serán abordados en el siguiente epígrafe.

Excluidos los requisitos de forma que operan en el marco del acceso de estos contratos a registros públicos y ciñéndonos a aquellos que se imponen como presupuesto de la validez del acuerdo, el problema en la práctica se centra en determinar si es posible obviar la exigencia de forma escrita contenida en la *lex loci protectionis* cuando un ordenamiento designado por la norma general sobre ley aplicable a la forma del contrato no exige para la validez del mismo que sea celebrado por escrito(24).

23. Los llamados en la doctrina germana *Erfüllungshandlung* (sobre la distinción en este sector entre *Vertragsform* y *Erfüllungshandlung*, vid. A. Troller, "Neu belebte..." *loc. cit.*, pp. 1.134-1.136).

24. Sobre la ley aplicable a la forma de los contratos, vid. Cap. Sexto.III, *infra*. Acerca de las divergencias en el panorama comparado entre ordenamientos que exigen la forma escrita como presupuesto para la validez del contrato (en especial tratándose de licencias de patente) y ordenamientos que parten del principio de libertad de forma, vid. Cap. Primero.III.2.C, *supra*.

Por ejemplo, un contrato de licencia sobre una patente española entre un licenciante alemán y un licenciatarario español ¿queda en todo caso sometido a la exigencia de forma escrita contenida en el art.74.2 LP? o, por el contrario, si el acuerdo se ha celebrado en Alemania ¿será válido pese a haber sido concluido de forma oral, habida cuenta de que respeta las condiciones de forma exigidas en el país en el que se ha celebrado (art. 9.1 CR)?(25).

154. La doctrina aparece dividida. Un sector considera que las exigencias de forma *ad substantiam* contenidas en la *lex loci protectionis* han de ser respetadas en todo caso(26). Un grupo destacado, por el contrario, entiende que la ley aplicable a las cuestiones de forma se determina también en los acuerdos de cesión y licencia únicamente atendiendo a la norma de conflicto

25. Cuestión ésta que se planteó en términos similares ante los tribunales franceses cuando el demandado como infractor de una patente francesa alegó que se hallaba autorizado para proceder al uso de la misma en virtud de un contrato de licencia otorgado oralmente en un país que, a diferencia de la situación en el sistema francés, no exigía la forma escrita como presupuesto de validez de los contratos de licencia de patente, *vid. sent. Tribunal de Grande Instance de París (3e Ch.) de 22 noviembre 1974 (PIBD, 1975, núm. 150, pp. III-228 - III-230, p.III-228)*.

26. En esta línea, *vid. P. Meinhardt, "Conflict..." loc. cit., p. 541; E. Ulmer, Intellectual... op. cit., pp. 89-91; F.K. Beier, "Das auf internationale..." loc. cit., p. 306; id., "Die internationalprivatrechtliche..." loc. cit., pp. 299-300; K. Sajko, "Questions..." loc. cit., p. 229; S. Soltysinski, "Choice..." loc. cit., pp. 301-307; y M. Hiestand, Die Anknüpfung... op. cit., pp. 116-122.*

general sobre forma de los contratos, sin que las exigencias de forma para la validez del negocio incorporadas en la *lex loci protectionis* resulten de necesaria aplicación; de este modo, los aspectos relativos a la forma de los contratos quedarían, en todo caso, fuera del alcance de la norma de conflicto en materia de derechos de propiedad industrial(27).

La negativa a considerar de necesaria aplicación las normas sobre forma *ad substantiam* de los contratos de cesión y licencia contenidas en la ley de protección parece, en buena medida una reacción frente a ciertos planteamientos que eran entendidos como rechazando en este sector toda operatividad de la norma de conflicto relativa a la forma de los contratos; los contratos de cesión y licencia quedarían, según la interpretación que se hacía de tales planteamientos, sometidos en cuanto al régimen de la forma siempre a la ley del lugar de protección(28).

27. En esta línea, *vid.* A. Troller, "Neu belebte..." *loc. cit.*, pp. 1.132-1.136; G. Modiano, "International..." *loc. cit.*, pp.12-17; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 681; M. Vivant, *Juge...* *op. cit.*, pp. 366-376; J.-B. Blaise, J.-P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier B) p. 30.

28. Así interpretan las propuestas de E. Ulmer sobre el particular (*Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht*, pp. 98 y 111; e *Intellectual...* *op. cit.*, pp. 89 y 101): A. Troller ("Neu belebte..." *loc. cit.*, p. 1.132-1.136), G. Modiano ("International..." *loc. cit.*, pp. 12-13) y F. Vischer ("Das Internationale..." *loc. cit.*, p. 681); y P. Torremans ("Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p. 394).

Ahora bien, las propuestas favorables a la inclusión de los requisitos de forma *ad substantiam* de los negocios sobre derechos de propiedad industrial en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*, no implican la exclusión, con carácter general, de las cuestiones de forma de estos acuerdos de la norma de D.I.Pr. sobre forma de los contratos, ni la inclusión de las cuestiones de forma de tales acuerdos dentro del alcance de la norma de conflicto sobre el régimen de los derechos de propiedad industrial. Los contratos de cesión y licencia quedarían sometidos a la norma de conflicto en materia de forma de los contratos, sin embargo, los requisitos de forma *ad substantiam* exigidos por las normas de la ley de protección que según ésta sean aplicables siempre que el contrato se refiera a un derecho de propiedad industrial otorgado por ese ordenamiento deberán ser observadas(29).

Las críticas formuladas para rechazar la sumisión del régimen de la forma de los contratos sobre derechos de propiedad industrial a la ley del lugar de protección, parecen incapaces de justificar la no aplicación de los requisitos de forma exigidos imperativamente por la *lex loci protectionis* para la validez de los contratos sobre derechos de propiedad industrial concedidos al amparo de ese ordenamiento. Así, no sirve decir que esta solución dificultaría la conclusión de acuerdos multinacionales, al ser necesario tomar en consideración las exigencias de

29. Cf. F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 306; *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, pp. 299-300; y K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, p. 229.

forma contenidas en los ordenamientos de todos los países a los que se extiende el acuerdo(30); habiendo dejado al margen los requisitos de forma que operan como presupuesto del acceso del contrato a un registro público o de su eficacia frente a terceros(31), en realidad, la consecuencia será prácticamente sólo que todo acuerdo que incorpore la transmisión de derechos protegidos en un país que exija la forma escrita para que tales acuerdos sean válidos deberá celebrarse por escrito(32).

Las propuestas que niegan que los requisitos de forma impuestos por la ley de protección como presupuesto de la validez de contratos sobre derechos de propiedad industrial resulten de necesaria aplicación, parten de una comprensión errónea de la *ratio* de las normas típicas que imponen tales exigencias (generalmente, que el contrato se celebre de forma escrita).

30. Frente a lo que opinan A. Troller ("Neu belebte..." *loc. cit.*, p. 1.134) y G. Modiano ("International..." *loc. cit.*, p. 16).

31. Como hacen también, precisamente, A. Troller ("Neu belebte..." *loc. cit.*, p. 1.134) y G. Modiano ("International..." *loc. cit.*, p. 13).

32. Es en el marco de las disposiciones que hacen depender la validez de los contratos en este sector de su inscripción en un registro público (*vid.* Cap. Sexto.1.2.C, *infra.*) donde se recogen normalmente las exigencias formales y los requisitos administrativos que varían de país en país y complicarán la conclusión de contratos sobre derechos protegidos en diversos países (*cf.* S. Soltysinki, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 303-304, quien pone, asimismo de relieve como la exigencia de forma escrita no resulta perturbadora, pues se adecúa al modo habitual de celebración de estos contratos en la práctica).

Efectivamente, en los sistemas que determinan que los contratos sobre derechos de propiedad industrial sólo serán válidos cuando se realicen por escrito, la forma de celebración de tales acuerdos dista normalmente de ser una cuestión que afecta sólo a los intereses de los contratantes(33). Así, la imposición de la forma escrita para los contratos de cesión y licencia en el marco de la LP se justifica, entre otros motivos, por ser un elemento que facilita el control del mercado tecnológico, permite conocer los terminos en los que se lleva cabo la explotación y difusión de conocimientos sobre los que se otorgan derechos de exclusiva y dota de certeza al tráfico relativo a tales derechos(34). En otros sistemas una exigencia de forma escrita similar a la contenida en el art. 74.2 LP ha sido incluso considerada como norma de orden público(35).

33. En contra, G. Modiano, "International..." *loc. cit.*, p. 14.

34. *Vid.* Cap. Primero.III.2.C, *supra*.

35. *Vid.* la aludida sent. Tribunal de Grande Instance de París de 22 noviembre 1974 (PIBD, 1975, núm. 150, pp. III-228 - III-230, p. III-228); referencia al orden público que pone de relieve qué lejos se encuentra esa cuestión de afectar únicamente al interés de los contratantes. El correcto entendimiento de la ratio de la norma que impone la forma escrita *ad solemnitatem* en esta materia lleva a su inclusión en el ámbito de imperativa aplicación de la *lex loci protectionis*, haciendo innecesario el recurso al orden público (en el asunto analizado se trataba de una licencia oral, inadmisibles a la luz de la ley de protección -la ley francesa-, sin necesidad de acudir al instrumento del orden público). Precisamente, los planteamientos de la doctrina francesa al respecto (*vid.* en particular, M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 373-376 y J.-B. Blaise, J.-P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier B) p. 30) son

En definitiva, si bien los contratos de cesión y licencia quedan sometidos a las normas generales sobre Derecho aplicable a la forma de los contratos, para que la transmisión sea válida, la exigencia de forma escrita contenida en el art. 74.2 LP deberá ser respetada siempre que el contrato verse sobre la explotación de una patente española(36).

ilustrativos de lo inadecuado de rechazar el carácter necesario de la aplicación de los requisitos de forma *ad substantiam* de la ley de protección: consideran estos autores que se trata de una forma reforzada (la exigencia de forma escrita contenida en el sistema francés de patentes) que ha de operar cuando venga exigido por la ley normalmente aplicable a la forma del contrato (no a todo contrato que verse sobre una patente francesa); ahora bien, teniendo en cuenta el objetivo de la norma, se ven forzados a precisar que la exigencia de forma escrita será de aplicación únicamente si el contrato recae sobre una patente francesa -es decir, no en los supuestos en los que el ordenamiento francés es aplicable a la forma de un contrato que recae sobre una patente otorgada en otro sistema- (cf. M. Vivant, *Juge... op. cit.*, pp. 375-376 y J.-B. Blaise, J.-P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier B) p. 30). Ciertamente, la naturaleza de la norma determina que la forma exigida no sea de aplicación a los contratos sobre patentes concedidas en otros sistemas, pero también exige que sea respetada siempre que el contrato de licencia recaiga sobre una patente francesa; es decir, la forma impuesta por la *lex loci protectionis* resulta de necesaria aplicación (a título de ley de protección).

36. La necesaria aplicación del art. 74.2 LP a los contratos sobre patentes españolas no resulta contradicha por lo dispuesto en el art. 56.4 RP, que pese a su caótica formulación, ha de ser interpretado de modo que la sumisión a la ley del país de otorgamiento se refiera sólo a la validez del documento público acreditativo de la cesión o licencia (y no al acto - contrato- mismo de transmisión).

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

155. En el panorama comparado existe unanimidad a la hora de considerar que las normas que los diversos sistemas de derechos de propiedad industrial consagran a la inscripción en registros públicos de los contratos sobre tales derechos quedan en su integridad comprendidas en el ámbito de necesaria aplicación de la respectiva *lex loci protectionis*(1). Estas disposiciones se integran en el marco del régimen de publicidad organizado en cada concreto sistema de propiedad industrial, siendo de trascendental importancia para dotar de certeza jurídica a las relaciones derivadas de los derechos de propiedad industrial, así como para la protección del tráfico y los intereses de terceros.

En particular, junto a disposiciones procedimentales, se incluyen en esta categoría las normas que fijan las condiciones y efectos de la inscripción de los contratos sobre derechos de propiedad industrial en registros públicos(2). En los supuestos típicos la

1. Cf., v. gr., E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, pp. 88-89; U. Drobniq, "Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht"; *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 195-208, pp. 204-208; M. Vivant, *Juge... op. cit.*, p. 377-378; A. Troller, *Immaterialgüterrecht... op.cit.*, p.861; A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 312; M. Virgós Soriano, "Cosas..." *loc. cit.*, p. 385.

2. Con el régimen de acceso a registros públicos deben equipararse las normas que condicionan la validez o

inscripción registral de los acuerdos es determinante de su eficacia frente a terceros(3). En nuestro sistema, resultarán en todo caso de aplicación a los contratos sobre patentes españolas las disposiciones que establecen el régimen de inscripción registral de estos acuerdos, en

eficacia de los contratos sobre derechos de propiedad industrial al cumplimiento de ciertos actos de verificación o autorización por un organismo oficial (v.gr., la certificación oficial de la fecha de los contratos de licencia de patente exigida como requisito para su validez por el art.46.2 de la Ley de patentes polaca de 1984 -PI, vol. 102, 1986, núm. 4, texto 2-001, p. 8-, cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 306). Por otra parte, el sometimiento de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial a un procedimiento administrativo de aprobación y registro ha sido con frecuencia consecuencia de normas de intervención económica, adoptadas en el marco de la protección de la importación de tecnología (*vid.* Cap. Segundo.II.C, *supra*). En tales supuestos, no viene impuesto por las normas configuradoras del sistema de propiedad industrial, sino por ciertas normas de intervención que no tienen como objeto específico los derechos de propiedad industrial. El criterio de aplicación espacial de estas normas no es la regla *lex loci protectionis* (cf. A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 342; sobre la aplicación de las normas de intervención integradas en esta categoría, *vid.* Cap. Segundo.II.C, *supra* y Cap. Sexto.II.2.C, *infra*); ahora bien, en la práctica cuando impongan ciertos trámites de autorización o registro y recaigan sobre contratos relativos a derechos de propiedad industrial, su ámbito de aplicación espacial será muy similar.

3. En ocasiones, sin embargo, como se apuntó en la nota precedente, se hace depender de la inscripción la validez misma del negocio. Por ejemplo, en el sistema de patentes canadiense las licencias son sólo válidas una vez inscritas (cf. art. 51 de la Ley de patentes canadiense de 1987 -PI, vol. 106, 1990, núm 12, texto 2-001, p. 27-). Asimismo, en el sistema británico de marcas la inscripción de la transmisión es esencial para que el licenciatarario pueda hacer uso de la marca como *registered user* (*vid.* Cap. Primero.III.2.C, *supra*).

particular, los arts. 79 LP y 56 a 58 RP, que precisan los requisitos que han de cumplir para su acceso al Registro y los efectos de la inscripción(4). Asimismo, en materia de marcas quedan comprendidos en esta categoría los arts. 43 a 45 LM(5).

Los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial en una pluralidad de países desplegarán su eficacia, para cada uno de los países comprendidos en la medida en que se satisfagan las exigencias registrales establecidas en el correspondiente sistema de propiedad industrial(6).

156. Existe también coincidencia a la hora de considerar que las cuestiones relativas a la eficacia frente a terceros de los contratos sobre derechos de propiedad industrial quedan sometidas en exclusiva a la ley de protección(7). La eficacia de los derechos de

4. Igualmente, en su momento, en relación con las patentes comunitarias, los arts. 39.3 y 42.2 CPC y la regla 9 del Reglamento de ejecución del CPC.

5. Y tratándose de marcas comunitarias los arts. 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 22.5, 23.1 y 23.2 RMC.

6. Ante la imposibilidad de satisfacer en el momento de celebración del contrato las exigencias sobre el particular contenidas en cada uno de los sistemas de propiedad industrial que tutelan los derechos objeto del contrato, es habitual que las partes regulen la cuestión específicamente en el acuerdo, estableciendo, en particular, la obligación por parte del transmitente de prestar la colaboración necesaria para hacer posible la inscripción (cf. F. Schönherr, "Praktische..." *loc. cit.*, pp. 73-74).

7. Cf. P. Meinhardt, "Conflict..." *loc. cit.*, p. 537; J. Derruppé, "Propriété..." *loc. cit.*, p. 669; J.-B.

propiedad industrial se limita al territorio del Estado que otorga el derecho de exclusiva, éste únicamente puede hacerse valer frente a actos que tengan lugar en ese ámbito espacial. Normalmente, la eficacia del contrato frente a terceros se manifiesta en la legitimación atribuida al adquirente para ejercitar acciones derivadas del derecho de propiedad industrial(8), cuestión ésta íntimamente vinculada con el modelo de protección que cada sistema de propiedad industrial establece(9).

La eficacia frente a terceros de los contratos sobre derechos de propiedad industrial suele hallarse subordinada a su inscripción registral, por lo que cabría pensar que todos estos supuestos quedan englobados en la categoría precedente. Ahora bien, existen ordenamientos que atribuyen eficacia *erga omnes* a la transmisión contractual de derechos de propiedad industrial al margen del acceso de los acuerdos al registro; ésa es la situación en el ordenamiento alemán, en el que, por ejemplo, la inscripción registral no es presupuesto de la eficacia frente a terceros de los contratos de licencia

Blaise, J.-P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, (1 cahier B) p. 30; A. Troller, "Neu belebte..." *loc. cit.*, p. 1.135; S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 296-298; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 680; K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.085; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 88; M. Vivant, "Régime..." *loc. cit.*, p. 17; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 267.

8. Cf. R. Schanda, "Die Wirkung..." *loc. cit.*, p. 275.

9. Así ocurre, por ejemplo, con la legitimación atribuida al licenciataria exclusivo de patente por el art. 124.1 LP (*vid.* Cap. Sexto.I.2.D, *infra.*).

de patente(10). No cabe duda de que en tales supuestos la eficacia del contrato frente a personas no vinculadas por el mismo será también decidida a la luz de la correspondiente ley de protección(11); de este modo, la posibilidad de hacer valer la naturaleza *erga omnes* -con independencia de la inscripción registral del acuerdo-atribuida en el sistema alemán a la posición del licenciataria exclusivo de patente, será relevante únicamente en relación con la patente alemana y no con derechos de propiedad industrial de otros países que sean también objeto del contrato(12).

157. En estrecha relación con la eficacia del contrato frente a terceros se halla el problema de la determinación de las cargas que pesan sobre el derecho transmitido, que ha de ser también resuelto en todo caso aplicando la ley del lugar de protección. Esta decide en exclusiva si el derecho de propiedad industrial objeto del contrato se encuentra gravado por un usufructo u otro derecho real; asimismo, precisa, por ejemplo, en qué terminos el cesionario de un derecho de propiedad industrial puede hacer valer su derecho frente a un

10. *Vid.*, con referencias, Cap. Primero.III.2.C, *supra*.

11. *Cf.* S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 296 y 298.

12. Así, si el mismo contrato de licencia exclusiva incluye la explotación de patentes españolas, para que el licenciataria pueda hacer valer su derecho en relación con las patentes españolas frente a un cesionario posterior de buena fe, será necesario que el contrato conste inscrito en el Registro de patentes (art. 79.2 LP).

licenciataria anterior(13), la prioridad entre licencias contradictorias relativas a un mismo derecho de propiedad industrial(14)...

También decide la *lex loci protectionis* las consecuencias del cambio en la titularidad de un derecho de propiedad industrial por no hallarse la persona a quien le hubiere sido otorgado legitimado para obtenerlo, sobre la eficacia de los contratos de licencia concluidos por el titular no legitimado(15). En particular, el art. 13 LP -de obligada aplicación tratándose de patentes españolas- determina en su apartado primero que las licencias se extinguirán por la inscripción en el Registro de patentes de la persona legitimada; precisando los apartados segundo y tercero en qué términos el titular o licenciataria anterior puede continuar o comenzar la explotación(16). Igualmente, quedan

13. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 297-298. Asimismo, poniendo de relieve como la antigua solución contenida en el ordenamiento alemán, que negaba toda posibilidad de que una licencia no exclusiva fuera eficaz frente al cesionario posterior de la patente, resultaba siempre de aplicación tratándose de patentes alemanas, por ser una cuestión comprendida en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*, *vid.* J. Pagenberg, Comentario a la sent. del *Bundesgerichtshof* de 23 marzo 1982, *IIC*, vol. 15, 1984, pp. 371-378, pp. 377-378.

14. Cf. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 297 y 300.

15. *Vid.* G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz...* *op. cit.*, p. 582.

16. Cuestión distinta es el alcance de la eventual responsabilidad (contractual) del licenciante frente al licenciataria tras la declaración de la falta de titularidad de aquél (a la que se refiere el art. 77 LP)

comprendidas en el ámbito de necesaria aplicación de la ley de protección las normas que determinan la incidencia de la declaración de nulidad de un derecho de propiedad industrial sobre la eficacia de los contratos relativos a su explotación, como hacen en nuestro sistema el primer inciso de los arts. 114.2.b) LP y 50.2.b) LM, al disponer que el efecto retroactivo de la nulidad del derecho de propiedad industrial no afectará a "los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma"(17).

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

158. El licenciatario de un derecho de propiedad industrial sólo podrá ejercitar acciones derivadas del régimen de la propiedad industrial para salvaguardar su posición en la medida en que la *lex loci protectionis* le atribuya legitimación al respecto. En efecto, la ley de protección determina en exclusiva si el licenciatario

y que, en principio, queda excluida del ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*, hallándose comprendida en la esfera propia del estatuto contractual.

17. La precisión del alcance de la responsabilidad contractual del transmitente como consecuencia de la nulidad del derecho de propiedad industrial queda, por el contrario, regida por el estatuto contractual.

está legitimado para ejercitar acciones por violación del derecho de propiedad industrial objeto del contrato(18).

La configuración del régimen de protección de los derechos de propiedad industrial es un elemento esencial de todo sistema de propiedad industrial. La ley de protección fija, por ejemplo, qué actos son constitutivos de violación, qué acciones pueden ejercitarse en defensa de los derechos de propiedad industrial y quién se encuentra legitimado para ejercerlas(19). Además, la posibilidad de que el licenciatario ejercite acciones con base en el derecho de propiedad industrial licenciado se halla en estrecha vinculación con las características atribuidas a los contratos de explotación en cada sistema de derechos de propiedad industrial. En ocasiones, la legitimación del licenciatario deriva de la naturaleza *erga omnes* atribuida por el ordenamiento jurídico a los contratos de licencia(20); en otros sistemas, que no reconocen eficacia *erga omnes* a los contratos de licencia, la posibilidad de que el licenciatario ejercite acciones derivadas de los derechos de propiedad

18. Cf. E. Ulmer, *Intellectual... op. cit.*, p. 91; K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, pp. 228-229; F. Vischer, "Das Internationale Privatrecht..." *loc. cit.*, p. 681; S. Sotysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 297-298; K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 2.087; N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 268; M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 99; y P. Torremans, "Choice-of-Law..." *loc. cit.*, p. 392.

19. *Vid.* Cap. Segundo.I.1.B, *supra*.

20. En particular, ésa es la situación en materia de licencias exclusivas de patente en el sistema alemán (*vid.* Cap.Primerro.III.2.E, *supra*, con referencias).

industrial objeto del contrato resulta sólo admisible en la medida en que su legitimación aparezca recogida en las normas configuradoras del régimen de la propiedad industrial.

A esta categoría pertenecen en nuestro sistema el art. 124 LP, que establece los términos en que el licenciataria, según sea exclusivo o no, queda legitimado para ejercitar acciones por violación(21) y que resulta también de aplicación a los contratos de licencia de marca(22). Asimismo, tratándose de contratos de licencia sobre marcas comunitarias será siempre aplicable lo dispuesto en el art. 22.3 y 22.4 RMC, que fijan los términos en que el licenciataria puede "ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria" y facultan a todo licenciataria para intervenir en los procesos por violación entablados por el titular, a fin de obtener reparación del perjuicio sufrido.

159. El mismo fundamento encuentra la inclusión dentro del ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* de las normas que regulan la posibilidad de que el licenciante de un derecho de propiedad industrial ejercite frente al licenciataria que viola ciertos términos del contrato -con independencia de las acciones

21. Sin que el carácter dispositivo del apartado primero del art. 124 sea óbice para su inclusión en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis* (vid. Cap. Tercero.II.5, *supra*).

22. En virtud de la remisión al título XIII LP contenida en el art. 40 LM (cf. C. Fernández Novoa, *Derecho... op. cit.*, pp. 185-186).

derivadas del contrato- acciones dimanantes de los derechos de propiedad industrial objeto del acuerdo(23).

La facultad del licenciante de invocar los derechos conferidos por la patente o marca frente al licenciatarario que viole los términos del contrato aparece recogida en nuestro sistema en los arts. 75.2 LP y 42.2 LM, competentes para regir la cuestión en la medida en que los derechos de propiedad industrial objeto del contrato hayan sido otorgados por España(24). Por su parte, en el sistema de la marca comunitaria la cuestión aparece regulada en el art. 22.3 RMC(25).

23. Ni que decir tiene que cuando la violación del licenciatarario consista en la trasgresión de los límites territoriales de la licencia, explotando la invención (en el caso de las patentes) en el territorio de un Estado no comprendido en el contrato y en el cual el licenciante también tenga protegido su derecho, podrá éste ejercitar las acciones por violación que le atribuya la correspondiente *lex loci protectionis*, cf. Z. Parac, "Extracontractual...", *loc. cit.*, pp. 252-253.

24. Acerca de la interacción entre el art. 8.2 de la Directiva CEE de 21 diciembre 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOCE 1989 L 40/5) y el art. 42.2 LM, *vid.* C. Fernández Novoa, *Derecho... op. cit.*, pp. 233-234. Considerando incompatible el art. 42.2 LM con los arts. 30, 36 y 85.1 TCE, así como el art. 8.2 de la Directiva CE relativa a la armonización de las legislaciones sobre marcas, *vid.* T. de las Heras Lorenzo, *El agotamiento del Derecho de marca*, Madrid, 1994, pp. 330-331.

25. Y en el CPC en el art. 42.2.

E) Cuestiones relativas al alcance de la transmisión

160. Incluye este epígrafe un conjunto heterogéneo de cuestiones determinantes del alcance de la transmisión, en la medida en que condicionan la extensión de las facultades atribuidas al adquirente, sea cesionario o licenciatario. En primer lugar, la ley de protección incide necesariamente sobre el alcance de la transmisión en tanto en cuanto decide en exclusiva sobre el contenido y la eficacia del correspondiente derecho de propiedad industrial integrado en el objeto del contrato(26).

Al ser la *lex contractus* competente, en principio, para regir todas las cuestiones relativas a la interpretación del contrato(27), será ésta la encargada de precisar la naturaleza del acuerdo, por ejemplo, para determinar si el licenciatario se halla habilitado para explotar el derecho en régimen de exclusiva(28). Ahora bien, el recurso a la *lex contractus* en lo relativo a la interpretación del negocio, no impide constatar cómo ciertas valoraciones sobre la naturaleza y el alcance del acuerdo deben hacerse a la luz de la ley de protección; en particular, cuando la determinación de a qué categoría

26. Cf., v. gr., F. Merz, "Lizenzvertrag"... *loc. cit.*, p. 673.

27. *Vid.* Cap. Sexto.IV, *infra*.

28. Cf., v. gr., K. Kreuzer, "Internationales..." *loc. cit.*, pp. 2.085-2.086.

pertenece el contrato se realiza con el objetivo de decidir acerca de su inclusión o no en el supuesto de hecho de normas de la ley de protección comprendidas en su ámbito de necesaria aplicación(29).

La precisión de qué aspectos de los contratos relativos a la explotación de derechos de propiedad industrial españoles quedan imperativamente regidos por la ley española en cuanto *lex loci protectionis* viene condicionada por el contenido de la normativa material al respecto en nuestro sistema, que incluye una serie de disposiciones (en concreto, los arts. 75.3, 75.4, 75.5,

29. Por ejemplo, si a una empresa le es concedida una licencia para explotar en exclusiva una patente en España y el Reino Unido, reservándose el licenciante la facultad de explotar la invención; a los efectos de quedar legitimado para ejercitar acciones por violación, el licenciatarario será considerado en relación con la patente española como un licenciatarario exclusivo (de cara a su inclusión en el art. 124.1 LP, pues del art. 75.6 LP se desprende con claridad que la posibilidad de que el licenciante explote el derecho no obsta a la consideración como exclusiva de la licencia) mientras que, por el contrario, respecto a la patente británica no quedará legitimado para ejercitar las acciones por violación que corresponden en el sistema británico a los licenciatararios exclusivos, que no comprende los supuestos en los que el licenciante se reserva el derecho de explotar la patente (pues la legitimación prevista en el art. 67 de la Ley británica de patentes -PI, vol. 106, 1990, núm. 10, texto 2-001, p. 44- incluye únicamente a los *exclusive licensees* y no a los *sole licensees*, cf. W. Aldous et al., *Terrell on the Law of Patents*, Londres, 1982, pp. 253 y 361). En la misma línea, vid. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, p. 300. (Asimismo, vid. las consideraciones que en relación con la sent. del Tribunal civil de Lyon de 29 noviembre 1951 se contienen en Cap. Sexto.I.1, *supra*).

75.6 y 76 LP) cuyo fundamento es imprescindible valorar para conocer su ámbito espacial de aplicación.

Como quedó demostrado con anterioridad, el carácter dispositivo de ciertas normas no resulta incompatible con su inclusión en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*(30). Tal inclusión viene determinada por los objetivos de política legislativa presentes en la norma, destinada a configurar el modelo de transmisión de los derechos de propiedad industrial en un concreto sistema jurídico.

161. Predomina en el panorama comparado la idea de que la facultad del licenciataria de ceder la licencia o conceder sublicencias debe precisarse a la luz de la ley rectora del contrato(31). Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas de los que proceden tales planteamientos (en particular, el alemán y el suizo), el legislador español al diseñar el sistema de patentes introdujo una norma específica sobre el particular. En nuestro ordenamiento, la cuestión se reduce a determinar si el art. 75.3 LP -que establece que, salvo pacto en contrario, el licenciataria no podrá ceder la licencia a terceros ni conceder sublicencias- resulta o no de necesaria aplicación en la medida en que un contrato

30. Vid. Cap. Tercero.II.5, *supra*.

31. Cf. G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 582; U. Zenhäusern, *Der internationale... loc. cit.*, p. 89; A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, p. 338; y M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 100. Por el contrario, a favor de someter la cuestión a la ley de protección, vid. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 297-300.

internacional verse sobre la explotación de una patente española.

Como hubo ocasión de demostrar al poner de relieve que el pacto en contrario a que alude el art. 75.3 LP no puede entenderse implícito en la elección por las partes como *lex contractus* de un ordenamiento que adopte la solución contraria(32), el legislador español opta por un modelo de regulación en el que el titular de la patente por la concesión de una licencia no pierde, en principio, la facultad de decidir quién puede explotarla. La aplicación del art. 75.3 LP se impone en todos los supuestos de explotación de una patente española: la norma contribuye al diseño de un sistema de transferencia de tecnología efectivo y responde a la configuración de los contratos de licencia de patente en nuestro sistema(33).

Igualmente, cabe considerar que los apartados 4, 5 y 6 del art. 75 serán de aplicación en la medida en que un contrato internacional contemple la explotación de una

32. *Vid.* Cap. Tercero.II.5, *supra*.

33. A los argumentos recogidos en Cap. Tercero.II.5, *supra*, cabe añadir ahora la constatación de que la posibilidad de que el licenciataria ceda la licencia o conceda sublicencias sin el consentimiento del titular de la patente es normalmente consecuencia de una configuración de los contratos de licencia de patente sustancialmente diversa a la de nuestro ordenamiento; así, en el ordenamiento alemán se considera que esa facultad del licenciataria deriva del carácter absoluto (real) atribuido en ese sistema a la posición del licenciataria exclusivo de patente (*vid.* Cap. Primero.III.2.E, *supra*).

patente española. Los apartados 4 y 5 -que disponen que, salvo pacto en contrario, el licenciatario podrá realizar todos los actos de explotación que integran la invención, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente, y el licenciante se hallará facultado para conceder nuevas licencias y explotar por sí mismo la patente- responden al deseo de fomentar la explotación de las invenciones protegidas en España y de favorecer la difusión de la tecnología. Por su parte, el apartado 6 - al establecer que el licenciante exclusivo sólo podrá explotar por sí mismo la invención si se hubiere reservado expresamente ese derecho- busca conciliar el deseo de promover la explotación de las patentes con la voluntad de favorecer los intereses de España - normalmente, tratándose de patentes españolas, la posición de licenciatario es ocupada por una empresa de nuestro país-(34).

162. Más problemática parece la solución que deba darse sobre el particular en relación con el art. 76.1 LP. En principio, cabe pensar que se trata de una cuestión -fijar el alcance de la obligación del transmitente de prestar asistencia técnica o comunicar *know-how*- que queda en todo caso comprendida dentro del estatuto contractual(35). Ciertamente, el contenido obligacional del contrato se determina, en principio, conforme a la *lex contractus*(36), ahora bien, el art.

34. *Vid.* Cap. Primero.III.2.D, *supra*.

35. *Cf.* G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 582; M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 100.

36. *Vid.* Cap. Sexto.IV, *infra*.

76.1 LP se configura como una peculiar norma en la materia incorporada en nuestra legislación sobre patentes cuyo ámbito espacial de aplicación se impone valorar.

Existen dos opciones, una, considerar que el art. 76.1 LP resulta de necesaria aplicación cuando la ley de protección sea el ordenamiento español -de este modo se aplicaría siempre (y sólo en la medida en) que el contrato incorpore la explotación de una patente española-; otra, entender que por tratarse de una cuestión incluida en el ámbito del estatuto contractual sería de aplicación siempre que la ley española opere como *lex contractus*. En uno y otro caso, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 76.1, queda abierta la posibilidad de que los contratantes adopten un pacto en contrario(37). Habida cuenta del fundamento del precepto, destinado a favorecer la comunicación efectiva de tecnología en los contratos sobre patentes (con el objetivo último de potenciar el desarrollo de nuestro país y velar por el acceso de las empresas españolas a las más modernas técnicas), el mismo sólo cobra sentido si se considera que su ámbito espacial de aplicación va unido a las patentes concedidas al amparo del ordenamiento español y resulta, por lo tanto, aplicable a título de *lex loci protectionis*. Teniendo presente el

37. Ahora bien, como resultado del carácter imperativo de la remisión a la *lex loci protectionis*, si se considera que el precepto ha de aplicarse a título de ley de protección, el pacto en contrario no podrá entenderse implícito en la elección como *lex contractus* de un ordenamiento que incluya otra solución.

limitado alcance práctico del precepto(38) y, en particular, que -de acuerdo con lo previsto en el propio art.76.1 LP- prevalecerá en todo caso lo acordado por las partes, la solución propuesta no resulta perturbadora (incluso cuando el contrato incluya la explotación de patentes de diversos países).

F) Otros aspectos incluidos

163. Como consecuencia de que el régimen jurídico del bien objeto del contrato, que no es sino una creación del poder público (de cada ordenamiento que otorgue un derecho de propiedad industrial incluido en el objeto del contrato), queda sometido a la *lex loci protectionis*, la imperativa aplicación de ésta se extiende a ulteriores aspectos de las relaciones derivadas de los contratos sobre derechos de propiedad industrial, entre los que caben destacar los siguientes.

La determinación de en qué medida la venta por un licenciataria de productos protegidos por un derecho de propiedad industrial produce el agotamiento del derecho de exclusiva corresponde en todo caso a la ley de protección del derecho de exclusiva cuyo agotamiento se cuestiona(39); constatación que es lógica derivación de

38. *Vid.* Cap. Primero.III.2.D, *supra*.

39. En la jurisprudencia es especialmente ilustrativa la decisión de la *Court of the Commissioner of Patents* de la República Sudafricana de 23 de noviembre de 1979 (IIC, vol. 12, 1981, pp. 560-566), al hilo de la prohibición a una empresa sudafricana no autorizada por

la circunstancia de que acerca de la violación de un derecho de propiedad industrial decide en exclusiva la correspondiente ley de protección. En nuestro sistema, la doctrina del agotamiento comunitario(40) se aplica también, pese a su origen, a título de *lex loci protectionis* con respecto a los derechos de propiedad industrial otorgados por (para) España(41).

Decisiva es también la ley de protección para fijar el concreto contenido de ciertas obligaciones asumidas en el marco de la *lex contractus*; en particular, cuando uno de los contratantes asume el compromiso de realizar todo lo necesario para mantener la vigencia del derecho de exclusiva, el contenido de la obligación (pago de tasas periódicas, necesidad de justificar la explotación del derecho de propiedad industrial...) vendrá determinado por la normativa de la correspondiente *lex loci protectionis*(42).

el dueño de la patente (otra empresa sudáfricana titular de los derechos sobre la invención en todo el mundo) de vender en ese país ciertos productos adquiridos de un licenciatario norteamericano autorizado para comercializar los productos sólo en EEUU.

40. Sobre el particular, *vid.* A. Bercovitz, "La propiedad..." *loc. cit.*, pp. 543-575; J. Massaguer Fuentes, *Los efectos...* *op.cit.*, pp. 221-227; *id.*, *Mercado...* *op.cit.*, pp. 165-388; y T. de las Heras Lorenzo, *El agotamiento...* *op. cit.*, pp. 139-344.

41. En relación con las patentes y marcas comunitarias aparece consagrado en los arts. 28 y 76 CPC y 13 RMC.

42. *Cf.* F.K. Beier, "Die internationalprivatrechtliche...", *loc. cit.*, pp. 300-301; M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, p. 104.

La exigencia impuesta en nuestro sistema al licenciante, tanto de patente como de marca, de contar con la previa autorización del licenciataro inscrito para poder renunciar al derecho de propiedad industrial objeto del contrato -arts. 118.4 LP y 52.2 LM(43)- será también de imperativa aplicación a los contratos internacionales en la medida en que versen sobre patentes o marcas españolas, con independencia de cuál sea la *lex contractus*(44).

Resulta indiscutido -por su vinculación con los fundamentos y con la peculiar configuración de cada sistema de patentes- que las disposiciones relativas a la obligación de explotar el derecho de propiedad industrial contenidas en los diversos sistemas de patentes serán de imperativa aplicación tratándose de patentes concedidas por ese ordenamiento(45); en particular, la determinación de los requisitos que han de satisfacerse para que se entienda que tiene lugar la explotación (por ejemplo, la

43. Sobre el fundamento de estos preceptos, poniendo de relieve que la situación varía sustancialmente en otros países, *vid.* Cap. Primero.III.2.D, *supra*.

44. Igualmente, en el marco del RMC y del CPC sus respectivos arts. 49.3, que, como se puso de relieve con anterioridad, instauran una solución menos respetuosa con los intereses del licenciataro.

45. Por el contrario, la determinación de en qué medida el licenciataro de un derecho de propiedad industrial asume la obligación de explotar el mismo ha de hacerse, en principio, a la luz de la *lex contractus* (*cf.* G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op. cit.*, p. 582; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 89; M. Hiestand, *Die Anknüpfung... op. cit.*, p. 100.

posibilidad de llevar a cabo la explotación por medio de un licenciatario -art. 83.1 LP-) y las posibles consecuencias de la falta o insuficiencia de explotación(46).

Por último, cabe poner de relieve cómo la aplicación necesaria de la *lex loci protectionis* en todo lo relativo a la existencia de los derechos de propiedad industrial se proyecta también sobre los mecanismos a través de los cuales puede decidirse sobre la subsistencia o no de los derechos de exclusiva objeto del contrato; de este modo, la posibilidad de que un órgano arbitral declare la nulidad de un derecho de propiedad industrial -cuestión que se plantea con cierta frecuencia en las controversias derivadas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial sometidas arbitraje- sólo puede ser determinada a la luz de la correspondiente ley de protección, sin que resulten de aplicación las soluciones generales sobre ley aplicable a la arbitrabilidad de los litigios(47).

46. En particular, las normas relativas a la concesión de licencias obligatorias (cf., v. gr., J.B. Blaise, J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.*, p. 32; y N. Bouza Vidal, "Aspectos..." *loc. cit.*, p. 268). También son de necesaria aplicación, tratándose de patentes españolas, los arts. 81 y 82 LP, sobre las licencias de pleno derecho.

47. Cf. P. Fouchard, "Les conflits de lois en matière d'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle", *Rev. Arb.*, 1977, pp. 63-71, p. 65; J.B. Blaise y J.P. Stenger, "Propriété..." *loc. cit.* (1 cahier C), p. 17; P.A. de Miguel Asensio, "Arbitraje..." *loc. cit.*, pp. 37-38 (asimismo, *vid.* pp. 43-45, donde se pone de relieve que las soluciones sobre la admisibilidad del arbitraje en esta materia varían según los sistemas de derechos de propiedad industrial).

II. La incidencia de normas de intervención

1. Normas de intervención de la *lex fori*

A) Consideraciones generales

164. En aquellos supuestos en los que el Derecho español no sea el ordenamiento rector del contrato, resulta necesario valorar en qué medida incide sobre el régimen contractual la exigencia de que, cualquiera que sea la *lex contractus*, nuestros tribunales apliquen las normas de intervención del ordenamiento español reguladoras de la situación. La aplicación de las normas de intervención de la *lex fori* aparece prevista expresamente en el art. 7.2 CR, que establece:

"Las disposiciones del presente Convenio no podrán afectar a la aplicación de las normas de la ley del país del juez que rijan imperativamente la situación cualquiera que sea la ley aplicable al contrato".

Este precepto, inspirado en la doctrina de las *lois d'application immédiate*(1) y que es reflejo de la

1. Cf., v. gr., D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.* p. 1.751. Acerca de la doctrina de las *lois d'application immédiate* como técnica de aplicación de las normas de intervención de la *lex fori*, vid. A. Toubiana, *Le domaine de la loi du contrat en droit international privé (contrats internationaux et dirigisme étatique)*, París, 1972, pp. 218-232; para un análisis crítico de esta

obligación del juez de aplicar las normas de intervención de su ordenamiento reguladoras del supuesto, no resulta en absoluto innovador(2). Su objetivo es garantizar que el régimen del CR no obstaculiza la eficacia de las normas de la *lex fori* que son de aplicación imperativa a la relación contractual con independencia de cuál sea la *lex causae*. Deja claro, de este modo, que la aplicación de tales normas no se halla sometida a las condiciones previstas en el art. 7.1 CR para dar efecto a las normas de intervención de terceros Estados(3).

Todas las normas de intervención(4) de la *lex fori* quedan comprendidas en el art. 7.2 CR(5). El dato

doctrina, *vid.* K. Schurig, "Lois d'application immediate und Sonderanknüpfung zwingendes Rechts: Erkenntnisfortschritt oder Mystifikation?", W. Holl, H. Klinke (Hrgb.), *Internationales... op. cit.*, pp. 55-76, pp. 59-65.

2. Por ejemplo, K. Kreuzer, *Ausländisches... op. cit.*, p. 10, califica la aplicación de las normas de intervención de la *lex fori* como "quasi selbstverständliche".

3. Cf., *v. gr.*, A. Philip, "Mandatory..." *loc. cit.*, p. 101; J.A. Pérez Beviá, "Disposiciones..." *loc. cit.*, p. 120. Acerca de las condiciones previstas en el art. 7.1 CR, *vid.* Cap. Quinto.II.2.A, *infra*.

4. Sobre el concepto norma de intervención, *vid.* Cap. Segundo.II.1, *supra*.

5. No parecen convincentes los intentos de excluir ciertas normas imperativas de D.I.Pr. del foro del alcance del art.7.2 CR. Las propuestas avanzadas en este sentido -*vid.*, por una parte, P. Mayer, "Les lois de police étrangères", *Journ. dr. int.*, t. 108, 1981, pp. 277-345, a quien sigue J.C. Pommier, *Principe... op. cit.*, pp. 196-197 (diferencian estos autores las *lois de police* como una subcategoría específica de las *lois d'application immédiate*, considerando que dentro del art.

determinante es que la norma material sea, según la *lex fori* de aplicación necesaria -es decir, cualquiera que sea la *lex contractus*- a la concreta situación de tráfico externo; con independencia de que el ámbito espacial imperativo venga fijado de modo expreso por el legislador o se desprenda de los objetivos de la norma(6). Cuando no venga determinado de modo expreso, para precisar si una norma imperativa exige ser aplicada en todo caso a un supuesto de tráfico externo es necesario valorar los objetivos y la finalidad de la misma, desembocando en

7.2 CR queda sólo comprendida esa subcategoría); y, por otra, P.M. Kleinschmidt, *Zur Anwendbarkeit...* op. cit., pp. 278-280 (donde se defiende una reducción teleológica del art. 7.2 CR, que dejaría fuera del mismo ciertas normas imperativas de D.I.Pr. del foro, en particular, las tendentes a proteger a la parte débil de una relación contractual)- contradicen tanto el propio Convenio como el Informe relativo al mismo (cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." loc. cit., p. 28, donde no se establece ninguna diferenciación y como ejemplo de las normas imperativas a las que se refiere el art. 7.2 CR, se alude, junto a las normas de defensa de la competencia, a las normas de protección de los consumidores). Que los diversos Estados miembros conserven la posibilidad de restringir el alcance de la ley rectora del contrato designada por el CR, adoptando normas imperativas de D.I.Pr., es consecuencia del limitado alcance armonizador del CR.

6. Cf., v. gr., D. Martiny, "Zwingende..." loc. cit., pp. 1.774-1.775; y A. Kassis, *Le nouveau...* op. cit., p. 452.

último extremo en un análisis casuístico(7), pues el CR nada dispone sobre el particular(8).

En relación con el régimen jurídico de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, se ha constatado ya que los sectores de nuestro ordenamiento que incorporan normas de intervención relevantes son los reguladores de la libre competencia, del régimen de importaciones y exportaciones -en concreto, de la exportación de tecnología de doble uso-, así como del control de cambios y de las inversiones extranjeras(9). Es importante destacar que las disposiciones de Derecho comunitario de aplicación directa en nuestro ordenamiento forman también parte de la *lex fori*. Por lo tanto, entre las normas de intervención cuya aplicación contempla el art. 7.2 CR se incluyen para el juez español las disposiciones de

7. Vid. A. Toubiana, *Le domaine... op. cit.*, pp. 225-227; C. Reithmann, "Zwingende..." *op. cit.*, pp. 282-284; M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 266-267; y P.M. North, J.J. Fawcett, *Cheshire...op. cit.*, pp. 499-502. Existe un supuesto excepcional en el que la dificultad desaparece; cuando, pese a haber elegido las partes un ordenamiento extranjero como *lex causae*, los demás elementos de la situación estén localizados en España, serán de necesaria aplicación todas las disposiciones imperativas -no sólo las que rijan la situación "cualquiera que sea la ley aplicable al contrato"- de nuestro ordenamiento (art. 3.3 CR).

8. Cf. -insistiendo en que esa carencia es resultado de las limitaciones de la armonización que opera el Convenio- P. M. Kleinschmidt, *Zur Anwendbarkeit... op. cit.*, pp. 274-275; y D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.775.

9. Vid. Cap. Segundo.II.2, *supra*.

Derecho comunitario directamente aplicables que "rijan imperativamente la situación, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato"(10); constatación que en este ámbito del tráfico mercantil reviste particular trascendencia en relación con el Derecho de defensa de la competencia.

165. La necesaria aplicación a la relación contractual de las normas de intervención relevantes de la *lex fori* conduce habitualmente a un concurso de normas(11). El régimen jurídico del contrato, determinado en su conjunto por lo dispuesto en la *lex contractus*, se verá afectado por las repercusiones que sobre el mismo derivan de la aplicación de las normas de intervención de la *lex fori* reguladoras de la situación. Estas últimas prevalecen en todo caso, sin que el juez disponga de un poder de apreciación al respecto(12). La prevalencia de las normas de intervención de la *lex fori* no se ve afectada porque en ocasiones el juez deba valorar los intereses determinantes de la aplicación de los diversos ordenamientos relevantes a la luz de las circunstancias del caso; en realidad, ese proceso de valoración opera con carácter previo, para decidir si la situación se

10. Cf., v. gr., en relación con el sistema alemán, D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.* p. 1.755.

11. Cf., v. gr., M. Virgós, "El Convenio..." *loc. cit.*, p. 814 -de donde tomo la expresión-; *id.*, "Obligaciones..." *loc. cit.*, p. 267; y D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.782.

12. Cf., v. gr., P. Lagarde, "Le nouveau..." *loc. cit.*, pp. 324-325; y P.M. North, J.J. Fawcett, *Cheshire...op. cit.*, pp. 502-503.

halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de la norma de intervención de la *lex fori*(13). Asimismo, la prevalencia de las normas de intervención de la *lex fori* es compatible con la toma en consideración de las soluciones diferentes consagradas en un ordenamiento extranjero; en particular, con la posibilidad de que sobre la relación contractual se desprendan consecuencias de la prohibición por un ordenamiento extranjero de acuerdos permitidos por las normas de intervención de la *lex fori* y de la admisión por un ordenamiento extranjero de acuerdos prohibidos por la *lex fori*(14).

El contenido de la prohibición resultante de la norma de intervención y su alcance sobre la eficacia del negocio jurídico han de ser determinados conforme a la propia *lex fori*(15). Al igual que ocurre con la precisión de su alcance espacial, si la norma de intervención

13. La necesidad de que el juez valore los intereses que fundamentan la aplicación de los diversos ordenamientos implicados -incluida la *lex fori*- se ha planteado especialmente al precisar el alcance espacial de las normas antitrust. No cabe duda de que el juicio de oportunidad tiene ante todo lugar para determinar si la *lex fori* es el ordenamiento aplicable a la situación (cf., en relación con el sistema antitrust estadounidense, J. Basedow, "Entwicklungslinien..." *loc. cit.*, p. 637; y F.K. Juenger, "The Extraterritorial Application of American Antitrust Law and the New Foreign Relations Law Restatement", *WuW*, vol. 40, 1990, pp. 602-618, p. 607). Si el supuesto queda integrado dentro del alcance espacial de la norma de intervención de la *lex fori*, ésta prevalecerá.

14. *Vid.* M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, p. 20.

15. Cf. D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.766.

infringida no explicita las sanciones civiles que se derivan de su aplicación, el juez deberá extraer las mismas de los objetivos de la propia disposición(16). El fin de la norma y la modalidad de intervención empleada en la misma son también decisivos, como se detallará a continuación, para precisar en qué medida la necesaria aplicación de la *lex fori* es compatible con el recurso a la *lex contractus* para determinar las ulteriores consecuencias que sobre la relación comercial derivan de esa sanción.

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

166. Es bien sabido que las normas materiales reguladoras del régimen *antitrust* de la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* han alcanzado un significativo desarrollo en nuestro sistema, tanto a nivel comunitario como nacional. No interesa aquí insistir en el análisis de ese régimen material, sino precisar el ámbito espacial de aplicación de esas normas imperativas -con objeto de determinar sobre qué contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* se proyectan las normas de defensa de la competencia-, así como exponer las repercusiones

16. En relación con las normas de la *lex fori*, cf. M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 267-269; y F.J. Garcimartín Alférez, "Las consecuencias..." *loc. cit.*, pp. 234-235.

que derivan de la aplicación de tales disposiciones sobre el régimen jurídico negocial y, en particular, sobre el alcance de la *lex contractus*.

Con carácter previo, es necesario dejar constancia de que las normas de intervención en este sector tienen en nuestro sistema un origen dual: comunitario o nacional. Las sanciones de Derecho privado previstas en unas y otras serán, dentro de su alcance espacial, de aplicación imperativa por los tribunales españoles en procesos civiles (siempre que las normas comunitarias sean directamente aplicables). Las relaciones entre los regímenes de defensa de la competencia comunitario y nacional vienen determinadas por dos elementos: la primacía del ordenamiento comunitario y el empleo de la "afectación al comercio entre Estados miembros" como criterio atributivo de competencia a la CE(17). La delimitación del alcance de la normativa comunitaria con respecto a las disposiciones internas de los Estados miembros -que queda al margen del objeto del presente estudio- debe ser diferenciada de la cuestión relativa a la precisión de los límites espaciales de aplicación de la normativa *antitrust* comunitaria. Esta segunda cuestión, referente al ámbito de aplicación de las disposiciones comunitarias en situaciones conectadas con el ordenamiento de un país no comunitario, es la relevante desde la perspectiva del D.I.Pr. en relación

17. Ampliamente, *vid.* E.J. Mestmäcker, *Europäisches Wettbewerbsrecht*, Múnich, 1974, pp. 111-145; y A. Bercovitz, "Normas sobre defensa de la competencia del Tratado de la CEE", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado, *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t.II, Madrid, 1986, pp. 327-480, pp. 341-348.

con la normativa comunitaria de defensa de la competencia(18).

167. Nuestro sistema jurídico carece de normas que determinen de modo expreso el ámbito de aplicación en el espacio del Derecho de defensa de la competencia. No obstante, el criterio de base resulta indiscutido, tanto con respecto a la normativa comunitaria como a la nacional: el principio de los efectos en el mercado (nacional o comunitario). Especial interés reviste, en este contexto, precisar cómo el criterio de los efectos se proyecta sobre la delimitación del ámbito de necesaria aplicación de las normas de defensa de la competencia en el marco de la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how*.

Con carácter general, resulta innecesario diferenciar el análisis entre el modelo comunitario y el nacional; pues éste se halla directamente inspirado en aquél(19), por lo que en línea de principio serán válidas

18. Pues en las situaciones en las que se plantea la otra cuestión -alcance del Derecho comunitario con respecto al Derecho nacional de los Estados miembros- las relaciones existentes entre los ordenamientos implicados presentan rasgos específicos, que diferencian esos supuestos de aquellos que implican una pluralidad de ordenamientos en sentido propio; pluralidad de ordenamientos que es presupuesto de las relaciones de tráfico externo objeto del D.I.Pr. En este sentido, *vid.* E.J. Mestmäcker, *Europäisches... op. cit.*, pp. 115-116.

19. Es sabido que la regulación material española - en la que aparece entrelazado el criterio de aplicación en el espacio de estas normas (*cf.*, en relación con el art. 1 LDC, M. Virgós Soriano, *El comercio... op. cit.*, p. 34)- reproduce, salvando las distancias, el modelo comunitario. Basta contrastar el art. 1 LDC con el art.

las pautas interpretativas elaboradas en relación con la normativa comunitaria (sustituyendo, obviamente, como mercado relevante -ámbito de protección- el comunitario por el español). Ahora bien, en la concreción del principio de los efectos en el sistema de defensa de la competencia español no puede desconocerse que presupuestos básicos de la política comunitaria de la competencia, en particular su instrumentalización para la integración de mercados, carecen de sentido en el diseño de una política española en la materia(20), así como que la estructura socioeconómica de nuestro país, parcialmente diferenciada de la de otros Estados de la CE, justifica la adopción de una política de competencia con peculiaridades(21). Lo cierto es que, en ocasiones concretas, valorar si una conducta produce efectos en el mercado español exige un análisis diferenciado de la interpretación mantenida por las instituciones comunitarias; así ocurre muy particularmente, como se ilustrará mas adelante, en relación con ciertas restricciones relativas a la exportación, habituales en

85 TCE. Asimismo, en relación con la normativa específica sobre contratos relativos a derechos de propiedad industrial y *know-how*, se ha dejado ya constancia de la uniformidad en el tratamiento que resulta de la remisión a los Reglamentos de exención comunitarios contenida en el art. 1 c) y f) del R.D. 157/1992, de 21 de febrero.

20. Cf. J. Massaguer Fuentes, "El enjuiciamiento..." *loc. cit.*, p. 987.

21. En esta línea, *vid.* W. Fikentscher, "Hauptfelder und Zwecke des Kartellrechts in rechtspolitischer und kollisionsrechtliche Sicht", *Festschrift für W. Lorenz*, Tubinga, 1991, pp. 341-358, esp. p. 348.

el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*.

El principio de los efectos sobre el mercado es el criterio básico delimitador del ámbito de aplicación en el espacio del Derecho de defensa de la competencia de la CE(22). En relación con los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, aparece recogido en las exposiciones de motivos de los Reglamentos (CEE) 2349/84 (licencia de patentes) y 556/89 (licencia de *know-how*), que proclaman la imperativa aplicación de estas disposiciones también a los acuerdos de licencia relativos a países no comunitarios, que produzcan efectos dentro del mercado común que pueden quedar comprendidos en el ámbito de aplicación del art. 85.1(23). Pese a que la controversia acerca del alcance espacial de las normas *antitrust* de la CE se ha desarrollado fundamentalmente en el marco de la imposición de sanciones de Derecho público por los órganos comunitarios -contexto en el que tiene lugar la

22. Vid., v. gr., B. Barack, *The Application of the Competition Rules (Antitrust Law) of the European Economic Community to Enterprises and Arrangements External to the Common Market*, Deventer, 1981, pp. 97-121; C. von Bar, "Internationales Wettbewerbsbeschränkungsrecht zwischen Sach- und Kollisionsrecht", *Festschrift für M. Ferid*, Francfort, 1988, pp.13-37, pp.18-20; J. Basedow, "Entwicklungslinien..." *loc.cit.*, pp.633-635; P. Ducrey, *Die Kartellrechte... op. cit.*, pp. 106-114.

23. Vid. los números 4 y 5 de la exposición de motivos del Reglamento (CEE) 2349/84 (*DOCE* edición especial 08/vol. 02, p.135) y el número 4 de la exposición de motivos del Reglamento (CEE) 556/89 (*DOCE* 1989 L 61/2).

polémica en torno a la llamada aplicación extraterritorial del Derecho antitrust(24), que queda al margen del objeto de este trabajo(25)-, la virtualidad del principio de los efectos para determinar el alcance espacial de las sanciones civiles -en este sector de estudio, contractuales- que derivan de la aplicación de las normas antitrust comunitarias a las relaciones privadas de tráfico externo se halla fuera de duda(26).

24. Cf. G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, p. 9. Tradicionalmente la cuestión clave en este ámbito ha sido la relativa a los límites impuestos a la jurisdicción estatal por el Derecho internacional público (ampliamente, *vid.* P. Picone, "L'applicazione extraterritoriale delle regole sulla concorrenza e il diritto internazionale", AA.VV., *Il fenomeno delle concentrazioni di imprese nel diritto interno e internazionale*, Padua, 1989, pp. 81-206; sobre la reciente práctica comunitaria en la materia *vid.* B. Beck, "Extraterritoriale Anwendung des EG-Kartellrechts. Rechtsvergleichende Anmerkungen zum "Zellstoff"-Urteil des Europäischen Gerichtshofs", *RIW*, vol. 36, 1990, pp. 91-95).

25. Quedó ya de manifiesto, que si bien la caracterización de una norma como de intervención es independiente de su naturaleza pública o privada, la aplicación de normas extranjeras que imponen sanciones de Derecho público queda siempre excluida (por carecer los órganos del foro de competencia judicial internacional, *cf.* en relación con las normas antitrust, M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, p. 26), lo que no elimina la posibilidad de considerar tales normas como un dato relevante en la configuración del supuesto de hecho de la *lex causae* (*cf.*-si bien parte de la distinción entre normas de naturaleza pública y privada-, C. von Bar, "Internationales..." *loc. cit.*, pp. 14-15); pues bien, de modo semejante, las disposiciones de la propia *lex fori* que establecen sanciones de Derecho público no podrán ser, normalmente, aplicadas en sentido estricto en el marco de un proceso civil.

26. La doctrina alemana señala expresivamente -al hilo del § 98.2 *GWB*- que la norma de conflicto derivada

Los motivos que hacen del principio de los efectos la fórmula general más adecuada para fijar el ámbito de aplicación en el espacio del Derecho de defensa de la competencia responden a la específica función de este sector del ordenamiento(27). En efecto, el criterio de conexión derivado del principio de los efectos permite aplicar las normas de un determinado sistema *antitrust* siempre que (y sólo cuando) la conducta restrictiva daña el bien jurídico protegido por esas normas: la libre competencia en el espacio económico tutelado por el

del principio de los efectos tiene en el sector de la libre competencia "*internationalverwaltungs-, internationalstraf- und internationalprivatrechtliche Relevanz*" (cf. M. Martinek *Das internationale... op. cit.*, p. 15; y E. Rehbinder, "Anwendungsbereich des Gesetzes. Geltungsbereich", U. Immenga, E.J. Mestmäcker, *GWB... op. cit.*, pp. 2.213-2.297, p. 2.218). Es desacertada la idea de P. Ducrey (en *Die Kartellrechte... op. cit.*, pp. 115-116 y 120-121) acerca de que el principio de los efectos como criterio de conexión de la normativa *antitrust* comunitaria sólo opera en el ámbito administrativo, mientras que en relación con las sanciones civiles previstas en el régimen comunitario habría que acudir a las normas de los diversos Estados miembros sobre Derecho aplicable en el sector de la libre competencia (*vid.*, v. *gr.*, C. von Bar, "Internationales..." *loc. cit.*, p. 18).

27. Acerca de la función, contenido y vías de concreción del principio de los efectos como criterio de conexión del Derecho de la competencia, *vid.* M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, pp. 13-17; U. Immenga "Kartellrecht", *Münchener... op. cit.*, pp. 1.855-1.872, pp. 1.860-1.864; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 202-210 (como presupuesto del análisis específico en relación con los contratos internacionales de licencia); E. Rehbinder, "Anwendungsbereich... *loc. cit.*, pp. 2.220-2.240; y M. Virgós Soriano, *El comercio... op. cit.*, pp. 45-58.

legislador (exclusivamente su propio mercado). Sin embargo, el criterio de los efectos no resulta preciso, actúa como una cláusula general abierta que exige ser concretada. Con respecto a las pautas de concreción sólo cabe aquí dejar sentadas tres ideas básicas: es imprescindible partir de los objetivos y características generales del sistema antitrust en cuestión; la precisión del alcance espacial de la normativa antitrust no es independiente de su contenido material, por lo que debe llevarse a cabo atendiendo al concreto sector material analizado (aquí el relativo a las restricciones de la competencia propias de la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how*); y es necesario adecuar la interpretación del principio a las exigencias que derivan de la internacionalidad del supuesto, en particular, reclamando que la repercusión de la conducta sobre el mercado protegido sea significativa.

168. Todo intento de concretar el alcance espacial de las normas (comunitarias o nacionales) de nuestro sistema antitrust en relación con los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, debe partir de los principios generales del diseño de la política de defensa de la competencia, pasando seguidamente a analizar cómo el criterio de los efectos se proyecta sobre las diversas modalidades de prácticas restrictivas de la competencia presentes en este sector de la contratación internacional.

Nuestro sistema de defensa de la competencia junto a una función institucional, de protección del orden

económico, desempeña una función de tutela de la libertad privada de empresa -salvaguardando la libre competencia entre los contratantes-(28). De este modo, a diferencia de lo que ocurre en modelos de defensa de la competencia con una función exclusivamente institucional, basta con que el acuerdo restrictivo produzca en el mercado protegido (español o comunitario) el efecto de restringir -con la intensidad reclamada en la interpretación de la normativa material- la competencia interna (es decir, con respecto a alguno de los contratantes) para que se halle comprendido en el ámbito espacial de aplicación -imperativa- del Derecho antitrust (español o comunitario), sin que sea imprescindible que quede afectada la posición de terceros competidores(29).

Es conocido que los acuerdos restrictivos prohibidos en nuestro Derecho pueden ser tanto horizontales (entre empresas pertenecientes a un mismo estadio de la producción o distribución) como verticales (entre

28. Cf., acerca del sistema comunitario, J. Megret, J.V. Louis, D. Vignes, M. Waelbroeck, *Le droit de la Communauté économique européenne. Vol. 4. Concurrence*, Bruselas, 1972, p. 14. En relación con la LDC, basta acudir al inicio de su exposición de motivos.

29. Cf., contraponiendo la situación en Derecho comunitario a la existente en el ordenamiento suizo, U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 215. En este sentido, resulta trasladable en relación con la normativa antitrust comunitaria y española, la solución adoptada en Alemania tendente a considerar los *Innenwirkungen* (contrapuestos a los *Außenwirkungen*) de los contratos internacionales de licencia en el mercado alemán como suficientes para su inclusión en el ámbito espacial de aplicación del § 20 *GWB* (en relación con el § 98.2 *GWB*) (al respecto, *vid.* E. Rehbinder, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, p. 2.249).

empresas correspondientes a fases diversas). Quedó ya señalado que la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how* es fuente de prácticas restrictivas de la competencia por medio fundamentalmente de dos mecanismos diversos: la creación de carteles basados en la explotación de derechos sobre bienes inmateriales y la introducción de cláusulas restrictivas en acuerdos verticales (en especial, de licencia y franquicia). Las cuestiones suscitadas por unos y otros, así como su tratamiento en el Derecho material es diverso, resultando también imprescindible diferenciar el análisis conflictual.

169. En relación con las cláusulas restrictivas habituales en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, si bien es frecuente localizar con carácter general el mercado afectado a partir de la demanda, lo que conduce en los supuestos típicos a situar los efectos allí donde opera el licenciatarario que ve restringida la posibilidad de concurrir(30), es imprescindible establecer diferenciaciones dentro de las diversas categorías de cláusulas contractuales prohibidas.

30. Cf. U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 208. Normalmente en estos supuestos el mercado donde opera el licenciatarario -más exactamente, aquel en el que su posición se ve lesionada por el abuso por parte del licenciante del poder derivado del derecho de propiedad industrial o del *know-how*- se configura como mercado primario (*Primärmarkt*), espacio en el que resulta afectada la competencia interna entre los contratantes, cf. E. Rehbinder, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, p. 2.249.

En una primera aproximación cabe constatar, en efecto, que el mercado español resultará en principio afectado siempre por las restricciones impuestas a los licenciatarios en los contratos relativos a la explotación en España de derechos de propiedad industrial y *know-how* que limiten en nuestro país el campo técnico de aplicación(31), obliguen al licenciatarario a adquirir productos o servicios del licenciante(32), limiten la cantidad y el precio en España de los productos bajo licencia(33) e impongan condiciones específicas en relación con la obligación de pago(34). En principio, en todos estos supuestos queda afectado el comportamiento del licenciatarario en el mercado nacional: no podrá demandar los productos o servicios a otro suministrador presente en este mercado, las condiciones impuestas en relación con la cantidad y el precio de los productos bajo licencia se proyectarán en su comercialización en el mercado español... en esta medida la eventual prohibición de tales pactos por nuestro Derecho de la competencia deberá ser aplicada por el juez español.

El mercado español puede también resultar afectado cuando las restricciones impuestas al licenciatarario se

31. Vid. G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, p. 106.

32. *Ibid.* p. 136. Asimismo, vid. U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 209.

33. Vid. G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 137 y 142; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 209.

34. Vid. G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, p. 147.

refieren a la exportación desde España de los productos o servicios bajo licencia a otros mercados. En relación con la normativa comunitaria de defensa de la competencia, se ha impuesto la idea de que las restricciones contractuales que afectan sólo a las exportaciones desde la CE quedan en general al margen del ámbito espacial de aplicación de las normas antitrust, salvo que la limitación produzca un efecto significativo sobre la competencia dentro de la CE (y en el comercio entre los Estados miembros), en particular, por existir la probabilidad de una reimportación de los bienes(35). Semejante planteamiento, que conduce a negar la aplicabilidad del Derecho comunitario de defensa de la competencia en relación, por ejemplo, con las limitaciones impuestas a un licenciatario ubicado en la CE relativas al precio en el extranjero y a la cantidad destinada a la exportación de los productos bajo licencia, salvo en el supuesto excepcional de que sea probable la reimportación de los bienes(36), parece requerir matizaciones en el sistema español. Nuestro Derecho de defensa de la competencia no puede ser ajeno al menoscabo que tales restricciones implican para la

35. *Ibid.*, p. 22; asimismo, *vid.* E.J. Mestmäcker, *Europäisches... op. cit.*, pp. 159-160; y C. Bellamy, G. Child (E. Picañol), *Derecho... op. cit.*, pp. 156-158.

36. *Vid.* G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 139 y 142. La Decisión de la Comisión de 18 de julio de 1975 *Kabelmetal-Luchaire* (JOCE 1975 L 222/34), relativa a un contrato de licencia de patente y *know-how* entre una empresa alemana y otra francesa, en la que se imponía la prohibición de exportar los productos bajo licencia a determinados países no comunitarios, es ilustrativa de esta postura de la Comisión, *vid.* especialmente JOCE 1975 L 222/37.

posición del licenciatario ubicado en España. Si bien las limitaciones relativas a la comercialización por el licenciatario de los bienes bajo licencia en un ulterior mercado conciernen ante todo a ese mercado(37), existen motivos fundados para considerar que tales restricciones afectan también a nuestro mercado en la medida en que restrinjan la libertad del licenciatario radicado en España para participar en el comercio de exportación. Este planteamiento(38) resulta más acorde con los intereses de España y responde tanto a la función de garantía de la libertad empresarial presente en nuestro modelo de defensa de la competencia como al interés por tutelar la posición del licenciatario que caracteriza nuestra normativa *antitrust* en este sector específico.

Por otra parte, la aplicación de las normas *antitrust* relativas a ciertas cláusulas contractuales frecuentes en los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial se vincula directamente con el territorio para el que ha sido concedido el derecho de exclusiva explotado, así ocurre en los supuestos típicos con el enjuiciamiento de las cláusulas que imponen al licenciatario la prohibición de cuestionar la validez del

37. Cf. R. Bär, *Kartellrecht... op. cit.*, p. 391.

38. Imperante en el sistema *antitrust* alemán (cf. E. Rehbinder, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, p. 2.251) y próximo al desarrollado por la jurisprudencia estadounidense, que considera de aplicación su normativa *antitrust* siempre que las limitaciones a la exportación produzcan un perjuicio sobre el licenciatario (cf. G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 137-138 y 142).

derecho de propiedad industrial objeto del contrato(39). En estos casos el principio de los efectos conduce a la aplicación de las normas de defensa de la competencia de la *lex loci protectionis*. Al coincidir el ámbito de aplicación en el espacio, pierde relevancia la caracterización de ciertas disposiciones de la *lex fori* como de imperativa aplicación por formar parte del sistema antitrust afectado o por estar incluidas dentro del ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*: en uno y otro caso su aplicación imperativa se limita a los derechos de propiedad industrial otorgados para el foro(40).

39. *Vid.*, en relación con la práctica comunitaria, las consideraciones que, acerca de la no inclusión en el ámbito de aplicación del Derecho de la competencia comunitario se formulan en la Decisión de la Comisión de 9 junio 1972, *Raymond-Nagoya* (JOCE 1972 L 143/39), con respecto a la obligación asumida por un licenciatarío japonés frente a un licenciante comunitario de no impugnar la validez de los derechos de propiedad industrial tutelados en Japón objeto de licencia (*vid.* especialmente pp. 41-42).

40. Así, caracterizando las disposiciones del ordenamiento británico relativas a la facultad de resolver todo contrato de licencia al expirar el derecho de patente objeto del mismo (normas que en otros sistemas tienen una marcada naturaleza antitrust) como de necesaria aplicación a título de *lex loci protectionis*, aplicándolas, por tanto, sólo en relación con las patentes británicas incluidas en un contrato de licencia relativo a la explotación de patentes protegidas en varios países, *vid.* la decisión de la *High Court of Justice - Chancery Division* (Reino Unido) de 11 julio 1958 en el asunto *Advance Industries Ltd c. Paul Frankfurter*, reproducida en *RPC*, 1958, pp. 392-395 (*vid.* esp., pp. 393-394).

En ocasiones el mercado español puede ser afectado por restricciones establecidas en contratos relativos a la explotación en otros mercados de derechos de propiedad industrial y *know-how*. Tal será el caso, en particular, en la medida en que las restricciones impuestas al licenciatarario inciden sobre el suministro a España de los bienes obtenidos bajo licencia(41) o sobre la adquisición en nuestro país de ciertos bienes por parte del licenciatarario(42).

En relación con ciertas cláusulas contractuales, la aplicabilidad de la normas de defensa de la competencia comunitarias o españolas dependerá de los efectos anticompetitivos resultantes de la cláusula en cuestión en el concreto contrato enjuiciado. Así, la obligación de retorno de conocimientos impuesta al licenciatarario puede, por una parte, incidir negativamente sobre la posición del licenciatarario, pero, por otra, sus efectos anticompetitivos resultarán con frecuencia del reforzamiento que implica de la posición del licenciante. La localización del mercado afectado variará en uno y otro caso (bien el mercado en el que se ubica el

41. *Vid.* G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 106-107 (al hilo de las restricciones en el campo técnico de aplicación), p. 139 (acerca de la determinación por el licenciante del precio de los productos bajo licencia) y pp. 142-143 (en relación con la limitación de la cantidad de los productos bajo licencia).

42. *Ibid.* pp. 127-128, con respecto al enjuiciamiento en el sistema norteamericano de la obligación del licenciatarario de adquirir determinados bienes de una fuente específica.

licenciataria, bien el mercado donde se manifiesta la posición de dominio del licenciante)(43).

170. Junto a la inclusión de cláusulas restrictivas en contratos verticales, la otra vía habitual de aparición de prácticas contrarias a la libre competencia en la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* es la formación de carteles basados en la explotación conjunta de derechos sobre bienes inmateriales, a través, en particular, de la instauración de consorcios de patentes o de la concesión de licencias recíprocas entre los participantes. En los supuestos típicos, la incompatibilidad de estos acuerdos con las normas de defensa de la competencia resulta del reforzamiento que los mismos implican de la ventaja competitiva atribuida a los titulares de derechos de propiedad industrial o *know-how*, incrementando las dificultades para el acceso de terceros a esa tecnología(44).

La adecuada localización de los efectos anticompetitivos de estos acuerdos debe conducir al mercado en el que se manifiesta el reforzamiento de la posición del titular del derecho sobre el bien immaterial(45). Tratándose de derechos de propiedad

43. *Ibid.* p. 121.

44. Al respecto, *vid.* H. Kronstein, *The Law...* *op. cit.*, pp. 276-317; y V. Emmerich, "Lizenzverträge"... *loc. cit.*, pp. 638, 658-659.

45. *Cf.* G. Cabanellas, *The Extraterritorial...* *op. cit.*, p. 160. En general, acerca de la determinación del mercado afectado por los acuerdos relativos a la creación de carteles, *vid.* R. Bär, *Kartellrecht...* *op. cit.*, pp.

industrial, tales efectos tienen lugar normalmente con respecto a cada derecho de exclusiva en el territorio para el cual fue concedido el derecho(46).

171. En la medida en que un contrato internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* viole normas de nuestro sistema de defensa de la competencia (quedando comprendido dentro del alcance espacial que acaba de ser analizado), los tribunales españoles deberán aplicar las sanciones contractuales previstas en tales normas, con independencia de cuál sea la *lex contractus*. Quedó ya apuntado que el contenido de la prohibición impuesta por la norma de intervención de la *lex fori*, así como el alcance de la ineficacia prevista en la misma, han de ser en todo caso respetados por el juez del foro en la aplicación de la norma; se trata de circunstancias determinadas a la luz del ordenamiento cuya prohibición ha sido violada -es decir, la propia *lex fori*-, siendo necesario acudir al sentido y fin de la prohibición, cuando no se impone de forma expresa.

La sanción contractual prevista en nuestro sistema de defensa de la competencia en relación con los acuerdos prohibidos no autorizados es la nulidad de pleno derecho. Sanción impuesta de modo expreso en el ordenamiento

385-387; y E. Rehbinder, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, pp. 2.240-2.244.

46. *Vid.* G. Cabanellas, *The Extraterritorial... op. cit.*, pp. 160-162, quien también ilustra como la regla presenta excepciones y apunta que en relación con la explotación de *know-how* la localización se complica al estar ausente un vínculo territorial semejante.

comunitario por el art. 85.2 TCE, en el que se inspira el art. 1.2 LDC al establecer idéntica sanción en el Derecho nacional. El término nulidad de pleno derecho empleado en el art. 85.2 TCE es una noción de Derecho comunitario(47). Ahora bien, la interpretación de este concepto aporta un valioso ejemplo de cómo el alcance de la ineficacia impuesta por una norma de intervención viene determinado por el propio ordenamiento que impone la sanción, siendo la *lex contractus* sólo de aplicación en la medida en que lo permita la finalidad de la propia norma de intervención(48). La nulidad prevista en el art. 85.2 TCE es absoluta, puede hacerse valer por cualquier interesado y es, además, inderogable por las partes(49). La finalidad de la norma exige sólo la nulidad del acuerdo en la medida en que el mismo viole la prohibición y en tanto en cuanto el mismo produzca efectos en el mercado relevante; por otra parte, el fundamento de la prohibición exige que la nulidad prive al acuerdo de todo efecto entre las partes, no sea oponible frente a terceros y pueda tener eficacia retroactiva(50).

47. *Vid.* Sent. TJCE 30 junio 1966, as. 56/65 *Société Technique Minière c. Maschinenbau Ulm GmbH, Rec.*, 1966, pp. 235-252, p. 250.

48. No importa ahora que la cuestión tenga una vertiente relativa a las relaciones entre el Derecho comunitario y los Derechos nacionales de los Estados miembros, ni que la *lex causae* sea determinada acudiendo a los sistemas de D.I.Pr. de los Estados miembros.

49. *Cf.*, v. gr., E. Gavalda, G. Parléani, *Droit communautaire des affaires*, París, 1988, p. 402.

50. *Vid.*, con ulteriores referencias jurisprudenciales, A. Gleiss, M. Hirsch, *Kommentar... op. cit.*, p. 253; A. Bercovitz, "Normas..." *loc. cit.*, p.

Garantizado el objetivo de la norma de intervención, las ulteriores consecuencias que derivan de la ineficacia negocial sobre la relación entre los contratantes serán determinadas conforme a la *lex contractus*(51). De este modo, el régimen de la nulidad parcial es competencia de la *lex contractus*, que será de aplicación para decidir acerca de la eficacia de la parte del acuerdo no afectada por la prohibición de la *lex fori*(52). Se trata de una cuestión que reviste particular trascendencia en el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. Por una parte, cuando uno de estos acuerdos viola normas de nuestro sistema de

441; y C. Bellamy, G. Child (E. Picañol), *Derecho... op. cit.*, pp. 600-601.

51. Cf., al hilo de la sanción de nulidad prevista en el art.85.2 TCE, G. van Hecke, "International Contracts and Domestic Legislative Policies", *Internationales Recht und Wirtschaftsordnung. Festschrift für F.A. Mann*, Múnich, 1977, pp. 183-192, p. 190; G. Benkard (E. Ullmann), *Patentgesetz... op.cit.*, p. 595; P. Ducrey, *Die Kartellrechte... op. cit.*, p. 117; U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 181. En relación con el sistema alemán, vid. U. Immenga, "Kartellrecht", *Münchener... op. cit.*, pp. 1.863-1.864; E. Rehbinder, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, p. 2.271.

52. Como ejemplo, vid., acerca de la aplicabilidad del Código civil alemán (*BGB*) -a título de *lex contractus*- para decidir acerca de la incidencia de la nulidad de la cláusula de no impugnación de derechos de propiedad industrial objeto de licencia -resultante del art. 85.2 TCE- sobre la eficacia del acuerdo en su conjunto, relativo a la explotación de derechos de propiedad industrial en varios países, la decisión del *Bundesgerichtshof* (Alemania) de 21 febrero 1989 en el asunto *Bayer AG und Maschinenfabrik Hennecke GmbH c. H. Süllhofer*, reproducida en *IIC*, vol. 21, 1990, pp. 883-890 (vid. esp. pp. 889-890).

defensa de la competencia es habitual que sólo ciertas cláusulas contractuales se hallen prohibidas. Por otra, la nulidad incide sobre el acuerdo únicamente en la medida en que el mismo produzca efectos en el mercado relevante, y con gran frecuencia estos contratos tienen por objeto la explotación de derechos en territorios muy diversos(53). La *lex contractus* es también competente para determinar qué acciones pueden ejercitar entre sí los contratantes con fundamento en la nulidad del acuerdo (en particular, decidirá el alcance de la obligación de restituir las prestaciones), respetando, en todo caso, la exigencia de que el acuerdo prohibido quede privado de todo efecto entre las partes, imprescindible para asegurar el respeto a la finalidad del propio art. 85.1 TCE(54).

C) Otras normas de intervención

172. Eliminado, como es sabido, el régimen de control de la adquisición de tecnología, el ordenamiento español sólo incorpora normas de imperativa aplicación

53. Como se puso ya de relieve, las obligaciones relativas a los países terceros contenidas en los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* sólo afectarán al mercado comunitario o nacional en supuestos concretos (*vid.* los números 4 y 5 de la exposición de motivos del Reglamento (CEE) 2349/84 (*DOCE* edición especial 08/vol. 02, p.135) y el número 4 de la exposición de motivos del Reglamento (CEE) 556/89 (*DOCE* 1989 L 61/2).

54. *Vid.* A. Gleiss, M. Hirsch, *Kommentar... op. cit.*, pp. 253-255.

cualquiera que sea la *lex contractus* específicas en el sector de la contratación tecnológica -además de en la regulación de la libre competencia- en relación con el comercio exterior de tecnología de doble uso. En efecto, la exigencia de autorización impuesta en el art. 1 del Reglamento de comercio exterior de material de defensa y de material de doble uso(55) resulta de imperativa aplicación en relación con las operaciones que impliquen la salida de territorio español de tecnología de doble uso previstas en el art. 5 del mismo Reglamento.

El criterio de aplicación de la norma es territorial; las actividades sometidas a autorización son aquellas que conlleven la salida del territorio español (o, tratándose de armas, la entrada en el mismo) de determinados bienes(56). La exigencia de autorización incidirá sobre todos aquellos contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how*, que tengan por objeto la salida de territorio español de tecnología de doble uso incluida en la Relación que figura como anejo al Reglamento. La exigencia impuesta por la *lex fori* será de aplicación con independencia de cuál sea la *lex contractus*, de acuerdo con el art. 7.2 CR(57).

55. Aprobado por el R.D. 824/1993, de 28 de mayo (BOE núm.226, de 21.IX.93).

56. Naturaleza territorial del criterio de aplicación que es frecuente en las normas de intervención reguladoras del comercio de exportación, vid. O. Remien, "Außenwirtschaftsrecht..." *loc. cit.*, pp. 446-447.

57. *Ibid.* p. 464. Asimismo, vid. J. Basedow, "Private..." *loc. cit.*, p. 120.

La sanción contractual resultante en caso de incumplimiento no aparece expresamente contemplada en la norma. La exigencia de autorización se refiere sólo a la salida de determinados bienes de nuestro país, no recae directamente sobre el contrato(58). La consecuencia básica que la ausencia de la autorización impuesta en el Reglamento acarrea sobre la relación contractual es la no exigibilidad de la prestación consistente en la actividad sometida a autorización; autorización que opera como *conditio iuris* para el cumplimiento por el exportador de esa prestación. El contrato será ineficaz sólo en supuestos excepcionales(59). Asegurada la finalidad de la norma -evitar la exportación sin la previa autorización de la tecnología sometida a control-, las ulteriores repercusiones que derivan sobre las relaciones entre los contratantes quedarán sometidas a la *lex contractus*, que será competente, en particular, para valorar la situación negocial mientras no se realice la *conditio iuris*, así como para decidir qué acciones podrán ejercitar los contratantes entre sí con base en la imposibilidad de cumplimiento derivada de la ausencia de autorización(60).

58. En relación con la normativa anterior en la materia, *vid.* F.J. Garcimartín Alferez, *Contratación... op. cit.*, pp. 59-60.

59. Sobre estas cuestiones, *vid.* Cap. Segundo.II.2.B, *supra*.

60. *Vid.* F.J. Garcimartín Alferez, "Las consecuencias..." *op. cit.*, pp. 251-254.

2. Normas de intervención de terceros Estados

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

173. La posibilidad de dar efecto a normas de intervención no pertenecientes a la *lex fori* ni a la *lex contractus* aparece recogida en el art. 7.1 CR. Este controvertido precepto establece las condiciones a las que se subordina la posible eficacia contractual de tales normas en nuestro sistema de D.I.Pr.; asimismo, es determinante para precisar las eventuales consecuencias que sobre la relación contractual derivan de la incidencia de tales normas(1). El texto del art. 7.1 CR es el siguiente:

"Al aplicar, en virtud del presente Convenio, la ley de un país determinado, podrá darse efecto a las disposiciones imperativas de la ley de otro país con el que la situación presente un vínculo estrecho, si y en la medida en que, tales disposiciones, según el derecho de este último país, son aplicables cualquiera que sea la ley que rija el contrato. Para decidir si se debe dar efecto a estas disposiciones imperativas, se

1. España no ha realizado la reserva prevista en el art. 22 C.R. respecto de la aplicación del art. 7.1 C.R. Reserva ejercitada por Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido. Los motivos esgrimidos en los diversos países para justificar las reservas son semejantes, destacando la inseguridad jurídica inherente al funcionamiento del precepto (en relación con Alemania, *vid.* D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.762; en relación con el Reino Unido, *vid.* P. Kaye, *The New... op. cit.*, p. 249).

tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, así como las consecuencias que se derivarían de su aplicación o inaplicación."

Esta disposición figura entre las más controvertidas del CR. La polémica se centra no tanto en la posibilidad abierta de dar efecto a normas de intervención de terceros países (que se justifica, básicamente, por motivos de efectividad, solidaridad y favorecimiento de la armonía internacional de soluciones), sino en la técnica empleada. Dejando a un lado la polémica, resulta aquí necesario dar cuenta del funcionamiento general del mecanismo instaurado en nuestro sistema para hacer posible la eficacia sobre las relaciones contractuales de normas de intervención de terceros Estados; de modo que quede establecido el marco de referencia que permita evaluar, a continuación, la posible incidencia ante los tribunales españoles de las categorías de normas de intervención extranjeras relevantes en la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*.

Dos requisitos establece el art. 7.1 CR para que pueda darse efecto a las normas imperativas de terceros países (es decir, normas que no pertenecen a la *lex fori* ni a la *lex causae*): debe tratarse de normas de imperativa aplicación cualquiera que sea la ley rectora del contrato y ha de existir un vínculo estrecho entre la situación y el país del que procede la disposición. La eficacia de las normas que cumplen estas dos condiciones se subordina a un proceso de valoración por el aplicador, proporcionando el mismo precepto los elementos a tener en cuenta en ese proceso(2)(3).

2. Acerca del funcionamiento del art. 7.1 CR, *vid.* -además de M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..."

El primer requisito apenas requiere ulteriores precisiones: el mecanismo opera sólo si la norma es de imperativa aplicación cualquiera que sea la *lex causae*, es decir, debe tratarse de una norma de intervención(4), siendo el ordenamiento del que emana la norma el que determina si la misma es de necesaria aplicación a situaciones de tráfico externo(5). Ahora bien, para permitir al foro controlar que la pretensión de aplicación de la norma de intervención extranjera no es excesiva, exige el CR la existencia de un vínculo estrecho entre la situación a la que la norma pretende

loc.cit., pp. 26-27- en nuestra doctrina, J.A. Pérez Beviá, "Disposiciones..." *loc. cit.*, pp. 115-120; M. Virgós Soriano, "El convenio..." *loc. cit.*, pp. 815-825; *id.*, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 276-278; I. Guardans Cambó, *Contrato... op. cit.*, pp. 548-562; y F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, pp. 130-136. En la doctrina extranjera, *vid.*, haciendo hincapié en el proceso de elaboración y antecedentes de la norma, P.M. Kleinschmidt, *Zur Anwendbarkeit... op. cit.*, pp. 207-265; y entre las contribuciones más recientes, A. Kassis, *Le nouveau... op. cit.*, pp. 468-475; y P. Kaye, *The New... op. cit.*, pp. 248-257.

3. Para la mejor comprensión del funcionamiento del art. 7.1 CR, resultan también de utilidad construcciones doctrinales relativas a los criterios generales de aplicación de las normas de intervención extranjeras que no se ciñen a la interpretación del CR, *vid. esp.* B. Grossfeld, C.P. Rogers, "A Shared Values Approach to Jurisdictional Conflicts in International Economic Law", *ICLQ*, vol. 32, 1983, pp. 931-947, pp. 937-946; K. Kreuzer, *Auslandisches... op. cit.*, pp. 90-95; E. Lorenz, "Die Rechtswahlfreiheit..." *loc. cit.*, pp. 580-583; N. Knüppel, *Zwingendes... op. cit.*, pp. 229-233; y D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, pp. 1.776-1.783.

4. De acuerdo con el concepto aquí empleado, *vid.* Cap. Segundo.II.1, *supra*.

5. *Ibid.* En todo caso, el propio art. 7.1 CR lo dispone de modo expreso.

aplicarse y el país del que la norma procede. La determinación de cuándo concurre un vínculo estrecho - en el sentido del art. 7.1 CR- variará en función de la categoría a la que pertenezca la norma de intervención. La cuestión decisiva es si desde la óptica del foro el Estado extranjero tiene un interés legítimo en la regulación del supuesto. Con carácter general, cabe apuntar que en el caso de que existan en el foro normas de la misma categoría, debe atribuirse un valor significativo al empleo en ellas de criterios de aplicación en el espacio coincidentes con los consagrados para la norma extranjera en cuestión.

Para que las normas imperativas extranjeras que satisfacen esas dos condiciones produzcan efectos, es necesario que el aplicador aprecie la conveniencia o necesidad de su aplicación o toma en consideración. Antes de adoptar una decisión al respecto, el art. 7.1 CR impone valorar la naturaleza y objeto de la norma de intervención, así como las consecuencias resultantes de su aplicación o de su inaplicación. El poder de apreciación conferido al juzgador no implica que la aplicación del art. 7.1 CR sea facultativa; el margen de libertad se restringe a la valoración de las circunstancias previstas para dar efecto a la norma extranjera.

Los objetivos de política legislativa que persigue la norma de intervención son determinantes en la valoración de la naturaleza y objeto de la misma. El aplicador ha de sopesar en qué medida tales objetivos - así como los valores que inspiran las normas en cuestión- son compatibles con las concepciones imperantes en el foro, si los intereses protegidos por la norma se hallan afectados en la situación

enjuiciada, si dar efectos a la norma promueve los intereses del foro en ese ámbito... La naturaleza de la norma puede condicionar el alcance de los efectos atribuibles a la misma (por ejemplo, habida cuenta de la imposibilidad de que las normas extranjeras que imponen sanciones de Derecho público sean aplicadas en sentido estricto). Asimismo, reviste fundamental trascendencia que un Estado disponga de un poder de hecho sobre la situación que le permita hacer efectiva la norma; se trata de una circunstancia fáctica decisiva para la incidencia de la norma sobre la relación contractual.

Valorar las consecuencias que se derivarían de la aplicación o no aplicación de la norma exige un análisis casuístico, condicionado por las circunstancias del caso concreto. Es necesario tener presente que el régimen jurídico de la relación negocial en su conjunto viene determinado por la *lex causae*; sobre ese régimen se proyectará la eficacia atribuida a la norma de intervención extranjera, así, será ese el marco para valorar en qué medida los efectos atribuidos a la norma de intervención inciden sobre las expectativas de los contratantes y para asegurar el respeto al principio de buena fe. También cabe pensar en consecuencias de otro orden, por ejemplo, la aplicación o no de ciertas normas de intervención puede condicionar el eventual reconocimiento de la decisión adoptada. Las consecuencias que han de ser atendidas no se limitan a las producidas sobre las relaciones entre los contratantes, también pueden tener cabida las repercusiones sobre los intereses del foro o de otros Estados.

174. Desde una perspectiva teórica, existen dos técnicas -una conflictual, otra material- a través de las cuales puede tener lugar la incidencia de las normas de intervención de un tercer Estado sobre una relación privada internacional(6). La vía conflictual presupone la existencia en el foro de una norma de D.I.Pr. que prevé la aplicación en determinadas ocasiones de normas de intervención extranjeras (no incluidas en la *lex causae*). Esta técnica conduce a la aplicación en sentido propio de la norma imperativa extranjera reclamada, es decir, en el enjuiciamiento de la situación privada internacional se adopta directamente la consecuencia que la norma de intervención establece. La vía material implica simplemente la toma en consideración (contrapuesta a la aplicación en sentido estricto) de la norma como dato relevante en la configuración del supuesto de hecho de la disposición aplicable de la *lex causae*. La relevancia de la norma de intervención como circunstancia fáctica se explica, bien porque el Estado extranjero tiene un poder de hecho sobre la situación (lo que puede acarrear, por ejemplo, la imposibilidad sobrevinida de una prestación), bien porque se acepta la norma de intervención como manifestación de un valor digno de protección y relevante en el funcionamiento de la normativa de la *lex contractus* (por ejemplo, para determinar que el comportamiento que infringe la norma de intervención es contrario a la moral, lo que puede

6. Sobre esta cuestión *vid.*, por todos, en nuestra doctrina, F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación... op. cit.*, pp. 60-64 y 131; y en la doctrina alemana, D. Zimmer, "Ausländisches Wirtschaftsrecht vor deutschen Zivilgerichten: Zur Unterscheidung zwischen einer normativen Berücksichtigung fremder zwingender Normen und einer bloßen Beachtung ihrer tatsächlichen Folgen", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 65-69.

implicar la ilicitud de la causa del contrato -*vid.* art. 1.275 C.c.-). Sólo a través de esta segunda vía pueden desplegar efectos sobre el régimen de la relación contractual las normas de intervención que imponen sanciones de Derecho público. Con frecuencia un mismo resultado puede alcanzarse indistintamente a través de una o de otra técnica.

El art. 7.1 -al limitarse a señalar que "podrá darse efecto"- permite al juez del foro tanto aplicar en sentido estricto las normas de intervención de un tercer ordenamiento, como simplemente tomarlas en consideración al configurar el supuesto de hecho de la disposición de la *lex contractus*. El aplicador atribuirá a la norma extranjera los efectos más apropiados en atención a las circunstancias del caso; coordinando la pretensión de ser aplicada de la norma y la sanción en ella prevista con principios derivados de las normas de D.I.Pr. y de la *lex contractus*(7).

B) Normas de defensa de la libre competencia

175. Es frecuente que el enjuiciamiento *antitrust* de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* -en especial si tienen por objeto la explotación de estos bienes en una pluralidad de países- reclame el análisis de distintos sistemas de defensa de la competencia. Pese a la subsistencia de divergencias en su interpretación; el criterio espacial de aplicación basado en el principio

7. *Vid.* M. Virgós Soriano, "El Convenio..." *loc. cit.*, pp. 822-823.

de los efectos se ha consolidado en el panorama comparado(8). En línea de principio, la pretensión de ser aplicadas al acuerdo con independencia de la *lex contractus* concurrirá en las normas *antitrust* de los ordenamientos de todos aquellos países sobre los que las cláusulas contractuales restrictivas produzcan (o tengan por objeto producir) un efecto anticompetitivo. Los distintos ordenamientos implicados serán sólo competentes para decidir sobre la legalidad del acuerdo enjuiciado en la medida en que el contrato afecte a su respectivo mercado(9).

Asimismo, en relación con la normativa *antitrust*, es el criterio de los efectos el determinante, con carácter general, para apreciar la existencia de un vínculo estrecho -exigido en el art. 7.1 CR- entre el país que adopta la norma de intervención y la situación(10). De este modo, en los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, el elemento decisivo es la eventual incidencia en el mercado (o mercados) extranjero de las cláusulas contractuales restrictivas, careciendo de relevancia las circunstancias personales, como el lugar de establecimiento, la residencia habitual o la

8. Cf., v. gr., M. Martinek, *Das internationale...* op. cit., pp. 89-91. Asimismo, vid. G. van Hecke, "L'effet sur le marché comme facteur de rattachement du droit de la concurrence", *Etudes de droit international en l'honneur de P. Lalive*, Basilea, 1993, pp. 73-79.

9. En relación con los contratos de licencia, cf. U. Zenhäusern, *Der internationale...* op. cit., p. 242, n. 132.

10. Cf., sin hacer referencia al art. 7.2 CR, D. Martiny, "Zwingende..." loc. cit., pp. 1.778, 1.780-1.781.

nacionalidad de los contratantes(11). Para determinar la existencia de ese vínculo estrecho, no bastará, sin embargo, con que el ordenamiento extranjero considere que el acuerdo enjuiciado produce efectos en su mercado, será imprescindible que a la luz de las concepciones del foro se aprecie la existencia de un interés legítimo de ese país en la ordenación del supuesto. Cabe pensar que si un ordenamiento extranjero impone la aplicación de sus normas de defensa de la competencia al contrato enjuiciado, en virtud de una interpretación del criterio de los efectos extensiva en comparación con la mantenida en el foro, la existencia de un vínculo estrecho entre el ordenamiento extranjero y la relación contractual habrá de suscitar serias dudas.

La naturaleza y el objeto de las normas extranjeras de defensa de la competencia condicionan su eficacia ante los tribunales españoles, de acuerdo con el art. 7.1 CR. En relación con el Derecho antitrust, tiene particular importancia destacar que únicamente las normas que establecen consecuencias (directas) de Derecho privado -aquí sólo importan las sanciones contractuales- podrán ser aplicadas en sentido estricto por nuestros tribunales(12); sin perjuicio de que otras disposiciones, en particular, las prohibiciones instauradas en el marco de mecanismos de Derecho público, puedan ser tomadas en consideración por nuestros tribunales. Cuando un órgano administrativo o

11. Cf. U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, pp. 241-242.

12. Con toda precisión, *vid.* M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, pp. 27-32. En nuestra doctrina, *vid.* I. Guardans Cambó, *Contrato... op. cit.*, pp. 257-261.

judicial extranjero ha adoptado previamente una decisión acerca del enjuiciamiento *antitrust* de la relación jurídico-privada, no se suscitará una cuestión de Derecho aplicable, sino de reconocimiento(13); no obstante, al margen de su reconocimiento, la decisión extranjera puede ser relevante para valorar la conformidad o no del acuerdo controvertido con el ordenamiento extranjero.

En línea de principio, el objeto de las normas *antitrust* extranjeras no supone un obstáculo a la aplicación de sus consecuencias civiles por los tribunales españoles. Con carácter general, los

13. Cf. M. Martinek, *Das internationale...* op. cit., p. 81. En el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial, la jurisprudencia comparada conoce un caso ilustrativo sobre las reticencias que suscita el reconocimiento de decisiones extranjeras en esta materia. Se trata de la célebre decisión de la *Court of Appeal* (Reino Unido) de 6 de noviembre de 1952 en el asunto *British Nylon Spinners Ltd. v. Imperial Chemical Industries, Ltd.* (reproducida en *All. ER*, 1952, vol. 2, pp. 780-784). El demandante (*B.N.S.*) obtuvo una decisión cautelar del tribunal británico para garantizar la efectividad de las licencias exclusivas sobre derechos de propiedad industrial protegidos en el Reino Unido que le había otorgado el demandado (*I.C.I.*), rechazando el tribunal británico hacer efectiva la orden emanada de un tribunal estadounidense que, tras declarar que el acuerdo de cesión en virtud del cual *I.C.I.* había obtenido los derechos de propiedad industrial objeto de licencia infringía el Derecho *antitrust* de EEUU, imponía a *I.C.I.* el deber de retrotraer al cedente la titularidad de los derechos de propiedad industrial que le habían sido otorgados en virtud del acuerdo prohibido -incluidos los que eran objeto del contrato de licencia con *B.N.S.*- (acerca de esta decisión, vid. P. Meinhardt, "Conflict..." loc. cit., pp. 534-535 -destacando la relevancia atribuida en la misma al ámbito de necesaria aplicación de la correspondiente *lex loci protectionis*-; G. Kegel, *Internationales...* op. cit., pp. 758-759; e I. Guardans Cambó, *Contrato...* op. cit., pp. 266-267 y 280-282).

diversos sistemas *antitrust* se fundan en principios similares y tutelan intereses semejantes. Son normas necesarias para la salvaguardia de un modelo de organización económica común a gran número de países; en esta medida, no responden a intereses o exigencias estrictamente nacionales(14). Las divergencias existentes en la configuración formal y en el contenido material de los diversos sistemas de defensa de la competencia ha servido para cuestionar la aplicación de las normas extranjeras en este sector, a partir de una pretendida incompatibilidad entre los ordenamientos en la materia. Asimismo, la posibilidad de aplicar las normas de defensa de la competencia extranjeras ha sido cuestionada por entender que implicaría la aceptación por el foro de las peculiares concepciones de política económica de un ordenamiento extranjero. Ambos argumentos han sido superados, poniendo de relieve lo infundado de los mismos y la conveniencia de que los Estados apliquen normas extranjeras que responden a intereses legítimos y -en particular, desde la perspectiva de los países más industrializados- son trasunto de categorías normativas existentes en el foro(15). De este modo, en los países de nuestro entorno se consolida la idea de que el respeto de las normas extranjeras de defensa de la competencia resulta necesario para salvaguardar un interés común(16). Tales

14. Cf. F. Vischer, "The Antagonism..." *loc. cit.*, pp. 20-21. Vid. también Cap. Segundo.II.2.A, *supra*.

15. Vid. especialmente -si bien el análisis tiene lugar con objeto de justificar la bilateralización del § 98.2 GWB- M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, pp. 50-72.

16. Cf. F. Vischer, "The Antagonism..." *loc. cit.*, pp. 25-26; C. Reithmann, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 343; y, con ulteriores referencias, E. Rehbinder, "Anwendungsbereich..." *loc. cit.*, p. 2.274

normas, además de responder a objetivos similares a los consagrados en este sector normativo por nuestro propio ordenamiento, son reflejo de principios que gozan de creciente reconocimiento a nivel internacional. En esta línea, cabe considerar que la existencia de un interés típicamente internacional favorable a la aplicación del Derecho antitrust extranjero encuentra reflejo en los esfuerzos por lograr una ordenación del comercio internacional de alcance mundial(17). Los intentos por lograr un cierto grado de armonización dentro de esta materia en el ámbito comparado(18), pese a hallar significativos obstáculos, son expresión de la existencia de intereses comunes en la materia y de la necesidad de superar tradicionales actitudes

("(a)usländisches Kartellrecht ist daher bei Interessengleichheit anzuwenden").

17. Cf. M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, p. 66.

18. Que ha tenido su reflejo también en lo que se refiere al régimen material antitrust de los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial y know-how: en especial, en el tratamiento de las prácticas negociales restrictivas previsto en el Proyecto de Código internacional de conducta sobre la transferencia de tecnología (vid. en la última versión -UNCTAD TD/CODE TOT/47, de 20 de junio de 1985- el capítulo 4, pp. 8-10, acerca del significado de estos esfuerzos en el marco de la configuración de un régimen antitrust internacional, vid. W. Fikentscher, H.P. Kunz-Hallstein, "Technologietransfer an Entwicklungsländer und Kartellrecht" *GRUR Int.*, 1979, pp. 437-444); así como en el art.6 del reciente Proyecto de Código Antitrust Internacional (vid. J. Drexler, A. Heinemann, "El Proyecto de Código Antitrust Internacional", *RGD*, año L, 1994, pp.3. 781-3.804, pp. 3.799-3.080); y también en la sección 8 (art. 40) del Acuerdo TRIP's, relativa al control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

nacionalistas (en especial, el peculiar tratamiento dispensado a los carteles de exportación)(19).

Las consecuencias -que exige valorar el art. 7.1 CR- sobre la relación negocial, resultantes de la aplicación de normas de defensa de la competencia, se producen en la medida en la que el acuerdo afecte al concreto mercado tutelado por la norma en cuestión. Por lo tanto, cabe pensar en la posible aplicación cumulativa a una misma relación contractual de normas de defensa de la competencia de países diversos, incluso si consagran soluciones distintas (cada una incide sobre el contrato sólo en la medida en la que el acuerdo afecte a su respectivo mercado). No obstante, habida cuenta de que es posible que un número significativo de ordenamientos pretendan que sus normas *antitrust* sean aplicadas a un contrato celebrado en esta materia -piénsese, por ejemplo, en una licencia de ámbito mundial-, cabe entender que el necesario respeto a las legítimas expectativas de los contratantes impondrá ciertos límites a la eficacia en el foro de tales normas. En todo caso, el contenido de la *lex contractus* será determinante para valorar las repercusiones sobre el régimen contractual de la eficacia atribuida a tales normas.

19. Vid. A. Shoda, "Vereinheitlichung im internationalen Kartellrecht", W. Holl, U. Klinke (Hrsg.), *Internationales... op. cit.*, pp. 191-201; M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, pp. 66-72; J. Basedow, "Entwicklungslinien..." *loc. cit.*, pp. 635-636. En relación con los más recientes propuestas en la materia, vid. W. Fikentscher, J. Drexler, "Der Draft International Antitrust Code (Zur institutionellen Struktur eines künftigen Weltkartellrechts)", *RIW*, vol. 40, 1994, pp. 93-99; y J. Drexler, A. Heinemann, "El Proyecto..." *loc. cit.*

En este contexto, podrá también el intérprete garantizar el respeto al principio de buena fe y el mantenimiento del justo equilibrio de las prestaciones en la aplicación del art. 7.1 CR. Por otra parte, el análisis previo de las consecuencias resultantes de la aplicación o inaplicación de la norma de defensa de la competencia permite en ocasiones ordenar materialmente la decisión relativa a su eficacia sobre la relación contractual. En concreto, en el marco de los contratos verticales relativos a derechos de propiedad industrial y *know-how*, la eficacia de las cláusulas restrictivas prohibidas beneficia habitualmente sólo al licenciante(20). En esta medida, la aplicación de normas *antitrust* extranjeras que acarreen la ineficacia de cláusulas contractuales prohibidas redundará habitualmente en beneficio del licenciatarío(21).

176. En el supuesto de que nuestros tribunales consideren que procede dar efecto -en los términos del art. 7.1 CR- a alguna norma de defensa de la competencia de un ordenamiento extranjero -distinto a la *lex contractus*-, la incidencia sobre el régimen contractual se traducirá, como quedó apuntado, bien en la aplicación de la sanción prevista en el ordenamiento del que emana la norma, bien en el recurso a la norma de intervención como elemento relevante en la aplicación del régimen de la *lex contractus*. En todo caso, es fundamental retener que con carácter general el régimen jurídico del contrato, sobre el que se

20. Cf. U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 244.

21. Que, con frecuencia, al tiempo de contratar no estará en disposición de conocer el contenido de las normas *antitrust* de todos los ordenamientos relevantes, *vid.* H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag... op. cit.*, p. 363.

proyecta la eficacia atribuida a la norma antitrust, viene determinado por la *lex contractus*.

Las consecuencias de la aplicación a la relación contractual de normas extranjeras de defensa de la competencia vendrán condicionadas, en primer lugar, por la configuración formal del sistema antitrust del que emana la norma. De este modo, en aquellos sistemas que consagran como principio de base el *Missbrauchsprinzip*, será imprescindible que exista una decisión previa que determine el carácter abusivo del acuerdo para que el mismo se halle prohibido. La mayoría de los ordenamientos parten, por el contrario, de la prohibición de los acuerdos restrictivos no autorizados(22), en ocasiones, prevén expresamente como sanción la ineficacia contractual. La aplicación de la norma de intervención extranjera conduce a la imposición de la consecuencia negocial prevista en la misma(23); por ejemplo, el licenciatario podrá, para liberarse de sus obligaciones, invocar la nulidad con la que la norma de intervención extranjera sanciona el

22. Vid. Cap. Segundo.II.2.A, *supra*. Acerca de las diferencias entre una y otra técnica, relativizando su alcance práctico, vid. R. Bär, *Kartellrecht... op. cit.*, pp. 284-285.

23. También si la sanción no resulta inmediatamente de la propia norma de intervención, sino de las consecuencias atribuidas por otras disposiciones del ordenamiento extranjero a la conductas contrarias a la prohibición contenida en esa norma. En todo caso, el intento de establecer diferencias entre uno y otro supuesto tiene un alcance práctico muy limitado (contraponiendo en el D.I.Pr. alemán la incidencia de las normas antitrust extranjeras que proclaman de modo expreso la ineficacia de los acuerdos prohibidos, con la resultante de la sanción de nulidad de los acuerdos restrictivos recogida en el sistema antitrust norteamericano por vía jurisprudencial, vid. D. Zimmer, "Ausländisches..." *loc. cit.*, pp. 66-67).

acuerdo prohibido. Si la consecuencia contractual no se haya prevista expresamente se aplicará la que resulte del sentido y fin de la norma(24).

El amplio margen de apreciación que el art.7.1 CR otorga al aplicador permite a éste tener en cuenta la norma de defensa de la competencia extranjera, graduando las repercusiones sobre el negocio en atención a las circunstancias del caso. La toma en consideración de las normas *antitrust* de un tercer ordenamiento como elemento condicionante de la aplicación de la *lex contractus* reviste particular trascendencia en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando -como consecuencia de la estrecha relación existente entre la ordenación de la propiedad industrial y el régimen *antitrust*- la infracción de las normas *antitrust* de un ordenamiento extranjero implica la adopción en ese Estado de medidas que hacen imposible la explotación por el licenciataria de los derechos de propiedad industrial otorgados para ese país objeto del contrato(25). Asimismo, cuando un

24. Al margen de la perspectiva conflictual, se ha constatado como en los frecuentes casos en que un ordenamiento impone una prohibición sin explicitar las consecuencias contractuales que resultan para los acuerdos que violen tal prohibición, la solución consagrada en el panorama comparado conduce con carácter general a determinar la consecuencia interpretando la norma prohibitiva de conformidad con el sentido y fin de la misma (*vid.* H. Kötz, "Die Ungültigkeit... *loc. cit.*, pp. 219-224).

25. Cabe pensar que esa será la situación con respecto a las patentes estadounidenses incluidas en el objeto del contrato, cuando la infracción del sistema *antitrust* norteamericano deriva del fraude cometido ante la *Patent Office* en la obtención de tales patentes por parte del transmitente -no obstante, en este ámbito el elemento *antitrust* es relevante ante todo en el marco de la eventual responsabilidad extracontractual del infractor, pues la imposibilidad de hacer valer la

contratante invoca como justificación de su actitud que una conducta prohibida en el ordenamiento del foro resulta admitida por el sistema antitrust extranjero; sólo es posible la toma en consideración, nunca la aplicación en sentido estricto de la norma extranjera(26).

Quedó ya señalado que, habida cuenta del significado del principio de los efectos en este sector normativo, es habitual que varios ordenamientos pretendan ser aplicados en el marco del enjuiciamiento antitrust de un mismo contrato internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*(27). La pretensión de cada sistema antitrust de ser aplicado se limita a la medida en la que el acuerdo afecta al mercado tutelado por el ordenamiento al que pertenece la norma. En consecuencia, la posibilidad de dar efecto a las normas de defensa de la competencia de terceros ordenamientos conllevará con frecuencia un acusado fraccionamiento de la ley aplicable a la relación contractual. Este fraccionamiento incide únicamente sobre aspectos puntuales de la relación jurídica, normalmente la referencia a las normas antitrust de los diversos ordenamientos afectados se proyecta sólo sobre

patente obtenida fraudulentamente resultará del recurso a la *lex loci protectionis* dentro de su ámbito de necesaria aplicación- (acerca del enjuiciamiento antitrust de este supuesto en el sistema norteamericano, vid. J. Richards, "Extra-territorial Aspects of US Law in the Patent Field", *EIPR*, vol. 5, 1983, pp. 148-153, pp. 149-150).

26. Vid. M. Martinek, *Das internationale... op. cit.*, pp. 18-20.

27. En realidad, este sector de la contratación internacional es paradigmático al respecto, vid. G. van Hecke, "International..." *loc. cit.*, p. 190.

la admisibilidad y eficacia de determinadas cláusulas negociales en un mercado concreto. Las ulteriores repercusiones que sobre el régimen jurídico del contrato derivan de la eficacia atribuida a las normas de defensa de la competencia extranjeras se determinan conforme a la *lex contractus*: régimen de la nulidad parcial, trascendencia de una eventual ineficacia *ex nunc*, alcance de la obligación de restitución, significado en relación con los vicios del consentimiento... De este modo, la competencia general atribuida a la *lex contractus* -así como, en el marco del art. 7.1 CR, la posibilidad de que el aplicador gradúe el efecto de la norma extranjera(28)- permite coordinar el resultado al que conduce el fraccionamiento normativo derivado de la incidencia de normas de defensa de la competencia de terceros Estados(29).

28. Este elemento es decisivo para valorar las diferencias existentes entre el alcance del fraccionamiento resultante de la incidencia de normas de defensa de la competencia extranjeras en virtud del art. 7.1 CR, y el concurso de normas derivado de la aplicación dentro de su ámbito de necesaria aplicación de cada *lex loci protectionis* implicada -que resulta del mandato imperativo del art. 10.4 C.c.- o de la aplicación de normas de intervención de la *lex fori* prevista en el art. 7.2, que no atribuye al intérprete un margen de apreciación similar.

29. Al respecto, *vid.* especialmente, R. Bär, *Kartellrecht...* *op. cit.*, pp. 231-236.

C) Normas de control de la adquisición de tecnología

177. La incidencia de normas de intervención de terceros Estados en el marco de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, puede suscitarse ante nuestros tribunales también en relación con las disposiciones específicas en materia de adquisición de tecnología existentes en numerosos ordenamientos extranjeros(30). La ausencia en el panorama comparado de jurisprudencia sobre el particular, así como la heterogeneidad que caracteriza a los regímenes de control en este sector, explican la vaguedad de las referencias doctrinales acerca de la posible incidencia ante tribunales extranjeros de las medidas de control de la importación de tecnología.

En los supuestos típicos, las normas de protección en este sector delimitan su ámbito espacial de imperativa aplicación atendiendo al lugar de residencia -o de establecimiento- del adquirente de tecnología(31): pretenden ser aplicadas, con

30. Acerca de la configuración de tales normas y de su trascendencia en este sector de la contratación internacional, *vid.* Cap. Segundo.II.2.C, *supra*.

31. Criterio de aplicación espacial que se reitera con frecuencia en los distintos ordenamientos que incorporan normas sobre el particular; *vid.* los apartados III a) de cada uno de los estudios sobre los sistemas de protección vigentes en el ámbito comparado, contenidos en B. Dutoit, P. Mock, *Le contrôle... op. cit.*, pp. 81-391.

independencia de la *lex causae*, a aquellos contratos en virtud de los cuales los residentes en el país que adopta el control adquieren tecnología de no residentes. Se trata, además, de un criterio de localización, en principio, suficiente para fundar la existencia del vínculo estrecho exigido por el art. 7.1 CR entre el Estado que adopta la norma y la situación; no en vano, es el que mejor se adecúa a la finalidad de unas normas destinadas a controlar tanto las condiciones en que la tecnología es importada en el país que las adopta, como las repercusiones sobre la economía de ese país y sobre sus operadores económicos.

Determinante de la eventual eficacia de este tipo de normas resulta la instauración de mecanismos administrativos de autorización y registro de los contratos. En los supuestos típicos, el control del cumplimiento por los contratantes de las normas de intervención en la materia se vincula con los procedimientos administrativos previstos, de modo que no cabe su aplicación por tribunales extranjeros (cuestión distinta es la posible aplicación de la consecuencia contractual prevista por la norma de intervención, cuando se omite por los contratantes el trámite de autorización o registro)(32). Asimismo, con frecuencia, estos regímenes imperativos de control incorporan normas que en la práctica resultan de imposible aplicación por un tribunal extranjero, así ocurre, por ejemplo, con ciertos criterios relativos a los requisitos que han de reunir los acuerdos para ser autorizados por órganos administrativos(33).

32. Cf. F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 446-447.

33. Vid. S. Soltysinski, "Choice..." *loc. cit.*, pp. 275-276.

El objetivo fundamental de estos regímenes de control es la promoción del interés económico nacional (control de la calidad de la tecnología adquirida y de su adecuación a las necesidades del país, control de la balanza de pagos...(34)). En principio, no responden a un interés compartido por los países más industrializados, que carecen de normas específicas de protección en la materia; por lo tanto, cabe entender que la ausencia de un interés común puede representar un obstáculo decisivo a la eficacia de estas normas en el marco del art. 7.1 CR(35). Ahora bien, pese a tratarse de normas que persiguen ante todo objetivos económicos propios del país del que proceden, los intereses que las inspiran pueden ser considerados como dignos de protección en el marco del art. 7.1 CR(36): responden a la situación de dependencia tecnológica específica de esos países -lo que justifica un régimen diferenciado en la materia- y algunos de los Estados parte en el CR han tenido hasta fecha reciente normas específicas de control con una finalidad similar. Además, estos regímenes de control incluyen disposiciones con contenido y naturaleza muy semejantes a los de otras existentes en los países industrializados, en concreto, en el ámbito comunitario

34. Ampliamente, *vid.* G. Cabanellas, *Antitrust...* *op. cit.*, pp. 30-47.

35. *Vid.* B. von Hoffmann, "Verträge..." *loc. cit.*, p. 216.

36. *Cf.* F.K. Beier, "Das auf internationale..." *loc. cit.*, p. 302; *id.*, "Die internationalprivatrechtliche..." *loc. cit.*, p. 290. Asimismo, al margen del sistema del CR, *vid.* K. Sajko, "Questions..." *loc. cit.*, p. 230.

y español. En efecto, las normas de protección sobre adquisición de tecnología incorporan habitualmente la regulación de las cláusulas contractuales restrictivas, que presentan grandes similitudes con el tratamiento *antitrust* de estos contratos en los países desarrollados(37). Muestra de la existencia en esta materia de intereses comunes reconocidos internacionalmente -pero también de las divergencias subsistentes entre los diversos grupos de países en torno al contenido y la configuración típicos de estos regímenes de control-, son los esfuerzos ya reseñados por elaborar un Código internacional de conducta sobre la transferencia de tecnología en el seno de la UNCTAD(38).

En consecuencia, si bien el art. 7.1 CR deja abierta la posibilidad de que los regímenes de control de la adquisición de tecnología impuestos por un tercer Estado produzcan efecto ante nuestros tribunales, es éste un ámbito donde el margen de apreciación del aplicador y la configuración del concreto sistema de control relevante serán decisivos. La posibilidad de dar efecto a las normas imperativas en la materia variará en función de su diversa naturaleza y contenido. Así, además de los obstáculos derivados del establecimiento para su aplicación de procedimientos administrativos de control, quedó ya reseñado como

37. Si bien entre los objetivos de una y otra categoría normativa existen divergencias; *vid.* W. Fikentscher, "Entwicklungshilfe oder Expansionskontrolle? (Rechtspolitische Überlegungen zu Antitrust und Technologietransfer)", *GRUR Int.*, 1983, pp. 497-504, pp. 497-499; y G. Cabanellas, *Antitrust...* *op. cit.*, pp. 47-50.

38. *Vid.* M. Hiestand, *Die Anknüpfung...* *op. cit.*, pp. 134-135.

difícilmente recibirán aplicación en el marco del art. 7.1, las normas destinadas a excluir radicalmente la autonomía conflictual en este sector de la contratación internacional(39).

178. El núcleo de problemas se centra en torno a la posibilidad de que las consecuencias contractuales previstas en el régimen de control instaurado por un tercer ordenamiento, produzcan efectos ante los tribunales españoles en el marco del art. 7.1 CR. Las sanciones civiles previstas por las normas de protección en la materia en caso de incumplimiento varían según los sistemas, pero son fundamentalmente dos(40): bien, la ineficacia del acuerdo que no ha sido objeto de registro o autorización, bien la prohibición de que el adquirente realice el pago al extranjero de la tecnología no autorizada. Con carácter general, la eventual aplicación de estas normas en virtud del art. 7.1 CR dependerá de elementos ya reseñados: un examen más detallado sólo puede tener lugar a la luz de las circunstancias del caso concreto. Ahora bien, desde la perspectiva de los países industrializados, se ha destacado que la aplicación de la nulidad contractual, que según estas normas, deriva de la falta de autorización o registro, resultará en ciertos supuestos inadmisibles, por acarrear consecuencias que chocan con principios básicos como el de buena fe; en particular, cuando la nulidad es invocada por el adquirente con objeto de liberarse de su prestación, una vez que ha

39. *Vid.*, con ulteriores referencias, Cap. Tercero.I.2.

40. *Vid.* Cap. Segundo.II.2.C, *supra*.

tenido acceso a la tecnología(41). No ha faltado, sin embargo, quien ha puesto de relieve que una actitud extrema de rechazo de tales normas, por parte de los tribunales de los países industrializados, puede ser perjudicial para los propios exportadores de tecnología, pues el reconocimiento en el país importador -que, con frecuencia, dispondrá de un poder de hecho sobre la situación- de las decisiones adoptadas ignorando sus disposiciones imperativas encontrará normalmente importantes obstáculos(42).

En realidad, la existencia de un poder de hecho por parte del país del que procede la norma para hacer valer la sanción contractual prevista en caso de incumplimiento, resulta determinante de cara a valorar la incidencia de este tipo de normas en el contexto del art. 7.1 CR. Por ejemplo, el dato de que un contrato carente de autorización queda privado de toda eficacia -si la sanción prevista es la nulidad absoluta- en el país donde la tecnología va a ser objeto de explotación, o la circunstancia de que muy posiblemente el adquirente se hallará imposibilitado para llevar a cabo su prestación -cuando la consecuencia es la prohibición de realizar el pago de la tecnología al exterior- deberán ser tomados en consideración en el

41. *Vid.*, partiendo del sistema suizo, F. Dessemontet, "Les contrats..." *loc. cit.*, pp. 447-448; y U. Zenhäusern, *Der internationale... op. cit.*, p. 158. *Vid.* también G. Cabanellas, *Antitrust... op. cit.*, p. 156. Además, el adquirente difícilmente podrá excusar el desconocimiento de una prohibición impuesta por el ordenamiento del país donde tiene su centro de actividades.

42. *Vid.* F. Vischer, "Das Internationale..." *loc. cit.*, p. 682; más matizadamente, *vid.* F. Dessemontet, "L'harmonisation..." *loc. cit.*, pp. 737-738.

marco del art. 7.1 C.R.. Se trata de circunstancias que exigen, en todo caso, ser valoradas en la aplicación de la *lex contractus*, conforme a la cual se determinará en tales supuestos qué consecuencias resultan del comportamiento de los contratantes que ha conducido a la violación del ordenamiento extranjero.

D) Normas sobre exportación de tecnología

179. La posible eficacia de los regímenes de control de la exportación de tecnología de terceros Estados resulta particularmente controvertida. Es conocido que los ordenamientos de los países industrializados incorporan habitualmente normas destinadas a restringir la exportación de productos tecnológicos, normas que se proyectan sobre los contratos objeto de estudio, a través de la prohibición de ciertos negocios o actividades materiales o por medio de la exigencia de autorizaciones(43). Se trata de disposiciones destinadas principalmente a salvaguardar la seguridad nacional y a satisfacer intereses de política exterior(44).

Los criterios de aplicación espacial empleados por estas normas han sido con frecuencia considerados como excesivos por la jurisprudencia comparada. De este modo, cabe pensar que la ausencia de un vínculo estrecho, exigido por el art. 7.1 CR, entre la situación y el Estado del que procede la norma, servirá

43. Vid. Cap. Segundo.II.B, *supra*.

44. Vid. K. Siehr, "Ausländische..." *loc. cit.*, pp. 57, 59-60.

en ocasiones para rechazar la eficacia de estas normas sobre la relación contractual. En efecto, el ámbito de necesaria aplicación de las normas de esta categoría aparece fijado en los diversos ordenamientos atendiendo a criterios diversos, no sólo territoriales -en particular, la exportación desde el territorio del país que adopta la norma-, sino también personales -nacionalidad, residencia habitual o establecimiento del transmitente o de la persona o empresa que le controla-, incluso, basados en el origen de los bienes transmitidos(45). Los criterios de aplicación de base personal, así como los inspirados en el origen de los bienes objeto del contrato, conducen a que estas normas de intervención pretendan ser aplicadas a supuestos escasamente vinculados con el país del que proceden(46). En virtud del art. 7.1 C.R., nuestros tribunales podrán excluir la aplicación de las normas de intervención en tales supuestos(47). La inclusión en

45. Vid. O. Remien, "Außenwirtschaftsrecht..." *loc. cit.*, pp. 446-453; acerca de la situación actual en los ordenamientos de EEUU y de Alemania, que combinan varios de estos criterios de aplicación, *vid.* H.J. Ziegenhain, "Extraterritoriale..." *loc. cit.*, pp. 900-906.

46. Particularmente ilustrativa al respecto es la práctica estadounidense y la respuesta crítica que la misma ha recibido en los países de Europa occidental, *vid.*, v. gr., Y.P. Quintin, "Transferts de technologie et application extra-territoriale des contrôles sur les exportations américaines à la lumière de l'Export Administration Act de 1985", *Rev. cr. dr. int. pr.*, t. 76, 1987, pp. 493-547; L. Migliorino, "Applicazione extra-territoriale della legislazione degli Stati Uniti sul controllo dell'esportazione della tecnologia", *Dir. comm. int.*, vol. 4, 1990, pp. 225-241; I. Guardans Cambó, *Contrato... op. cit.*, pp. 90-99.

47. El criterio de aplicación basado en el principio de origen puede suscitar serias dudas para fundar la existencia del vínculo estrecho reclamado por el art. 7.1 CR, *vid.* -en relación con otro sector

el contrato de cláusulas declarando aplicables las normas de un tercer Estado sobre control de las exportaciones tecnológicas a la relación contractual, no servirá en ningún caso por sí sola para fundar la existencia de ese vínculo estrecho(48). Tales cláusulas contractuales, en ocasiones exigidas por la propia normativa de intervención y que son bien conocidas en la práctica de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*(49), sólo operan en el marco de la autonomía material(50).

La constatación, por parte del aplicador, de la existencia de intereses comunes entre el Estado del que procede la norma y el foro en la aplicación de tales disposiciones, es determinante de su eficacia (tanto de su aplicación en sentido estricto como de su toma en consideración como expresión de un valor digno de protección en el marco de la aplicación de la *lex*

normativo- P. Lagarde, "Le nouveau..." *loc. cit.*, p. 322.

48. *Vid.* D. Martiny, "Zwingende..." *loc. cit.*, p. 1.770. Esas cláusulas negociales no sirven para extender el alcance conflictual de la normas de comercio exterior, *vid.*, v. gr., en relación con la práctica británica, A. Vaughan Lowe, "Extraterritorial Jurisdiction (The British Practice)", *RabelsZ*, vol. 52, 1988, pp. 157-204, p. 197.

49. Normalmente, acarrearán el compromiso por parte del licenciatario de respetar en la explotación de los bienes adquiridos -por ejemplo, cuando trata de exportar objetos producidos bajo licencia- normas extranjeras de control; en relación con la inclusión en un contrato de licencia de una cláusula en tal sentido, exigida por el ordenamiento de EEUU para que el contrato sea autorizado, *vid.* K. Kreuzer, "Parteiautonomie..." *loc. cit.*, pp. 91-95.

50. *Vid.* F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación...* *op. cit.*, p. 174.

contractus). La pertenencia del país del que procede la norma a la órbita política de España será un elemento favorable para la eficacia de la norma en nuestro país, pero no determinante de la misma(51).

180. Las repercusiones sobre la relación contractual de las normas de un tercer Estado pertenecientes a esta categoría variarán, como ha quedado reseñado, según la eficacia que el intérprete atribuya a las mismas en el marco del art. 7.1 CR. La aplicación en sentido estricto -que conduciría en los supuestos típicos a la ineficacia contractual o a la inexigibilidad de la prestación pendiente de ser autorizada- cederá con frecuencia a la simple consideración dentro de la *lex contractus* de las circunstancias generadas por la incidencia de las normas imperativas: imposibilidad de la prestación, excesiva onerosidad, frustración del fin del contrato, ilicitud de la causa del contrato por resultar inmoral... En la graduación de la sanción serán determinantes, entre otras circunstancias, el modo en que la norma de intervención incide sobre las expectativas de las partes y la excusabilidad del incumplimiento(52). La propia ley del contrato determina el reparto entre los contratantes de los

51. Es ilustrativa la alusión al conflicto de intereses, entre los obstáculos que encontraron para su eficacia en países aliados de EEUU, ciertas disposiciones norteamericanas tendentes a evitar el suministro de bienes desde países aliados a países con regímenes políticos antagónicos (*vid.*, v. gr. H.J. Ziegenhain, "Extraterritoriale..." *loc. cit.*, pp. 901-902).

52. Al respecto, *vid.* J. Basedow, "Private..." *loc. cit.*, pp. 118-141; y, al hilo de las medidas de coerción económica, F.J. Garcimartín Alférez, *Contratación...* *op.cit.*, pp. 153-157 y 185-188.

riesgos derivados de la prohibición del negocio o de la falta de autorización del mismo.

III. Otras cuestiones sometidas a conexión autónoma

181. Determinados aspectos de las relaciones emanadas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* no quedan regidos por la *lex contractus*, designada de acuerdo con los arts. 3 y 4 CR. Entre las cuestiones sometidas a conexión autónoma, ha sido ya objeto de análisis la incidencia sobre la relación negocial de la norma de conflicto relativa a los derechos de propiedad intelectual e industrial (art. 10.4 C.c.), de la que resulta la necesaria aplicación de la correspondiente ley del lugar de protección a ciertos aspectos de los contratos sobre derechos de propiedad industrial(1).

Asimismo, también queda al margen de las normas de conflicto en materia contractual, la posibilidad de que los contratantes ejerciten entre sí acciones emanadas de normas de competencia desleal protectoras de los bienes inmateriales (en particular, el *know-how*) objeto del contrato; se trata de una cuestión regida por la ley designada a través de las normas de conflicto relevantes en materia de competencia desleal(2), si bien el deber de secreto, cuya infracción se cuestiona a través de la acción de competencia desleal, puede venir impuesto

1. Vid. Cap. Sexto.I, *supra*.

2. Vid., en relación con los contratos sobre *know-how*, C.M. Correa, "Legal..." *loc. cit.*, p.478; R. Cafari Panico, *Il trasferimento... op. cit.*, pp. 108-109.

conforme a la *lex contractus*(3). En todo caso, el ejercicio de acciones de competencia desleal, con base en el *know-how* objeto del contrato desempeña un papel residual en las relaciones entre los contratantes, que, normalmente, harán valer entre sí la violación de los términos del contrato -a decidir conforme a la *lex contractus*-, acudiendo a las acciones de competencia desleal, ante todo, frente a las violaciones cometidas por terceros(4).

Igualmente, el régimen de la responsabilidad por productos del transmitente de derechos de propiedad industrial y *know-how*(5) escapa del ámbito de la norma de conflicto en materia contractual. En concreto, la eventual eficacia en el marco de la *lex contractus* de cláusulas incorporadas en el contrato con el objeto de limitar la responsabilidad por productos del transmitente de derechos sobre bienes inmateriales(6), será irrelevante frente a terceros que fundamenten su acción en el régimen aplicable en virtud de la norma de conflicto competente en materia de responsabilidad por productos(7).

3. Cf. M. Virgós Soriano, *El comercio... op. cit.*, p. 107.

4. Sobre estas cuestiones *vid.*, con referencias, Cap. Segundo.I.2, *supra*.

5. Al respecto, *vid.* Cap. Primero.III.2.D, *supra*.

6. *Vid.*, en el contexto de la práctica estadounidense relativa a las *disclaimer clauses*, S.T. Sullivan, "Minimizing..." *loc. cit.*, p. 76.

7. En este sentido, la inclusión de la normativa al respecto contenida en el art. 78 LP dentro del ámbito de

182. Cuestiones sometidas a conexión autónoma, que quedan, en principio, al margen del alcance de la ley rectora del contrato, son, también, la capacidad de los contratantes y la forma del contrato. Se trata, sin embargo, de aspectos que, dejando a salvo la posible incidencia sobre los mismos de la correspondiente *lex loci protectionis* y de normas de intervención, suscitan escasas peculiaridades en materia de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*.

La ley aplicable a la capacidad de los contratantes se determinará conforme a la regla general (ley de la nacionalidad) contenida en el art. 9.1 C.c., para las personas físicas, y 9.11 C.c., para las personas jurídicas. El art. 1.2, apartados a) y e), CR excluye del ámbito de aplicación del propio Convenio las cuestiones relativas a la capacidad de las personas físicas y jurídicas, si bien el art. 11 CR incorpora una norma específica sobre la excepción del interés nacional. La aplicación de las normas de conflicto generales sobre capacidad de los contratantes plantea escasas cuestiones peculiares en relación con los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*(8).

necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*, tratándose de un contrato internacional sobre patente española, plantea un problema de delimitación entre la regla *lex loci protectionis* (art. 10.4 C.c.) y la norma de conflicto relevante en materia de responsabilidad por productos (y no entre la regla *lex loci protectionis* y la norma de conflicto en materia contractual).

8. En el panorama comparado es ilustrativo al respecto el amplio análisis -en el marco de los sistemas

El CR incorpora un artículo específico relativo a la ley aplicable a la forma del contrato. Inspirado en el principio *favor negotii*, el art. 9 CR determina que para que un contrato sea válido en cuanto a la forma bastará con que satisfaga las exigencias de la ley aplicable al fondo o de la ley del lugar de celebración (apartado 1); cuando los contratantes se encuentren en países distintos en el momento de celebración, bastará con que reúna las exigencias de forma de uno de esos países -o de la ley aplicable al fondo- (apartado 2); los criterios de conexión relevantes operan, por lo tanto, con carácter alternativo(9). Ahora bien, en el sector de la contratación objeto de estudio, sobre la solución general prevista en el art. 9 C.R., se proyectará, como quedó expuesto, la aplicación necesaria de exigencias de forma relativas a la transmisión de derechos de propiedad industrial contenidas en la ley del lugar de protección; asimismo, en ocasiones, las normas de intervención relevantes condicionan la validez de los contratos al respeto de requisitos de forma específicos(10).

de D.I.Pr. polaco y alemán- sobre la ley aplicable a la capacidad de las partes en los contratos de licencia, contenido en A. Roy, *Lizenzverträge... op. cit.*, pp. 260-285, que se ciñe a cuestiones generales sobre la ley aplicable a la capacidad de los contratantes, sin que la circunstancia de que se trate de contratos de licencia reclame un estudio específico.

9. Por otra parte, los apartados 5 y 6 del art. 9 CR incorporan normas especiales en relación con los contratos celebrados por consumidores y los contratos sobre inmuebles.

10. La posible incidencia de requisitos de forma contenidos en normas de intervención sobre la aplicación

En efecto, no es extraño en el panorama comparado que las legislaciones sobre propiedad industrial consideren la forma escrita como un presupuesto de la validez de los contratos sobre patentes(11). Pues bien, en tales circunstancias, el recurso a la regla general sobre ley aplicable a la forma del contrato no es óbice para que normalmente resulte necesario respetar las exigencias de forma *ad substantiam* contenidas en la correspondiente ley de protección (en virtud del art. 10.4 C.c.); así ocurre, en particular, siempre que se trate de patentes españolas, en relación con el art. 74.2 LP(12). Asimismo, es conocido ya que sobre la forma de estos contratos se proyectan también las exigencias contenidas en la *lex loci protectionis* en relación con la inscripción de los mismos en registros públicos y con su eficacia frente a terceros. Por otra parte, en ocasiones, la exigencia de una determinada forma como presupuesto de la validez de contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, viene impuesta por normas de intervención, que pueden reclamar un ámbito de aplicación específico(13).

del art. 9 CR aparece ya prevista en M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc. cit.*, p. 31.

11. *Vid.* Cap. Primero.III.2.C, *supra*.

12. Sobre estas cuestiones, *vid.* Cap. Sexto.I.2.B, *supra*.

13. Por ejemplo, la exigencia contenida en la normativa alemana sobre defensa de la competencia que impone que los contratos (de licencia) que incorporan cláusulas restrictivas de la libre competencia consten por escrito (*vid.* Cap. Primero.III.2.C, *supra*); o las exigencias formales impuestas en los procedimientos de

IV. Ambito de aplicación de la ley rectora del contrato

183. En principio, todos los aspectos del contrato, que no estén sometidos a una conexión especial, se hallan regidos por la *lex contractus* (al margen queda la posibilidad -arts. 3.1 y 4.1 CR- de someter una parte del contrato a un ordenamiento distinto), de este modo, se logra la aplicación de un estatuto contractual unitario al conjunto de la relación jurídica, objetivo perseguido por la norma básica sobre el ámbito de la ley del contrato contenida en el CR (art. 10)(14). Formación, perfeccionamiento, interpretación, contenido, cumplimiento, eficacia, régimen de la ineficacia y del incumplimiento... del contrato, así como otras circunstancias de la relación obligatoria, en particular, la modificación y la extinción, quedan comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ley rectora del contrato.

En efecto, el CR dedica su artículo 10 a regular el ámbito de la ley del contrato. Este artículo, que debe ser relacionado con el art. 8 CR -disposición que prevé el recurso a la *lex hypothetici contractus* en relación

registro y/o autorización instaurados por normas de control sobre la adquisición de tecnología.

14. Cf. M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, p. 238; y D. Martiny, "Art. 32", *Münchener... op. cit.*, pp. 1.717-1.735, pp. 1.719-1.720.

con los aspectos relativos a la existencia y validez del contrato-, enumera en su apartado 1 una serie de cuestiones incluidas dentro del alcance de la ley del contrato. En la enumeración, que no presenta carácter exhaustivo(15), se mencionan como cuestiones regidas por la *lex contractus*: la interpretación del contrato, el cumplimiento de las obligaciones que genere, las consecuencias del incumplimiento, la extinción de las obligaciones y las consecuencias de la nulidad del contrato(16).

El ámbito de aplicación de la *lex contractus* no varía, con carácter general, en función de la concreta categoría contractual enjuiciada -lo que limita la trascendencia de un análisis exhaustivo de esta cuestión en un estudio, como este, relativo a un sector específico de la contratación internacional-, también es irrelevante que el ordenamiento aplicable haya sido seleccionado por las partes o determinado de modo objetivo(17).

15. Así se desprende incluso de su tenor literal, cf. M. Giuliano, P. Lagarde, "Rapport..." *loc.cit.*, p. 32.

16. Por su parte, el apartado 2, limitando la eficacia de la *lex contractus*, prevé que en lo relativo a "las modalidades del cumplimiento y a las medidas que debe tomar el acreedor en caso de cumplimiento defectuoso", se tenga en cuenta la ley del país del cumplimiento. Acerca del ámbito de aplicación de la ley del contrato en el C.R., *vid.* entre las contribuciones más recientes, con ulteriores referencias, D. Martiny, "Art. 32"..., *loc. cit.*, pp. 1.717-1.735; P. Kaye, *The New... op. cit.*, pp. 297-310; A. Kassis, *Le nouveau... op. cit.*, pp. 405-425; y M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc. cit.*, pp. 238-255.

17. Cf. C. von Bar, *Internationales... op. cit.*, pp. 389-390.

En síntesis, la ley aplicable al contrato, designada de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 o en el art. 4 CR, regirá en su conjunto las relaciones derivadas de todo contrato sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, desde su inicio hasta su finalización. La ley del contrato será también de aplicación a los negocios jurídicos preliminares, habituales, en particular, en los contratos sobre *know-how*, con objeto de fijar las condiciones en las que el adquirente puede tener acceso a los conocimientos secretos(18). En el plano conflictual, la subordinación funcional de estos acuerdos preliminares al contrato final -la cuestión no se suscitará si el acuerdo preliminar incorpora una cláusula específica de elección de la ley aplicable- debe conducir normalmente a la aplicación a los mismos de la ley del contrato final, por la particular vinculación existente(19); cuando los tratos preliminares no se ven continuados por la celebración de un contrato final (que incluiría la cesión o licencia de los derechos sobre bienes inmateriales), cabe pensar que, salvo en determinados supuestos, será de

18. Sobre estos acuerdos preliminares, desde la perspectiva material y de la práctica negocial, vid. W. Fikentscher, "The Typology..." *loc. cit.*, pp. 212-213; J.M. Deleuze, *Le contrat...* *op. cit.*, pp. 31-37; J. Pagenberg, B. Geissler, *Lizenzverträge...* *op. cit.*, pp. 294-305; y, especialmente, J. Massaguer Fuentes, *El contrato...* *op. cit.*, pp. 153-156.

19. En ocasiones, será posible recurrir, en relación con el negocio preliminar, a la técnica de la conexión accesoria o basarse en una elección tácita del ordenamiento elegido en el contrato final, vid. Cap. Segundo.III.2, *supra*.

aplicación para decidir acerca de la eventual responsabilidad precontractual, la ley que regiría el contrato proyectado o intentado(20).

Al margen de la ley rectora del contrato, se proyectarán sobre la relación comercial normas de otros ordenamientos en relación con las cuestiones sometidas a conexión autónoma, ya reseñadas, así como la eventual incidencia sobre la relación contractual de normas de intervención. Es importante recordar que, tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial, las normas de aplicación necesaria de la correspondiente *lex loci protectionis* condicionan de modo significativo el régimen contractual; en concreto, su aplicación incide sobre aspectos típicamente incluidos en el ámbito de aplicación de la *lex contractus*, como la determinación del contenido obligacional, de la eficacia del contrato e, incluso, de su interpretación(21).

20. Cf. M. Virgós Soriano, "Obligaciones..." *loc.cit.*, p.246; asimismo, resaltando como una solución en este sentido se corresponde con la tendencia a la aplicación de un estatuto unitario en materia contractual, *vid.*, con anterioridad a la incorporación del CR en nuestro ordenamiento, S. Alvarez González, "La ley aplicable a la responsabilidad precontractual en D.I.Pr. español" *REDI*, vol. XLII, 1990, pp. 125-152, p. 151; el encuadramiento de la responsabilidad precontractual en el sistema del CR suscita dificultades específicas, *vid.*, en el contexto de los contratos de cooperación empresarial, A.L. Malatesta, "La legge..." *loc. cit.*, pp. 90-94.

21. *Vid.*, ampliamente, Cap. Sexto.I.2, *supra*, especialmente los apartados C, E y F.

Por último, es preciso resaltar que el acusado fraccionamiento normativo característico del sector de la contratación internacional objeto de estudio, en particular, tratándose de contratos relativos a derechos de propiedad industrial otorgados por más de un país o de contratos sobre los que incidan normas de intervención de países diversos, reclama que la *lex contractus* asuma una función de especial trascendencia. En efecto, quedó ya manifestado cómo la aplicación necesaria de normas de la correspondiente *lex loci protectionis* (que, como es sabido, remitirá a más de un ordenamiento cuando el contrato incluya derechos de propiedad industrial relativos a territorios de protección diversos), así como la incidencia de normas de intervención, se proyectan en la mayoría de las situaciones sólo sobre aspectos específicos del contrato (por ejemplo, al incidir sobre la transmisión de los derechos de propiedad industrial relativos a un sólo país, o porque, en los supuestos típicos, la sanción de nulidad derivada de normas de defensa de la competencia se proyecta sólo sobre ciertas cláusulas negociales y únicamente en la medida en que el contrato afecte al espacio económico tutelado por esas normas). La competencia general atribuida a la ley rectora del contrato es determinante para valorar los términos en los que ese ordenamiento debe ser aplicado para decidir acerca de la repercusión sobre el contrato en su conjunto, de las normas de otros ordenamientos aplicadas a título de *lex loci protectionis* o de la eficacia atribuida a normas de intervención de otros sistemas(22).

22. Situación que fue puesta de relieve, en particular, al analizar la incidencia de las normas de

intervención, *vid.* Cap. Sexto.II.1.B y C asimismo, Cap. Sexto.II.2.B (destacando el mayor margen de interpretación de que dispone el interprete cuando las normas de intervención proceden de un tercer Estado -art. 7.1 CR-) C y D.

CONCLUSIONES

I

1. La notable diversidad de las figuras negociales - normalmente caracterizadas por su complejidad y atipicidad- a través de las cuales tiene lugar la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* excluye un tratamiento conflictual unitario; en particular, en el sistema instaurado en el CR, en el que los elementos intrínsecos de la relación contractual son determinantes de la selección de la ley aplicable en defecto de elección. Una clasificación de las distintas modalidades de contratos según su objeto y contenido obligacional se revela como la idónea para dar cuenta de todas las figuras de la práctica y permitir diferenciarlas de modo útil para el análisis de Derecho aplicable.

En esta línea, el resultado de la ordenación de los contratos internacionales que incluyen en su objeto derechos de propiedad industrial y/o *know-how* es el siguiente: contratos de cesión y licencia simple (relativos a una única modalidad de bienes inmateriales); contratos de cesión y licencia mixta (cuyo objeto está integrado por bienes inmateriales diversos); contratos de cesión y licencia recíproca (en los que la prestación fundamental de ambos contratantes consiste en la transmisión de bien(es) inmaterial(es)); y otros acuerdos a través de los cuales tiene lugar la transmisión (cesión o licencia) de derechos de propiedad industrial y *know-how* (contratos mixtos que junto a la cesión o licencia

incluyen elementos propios de otros tipos contractuales o negocios que incorporan acuerdos diversos vinculados).

2. En los contratos de cesión simple de derecho de propiedad industrial el cedente transmite la titularidad del derecho de propiedad industrial, a cambio de un precio, pasando el adquirente a ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos. La configuración de los contratos de cesión simple de *know-how* es similar a la de la categoría anterior, pero el objeto no es en este caso un bien de alcance estrictamente territorial creado por el poder público, sino que la existencia del bien transmitido aparece subordinada a su carácter secreto. Por medio de un contrato de licencia, el transmitente concede a un tercero la posibilidad de hacer uso de todas o algunas de las facultades derivadas de la titularidad de un bien inmaterial. Atendiendo a su objeto, los contratos de licencia simple se dividen en contratos de licencia de derecho de propiedad industrial y contratos de licencia de *know-how*. Con carácter general, el licenciante queda obligado a realizar todo lo necesario para hacer posible el empleo por el licenciatario del bien objeto del contrato (el contenido negocial típico -la práctica conoce configuraciones contractuales muy diversas- coincide cualquiera que sea el bien inmaterial objeto de licencia, si bien en la licencia de *know-how* la obligación de puesta a disposición del bien por parte del transmitente reviste particular trascendencia).

A través de los contratos de cesión y licencia mixta tiene lugar la explotación en un solo contrato de

derechos de propiedad industrial diversos o se combina su transmisión con la de *know-how*. El contenido obligacional típico coincide con el de los contratos de licencia simple. Especial importancia revisten los contratos de licencia mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how*, por su trascendencia práctica y por combinar la explotación de bienes con un preciso alcance territorial, creados por el poder público, con bienes cuya configuración y existencia no presenta tales vínculos con un concreto ordenamiento.

Los contratos de cesión y licencia recíproca revisten rasgos muy singulares, tanto por su función económica como por su configuración jurídica típica, consistiendo la prestación básica de todos los contratantes en la transmisión de derechos de propiedad industrial y/o *know-how*. La transmisión (plena o parcial) de alguno de estos bienes tiene lugar aquí a cambio de la adquisición de otros bienes inmateriales (o de facultades sobre los mismos).

3. En ocasiones, la cesión o licencia de derechos de propiedad industrial y *know-how* tiene lugar en el marco de otros acuerdos. La licencia de *know-how* y de derechos de exclusiva sobre signos distintivos ocupa un destacado lugar en la configuración típica de los contratos de franquicia; sin embargo no es posible la equiparación entre contrato de licencia y contrato de franquicia, éste es un contrato atípico que incluye bajo una causa única elementos propios de distintas figuras negociales (licencia, suministro, concesión, asistencia técnica, arrendamiento...), estableciendo un marco duradero de

colaboración, basado en un complejo entramado de derechos y obligaciones para las partes. En la práctica internacional reviste particular relevancia una modalidad específica, los contratos de franquicia principal, de los que resulta para el franquiciado el derecho y la obligación de desarrollar el sistema de franquicia en un concreto mercado, actuando en el mismo como franquiciador. Por otra parte, en atención a la esencia de las relaciones entre los contratantes, se distingue entre franquicia de subordinación -mucho más habitual en el tráfico, encontrándose el franquiciado en una posición de dependencia- y franquicia de coordinación.

Entre las modalidades de acuerdos de cooperación que incorporan frecuentemente la explotación contractual de derechos de propiedad industrial y *know-how* destacan los concluidos en el marco de operaciones de *joint-venture*. Estas operaciones, normalmente a partir de un contrato de base, que fija los objetivos y elementos básicos de la relación, crean a un vínculo duradero de colaboración, ocupando un lugar primordial la constitución de una empresa común, en torno a la cual se organiza la cooperación. Es frecuente la transmisión a la empresa conjunta de bienes inmateriales por parte de alguno de los participantes, así como que los participantes reciban la posibilidad de explotar bienes inmateriales cuya titularidad corresponde a la empresa conjunta. El hecho de que la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de la operación de *joint-venture* tenga lugar en un acuerdo complementario -distinto del contrato base- no elimina la íntima vinculación que la

cesión o licencia presenta en con la operación en su conjunto.

También los contratos de ingeniería -en especial los llamados de ingeniería compleja- incluyen con frecuencia en su objeto la transmisión por parte de la empresa de ingeniería de derechos de propiedad industrial o *know-how*; transmisión que en las situaciones típicas se configura en los contratos de ingeniería como un simple elemento accesorio. En los contratos de desarrollo la transmisión de bienes inmateriales por parte de la empresa ordenante aparece subordinada a la actividad de mejora de tales bienes asumida por la otra empresa.

II

4. Tanto en el Derecho español como en la mayoría de los sistemas del panorama comparado, los contratos de cesión y licencia, si bien carecen de un régimen normativo propio elaborado, son objeto de regulación por parte de distintos sectores del ordenamiento. De un lado, los instrumentos normativos que fijan los fundamentos del régimen de los derechos de propiedad industrial suelen incorporar alguna disposición sobre las condiciones básicas de explotación de los bienes que contemplan (sólo los otorgados para el territorio del poder público del que emana la normativa). De otro, el régimen obligacional de estos contratos viene determinado, en los diversos sistemas, fundamentalmente por normas del Derecho de obligaciones (de carácter general o relativas a otros

tipos contractuales), cuya aplicación (analógica) a estas concretas modalidades contractuales suscita en los diversos ordenamientos múltiples dificultades (e incertidumbre).

Junto a las normas sobre propiedad industrial y al Derecho de obligaciones, sobre estos contratos se proyectan (otras) normas de ordenación del mercado; en particular, en el actual sistema español y en los de nuestro entorno, normas de defensa de la competencia; asimismo, conocen estos sistemas la existencia de normas específicas de control de las exportaciones tecnológicas. Ahora bien, la incidencia de estas normas de control, incluso también del Derecho antitrust, sobre el régimen jurídico (en particular, el contenido obligacional) de tales contratos es muy limitada. Por su parte, en los países menos industrializados el modelo de regulación de estos acuerdos se halla condicionado por la adopción de normas restrictivas de la adquisición de tecnología, reflejo de la contraposición de intereses en la materia con los prevalentes en los países desarrollados.

5. Entre nuestro ordenamiento y otros de nuestro círculo más próximo existen significativas divergencias en el régimen de los contratos de cesión y licencia. Las diferencias afectan a cuestiones como: las condiciones de control impuestas a la transmisión de las marcas, las exigencias de forma *ad solemnitatem*, el significado de la inscripción de la licencia de patente sobre su eficacia frente a terceros, los términos en los que el licenciante exclusivo de patente puede hacer uso de la patente, la posibilidad de ceder la licencia o conceder sublicencias,

los términos en los que el licenciatario se halla legitimado para ejercitar acciones por violación de la patente, el régimen de garantías del transmitente, la configuración de los derechos y obligaciones de los contratantes que resulta de la aplicación de normas del Derecho de obligaciones no específicas de estos contratos, así como el enjuiciamiento antitrust de los acuerdos.

Estas divergencias son reflejo fundamentalmente de la presencia de principios configuradores diversos, tanto en la ordenación de los derechos de propiedad industrial, como en otros sectores normativos próximos; así como, también, de la existencia en España de intereses de política legislativa diferenciados con respecto a los países de nuestro entorno más próximo. En esta línea, si bien la aproximación a esos sistemas se encuentra en el fundamento de la nueva legislación española sobre derechos de propiedad industrial (así como de la evolución de la normativa antitrust interna), la peculiar posición de España como país con un acusadísimo déficit tecnológico tiene su reflejo en nuestra normativa sobre patentes.

El esfuerzo de coordinación internacional en el sector de la propiedad industrial no ha incluido -ni siquiera en el ámbito europeo- la elaboración de una normativa común sobre el régimen de la transmisión contractual de derechos de propiedad industrial.

III

6. La naturaleza estrictamente territorial de los derechos de propiedad industrial explica, junto con el reconocimiento del principio del trato nacional en los convenios internacionales en este sector, la casi universal aceptación de la regla *lex loci protectionis* - reconocida en el art. 10.4 C.c.- como determinante del ámbito de aplicación en el espacio de las normas relativas al régimen de los derechos de propiedad industrial. La regla *lex loci protectionis* impone la aplicación de la normativa del territorio para el que se reclama la protección o se mantiene la existencia del derecho de propiedad industrial. En el ámbito contractual, tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial de diversos territorios de protección, conduce a la aplicación de normas de cada uno de tales territorios dentro de su respectiva esfera de eficacia (intervendrán a título de ley de protección tantos ordenamientos como entes territoriales diversos otorguen los derechos de exclusiva incluidos en el objeto de transmisión). Como criterio de conexión, la regla *lex loci protectionis* presenta en nuestro sistema de D.I.Pr. carácter absoluto e inderogable.

Sólo en el espacio comunitario se ha superado el alcance estatal de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial, en especial, en el RMC y CPC (éste todavía no en vigor). La existencia de derechos de propiedad industrial supranacionales reclama la

aplicación como *lex loci protectionis* de una normativa común al conjunto de Estados participantes. Ahora bien, el alcance de la unificación en los instrumentos comunitarios dista de ser completo, previéndose el recurso a la normativa interna de algún Estado miembro para completar la aplicación de la normativa supranacional como *lex loci protectionis*.

7. El ámbito de necesaria aplicación de la regla *lex loci protectionis* se extiende a todas las cuestiones relativas al régimen de la propiedad industrial. Concesión, término, efectos, modelo de transmisión... de los derechos de propiedad industrial se rigen necesariamente por la ley de protección del correspondiente derecho de exclusiva. Las relaciones derivadas de contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial quedan necesariamente regidas en cierta medida por la(s) ley(es) de protección configuradora(s) del objeto contractual, limitando el alcance de la *lex contractus*. Por el contrario, en los contratos sobre *know-how*, el objeto negocial, que no es un derecho de exclusiva otorgado por el poder público, no viene configurado por una normativa de alcance estrictamente territorial, sino que resulta fundamentalmente de los términos del propio contrato (y de la *lex contractus*); la normas protectoras del *know-how* son sólo determinantes para hacer valer esa posición frente a terceros.

IV

8. Los sectores normativos que incorporan normas de intervención -disposiciones imperativas que pretenden ser aplicadas a una relación cualquiera que sea la ley del contrato- con incidencia específica sobre los contratos internacionales de explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* son (en el panorama comparado) diversos, en particular, el Derecho antitrust, el régimen de control de la exportación de tecnología y los mecanismos de control de la adquisición de tecnología.

Tanto en el ordenamiento español como en los de nuestro entorno más próximo, reviste particular importancia la incidencia sobre estos contratos del Derecho de defensa de la competencia. El ámbito de aplicación de estas normas se limita, en los supuestos típicos, a un concreto espacio económico (mercado). Las consecuencias contractuales que derivan de estas normas varían según los ordenamientos, si bien es frecuente no sólo la prohibición de las cláusulas restrictivas, sino también que se imponga de modo expreso, como en nuestro sistema -nacional y comunitario- la nulidad de las cláusulas prohibidas. Las ulteriores repercusiones que sobre la relación negocial derivan de la aplicación de esas sanciones no incumben al Derecho antitrust.

De la prohibición de ciertos acuerdos -o/y su sometimiento a autorización administrativa previa-, habituales en las normas de control sobre la exportación

de tecnología, se desprenden también consecuencias contractuales directas. Estas normas, destinadas a salvaguardar la seguridad nacional y a satisfacer intereses de política exterior, son propias de los países industrializados. La existencia de regímenes administrativos de control de la adquisición de tecnología es característica de países menos industrializados. Son disposiciones que normalmente afectan sólo a los contratos relativos a la adquisición de bienes tecnológicos por residentes en esos países. Del incumplimiento de estos regímenes pueden resultar también consecuencias contractuales directas, que varían según los sistemas.

9. Bien entendido, el principio tradicional de la remisión integral resultado de la norma de conflicto conduce a incluir dentro del contenido normativo de la *lex causae* sólo aquellas normas de intervención de la ley del contrato cuyo específico ámbito de aplicación - inherente al fundamento de la propia norma- comprende el concreto supuesto enjuiciado. En consecuencia, la especificidad de la *ratio* de estas normas -y la divergencia con los intereses presentes en la norma de conflicto en materia contractual- no es ignorada en su aplicación a los supuestos de tráfico externo (que se hace depender de la *Anwendungswille* de la norma de intervención). En esta línea, el alcance práctico de excluir (contrariando los datos histórico-comparados y sistemáticos del propio CR) ciertas categorías -de difícil precisión- de normas de intervención de la remisión a la *lex contractus* se revela limitadísimo.

v

10. Tratándose de acuerdos que engloban transacciones diversas destinadas a la realización de un proyecto empresarial conjunto (objetivo común), situación bien conocida en la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, el recurso a un estatuto contractual unitario contribuye a evitar contradicciones normativas y problemas de coordinación, satisface las expectativas e intereses típicos de los contratantes y permite realizar la unidad funcional y económica que caracteriza en tales supuestos al entramado obligacional.

Las ventajas que en estos supuestos -cuando existe una unidad funcional- presenta la localización unitaria del conjunto de relaciones obligatorias pueden proyectarse en el sistema del CR -en el que el principio de base es la localización separada de cada contrato- al seleccionar los criterios determinantes de la vinculación más estrecha con un país de un concreto contrato, al valorar si existe una elección tácita de la ley aplicable e, incluso, para limitar la operatividad del fraccionamiento (excepcional) previsto en el art. 4.1 CR.

VI

11. La admisión en el sector de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* de la autonomía conflictual como criterio de conexión - rechazado tradicionalmente en el marco de normas de protección relativas a la adquisición de tecnología- resulta en la actualidad prácticamente universal. El recurso a la autonomía conflictual, a través de la designación por las partes de la ley rectora del contrato, como mecanismo primero en la localización de los contratos internacionales aparece regogado en el CR en su art. 3, que instaura un modelo sobre el particular muy alejado del restrictivo existente con anterioridad en nuestro ordenamiento (art. 10.5 C.c.).

La selección por las partes de la ley aplicable aporta una significativa dosis de certeza a la relación jurídica, al suprimir la inseguridad inherente a las técnicas de determinación objetiva de la ley aplicable, muy acentuada en el marco de la contratación sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. Ahora bien, la previsibilidad derivada de la selección por las partes de la *lex contractus* debe relativizarse: por una parte, es probable que disposiciones de otros ordenamientos (en particular, de la(s) ley(es) de protección y normas de intervención ajenas a la ley del contrato) incidan sobre la relación con independencia de la *lex contractus*; por otra, el régimen material de estos contratos aparece caracterizado en los diversos sistemas jurídicos por la falta de certeza, derivada de la ausencia de un régimen

dispositivo propio. La inseguridad inherente a las deficiencias del régimen material de estos contratos sólo puede ser evitada a través de la elaboración de un clausulado contractual minucioso, en ejercicio de la autonomía material.

VII

12. A través del ejercicio de la autonomía conflictual no pueden ser obviadas las disposiciones de la ley de protección dentro de su ámbito de necesaria operación. Las cuestiones regidas por esas normas quedan fuera del alcance de la norma de conflicto en materia de contratos; además, la autonomía conflictual no es un criterio de conexión relevante en el sector de los derechos de propiedad industrial. Con carácter general, la elección como *lex contractus* de un ordenamiento distinto a la ley de protección no implica la sustitución de las normas dispositivas de la *lex loci protectionis* incluidas en su ámbito de necesaria aplicación por disposiciones pertenecientes a la ley del contrato.

También la incidencia de normas de intervención restringe la operatividad de la autonomía conflictual. No sólo la eficacia atribuida a normas de intervención del foro y de terceros Estados limita la aplicación de la ley del contrato, sino que, con carácter general, la autonomía conflictual se revela como un instrumento ineficaz tanto para excluir la incidencia de normas intervención sobre la relación comercial, como para lograr

que la misma quede regida por las normas de intervención de un ordenamiento designado por las partes.

13. Los esfuerzos por fundamentar la aplicación a los contratos de cesión y licencia de una normativa no estatal -*lex mercatoria* o Derecho transnacional- como *lex contractus* no han conseguido demostrar la aptitud de esos conjuntos normativos para desempeñar (en su plenitud) el papel de ley rectora del contrato. En todo caso, en el marco del art. 3 CR es opinión generalizada la imposibilidad de que las partes designen como *lex causae* un orden normativo extraestatal.

Pese a las ventajas derivadas de la selección por las partes de la ley aplicable a estos contratos, los estudios sobre el particular coinciden en destacar cómo frecuentemente los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* celebrados no incorporan una cláusula sobre la ley aplicable. Cuando sí incluyen una cláusula en tal sentido, es habitual que el ordenamiento designado sea el correspondiente a la sede de alguno de los contratantes, un ordenamiento neutral o el correspondiente a la ley del lugar de protección del derecho de exclusiva objeto del contrato (cuando este recaer sólo sobre derechos de un país).

VIII

14. Los planteamientos -doctrinales, legales y jurisprudenciales- relativos a la determinación de la ley

aplicable en defecto de elección a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* divergen significativamente en el panorama comparado. Con frecuencia, principios similares se emplean para alcanzar soluciones enfrentadas; en concreto, no existe uniformidad al valorar los resultados a los que conduce aquí la aplicación de la técnica de la prestación característica, ni el recurso al criterio de los vínculos más estrechos. A grandes rasgos, las soluciones propuestas -que en ocasiones aparecen combinadas en atención a las diversas modalidades contractuales- pueden ser englobadas dentro de una clasificación tripartita: ley de la sede del transmitente, ley de la sede del adquirente y ley de protección del derecho de propiedad industrial objeto del contrato.

IX

15. El art. 4 CR contiene los criterios determinantes de la ley aplicable en defecto de elección a los contratos internacionales (sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*) en nuestro actual sistema de D.I.Pr. (ciertamente, dentro del ámbito de aplicación del CR). La interpretación de esta norma no está exenta de dificultades. Controverida resulta, en particular, la medida en la que la presunción de la prestación característica (en concreto, de la mayor vinculación del contrato con el país de la sede de la parte que tiene a su cargo esa prestación) excluye la

necesidad de precisar casuísticamente a *posteriori* el país más vinculado con el contrato. El CR, al introducir en su art. 4 la presunción general de la prestación característica, recoge un modelo en el que la adecuación a las circunstancias del caso concreto no recibe una primacía absoluta sobre la seguridad jurídica. El objetivo de seguridad jurídica reclama que, en la aplicación del art. 4 CR, se respete la función asignada al país de la sede del prestador característico como expresión en los supuestos típicos de máxima vinculación con el contrato.

Cuando cabe identificar la prestación característica, la posibilidad de aplicar el ordenamiento de otro país, con base en su mayor vinculación con el contrato (art. 4.5 CR) debe restringirse en el sistema del CR a las concretas situaciones en las que la sede del prestador característico resulte inadecuada como expresión de conexidad entre el contrato y el país así designado. El último inciso del apartado 5 del art. 4 CR opera para corregir el resultado al que conduce la presunción del apartado 2 sólo en los supuestos en los que tal resultado es incompatible con la *ratio* del art. 4. Esta interpretación facilita la formulación de soluciones válidas a *priori* para grupos de supuestos (lo que debe contribuir a la aplicación uniforme del CR).

X

16. Entre las insuficiencias de la técnica de la prestación característica, inciden sobre la aplicación del art. 4.2 CR a este sector de la contratación internacional las relativas, por una parte, a la dificultad en ocasiones de su determinación y, por otra, a la posibilidad de que el país de la sede del prestador característico al momento de contratar no presente vínculos de proximidad con el contrato.

Con carácter general, la naturaleza atípica y compleja, habitual en los contratos sobre derechos de propiedad industrial y know-how, no excluye la posibilidad de identificar la prestación característica, si bien reclama con frecuencia un mayor esfuerzo interpretativo. La precisión de la prestación característica en los contratos mixtos sólo es posible cuando cabe identificar una que caracterice el contrato en su conjunto; si los elementos negociales combinados conducen a la aplicación de ordenamientos distintos, es necesario determinar cuál es más relevante en el conjunto del contrato. Cuando averiguar cuál es la prestación característica no resulta posible, se impone la búsqueda -de acuerdo con el apartado 1 y el primer inciso del apartado 5 del art. 4 CR- del país con el que el contrato presenta los vínculos más estrechos.

El hecho de que el país de la sede del prestador característico sea sólo un elemento accidental de escasa incidencia sobre la economía comercial reclamando, de este

modo, el recurso a la cláusula de corrección del segundo inciso del art. 4.5 CR, resulta excepcional (estará presente, *v. gr.*, en supuestos en los que la sede del transmitente en ese momento sea circunstancial).

XI

17. El criterio de los vínculos más estrechos opera en el marco del art. 4 CR básicamente a un doble nivel: de modo directo siempre que no es posible determinar la prestación característica; corrigiendo el resultado al que conduce la prestación característica, cuando el mismo es contrario a la ratio del art. 4 CR.

La identificación del país más vinculado debe hacerse partiendo de la naturaleza, contenido y configuración del contrato, procurando respetar las expectativas típicas de los contratantes. Particular relevancia tiene como expresión de vinculación el hecho de que los contratantes tengan su sede en el mismo país.

En el contexto de la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, la posibilidad de corregir el resultado basado en la prestación característica se suscita fundamentalmente en dos situaciones: cuando un contrato forma una unidad funcional con otro u otros (la localización separada a través de la presunción no debe llevar a desconocer la unidad del conjunto negocial); y cuando el contrato tiene por objeto derechos de propiedad industrial de un país.

18. Tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial de un solo país, el negocio presenta una manifiesta (mayor) vinculación con el país de protección. Esa particular conexidad justifica en los supuestos típicos el recurso al segundo inciso del art. 4.5 CR, marginando el resultado al que conduce la aplicación de la prestación característica. La intensa vinculación deriva, fundamentalmente, de que todos los hechos decisivos en la ejecución del contrato tienen lugar de modo necesario en ese país y de que, siendo el objeto negocial una creación del poder público de alcance estrictamente territorial, el contrato se integra de modo decisivo en la esfera socio-económica del país de protección (con una intensidad que no es menor a la que se da entre los contratos sobre inmuebles y el país donde se encuentra el bien, que lleva en apartado 3 del art. 4 CR a proclamar en tales supuestos con la aplicación, con carácter general, de *lex rei sitae*).

La particular vinculación se da únicamente en los contratos relativos a derechos de un solo país (no opera tampoco tratándose de derechos de exclusiva supranacionales), lo que justifica un tratamiento diferenciado -exigencia del principio de proximidad- de los contratos sobre derechos de propiedad industrial según tengan por objeto derechos relativos a un solo país o a varios. La pretendida complejidad de la regla resultante debe ser relativizada y es insuficiente para rechazar su aplicación; en todo caso, la supuesta conveniencia de coordinar el resultado con el de situaciones de otro tipo no sirve para que el aplicador

del art. 4 CR deconozca la manifiesta mayor vinculación con el país de protección propia de la categoría negocial a la que pertenece el acuerdo litigioso (que tiene por objeto derechos de propiedad industrial de un solo país). Tampoco el riesgo de conflicto móvil es determinante para excluir la operatividad de la regla. En relación con los contratos mixtos, la manifiesta conexidad sólo concurre en la medida en que el contrato tiene por objeto derechos de propiedad industrial de un único país.

A pesar de que sólo es aplicable a modalidades contractuales específicas, la regla que se desprende de la interpretación del CR (presunción de que tratándose de contratos sobre derechos de propiedad industrial de un único país la ley aplicable -acudiendo, si es preciso, a la cláusula de corrección del art. 4.5 CR- es la del país de protección), permite una solución unitaria, previsible, sencilla, y bien conocida en el panorama comparado, al problema de Derecho aplicable para categorías negociales precisas.

XII

19. Tanto los contratos de cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial como los contratos de cesión de *know-how* se rigen por la ley del país del establecimiento del cedente, quien tiene a su cargo la prestación característica. Ahora bien, si el contrato de cesión simple tiene como objeto derechos de propiedad industrial de un solo país, su manifiesta vinculación con

el país de protección enerva la operatividad de la sede del transmitente como elemento localizador del contrato; en tales circunstancias, la *lex contractus* será la propia ley de protección.

20. Debido a la preeminencia en la configuración negocial -de acuerdo con la técnica de la prestación característica- de la transmisión de la facultad de uso del derecho de propiedad industrial, en los contratos de licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial la prestación característica corre a cargo del licenciante, cualquiera que sea la modalidad de derechos de propiedad industrial objeto del contrato y con independencia de que la licencia sea exclusiva o no. Ni la circunstancia de que el licenciatarario asuma obligaciones no dinerarias, ni el hecho de que sobre él recaiga la obligación de explotar el derecho de exclusiva transmitido, ni la limitación del alcance de la obligación de puesta a disposición por parte del licenciante, modifican, en los supuestos típicos, la situación. Por lo tanto, de conformidad con el art. 4.2 CR debe presumirse que el país más vinculado con el contrato es aquel en el que se encontrara la sede del licenciante en el momento de celebración del contrato. Esta constatación cede sólo en supuestos excepcionales. Ahora bien, cuando los contratos de licencia simple tienen sólo por objeto la explotación de dercho(s) de un único país, el resultado que deriva del recurso a la presunción de la prestación característica debe ceder ante la manifiesta vinculación del contrato con la ley de protección.

21. También en los contratos de licencia simple de *know-how* la prestación característica corre a cargo del licenciante. La obligación de puesta a disposición reviste aquí particular intensidad. La eventual explotación de los conocimientos por parte del licenciatario no modifica el resultado. Con carácter general, el ordenamiento aplicable será, en virtud de lo dispuesto en el art. 4.2 CR, el del país del establecimiento del licenciante.

XIII

22. Las reglas formuladas para los contratos de cesión simple de derecho(s) de propiedad industrial y de licencia simple de derecho(s) de propiedad industrial son válidas también para los contratos de cesión mixta de derechos de propiedad industrial y de licencia mixta de derechos de propiedad industrial, pues el tratamiento conflictual de los contratos de cesión y licencia sobre derechos de propiedad industrial no varía en atención a la modalidad de derecho de propiedad industrial a la que pertenezca el derecho de exclusiva objeto del negocio.

23. En los contratos de cesión mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how* es el cedente quien tiene a su cargo las prestaciones que son características de los diversos tipos negociales combinados. En consecuencia, debe presumirse que el país más vinculado es aquel en el que se encuentre su establecimiento en el momento de celebración del contrato. Si el contrato mixto

incluye sólo derechos de propiedad industrial de un país, cuando el elemento predominante en el contrato es la transmisión de tales derechos de exclusiva operará la función correctora del principio de proximidad, conduciendo a aplicar como ley del contrato la ley de protección. Idénticas consideraciones son válidas en relación con los contratos de licencia mixta de derechos de propiedad industrial y *know-how*.

XIV

24. Reviste particular complejidad el tratamiento conflictual de los contratos de cesión y licencia recíproca, pues la naturaleza de la prestación básica de cada contratante es idéntica, lo que excluye el normal funcionamiento de la presunción de la prestación característica. En la búsqueda del país más vinculado con el contrato, serán elementos especialmente significativos tanto la circunstancia de que todos los derechos de propiedad industrial objeto del contrato sean relativos a un mismo país, como el hecho de que los contratantes tengan su sede en un mismo país. Si no concurre ninguna de estas circunstancias, cabe pensar que será útil como expresión de mayor conexidad la posibilidad de diferenciar la prestación básica de uno de los contratantes como más significativa en el conjunto negocial (que conduciría a aplicar la ley del país de la sede de ese contratante).

XV

25. Las prestaciones básicas de los elementos combinados en el contrato de franquicia no conducen a identificar como característica del conjunto comercial la prestación de uno de los contratantes. Sin embargo, es posible constatar que es el franquiciador quien asume la realización de los elementos más significativos en el conjunto comercial. Así, incluso arrancando de la imposibilidad de identificar la prestación característica, cabe concluir que, en los supuestos típicos (de franquicia de subordinación) es el país de la sede del franquiciador el más vinculado con el contrato. Ahora bien, el resultado así alcanzado debe ser excluido cuando quepa apreciar una mayor vinculación con otro país; y, particularmente, en aquellas situaciones en las que suponga un grave menoscabo de las expectativas típicas -objetivamente determinables- del franquiciado, supuestos en los que, normalmente, será de aplicación la ley del franquiciado. En los contratos de franquicia de coordinación, la mayor vinculación tiene lugar con el país en el que se contempla la difusión de la franquicia (si son varios será especialmente relevante el hecho de que uno de ellos coincida con el país de la sede de uno de los contratantes).

26. En los contratos de franquicia principal, donde la posición del franquiciado asume singular trascendencia, debe presumirse que el país que presenta los vínculos más estrechos es el de la sede del

franquiciado principal, siendo, en los supuestos típicos, su ordenamiento el aplicable al contrato.

XVI

27. La determinación de la prestación característica en los contratos (de base) de *joint-venture* no es posible. Elemento determinante, como expresión de mayor vinculación, será, en los supuestos típicos, el lugar donde se fija la sede de la empresa conjunta (su ordenamiento será la *lex contractus*). Solución que se impone también en los contratos relativos a la creación de un consorcio de patentes que incluyen la creación de una entidad con personalidad jurídica. Cuando la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* en el marco de una operación de *joint-venture* se lleva a cabo por medio de un contrato (complementario) separado, la posibilidad de localizar de modo independiente tal contrato de cesión o licencia debe ceder (en la interpretación del art. 4.5 CR) ante la íntima vinculación que el mismo presenta con el contrato base de *joint-venture* (la ley aplicable al contrato base regirá también el contrato complementario sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*).

XVII

28. Tratándose de contratos de ingeniería, el carácter accesorio que presenta -cuando está presente- la transmisión de derechos de propiedad industrial y *know-how* excluye la posibilidad de que este elemento condicione de modo determinante, en los supuestos típicos, la selección del estatuto contractual. Es competente para regir el contrato en su conjunto el ordenamiento que resulte de aplicar a los contratos de ingeniería las normas generales sobre determinación objetiva de la ley aplicable (debe presumirse que el país más vinculado con el contrato es el correspondiente al establecimiento de la sede de la empresa de ingeniería, que tiene a su cargo la prestación característica).

En los contratos de desarrollo es la parte que se compromete a desarrollar la tecnología la que debe realizar la prestación característica, por lo que, normalmente, será aplicable al contrato la ley del país donde se encuentra su establecimiento.

29. No es extraño que la explotación de derechos de propiedad industrial y *know-how* desempeñe un papel accesorio en el marco de un contrato (mixto) (por ejemplo, dentro un contrato de suministro o de distribución exclusiva); en tales circunstancias, serán otros elementos, más significativos y de más peso en la economía negocial, los decisivos en la precisión de la *lex contractus*.

XVIII

30. Del alcance de la ley del contrato quedan excluidos ciertos aspectos de las relaciones derivadas de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*. En la contratación sobre derechos de propiedad industrial resulta determinante precisar el ámbito de aplicación de la ley de protección. La delimitación entre los aspectos obligacionales y las cuestiones comprendidas dentro del alcance de la regla *lex loci protectionis* debe llevarse a cabo a la luz de la correspondiente ley de protección; la *ratio* de las normas materiales de ese ordenamiento es decisiva a tales efectos.

31. En los contratos sobre derechos de propiedad industrial españoles, quedan excluidas de la remisión a la *lex contractus*, por hallarse comprendidas en el ámbito de necesaria aplicación de la *lex loci protectionis*, las siguientes cuestiones. La transmisibilidad del derecho de exclusiva y las condiciones que deben ser respetadas en su explotación contractual; en particular, las exigencias de forma que las normas españolas sobre derechos de propiedad industrial imponen como presupuesto de la validez de los contratos sobre las mismas (en lo demás será de aplicación el ordenamiento designado por las normas generales sobre ley aplicable a la forma de los contratos). Las condiciones y efectos de la inscripción de los contratos sobre derechos de propiedad industrial en registros públicos; en especial, las cuestiones

relativas a la eficacia frente a terceros de los contratos sobre derechos de propiedad industrial. La legitimación del licenciatario de un derecho de propiedad industrial para ejercitar acciones derivadas del régimen de la propiedad industrial, así como la posibilidad de que el licenciante haga valer frente al licenciatario acciones derivadas de los derechos de propiedad industrial objeto del negocio. Las precisiones que acerca del alcance de la transmisión incorporan los arts. 75.3, 75.4, 75.5, 75.6 y 76.1 LP. La precisión de cuándo la actuación del transmitente o del adquirente produce el agotamiento del derecho de exclusiva...

XIX

32. Con independencia de la *lex contractus*, se proyectan sobre la relación contractual las normas de intervención de nuestro ordenamiento (tanto si son de origen nacional como comunitario) que sean de aplicación (necesaria) a la misma (en los términos del art. 7.2 CR). Las normas de intervención de la *lex fori* -dentro de su ámbito de necesaria aplicación- prevalecen en todo caso.

33. Las normas de defensa de la competencia de nuestro ordenamiento son de imperativa aplicación a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que producen efectos en nuestro mercado. El alcance del principio de los efectos como criterio de conexión determinante del alcance espacial (de las consecuencias contractuales que derivan de la

aplicación) de la normativa *antitrust* a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* varía en función de la concreta restricción enjuiciada. Con carácter general, en nuestro sistema es suficiente con que el acuerdo restrictivo limite en el mercado protegido la competencia entre los contratantes. La tendencia a localizar el mercado afectado a partir de la demanda (lo que conduce en estos contratos a localizar los efectos allí donde opera el licenciatario) no oculta la necesidad de establecer ulteriores diferenciaciones. Pese a coincidir el criterio de conexión, en ocasiones puntuales, la precisión del alcance espacial de la normativa comunitaria y de la normativa nacional no conduce a idénticos resultados (en particular, en relación con las prohibiciones a la exportación). Tratándose de restricciones derivadas de carteles constituidos para la explotación conjunta de derechos sobre bienes inmateriales, la localización de los efectos anticoncurrenciales conduce normalmente al mercado en el que se manifiesta el reforzamiento de la posición del titular.

34. La sanción contractual (nulidad de pleno derecho) derivada de las normas sobre defensa de la competencia de nuestro ordenamiento es de necesaria aplicación a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que violen normas de nuestro sistema *antitrust* (hallándose comprendidos dentro del ámbito de aplicación de tales normas). La normativa *antitrust* sólo reclama la nulidad del contrato en la medida en que éste viole la prohibición (y produzca efectos en el mercado relevante). Las ulteriores

consecuencias que de la ineficacia derivan sobre la relación negocial son competencia de la *lex contractus*.

35. La exigencia de autorización contenida en la normativa española sobre exportación de tecnología resulta de aplicación -cualquiera que sea la *lex contractus*- sólo a los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que tengan por objeto la salida del territorio español de tecnología de doble uso en las concretas circunstancias establecidas. La autorización opera sólo como *conditio iuris* para el cumplimiento por el transmitente de esa prestación. Las repercusiones adicionales sobre la relación contractual se determinan conforme a *lex contractus*.

XX

36. Las condiciones bajo las cuales puede darse efecto a las normas de intervención de terceros Estados - recogidas en el art. 7.1 CR, de muy compleja interpretación- son: que la norma de que se trate sea de imperativa aplicación cualquiera que sea la *lex contractus* y que exista un vínculo estrecho entre la disposición y el país de que procede. La eficacia de las normas que satisfacen esos requisitos se hace depender de un proceso de valoración por el aplicador, en el que éste deberá considerar no sólo la naturaleza y objeto de la norma (siendo determinante al respecto el juicio que merecen los objetivos y el fundamento de la norma, así como la circunstancia de que un Estado disponga de un

poder de hecho que le permita hacer efectiva la norma), sino también las consecuencias resultantes de su aplicación o inaplicación (lo que reclama un análisis casuístico, condicionado por la competencia general atribuida a la *lex contractus*). En el marco del art. 7.1 CR, la eficacia de las normas de intervención de terceros Estados puede consistir bien en su aplicación en sentido propio, bien en limitarse a tomar en consideración la norma como dato relevante en la configuración del supuesto de hecho de una norma de la *lex contractus*.

37. El principio de los efectos goza de amplia difusión como criterio delimitador del ámbito espacial de aplicación (necesaria) de la normativa *antitrust*. Al hilo de los contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how*, los ordenamientos implicados serán competentes para decidir sobre la legalidad del acuerdo enjuiciado sólo en la medida en que el mismo afecte a su respectivo mercado. El criterio de los efectos sirve también como punto de partida para valorar la existencia del vínculo estrecho entre la norma y el país del que procede, que exige el art. 7.1 CR. Con carácter general, ni la naturaleza (sólo son susceptibles de aplicación en sentido propio las que establecen sanciones contractuales directas; las que resultan de los mecanismos sancionatorios de Derecho público sí pueden ser tomadas en consideración) ni el objeto (son normas que, además de estar muy próximas a otras existentes en el foro, son expresión de principios con un reconocimiento internacional creciente) de las normas *antitrust* supone un obstáculo a la eficacia ante nuestros Tribunales de normas extranjeras de este sector.

Las consecuencias contractuales derivadas de la aplicación de una normativa antitrust extranjera varían en función de la configuración formal del sistema antitrust de que procede. En la contratación internacional sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* no es extraño que -como consecuencia del criterio de los efectos- normas de defensa de la competencia de sistemas diversos pretendan ser aplicadas a una misma relación contractual. En tales circunstancias, la competencia general que corresponde a la *lex contractus* es determinante para precisar las consecuencias que se desprenden sobre la relación contractual, evitando problema de coordinación. Asimismo, el amplio margen de apreciación que el art. 7.1 CR concede al intérprete permite a éste graduar las repercusiones sobre la relación contractual de la eficacia atribuida a las normas de intervención.

XXI

38. La eficacia ante nuestros tribunales de normas de intervención extranjeras relativas a la adquisición de tecnología se halla condicionada por los mecanismos administrativos de autorización y registro instaurados para su aplicación. En el marco del art. 7.1 CR es posible que ciertas normas de estos sistemas de control produzcan efectos ante nuestros tribunales, si bien se trata de un sector en el que el aplicador goza de un amplio margen de interpretación y en el que las

soluciones variarán según la configuración del concreto sistema de control. En todo caso, la aplicación sobre la relación negocial de la sanción de nulidad prevista en normas de esta categoría debe ser rechazada cuando se manifiesta contraría principios básicos como el de buena fe. En supuestos específicos, el poder de hecho que ostenta el país que adopta la norma para garantizar la sanción contractual condicionará su incidencia en el marco del art. 7.1 CR.

39. En relación con las normas de exportación de tecnología, la pertenencia del país del que proceden a la esfera política de España será un elemento favorable para su eficacia ante nuestros tribunales, pero tradicionalmente estas normas han empleado criterios de aplicación (en particular, los inspirados en el origen de la tecnología) que pueden ser considerados como excesivos e insuficientes para fundar el vínculo estrecho entre la norma y el país de que procede reclamado por el art. 7.1 CR.

XXII

40. Sometidas a conexión autónoma -al margen de la norma de conflicto en el ámbito contractual- quedan además otras cuestiones; en particular, capacidad de lños contratantes, forma del contrato (cuestión sobre la que, sin embargo, se proyectan con frecuencia disposiciones de la *lex loci protecciones* o de normas de intervención),

alcance de las normas sobre competencia desleal, responsabilidad por productos del transmitente.

41. La existencia de aspectos de las relaciones derivadas de contratos sobre derechos de propiedad industrial y *know-how* que quedan al margen de la ley del contrato, no oculta el significado y trascendencia de la competencia general que corresponde a la *lex contractus*.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *L'accord industriel international*, Paris, Librairies Techniques, 1975.

ADRIAN ARNAIZ, A.J.: "Las conexiones subsidiarias en las obligaciones contractuales: sus fundamentos y estructuras jurídicas", *REDI*, vol. XXXIX, 1987, pp. 45-66

AGUILAR CANOSA, S., CREMADES SANZ-PASTOR, B.M., CREMADES SANZ-PASTOR, J.A.: *El contrato de asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología*, Madrid, Index, 1976.

ALBERECHTSKIRCHINGER, G.: "The Impact of the Luxembourg Conference for the Establishment of a Community Patent on the Law of License Agreements", *IIC*, vol. 7, 1976, pp. 447-469.

ALCOVER GARAU, G.: *La responsabilidad civil del fabricante (Derecho comunitario y adaptación al Derecho español)*, Madrid, Civitas, 1990.

ALDOUS, W., YOUNG, D., WATSON, A., THORLEY, S.: *Terrell on the Law of Patents*, 13ª ed., Londres, Sweet & Maxwell, 1982.

ALVAREZ GONZALEZ, S.: "La ley aplicable a la responsabilidad precontractual en D.I.Pr. español", *REDI*, vol. XLII, 1990, pp. 125-152.

ALVAREZ PASTOR, D., EGUIDAZU, F.: *Control de cambios (Régimen jurídico de las transacciones exteriores en España y en la CE)*, 8ª ed., Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1993.

ANDEREGG, K.: *Ausländische Eingriffsnormen im internationalen Vertragsrecht*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1989.

ANGULO, M. de: "Artículo 10.5. Comentario", *Comentarios a las reformas del Código civil*, vol. I, Madrid, Tecnos, 1977, pp. 520-529.

ANN. C.: *Die Produkthaftung des Lizenzgebers (Zur Haftungssituation von Innovationsträgern im deutschen und amerikanischen Recht)*, Colonia, Carl Heymanns, 1991.

ARNOLD, T.: "Basic Considerations in Licensing", A.B.A., *Recent Developments in Licensing*, 1981, Nueva York, pp. 6-22.

ASTOLFI, A.: "El contrato internacional de joint venture", *Separata de la Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones*, núm. 83 (octubre 1981), Buenos Aires, Depalma, 1986.

BAPTISTA, L.O., DURAND-BARTHEZ, P.: *Les associations d'entreprises (joint ventures) dans le commerce international*, París, F.E.D.U.C.I.-L.G.D.J., 1985.

BAR, C. von: *Internationales Privatrecht*, tomo II, Múnich, C.H. Beck, 1991.

BAR, C. von: "Internationales Wettbewerbsbeschränkungsrecht zwischen Sach- und Kollisionsrecht", *Festschrift für M. Ferid*, Francfort, Verlag für Standesamtswesen, 1980, pp. 13-37.

BÄR, R.: *Kartellrecht und internationales Privatrecht*, Berna, Stämpfli, 1965.

BARACK, B.: *The Application of the Competition Rules (Antitrust Law) of the European Economic Community to Enterprises and Arrangements External to the Common Market*, Deventer, Kluwer, 1981.

BARATTA, R.: *Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti*, Milán, Giuffrè, 1991.

BASEDOW, J.: "Entwicklungslinien des internationalen Kartellrechts", *NJW*, vol. 42, pp. 627-638.

BASEDOW, J.: "Private Law Effects of Foreign Export Controls -An International Case Report-", *GYIL*, vol. 27, 1984, pp. 109-141.

BASEDOW, J.: "Wirtschaftskollisionsrecht. (Teoretischer Versuch über die ordnungspolitischen Normen des Forumstaates)", *RabelsZ*, vol. 52, 1988, pp. 8-40.

BATIFFOL, H., LAGARDE, P.: *Droit international privé*, t. I, 8ª ed., París, L.G.D.J., 1993.

BATIFFOL, H., LAGARDE, P.: *Droit international privé*, t. II, 7^a ed., Paris, L.G.D.J., 1983.

BATIFFOL, H.: *Les conflits de lois en matière de contrats. (Etude de Droit international privé comparé)*, Paris, Sirey, 1938.

BATIFFOL, H.: "Subjetivisme et objectivisme dans le droit international privé des contrats", *Mélanges offerts à J. Maury*, tomo I, Paris, Dalloz & Sirey, 1960, pp. 39-58.

BAUER, M.: "Technologie-Transfer-Verträge-Struktur und typische Probleme", F. Nicklisch (Hrsg.), *Der komplexe Langzeitvertrag (Strukturen und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)*, Heidelberg, C.F. Müller, 1987, pp. 206-223.

BAYLOS CORROZA, H.: *Tratado de Derecho Industrial (Propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, Madrid, Civitas, 1978.

BAYLOS CORROZA, H.: *Tratado de Derecho Industrial (Propiedad industrial, propiedad intelectual, Derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal)*, 2^a ed., Madrid, Civitas, 1993.

BAYLOS CORROZA, H.: "Cesión, licencias contractuales y licencias de pleno derecho", Grupo español de la AIPPI, *Jornadas sobre la nueva Ley española de patentes (tecnología, industria y patentes en la España comunitaria)*, Barcelona, Grupo español de la AIPPI, 1987, pp. 15-31.

BECERRI, O.M.: "Mexico's New Law Liberalizes Technology Transfer", *Les Nouvelles*, vol. XXVII, 1992, pp. 1-5.

BECK, B.: "Extraterritoriale Anwendung des EG-Kartellrechts. Rechtsvergleichende Anmerkungen zum Zellstoff-Urteil des Europäischen Gerichtshofs", *RIW*, vol. 36, 1990, pp. 91-95.

BEIER, F.K.: "Conflict of Law Problems of Trademark License Agreements", *IIC*, vol. 13, 1982, pp. 162-182.

BEIER, F.K.: "Das auf internationale Markenlizenzverträge anwendbare Recht", *GRUR Int.*, 1981, pp. 299-308.

BEIER, F.K.: "Die Bedeutung des Patentsystems für den technischen, wirtschaftliche und sozialen Fortschritt", *GRUR Int.*, , 1979, pp. 227-235.

BEIER, F.K.: "Die internationalprivatrechtliche Beurteilung von Verträgen über Gewerbliche Schutzrechte", W. Holl, H. Klinke (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 287-303.

BEIER, F.K.: "Gewerbliche Schutzrechte in Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) nach sowjetischen Recht", *RIW*, vol. 34, 1988, pp. 166-172.

BELLAMY, C., CHILD, G. (edición de E. Picañol): *Derecho de la competencia en el Mercado Común*, Madrid, Civitas, 1992.

BENKARD, G. (BRUCHHAUSEN, K., ROGGE, R., SCHÄFERS, ULLMANN, E.): *Patentgesetz (Gebrauchsmustergesetz)*, 8ª ed., München, C.H. Beck, 1988.

BERCOVITZ, A.: *La nueva ley de patentes (ideas introductorias y antecedentes)*, Madrid, Tecnos, 1986.

BERCOVITZ, A.: "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes", *RDM*, núms. 105-106, 1967, pp. 79-142.

BERCOVITZ, A.: "El contrato de ingeniería (características y concepto)", *HPE*, núm. 94, 1985, pp. 133-145.

BERCOVITZ, A.: "La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t.II, Madrid, Civitas, 1986, pp. 517-617.

BERCOVITZ, A.: "La protección jurídica de la tecnología", A. Bercovitz, S. Jiménez, *Las patentes en la empresa*, Madrid, Fundación del INI, 1982, pp. 29-109.

BERCOVITZ, A.: "La transmisión de tecnología y su problemática jurídica actual", AA.VV., *Seminario sobre Adquisición de tecnología extranjera*, Bilbao, Instituto de estudios bancarios y bursátiles, 1975, pp. 71-104.

BERCOVITZ, A.: "Normas sobre defensa de la competencia del Tratado CEE", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t.II, Madrid, Civitas, 1986, pp. 327-480.

BERCOVITZ, A.: "Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (Especialmente desde la perspectiva del Derecho europeo)", *Derecho mercantil de la C.E.E. (Estudios en homenaje a J. Girón Tena)*, Madrid, Civitas, 1991, pp. 155-185.

BERKEMEIER, A.: "Technologietransfer-Verträge nach Brasilien im Spannungsfeld zwischen Privatautonomie und staatlicher Wirtschaftsintervention", *RIW*, vol. 32, 1986, pp 433-439.

BERNADINI, P.: "Contratti internazionali e diritto applicabile", *Dir. comm. int.*, vol. 1, 1987, pp. 393-414.

BERNHARDT, W., KRASSER, R.: *Lehrbuch des Patentrechts*, 4ª ed., Múnich, C.H. Beck, Múnich, 1986.

BISMUTH, J.L.: "Les contraintes spécifiques à la technologie dans les contrats internationaux de coopération", *DPCI*, t. 10, 1984, pp. 521-552.

BLAISE, J.B., STENGER, J.P.: "Propriété industrielle", *J.-Cl. dr. int.*, Fascicule 563-A, 1981.

BODENHAUSEN, G.H.C.: *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (revisado en Estocolmo en 1967)*, Ginebra, BIRPI, 1969.

BODEWIG, T.: "Franchising in Europe- Recent Developments", *IIC*, vol. 24, 1993, pp. 155-178.

BOER, T.M. de: "The EEC Contracts Convention and the Dutch Courts (A Methodological Perspective)", *RabelsZ*, vol. 54, pp. 24-62.

BOGGIANO, A.: *Derecho internacional privado. Tomo II. Derecho mercantil internacional*, 3ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991.

BOGULAWSKIJ, M.M.: *Internationaler Technologietransfer (Rechtliche Regelungen)*, Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1990.

BORTOLOTTI, F., PREVISANI, A.: *Guide pour la conclusion de contrats d'agence et de concession a l'etranger*, Paris, Moniteur, 1981.

BORTOLOTTI, F.: "Formazione e gestione dei rapporti negoziali: la prassi contrattuale internazionale fra *standard forms*, imitazione e creativita", AA.VV., *Fonti e tipi del contratto internazionale*, Milán, E.G.E.A, 1991, pp. 229-249.

BOTANA AGRA, M.: *La proteccion de las marcas internacionales (con especial referencia a España)*, Madrid, Marcial Pons, 1994.

BOTANA AGRA, M.: "Transmision y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes", *ADI*, t. 11, pp. 103-133.

BOUZA VIDAL, N.: "Aspectos del Derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnologia", *Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1991*, Bilbao, Serv. ed. univ. P. Vasco, 1992, pp. 227-269.

BREM, E.: "Das Immaterialgüterrecht im zukünftigen IPR-Gesetz", *Beitrage zum neuen IPR des Sachen-, Schuld- und Gesellschaftsrechts (Festschrift für R. Moser)*, Zürich, Schulthess, 1987, pp. 53-65.

BRODLEY, J.F.: "Joint-Ventures and Antitrust Policy", *Harvard L. Rev.*, vol. 95, 1982, pp. 1.521-1.590.

BROSETA PONT, M.: *Manual de Derecho mercantil*, 9ª ed., Madrid, Tecnos, 1991.

BROWING, D.S.: "International Licensing Agreements: Some Legal and Economic Considerations", *Houston L. Rev.*, vol. 5, 1967-1968, pp. 63-99.

BRUMBAUGH, G.M.: "Choice-of-Law Provisions in Licensing Contracts", W.L.M. Reese (ed.), *International Contracts (Choice of Law and Language)*, Nueva York, Oceana, 1962, pp. 36-43.

BUESA, M., MOLERO, J.: "Patrones de innovacion y estrategias tecnologicas de las empresas españolas", J.L. Garcia Delgado (dir.), *España, economia*, 6ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 1993, pp. 785-805.

BÜRLI, E.: *Die Übertragung der international eingetragenen Marke*, Zürich, Juris, 1970.

BURST, J.J.: *Breveté et licencié (Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence)*, Paris, Librairies Techniques, 1970.

BURST, J.J.: "Droits de propriété industrielle et franchise", *Mélanges offerts à A. Chavanne (droit penal, propriété industrielle)*, Paris, Litec, 1990, pp. 203-211.

CABANELLAS G., MASSAGUER FUENTES, J.: *Know-How Agreements and EEC Competition Law*, Weinheim, VCH, 1991.

CABANELLAS, G.: *Antitrust and Direct Regulation of International Transfer of Technology Transactions (A Comparison and Evaluation)*, Weinheim, VCH, 1984.

CABANELLAS, G.: *The Extraterritorial Effects of Antitrust Law on Transfer of Technology Transactions*, Weinheim, VCH, 1988.

CABANELLAS, G.: "Applicable Law under International Transfer of Technology Regulations", *IIC*, vol. 15, 1984, pp. 39-67.

CAFARI PANICO, R.: *Il trasferimento internazionale di know-how*, Milán, Giuffrè, 1985.

CAGE, K.L.: "Drafting Technology Transfer Agreements that Accomodate Most Recent Changes in U.S. Export Control Laws", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 14, 1991, pp. 37-48.

CALVO CARAVACA, A.L., FERNANDEZ DE LA GANDARA, L.: *Derecho mercantil internacional (Estudios sobre Derecho comunitario y del comercio internacional)*, Madrid, Tecnos, 1993.

CALVO CARAVACA, A.L.: "Las sociedades de capital en el tráfico jurídico internacional", *RGD*, año XLIV, 1988, pp. 3.679-3.701.

CALVO CARAVACA, A.L.: "Personas jurídicas con especial referencia al Derecho de sociedades", J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial*, 5ª ed., Madrid, Beramar, 1993, pp. 143-192.

CAMPIGLIO, C.: "Prime applicazioni della clausola de eccezione europea in materia contrattuale", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXVIII, 1992, pp. 241-254.

CARBONE, S.: "Il contratto senza legge e la convenzione di Roma del 1980", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XIX, 1983, pp. 279-287.

CARDELUS I GASSOT, L.: *El contrato de franchising*, Barcelona, PPU, 1988.

CARPINELLO, G.F.: "Testing the Limits of Choice of Law Clauses: Franchise Contracts as a Case Study", *Marquette LR*, vol. 74, 1991, pp. 57-89.

CARRASCOSA GONZALEZ, J.: *El contrato internacional (Fraccionamiento versus unidad)*, Madrid, Civitas, 1992.

CARRILLO POZO, L.F.: *El contrato internacional: la prestación característica*, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España, 1994.

CASADO CERVIÑO, A.: "Incidencia en el Derecho español de los tratados y normas internacionales sobre propiedad industrial", *La Ley*, 1991(2), pp. 1.030-1041.

CASADO CERVIÑO, A.: "Relieve del control en la licencia de marca", *ADI*, t. 9, 1983, pp. 125-159.

CASADO CERVIÑO, A.: "Transmisión y licencia de la marca y de la solicitud de marca en la ley de 1988", *AC*, núm. 28, 1989, pp. 2.141-2.150.

CASSONI, G.: "I contratti collegati nel diritto internazionale privato", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XV, 1979, pp. 23-42.

CASTAN TOBEÑAS, J.: *Derecho civil español común y foral*, t. IV (*Derecho de obligaciones*), 14ª ed., Madrid, Reus, 1988.

CASTRO Y BRAVO, F. de: *El negocio jurídico*, Madrid, Civitas, 1985 (reproducción de la edic. original de 1971).

CAVALLO BORGIA, R.: *Il contratto di engineering*, Padua, Cedam, 1992.

CERDA ALBERO, F.: "Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad europea", RGD, año L, 1994. pp. 3.669-3.716.

CHAVANNE, A., BURST, J.J.: *Droit de la propriété industrielle*, 3^a ed, París, Dalloz, 1990.

CHECA MARTINEZ, M.: *El crédito documentario en el Derecho del comercio internacional*, Madrid, Beramar, 1994

CHOATE, R.A., FRANCIS, W.H., COLLINS, R.C.: *Cases and Materials on Patent Law (Including Trade Secrets, Copyrights, Trademarks)*, 3^a ed., St. Paul, West Publishing, 1987.

CHRISTOU, R.: *International Agency, Distribution and Licensing Agreements*, Londres, Longman, 1986.

CIESLIK, J.: "Prácticas regulatorias en la adquisición de tecnología en los países en desarrollo: una visión preliminar", *Rev. Der. Ind.*, año 13, 1991, pp. 136-164.

COING, H.: "La détermination de la loi contractuelle en droit international privé allemand", F.E. Klein, F. Vischer (eds.), *Colloque de Bâle sur la loi régissant les obligations contractuelles*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1983.

CONTRACTOR, F.J.: *International Technology Licensing (Compensation, Costs, and Negotiation)*, Lexington, D.C. Heath, 1981.

CORNISH, W.R.: *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Londres, Sweet & Maxwell, 1984.

CORREA, C.M.: "Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions", *Ga. J. Int'l. & Comp. L.*, vol. 11, 1981, pp. 449-494.

CORREA, C.M.: "Transfer of Technology in Latin America: A Decade of Control", *J. World Trade L.*, vol. 15, 1981, pp. 388-409.

CZAR DE ZALDUENDO, S.: "El régimen común andino sobre inversiones extranjeras y transferencia de tecnología: capítulo final", *Rev. Der. Ind.*, año 13, 1991, pp. 37-59.

DELEUZE, J.M.: *Le contrat de transfert de processus technologique (know-how)*, 3^a ed., Paris, Masson, 1982.

DELGADO, J.: "Mexico's New Law Affects Licensing", *Les Nouvelles*, vol. XXVI, 1991, pp. 174-178.

DERRUPPE, J.: "Propriété industrielle", *Encyclopedie Dalloz dr. int.*, Paris, 1969, pp. 667-672.

DESANTES REAL, M.: "Inversiones extranjeras y autorización administrativa previa: repercusión en los contratos privados subyacentes. (Nota a la sent. TS, sala 1^a, de 15 de diciembre de 1989)", *La Ley*, 1991 (1), pp. 1.053-1063.

DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad", *REDI*, vol. XLIII, 1991, pp. 323-350.

DESLANDES, P.: "La réglementation française des contrôles à l'exportation à des fins de sécurité", B. Chantebout, B. Warusfel (coor.), *Le contrôle des exportations de haute technologie vers les pays de l'Est*, Paris, Masson, 1988, pp. 69-79.

DESSEMONTET, F.: *Le Savoir-faire industriel (Définition et protection du Know-how en droit américain)*, Lausana, Imprimeries Réunies, 1974.

DESSEMONTET, F.: Recensión a "Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions", de S. Soltysinski, *IIC*, vol. 20, 1989, pp. 120-123.

DESSEMONTET, F.: "L'harmonisation du droit applicable aux contrats de licence", *Conflits et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'A.E. von Overbeck*, Friburgo, Editions universitaires, 1990, pp. 725-746.

DESSEMONTET, F.: "Les contrats de licence en droit international privé", *Mélanges G. Flattet*, Lausana, Payot, 1985, pp. 435-453.

DESSEMONTET, F.: "Transfer of Technology Under UNCTAD und EEC Draft Codifications: A European View on Choice of Law in Licensing", *J. Int. L. & Ec.*, vol. 12, 1977, pp. 1-55.

DEUTSCHE HANDELSKAMMER FÜR SPANIEN: "Modelo de contrato para la concesión de licencias industriales a firmas españolas", *Lizenz-und Know-how-Verträge mit spanischen Firmen*, 7ª ed., s.l., 1974, s.e., pp. 20-26

DIENER, M.: *Contrats internationaux de propriété industrielle*, Burdeos, Litec, 1986.

DIEZ PICAZO, L.: *Fundamentos de Derecho civil patrimonial*, vol. 1 (*Introducción. Teoría del contrato*), 4ª ed., Madrid, Civitas, 1993.

DOMINGUEZ GARCIA, M.A.: "Aproximación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial referencia a la tutela del distribuidor", *RDM*, núm. 177, 1985, pp. 419-485.

DONATIS, A. de: *L'autonomie delle parti e la scelta della legge applicabile al contratto internazionale*, Padua, Cedam, 1991.

DRAETTA, U.: "Conflitti di legge in materia di contratti di licenza brevettuale", *Dir. int.*, vol. XVIII, pp. 279-281.

DREXL, J., HEINEMANN, A.: "El Proyecto de código antitrust internacional", *RGD*, año, L, 1994, pp. 3.781-3.804.

DROBNIG, U.: "Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 195-208.

DUCREY, P.: *Die Kartellrechte der Schweiz und der EWG im grenzüberschreitende Verkehr*, Friburgo, Universitätsverlag, 1991.

DURAND-BARTHEZ, P.: "La durée des accords de coopération et les clauses gouvernant leur adaptation", *DPCI*, vol. 10, 1984, pp. 355-375.

DUTOIT, B., MOCK, P.: *Le contrôle administratif des contrats de licence et de transfert de technologie*, Ginebra, Droz, 1993.

DUTOIT, B.: "Joint Ventures and Intellectual Property", *IIC*, vol. 20, 1989, pp. 439-466.

EBENROTH, C.T.: "Herausforderung für das internationale Wirtschaftsrecht", *RIW*, vol. 40, 1994, pp. 1-12.

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE: *East-West Joint Venture Contracts*, Nueva York, Naciones Unidas, 1989.

EKELMANS, M.: "Le dépeçage du contrat dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles", *Mélanges offerts à R. Vander Elst*, Tomo I, Bruselas, Nemesis, 1986, pp. 243-253.

ELIAS-OSTUA, R. de: "El franchising: tratamiento mercantil y fiscal", *HPE*, núm. 94, 1985, pp. 233-259.

EMMERICH, V.: "Die Form wettbewerbsbeschränkender Verträge", *NJW*, vol. 33, 1980, pp. 1.363-1.368.

EMMERICH, V.: "Lizenzverträge", U. Immenga, E.J. Mestmäcker, *GWB Kommentar zum Kartellgesetz*, 2ª ed., Múnich, C.H. Beck, 1992, pp. 630-712.

ENGLERT, T.: "Das Immaterialgüterrecht im IPRG", AA.VV, *Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung*, Zúrich, Schulthess, 1990, pp. 61-70.

ESPINAR VICENTE, J.M.: *La regulación jurídica de los contratos internacionales de contenido económico*, Madrid, *Revista de Derecho Privado*, 1979.

ESPLUGUES MOTA, C. (BARONA VILAR, S., ESPLUGUES MOTA, C., HERNANDEZ MARTI, J.), *Contratación internacional (Doctrina, jurisprudencia, formularios y legislación)*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994.

FAZZINI, M.: "Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi", *Riv. dir. ind.*, vol. XLII, 1993, pp. 159-207.

FERNANDEZ NOVOA, C.: *Derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1990.

FERNANDEZ NOVOA, C.: *Fundamentos de Derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984.

FERNANDEZ NOVOA, C.: GOMEZ SEGADÉ, J.A., *La modernización del Derecho español de patentes*, Madrid, Montecorvo, 1984.

FERNANDEZ NOVOA, C.: "Dos cuestiones candentes del Derecho de marcas", *La Ley*, 1985 (4), pp. 294-301.

FERNANDEZ NOVOA, C.: "Las funciones de la marca", *ADI*, t. 5, 1978, pp. 33-65.

FERNANDEZ NOVOA, C.: "El fundamento del sistema de patentes", *ADI*, t. 7, 1981, pp. 13-30.

FERNANDEZ ROZAS, J.C., SANCHEZ LORENZO, S.: *Curso de Derecho internacional privado*, 2ª ed., Madrid, Civitas, 1993.

FERRIER, D.: "La franchise internationale", *Journ. dr. int.*, t. 115, 1988, pp. 625-662.

FIKENTSCHER, W., DREXL, J.: "Der Draft International Antitrust Code (Zur institutionellen Struktur eines künftigen Weltkartellrechts)", *RIW*, vol. 40, 1994, pp. 93-99.

FIKENTSCHER, W., KUNZ-HALLSTEIN, H.P.: "Technologietransfer an Entwicklungsländer und Kartellrecht", *GRUR Int.*, 1979, pp. 437-444.

FIKENTSCHER, W.: *The Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology*, München, VCH, 1980.

FIKENTSCHER, W.: "Entwicklungshilfe oder Expansionskontrolle? (Rechtspolitische Überlegungen zu Antitrust und Technologietransfer)", *GRUR Int.*, 1983, pp. 497-504.

FIKENTSCHER, W.: "Hauptfelder und Zwecke des Kartellrechts in rechtspolitischer und kollisionsrechtliche Sicht", *Festschrift für W. Lorenz*, Tübinga, J.C.B. Mohr, 1991, pp. 341-358.

FIKENTSCHER, W.: "The Typology of International Licensing Agreements", N. Horn, C.M. Schmitthoff (eds.), *The Transnational Law of International Commercial Transactions (Studies in Transnational Economic Law)*, vol. 2, Deventer, Kluwer, 1982, pp. 211-222.

FINNEGAN, M.: "Licenses internationales de brevets et de savoir-faire- Comment éviter certaines difficultés liées au transfert des techniques", *PI*, vol. 92, 1976, pp. 223-233.

FLETCHER, I.F.: *Conflict of Laws and European Community Law*, Amsterdam, North-Holland, 1982.

FONT, A.: "Property Rights y Derecho de marcas", *RGD*, vol. XLVI, 1990, pp. 283-298.

FORD, P.: "Die zivilrechtlichen Probleme des Patentrechtsvertrages nach dem Recht Großbritanniens", *GRUR Int.*, 1982, pp. 320-323.

FORKEL, H.: "Der Franchisevertrag als Lizenz am Immaterialgut Unternehmen", *ZHR*, vol. 153, 1989, pp. 511-538.

FORKEL, H.: "Zur Übertragbarkeit geheimer Kenntnisse", *Festschrift für L. Schnorr von Carosfeld*, Colonia, Carl Heymanns, 1972, pp. 105-123.

FORNER DELAYGUA, J.J.: *La cesión de contrato (Construcción de la figura y ley aplicable)*, Barcelona, Bosch, 1989

FOUCHARD, P.: *L'arbitrage commercial international*, Paris, Dalloz, 1965.

FOUCHARD, P.: "Les conflits de lois en matière d'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle", *Rev. Arb.*, 1977, pp. 63-71.

FOYER, J.: "L'avant-projet de Convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles", *Journ. dr. int.*, vol. 103, 1976, pp. 555-658.

FOYER, J.: "Problèmes internationaux contemporains des brevets d'invention", *R. des C.*, 1981-II (t. 171), pp. 341-442.

FRANCHESCHELLI, R.: *Sui marchi di impresa*, 4ª ed., Milán, Giuffrè, 1988.

FREEMAN, C.: "Diffusion: The Spread of New Technology to Firms, Sectors, and Nations", A. Heertje (ed.), *Innovation, Technology, and Finance*, Oxford, B. Blackwell, 1988, pp. 38-70.

FREITAG, R.: "Trademark licenses in Latin America", *IIC*, vol. 8, 1977, pp. 250-265.

FRESNEDO DE AGUIRRE, C.: *La autonomía de la voluntad en la contratación internacional*, Montevideo, Fundación de cultura universitaria, 1991.

FRIGNANI, A.: *Factoring, Leasing, Franchising, Venture capital, Leveraged buy-out, Hardship clause, Countertrade, Cash and Carry, Merchandising*, Turin, G. Giappichelli, 1991.

FRIGNANI, A.: *Il Diritto del commercio internazionale (Manuale teorico-pratico per la redazione dei contratti)*, 2ª ed., Turin, IPSOA, 1990.

FRIGO, M.: "La determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti e le norme imperative nella Convenzione di Roma", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milán, Giuffrè, 1993, pp. 17-32.

FUBINI, R.: "Contribución al estudio de los contratos complejos. (Llamados mixtos)", *RDP*, año XVII, 1931, núm. 208, pp. 1-17.

GABAY, M.: "Le rôle de la marque dans la protection du consommateur et le développement des pays en développement", *PI*, vol. 97, 1981, pp. 107-118, esp. pp. 115-117.

GALAN CORONA, E.: "Supuestos de competencia desleal por violación de secretos", A. Bercovitz (coord.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Madrid, BOE-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, pp. 91-105.

GALLEGO SANCHEZ, E.: *La franquicia*, Madrid, Trivium, 1991.

GAMM, O.F. von: "Rechtswahl für internationale Wettbewerbsbeschränkungen und zwingendes Recht", *NJW*, vol. 30, 1977, pp. 1.553-1.557.

GARCIA VILLAVERDE, R.: "Tipicidad contractual y contratos de financiación", AA.VV., *Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías del mercado financiero*, Madrid, Civitas, 1990, pp. 3-19.

GARCIMARTIN ALFEREZ, F.J.: *Contratación internacional y medidas de coerción económica*, Madrid, Beramar, 1993.

GARCIMARTIN ALFEREZ, F.J.: "Las consecuencias contractuales de las sanciones económicas comunitarias: un modelo de análisis", *GJ CEE*, serie D, marzo 1992, pp. 221-260.

GARRIGUES, J.: "La propiedad industrial y la empresa", *ADI*, t. 4, 1977, pp. 13-24.

GAUDEMET-TALLON, H.: "Le nouveau droit international privé des contrats", *Rev. trim. dr. eur.*, vol. 17, 1981, pp. 215-285.

GAVALDA, E., PARLEANI, G.: *Droit communautaire des affaires*, Paris, Litec, 1988.

GIARDINA, A.: "La Lex Mercatoria et la sécurité du commerce et des investissements internationaux", *Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à F. Rigaux*, Bruselas, Bruylant, 1993, pp. 223-234.

GIULANO, M.: "La loi applicable aux contrats: problèmes choisis", *R. des C.*, 1977-V (t. 158), pp. 183-270.

GIULIANO, M., LAGARDE, P.: "Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles" (*JOCE* 1980 C 282/1).

GLEISS, A., HIRSCH, M.: *Kommentar zum EWG-Kartellrecht*, 3^a ed., Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1978.

GLYNN, K.P.: "Deciding Applicable Law", *Les Nouvelles*, vol. XVII, 1985, pp. 45-50.

GODENHIELM, B.: "Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiete des Patentrechts", *GRUR Int.*, 1957, pp. 149-159.

GOLDMAN, B.: "Frontières du droit et *lex mercatoria*", *Archives de Philosophie du Droit*, t. IX, 1964, pp. 177-192.

GOLDMAN, B.: "La *lex mercatoria* dans les contrats et l'arbitrage internationaux: réalité et perspectives", *Journ. dr. int.*, vol. 106, 1979, pp. 475-505.

GOLDMAN, B.: "Nouvelles réflexions sur la *Lex Mercatoria*", *Etudes de Droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 241-255.

GOLDSCHIEDER, R.: "International Licensing from the American Point of View", G.M. Pollzien, E. Langen (eds.), *International Licensing Agreements*, 2^a ed., Indianápolis, Bobbs-Merrill, 1973, pp. 446-490.

GOMEZ FONTECHA, J.J.: "Las licencias contractuales de patente y la industria farmacéutica española", AA.VV., *La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica*, Madrid, Montecorvo, 1974, pp. 421-451.

GOMEZ MONTERO, J.: "Actividades de la Oficina española de patentes y marcas en materia de protección registral", *ADI*, t. XIV, 1991-1992, pp. 775-782.

GOMEZ SEGADE, J.A.: *El secreto industrial (Know-how). (Concepto y protección)*, Madrid, Tecnos, 1974.

GOMEZ SEGADE, J.A.: *La Ley de patentes y de modelos de utilidad*, Madrid, Civitas, 1989.

GOMEZ SEGADE, J.A.: "Algunos aspectos de la licencia de know-how", *ADI*, t. 7, 1981, pp. 201-223.

GONDRA ROMERO, J.M.: "La moderna *lex mercatoria* y la unificación del Derecho del comercio internacional", *RDM*, núm. 127, 1973, pp. 7-38.

GONZALEZ CAMPOS, J.D., GUZMAN ZAPATER, M.: "Comentarios a los arts. 145 a 148", R. Bercovitz Rodríguez-Cano (coor.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 1.849-1.910.

GONZALEZ CAMPOS, J.D.: Nota a las Sents. TS de 28 de de junio de 1973 y 1 de octubre de 1973, *REDI*, vol. XXIX, 1976, pp. 206-214.

GRAY, B.W., WALL, G.W.: "Intellectual Property Licensing Issues under Canadian Law", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 13, 1990, pp. 181-191.

GRECO, P.: *Lezioni di diritto industriale*, Turin, Giappichelli, 1956.

GRIGERA NAON, H.A.: *Choice-of-law Problems in International Commercial Arbitration*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1992.

GROSSFELD, B., ROGERS, C.P.: "A Shared Values Approach to Jurisdictional Conflicts in International Economic Law", *ICLQ*, vol. 32, 1983, pp. 931-947.

GUARDANS CAMBO, I.: *Contrato internacional y derecho imperataivo extranjero (De la jurisprudencia comparada al Convenio de Roma de 19-6-1980)*, Pamplona, Aranzadi, 1992.

HAERTEL, K.: "The Harmonizing Effect of European Patent Law on National Patent Laws", *IIC*, vol. 14, 1983, pp. 719-732.

HAHN, H.J., GRAMLICH, L.: "Foreign Commerce and Investment- General Observations", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XVII, chapter 21 (1989).

HARRYS, B.: "Technology Transfer and Industrial Property Protection: Problema Underlying Various European Patent and Other Conventions", *IDEA*, vol. 19, 1977, pp. 215-229.

HAUSER, M.: *Der Patentlizenzvertrag im französischen Recht im Vergleich zum deutschen Recht*, München, J. Schweitzer, 1984.

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

HECKE, G. van: "International Contracts and Domestic Legislative Policies", *Internationales Recht und*

Wirtschaftsordnung. Festschrift für F.A. Mann, München, C.H. Beck, 1977, pp. 183-192.

HECKE, G. van: "L'effet sur le marché comme facteur de rattachement du droit de la concurrence", *Etudes de Droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 73-79.

HEFERMEHL, W., BAUMBACH, A.: *Warenzeichenrecht (und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht)*, 12^a ed, München, C.H. Beck, 1985.

HEINI, A.: "Vertrauensprinzip und Individualanknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Festschrift für F. Vischer*, Zürich, Schulthess, 1983, pp. 149-159.

HEIPTING, R.: "Schwerpunktanknüpfung und Schwerpunktvermutungen im internationalen Vertragsrecht", *Festschrift für W. Lorenz*, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1991, pp. 393-411.

HENN, G.: *Patent- und Know-how- Lizenzvertrag*, 2^a ed., Heidelberg, C.F. Müller, 1989.

HERAS LORENZO, T. de las: *El agotamiento del Derecho de marca*, Madrid, Montecorvo, 1994.

HERNANDEZ MARTI, J.: "Aspectos parciales de la licencia de uso de tecnología protegida mediante secreto know-how", *RGD*, año, XLIV, 1988, pp. 839-851.

HERZFELD, E.: "Co-operation Agreements in Corporate Joint Ventures", *JBL*, 1983, pp. 121-129.

HIESTAND, M.: *Die Anknüpfung internationaler Lizenzverträge*, Frankfurt, Peter Lang, 1993.

HIESTAND, M.: "Die international-privatrechtliche Beurteilung von Franchiseverträgen ohne Rechtswahlklausel", *RIW*, vol. 39, 1993, pp. 173-179.

HILL, D.W.: "The Licensing of Patent Applications: Legal and Competitive Effects", *JPOS*, vol. 63, 1981, pp. 483-504.

HOFFMANN, B. von: "Assessment of the EEC Convention from a German Point of View", P.M. North (ed.), *Contract Conflicts (The EEC Convention on the Law Applicable to*

Contractual Obligations: A Comparative Study), Amsterdam, North-Holland, pp. 221-235.

HOFFMANN, B. von: "General Report on Contractual Obligations", O. Lando, B. von Hoffmann, K. Siehr, (eds.), *European Private International Law of Obligations*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1975, pp. 1-41.

HOFFMANN, B. von: "Lex mercatoria vor internationalen Schiedsgerichten", *IPRax*, vol. 4, 1984, pp. 106-108.

HOFFMANN, B. von: "Verträge über gewerbliche Schutzrechte im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 208-218.

HUBER, L.: *Das Joint-Venture im internationalen Privatrecht*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1992.

HUBMANN, H.: *Gewerblicher Rechtsschutz (Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht)*, 5^a ed., München, C.H. Beck, 1988.

IMMENGA, U.: "Kartellrecht", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, t. 7 (*Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht*), 2^a ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.855-1.872.

JACKSON, D.: "Mandatory Rules and Rules of Ordre Public", P.M. North (ed.), *Contract Conflicts (The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: A Comparative Study)*, Amsterdam, North-Holland, pp. 59-79.

JANSKY, J.: "Choice of Law and Trademark Licence Agreements", *ICLQ*, vol. 16, 1967, pp. 393-405.

JARVIN, S.: "Arbitrating International Disputes", *Les Nouvelles*, vol. XXIII, 1988, pp. 19-25.

JAYME, E., KOHLER, C.: "Das Internationale Privat- und Verfahrensrecht der EG 1993 - Spannungen zwischen Staatsverträgen und Richtlinien", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 357-371

JAYME, E.: "Kollisionsrechtliche Techniken für Langzeitverträge mit Auslandsberührung", F. Nicklisch (Hrsg.), *Der komplexe Langzeitvertrag (Strukturen und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)*, Heidelberg, C.F. Müller, 1987, pp. 311-318.

JAYME, E.: "Komplexe Langzeitverträge und Internationales Privatrecht (Ein Tagungsbericht)", *IPRax*, vol. 7, 1987, pp. 63-64.

JAYME, E.: "La autonomie de la volonté des parties dans les contrats internationaux entre personnes privés", *Ann. de l'IDI*, vol. 64, session de Bâle 1991, 1991, p. 13-79.

JAYME, E.: "Rechtswahlklausel und zwingendes ausländisches Recht beim Franchise-Vertrag", *IPRax*, vol. 3, 1983, pp. 105-107,

JEHL, J.: *Le commerce international de la technologie (Approche juridique)*, Paris, Librairies Techniques, 1985.

JESSURUM D'OLIVEIRA, H.U., : "Characteristic Obligation in the Draft EEC Obligations Convention", *AJCL*, vol. 25, 1977, pp. 303-331.

JOHANNES, H.: "Technology Transfer Under EEC Law -Europe Between the Divergent Opinions of the Past and the New Administration: A Comparative Law Approach", *Ford. Corp. L. Inst.*, 1982, pp. 65-94.

JOLIET, R.: "Le contrat de licence en droit civil belge et français", *Rev. trim. dr. comm.*, t. XXXV, 1982, pp. 167-224.

JORDANO BAREA, J.B.: "Contratos mixtos y unión de contratos (Sentencia 27 febrero 1951)", *ADC*, t. 4, 1951, pp. 321-339.

JUDET, P., PERRIN, J.: "Problématique économique", AA.VV, *Transfert de technologie et développement*, Paris, Librairies Techniques, 1977, pp. 11-67.

JUENGER, F.K.: "Parteiautonomie und objektive Anknüpfung im EG-Übereinkommen zum Internationalen Vertragsrecht", *RabelsZ*, vol. 46, 1982, pp. 57-83.

JUENGER, F.K.: "The European Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: Some Critical Observations", *Virginia JIL*, vol. 22, 1981, pp. 123-141.

JUENGER, F.K.: "The Extraterritorial Application of American Antitrust Law and the New Foreign Relations Law Restatement", *WuW*, vol. 40, 1990, pp. 602-618.

JUNKER, A.: "Die einheitliche europäische Auslegung nach dem EG-Schuldvertragsübereinkommen", *RabelsZ*, vol. 55, 1991, pp. 674-696.

KAHN, P.: "Transfert de technologie et division internationale du travail pour une politique juridique", *Rev. belge dr. int.*, vol. XII, 1976, pp. 451-465.

KAHN, P.: "Typologie des contrats de transfert de la technologie", AA.VV., *Transfert de technologie et développement*, Paris, Librairies Techniques, 1977, pp. 435-465.

KALINOWSKI, J.O. von: *Antitrust Laws and Trade Regulation*, Nueva York, Matthew Bender, 1970-1992.

KAPPUS, A.: "Lex mercatoria als Geschäftsstatut vor staatlichen Gerichten im deutschen internationalen Schuldrecht", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 137-142.

KASSIS, A.: *Le nouveau droit européen des contrats internationaux*, Paris, L.G.D.J., 1993.

KASSIS, A.: *Théorie générale des usages du commerce (droit comparé, contrats et arbitrage internationaux, lex mercatoria)*, Paris, L.G.D.J., 1984.

KAUFMANN-KOHLER, G.: "La prestation caractéristique en droit international privé et l'influence de la Suisse", *Ann. suisse dr. int.*, vol. XLV, 1989, pp. 195-220.

KAYE, P.: *The New Private International Law of Contract of the European Community*, Aldershot, Dartmouth, 1993.

KEGEL, G.: *Internationales Privatrecht*, 6^a ed, München, C.H. Beck, 1987.

KEGEL, G.: "The Crisis of Conflicts of Laws", *R. des C.*, 1964-II (t. 112), pp. 95-263.

KEPINSKI, M., KOCH, A.: "Die Einbringung von Immaterialgüterrechten im gemischte und ausländische Unternehmen (Polnisches Recht mit rechtsvergleichende Hinweisen)", *GRUR Int.*, 1983, pp. 926-930.

KERSCHNER, E.G.: *Lizenzverträge im Technologietransfer nach ungarischen Recht*, München-Viena, R. Oldenbourg, 1992.

KLEIN, F.E. (ed.): *Colloque de Bâle sur le rôle du droit public en droit international privé*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1991.

KLEINSCHMIDT, P.M.: *Zur Anwendbarkeit zwingenden Rechts im internationalen Vertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung von Absatzmittlungsverträgen (Eine Untersuchung zu § 187 Restatement (Second) of Conflict of Laws und Art. 7 EG-VertragsR-Übk von 1980)*, München, V. Florentz, 1985.

KLEINSCHMIDT, P.M.: "Kooperationsvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales Vertragsrecht (Das internationale Privatrecht der Schuldverträge)*, 4a ed., Colonia, O. Schmidt, 1988, pp. 788-807.

KNAP, K.: "Der Lizenzvertrag als ein besonderer Vertragstypus", *GRUR Int.*, 1973, pp. 225-229.

KNOEPFLER, F., MERKT, O.: "Les accords de joint venture et les limites du droit international privé", *Conflicts et harmonisation. Mélanges en l'honneur d'A.E. von Overbeck*, Friburgo, Editions universitaires, 1990, pp. 747-768.

KNÜPPEL, N.: *Zwingende materielles Recht und internationale Schuldverträge*, Bonn, Universität (Dissertation), 1988.

KOHLER, C.: "Einheit, Vielheit und Relativität im Kollisionsrecht der EG-Mitgliedstaaten", *IPRax*, vol. 12, 1992, pp.277-282.

KOKKINI-IATRIDOU, D.: "Contracts for the Transfer of Technology", *Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade (Credit and Guarantee Financing. Transfer of Technology)*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, pp. 265-298.

KONIGSBERG, A.S.: "Agreements commonly in use in international franchise arrangements. Part One: Master Franchise Agreements", *JIFDL*, vol. 1, 1987, pp. 162-171.

KONIGSBERG, A.S.: "Agreements commonly in use in international franchise arrangements. Part Two:

Development Agreements and Multiple Unit Franchise Agreements", *JIFDL*, vol. 2, 1987, pp. 7-13.

KÖRNER, E.: "Die Produzentenhaftung des Lizenzgebers bei der Lizenz über gewerbliche Schutzrechte und Know-how", *NJW*, vol. 38, 1985, pp. 3047-3052.

KÖTZ, H.: "Die Ungültigkeit von Verträgen wegen Gesetz- und Sittenwidrigkeit (Eine rechtsvergleichende Skizze)", *RabelsZ*, vol. 58, 1994, pp. 209-231.

KRASSER, R., SCHMID, H.D.: "Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts", *GRUR Int.*, 1982, pp. 324-341.

KRASSER, R.: "Protection of know-how in Germany", H. Cohen Jehoram (ed.), *The Protection of Know-How in 13 Countries (Reports to the VIIIth Congress of Comparative Law - Pescara, 1970)*, Kluwer, Deventer, 1972, pp. 27-49.

KRASSER, R.: "Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht", *GRUR Int.*, 1973, pp. 230-238.

KREUZER, K.: *Ausländisches Wirtschaftsrecht vor deutschen Gerichten (Zum Einfluß fremdstaatlicher Eingriffsnormen auf private Rechtsgeschäfte)*, Heidelberg, C.F. Müller, 1986.

KREUZER, K.: "Gutachtliche Stellungnahme zum Referententwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Internationalen Privatrechts (Außervertragliche Schuldverhältnisse und Sachen)- Sachenrechtliche Bestimmungen", *Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Sachen- und Immaterialgüterrechts*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1991, pp. 38-180.

KREUZER, K.: "Internationales Immaterialgüterrecht", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2^a ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 2.076-2.113.

KREUZER, K.: "Know-how-Verträge im deutschen Internationalen Privatrecht", *Festschrift für E. von Caemmerer*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1978, pp. 705-735.

KREUZER, K.: "Parteiautonomie und fremdes Außenwirtschaftsrecht", P. Schlechtreim, H.G. Leser (Hrsg.), *Zum deutschen und internationales Schuldrecht*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1983, pp. 89-112.

KREUZER, K.: "Zur Funktion von kollisionsrechtlichen Berichtigungsnormen", *ZfRV*, vol. 33, 1992, pp. 168-192.

KRONSTEIN, H.: *The Law of International Cartels*, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1973.

KROPHOLLER, J.: *Internationales Privatrecht*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1990.

KROPHOLLER, J.: "Das kollisionsrechtliche System des Schutzes der schwächeren Vertragspartei", *RabelsZ*, vol. 42, 1978, pp. 634-661.

KUNZ-HALLSTEIN, H.P.: "Die absolute Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und ihre Aufhebung durch das Erstreckungsgesetz", *GRUR*, 1993, pp. 439-449.

KUNZ-HALLSTEIN, H.P.: "Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG", *GRUR Int.*, pp. 81-91.

KUR, A.: "Die gemeinschaftliche Markenbenutzung - Markenlizenzen und verwandte Tatbestände", *GRUR Int.*, pp. 1-13.

LACRUZ BERDEJO, J.L.: *Elementos de Derecho civil III, Derechos reales*, vol. Primero (Bienes inmateriales), 2ª ed., Barcelona, Bosch, 1989.

LACRUZ BERDEJO, J.L.: *Elementos de Derecho civil II, Derechos de obligaciones*, vol. Segundo (Teoría general del contrato), 2ª ed., Barcelona, Bosch, 1987.

LAGARDE, P.: Nota a la sent. de la Cour de Cassation (1 Ch. civile) de 22 de octubre de 1991, (as. *Société Compagnia Valenciana de Cements Portland c. société Primary Coal Inc.*), *Rev. arb.*, 1992, pp. 457-461.

LAGARDE, P.: "Approche critique de la *lex mercatoria*", *Le droit des relations économiques internationales. (Etudes offertes à B. Goldman)*, Paris, Litec, 1982, pp. 125-150.

LAGARDE, P.: "Examen de l'avant-projet de Convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles", *Travaux Com. fr. dr. int. pr.* (1971-1973), pp. 147-164.

LAGARDE, P.: "Le dépeçage dans le droit international privé des contrats", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XI, 1975, pp. 649-677.

LAGARDE, P.: "Le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 80, 1991, pp. 287-340.

LAKE, R.B.: "Choice of Forum and Choice of Law Clauses in International Franchise Agreements", *JIFDL*, vol. 1, 1986, pp. 58-61.

LALIVE, P.: "Le droit applicable au fond par l'arbitre international", *Droit international et Droit communautaire*, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1991.

LANDO, O.: "Conflict-of-Law Rules for Arbitrators", *Festschrift für Konrad Zweigert*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1981, pp. 157-178.

LANDO, O.: "Contracts", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. III, chapter 24 (1976).

LANDO, O.: "Party Autonomy in the EC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", AA.VV., *L'influence des Communautés européennes sur le droit international privé des Etats membres*, Bruselas, Larcier, 1981, pp. 191-208.

LANDO, O.: "The Conflict of Laws of Contracts. General Principles", R. des C., 1984-VI (t. 189), pp. 227-447.

LANDO, O.: "The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", CML Rev., vol. 24, 1987, pp. 159-214.

LANGFELD-WIRTH, K.: *Joint Ventures im internationalen Wirtschaftsverkehr*, Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1990.

LANGEN, E.: *Transnational Commercial Law*, Leiden, A.W. Sijthoff, 1973.

LARGO GIL, R.: *Las marcas de garantía*, Madrid, Civitas, 1993.

LEHMANN, M.: "La teoría de los property rights y la protección de la propiedad intelectual e industrial", RGD, año XLVI, 1990, pp. 265-281.

LEVEL, P.: "Le contrat dit sans loi", *Travaux Com. fr. dr. int. pr.* (1964-1966), pp. 209-231.

LICHTENSTEIN, E.: "Der Lizenzvertrag im engeren Sinne", NJW, vol. 40, 1965, pp. 1.839-1.844.

LICHTENSTEIN, E.: "Der Lizenzvertrag mit dem Ausland", NJW, vol. 17, 1964, pp. 1.345-1.351.

LOPEZ FRIAS, A.: *Los contratos conexos (Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal)*, Barcelona, Bosch, 1994.

LORENZ, E.: "Die Rechtswahlfreiheit im internationalen Schuldvertragsrecht (Grundsatz und Grenzen)", RIW, vol. 33, 1987, pp. 569-584.

LORENZ, W.: "Vom altem zum neuen Schuldvertragsrecht", IPRax, vol. 7, 1987, pp. 269-276.

LOUSSOUARN, Y., BREDIN, J.: *Droit du commerce international*, Paris, Sirey, 1969.

LOUSSOUARN, Y.: Nota a la sent. del Tribunal civil de Lyon de 29 de noviembre de 1951, *Rev. trim. dr. com.*, t. 5, 1952, pp. 910-911.

LOWE, J.R.: "Choice of Law Clauses in International Contracts: A Practical Approach", *Harvard ILJ*, vol. 12, 1971, pp. 1-32.

LOWELL, H.B., SCOTT, W.A., PLAVE, L.J., "Extra-territorial application of US franchise registration and disclosure laws in international franchise transactions", *JIFDL*, vol. 7, 1993, pp. 8-17.

MADL, F.: *Foreign Trade Monopopoly. Private International Law*, Budapest, Akadédémiai Kiadó, 1967.

MAGAGNI, M.: *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma (del 19 giugno 1980)*, Milán, Giuffrè, 1989.

MAIER, H.J., HANGARTER, D.: *Muster-Lizenzvertrag Deutschland-Schweiz*, 4ª ed., Zúrich, CH-D, 1988.

MAILÄNDER, K.P.: "Die kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzverträgen nach EG-Kartellrecht und US-Antitrustrecht", *GRUR Int.*, 1979, pp. 378-393.

MALATESTA, A.L.: "La legge applicabile ai contratti di cooperazione tra imprese secondo la Convenzione di Roma", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milán, Giuffrè, 1993, pp. 89-100.

MALATESTA, A.L.: "Rapporti tra fonti normative negli accordi di joint venture con particolare riferimento ai Paesi europei (già) socialisti", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXVII, 1991, pp. 925-952.

MAMBRILLA RIVERA, V.: "Fundación con aportaciones in natura", AA.VV., *Derecho de sociedades anónimas, I, La Fundación*, Madrid, Civitas, 1991, pp. 729-773.

MARQUES DOS SANTOS, A.: *As Normas de Aplicação Imediata no Direito Internacional Privado (Esboço de Uma Teoria General)*, Coimbra, Almedina, 1991.

MARTINEK, M.: *Das internationale Kartellprivatrecht (Ein Beitrag zur kollisionsrechtliche Sonderanknüpfung im internationalen Wirtschaftsrecht)*, Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1987.

MARTINEK, M.: *Moderne Vertragstypen (Band II: Franchising, Know-how-Verträge, Management und Consultingverträge)*, München, C.H. Beck, 1992.

MARTINY, D.: "Art. 27", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.514-1.537.

MARTINY, D.: "Art. 28", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.537-1.614.

MARTINY, D.: "Art. 32", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.717-1.735.

MARTINY, D.: "Art. 37", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.837-1.853.

MARTINY, D.: "Verletzung von Immaterialgüterrechten im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 218-230.

MARTINY, D.: "Werkvertrag, Bauvertrag, Anlagenvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales Vertragsrecht (Das internationale Privatrecht der Schuldverträge)*, 4ª ed., Colonia, O. Schmidt, 1988, pp. 504-511.

MARTINY, D.: "Zwingende Vorschriften. Art. 34", *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. 7 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Internationales Privatrecht)*, 2ª ed., München, C.H. Beck, 1990, pp. 1.746-1.783.

MASSAGUER FUENTES, J.A.: *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, Bosch, 1989.

MASSAGUER FUENTES, J.: *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, Bosch, 1989.

MASSAGUER FUENTES, J.: *Mercado común y patente nacional (Agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*, Barcelona, Bosch, 1989.

MASSAGUER FUENTES, J.: "El enjuiciamiento anti-trust de los acuerdos de licencia de patente y de licencia de know-how tras la reforma del Derecho español de defensa de la competencia", *La Ley*, 1992 (2), pp. 980-992.

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

MASSAGUER FUENTES, J.: "La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 83-110.

MATHELY, P.: *Le droit français des signes distinctifs*, París, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1984.

MAYER, P.: *Droit international privé*, 5ª ed., París, Montchrestien, 1994.

MAYER, P.: "Le principe de bonne foi devant les arbitres du commerce internationaux", *Etudes de Droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 543-556.

MAYER, P.: "Les lois de police étrangères", *Journ. dr. int.*, t. 108, 1981, pp. 277-345.

MEGRET, J., LOUIS, J.V., VIGNES, D., WAELBROEK, M., *Le droit de la Communauté économique européenne. Vol. 4. Concurrence*, Bruselas, Presses Universitaires, 1972.

MEINHARDT, P.: "Conflict Avoidance in the Law of Patents and Trademarks", *LCP*, vol. XXI, 1956, pp. 533-548.

MELVILLE, L.W.: *Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing*, 3^a ed., Nueva York-Londres, Clark Boardman - Sweet & Maxwell, 1979-1990.

MERZ, F.: "Lizenzvertrag", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales Vertragsrecht (Das internationale Privatrecht der Schuldverträge)*, 4^a ed., Colonia, O. Schmidt, 1988, pp. 668-683.

MESTMÄCKER, E.J.: *Europäisches Wettbewerbsrecht*, München, C.H. Beck, 1974.

MESTMÄCKER, E.J.: "Über das Verhältniss des Rechts des Wettbewerbsbeschränkungen zum Privatrecht", *AcP*, vol. 168, 1968, pp. 235-262.

MEYER, C.: *Der Alleinvertrieb*, 2^a ed., St. Gallen, Sogetes, 1992.

MIGLIORINO, L.: "Applicazione extra-territoriale della legislazione degli Stati Uniti sul controllo dell'esportazione della tecnologia", *Dir. comm. int.*, vol. 4, 1990, pp. 225-241.

MIGLIORINO, L.: "La legge applicabile e la soluzione delle controversie nel codice de condotta sul trasferimento della tecnologia", *L'Unificazione del Diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria M. Giuliano*, Padua, Cedam, 1989, pp. 663-679.

MIGNOLLI, A.: "L'interpretazione della Convenzione di Roma da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee", G. Sacerdoti, M. Frigo, *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*, Milán, Giuffrè, 1993, pp. 129-142.

MIGUEL ASENSIO, P.A. de: "Arbitraje y contratos internacionales sobre propiedad industrial en el Derecho español", *RCEA*, vol. VIII, 1992, pp. 27-47.

MILLER, E.: "Antitrust Restrictions on Trade Secret Licensing: A Legal Review and Economic Analysis", *LCP*, vol. 52, 1989, pp. 183-209.

MODIANO, G.: *Le contrat de licence de brevet (droit suisse et pratique communautaire)*, Ginebra, Droz, 1979.

MODIANO, G.: "International Patent Licensing Agreements and Conflict of Laws", *Nw. J. Int. l. & Bus.*, vol. 2, 1980, pp. 11-27.

MODIANO, G.: "Les contrats de transfert de technologie", *DPCI*, t. 9, 1983, pp. 553-591

MOECKE, H.J.: "Vertragsgestaltung bei anlagenbegleitende Lizenzverträgen", *RIW*, vol. 29, 1983, pp. 488-494.

MOUSSERON, J.M.: *Traité des brevets*, Paris, Librairies Techniques, 1984.

MULLERAT, R.M.: "La transferencia de tecnología. Régimen jurídico español y régimen comparado", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 218-227.

MURPHY, D.R.: "Legal Restrictions on International Technology Transfer", S. Gee (ed.), *Technology Transfer in Industrialized Countries*, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, pp. 325-332.

NEUHAUS, P.M.: *Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts*, 2ª ed., Tubinga, J.C.B. Mohr, 1976.

NEUHAUS, P.H.: "Freiheit und Gleichheit im internationalen Immaterialgüterrecht", *RabelsZ*, vol. 40, 1976, pp. 191-195.

NEWCOMER, H.A.: "Legal Protection and Licensing of Know-How Internationally", *American Business Law Journal*, vol. 7, 1970, pp. 227-239.

NICKLISCH, F.: "Instrumente der Internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit zur Konfliktregelung bei Langzeitverträgen", *RIW*, vol. 24, 1978, pp. 633-642.

NICKLISCH, F.: "Vorteile einer Dogmatik für komplexe Langzeitverträge", F. Nicklisch (Hrsg.), *Der komplexe Langzeitvertrag (Strukturen und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit)*, Heidelberg, C.F. Müller, 1987, pp. 17-28.

NIRK, R.: "Grundfragen des deutschen Internationalen Privat -und Zivilprozeßrechts im Patent- und Lizenzrecht", *Entwicklungen im Gewerblichen Rechtsschutz (Festschrift für K. Nastelski)*. Sonderdruck aus *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, Carl Heymanns, 1969, pp. 328-335.

NIRK. R.: "Zum Anwendungsbereich des Territorialitätsprinzips und der Lex Rei (sitae) im internationalen Patentrecht", *Ehrengabe für B. Heusinger*, München, C.H. Beck, 1968, pp. 217-238.

NORTH, P.M., FAWCETT, J.J.: *Cheshire and North's Private International Law*, 12^a ed, Londres, Butterworths, 1992.

OCDE: *Competition Policy and Intellectual Property Rights*, Paris, OECD, 1989.

OMPI, "Statistiques de propriété industrielle. 1992. Publication A" (suplemento a PI, vol. 110, 1994, núm. 5)

OTERO LASTRES, J.M., LEMA DEVESA, C., CASADO CERVIÑO, A., GOMEZ MONTERO, J.: *Comentarios a la Ley de Patentes*, Barcelona, Praxis, 1987.

OTERO LASTRES, J.M.: "El modelo de utilidad", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 157-173.

PACON, A.M.: "Grundzüge des peruanischen Markenrechts", *GRUR Int.*, pp. 610-624.

PAEFGEN, T.C.: "Die neue Entwicklung des Rechts der Markenlizenzen im Vereinigten Königreich", *GRUR Int.*, 1988, pp. 631-650.

PAGENBERG, J.: *Comentario a la sent. del Bundesgerichtshof de 23 de marzo de 1982 (asunto Verankerungsurteil)*, IIC, vol. 15, 1984, pp. 371-378.

PAGENBERG, J., GEISLER, B., *Lizenzverträge, (License Agreements)*, 3^a ed., Colonia, Carl Heymanns, 1991.

PAMPILLON OLMEDO, R.: *El déficit tecnológico español*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1991.

PARAC, Z.: "Extracontractual Legal Implications of the Transfer of Technology under the Current Yugoslav Legislation", *Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade (Credit and Guarantee Financing. Transfer of Technology)*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, pp. 235-264.

PATOCCHI, P.M.: *Règles de rattachement localisatrices et règles de rattachement à caractère substantiel*, Ginebra, Georg, 1985.

PATOCCHI, P.M.: "Characteristic Performance: A New Myth in the Conflict of Laws? Some Comments on a Recent Concept in the Swiss and European Private International Law of Contract", *Etudes de Droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 113-139.

PEDRAZZINI, M.M.: "Die zivilrechtlichen Probleme des Patentrechtsvertrages nach schweizerischen Recht", *GRUR Int.*, 1982, pp. 283-291.

PEDRAZZINI, M.M.: "Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages", *Innominatverträge*, Festgabe W.R. Schluep, Zürich, Schulthess, 1988, pp. 413-421.

PELLISE PRATS, B.: "Contratos de licencia, asistencia técnica y cesión de know-how", Grupo español de la AIPPI, *II Cursillo sobre propiedad industrial*, Barcelona, Grupo español de la AIPPI, 1970, pp. 83-100.

PEREZ BEVIA, J.A.: "Disposiciones imperativas y leyes de policía en el Convenio de Roma, de 19 de junio de 1980, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales", *REDI*, vol. XXXIV, 1982, pp. 99-124.

PEREZ SANTOS, J.: "El contrato de know-how", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 186-202.

PFAFF, D.: "Conflict of Laws Aspects of Licence Contracts in Germany and the Socialist Countries: Part One", *IIC*, vol. 8, 1977, pp. 28-41.

PFAFF, D.: "International Licensing Contracts, Transfer of Technology and Transnational Law", N. Horn, C.M. Schmitthoff (eds.), *The Transnational Law of International Commercial Transactions (Studies in Transnational Economic Law)*, vol. 2, Deventer, Kluwer, 1982, pp. 199-209.

PFAFF, D.: "Internationale Lizenzverträge im europäischen Internationalen Privatrecht", *RIW*, vol. 20, 1974, pp. 241-254.

PFAFF, D.: "Technologietransfer und das Wesen der Lizenzverträge", *RIW*, vol. 28, 1982, pp. 381-386.

PHILIP, A.: "Mandatory Rules, Public Law (Political Rules) and Choice of Law in the EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", P.M. North (ed.), *Contract Conflicts (The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: A Comparative Study)*, Amsterdam, North-Holland, pp. 81-110.

PICONE, P.: "L'applicazione extraterritoriale delle regole sulla concorrenza e il diritto internazionale", AA.VV., *Il fenomeno delle concentrazioni di imprese nel diritto interno e internazionale*, Padua, Cedam, pp. 81-206.

PITTER, P.: "Know-how e contratto di know-how", *Riv. dir. civ.*, t. XXIX, 1983 (2ª parte), pp. 22-81.

PLENDER, R.: *The European Contracts Convention (The Rome Convention on the Choice of Law for Contracts)*, Londres, Sweet & Maxwell, 1991.

POCAR, F.: "La protection de la partie faible en droit international privé", *R. des C.*, 1984-V (t. 188), pp. 339-418.

POLLZIEN, G.M.: "Introductory Remarks about International Licensing", G.M. Pollzien, E. Langen (eds.), *International Licensing Agreements*, 2ª ed., 1973, Bobbs-Merrill, pp. 1-24.

POMMIER, J.C.: *Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel*, Paris, Economica, 1992.

POPESCU, T.R.: "The Law of International Trade: A New Task for National Legislators or a New *Lex Mercatoria*", AA.VV, *New Directions in International Trade Law*, vol. I, Nueva York, Oceana, 1977, pp. 21-49.

PRETNAR, B.: "Die Genehmigungspraxis internationaler Kooperations- und Lizenzverträge in Jugoslawien", *RIW*, vol. 31, 1985, pp. 937-941.

PUIG BRUTAU, J.: *Fundamentos de Derecho civil*, t. II, vol. I (*Doctrina general del contrato*), 3ª ed., Barcelona, Bosch, 1988.

QUINTIN, Y.P.: "Transferts de technologie et application extra-territorial des contrôles sur les exportations américaines à la lumière de l'Export Administration Act de 1985", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 76, 1987, pp. 493-547.

RABEL, E.: *The Conflict of Laws (A Comparative Study)*, vol. III, Chicago, Ann Arbor, 1950.

RADICATI DI BROZOLO, L.G.: "Foreign Public Law before Italian Courts", F.E. Klein (ed.), *Colloque de Bâle sur le rôle du droit public en droit international privé*, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1991.

RADTKE, R.C.: "Schuldstatut und Eingriffsrecht (Systematische Grundlagen der Berücksichtigung von zwingenden Recht nach deutschen IPR und dem EG-Schuldvertragsübereinkommen)", *ZVGLRWiss*, vol. 84, 1985, pp. 327-357.

RAMMELOO, S.: *Das neue EG-Vertragskollisionsrecht (Die Artt. 4, 5 und 6 des Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 19.6.1980. Eine rechtsvergleichende Analyse objektiver Vertragsanknüpfung)*, Colonia, Carl Heymanns, 1992.

RAMMELOO, S.: "Die Auslegung von Art. 4 Abs. 2 und Abs. 5 EVÜ: Eine niederländische Perspektive", *IPRax*, vol. 14, 1994, pp. 243-248.

RECONDO PORRUA, R.: "La tranferencia internacional de tecnología. Aproximación a sus problemas jurídicos fundamentales", *ADInt.*, vol. V, 1979-1980-1981, pp. 137-272.

REESE, W.L.M.: "Dépeçage: a Common Phenomenon in Choice of Law", *Columbia L. Rev.*, vol. 73, 1973, pp. 58-75.

REHBINDER, E.: "Anwendungsbereich des Gesetzes. Geltungsbereich", U. Immenga, E.J. Mestmäcker, *GWB Kommentar zum Kartellgesetz*, 2^a ed., München, C.H. Beck, 1992, pp. 2.213-2.297.

REINHARD, Y.: "L'apport en société de droits de propriété industrielle", *Mélanges offerts à A. Chavanne (droit penal, propriété industrielle)*, Paris, Litec, 1990, pp. 297-308.

REITHMANN, C., MARTINY, D.: *Internationales Vertragsrecht (Das internationale Privatrecht der Schuldverträge)*, 4^a ed., Colonia, O. Schmidt, 1988.

REITHMANN, C.. "Zwingende Bestimmungen", C. Reithmann, D. Martiny, *Internationales Vertragsrecht (Das internationale Privatrecht der Schuldverträge)*, 4^a ed., Colonia, O. Schmidt, 1988, pp. 280-308.

REMIEN, O.: "Außenwirtschaftsrecht in kollisionsrechtlicher Sicht (Zur internationalen Reichweite von Aus- und Einfuhrverboten)", *RabelsZ*, vol. 54, 1990, pp. 431-480.

REMIRO BROTONS, A.: "Artículo 10. Apartado 4", M. Albaladejo (dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, t. 1, Jaen, Ed. Revista de Derecho privado, 1978, pp. 253-288.

REMIRO BROTONS, A.: "Artículo 10. Apartado 5", M. Albaladejo (dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, t. 1, Jaen, Ed. Revista de Derecho Privado, 1978, pp. 289-321.

REYMOND, C.: "Le contrat de Joint Venture", *Innominatverträge, Festgabe W.R. Schlupe*, Zürich, Schulthess, 1988, pp. 383-396.

RICHARDS, J.: "Extra-territorial Aspects of US Law in the Patent Field", *EIPR*, vol. 5, 1983, pp. 148-153.

RIGAUX, F.: "Examen de quelques questions laisses ouvertes par la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles", *Cahiers dr. eur.*, vol. 24, 1988, pp. 306-321.

RIGAUX, F.: "Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale. Cours general de droit international privé", *R. des C.*, 1989-I (t. 213), pp. 9-408.

RODRIGUEZ MATEOS, P.: *Sistema de mercado y tráfico internacional de mercancías*, Madrid, La Ley, 1992.

ROOKLIDGE, W.C.: "Licensee Validity Challenges and the Obligation to Pay Accrued Royalties: *Lear v. Adkins* Revisited (Part III)", *JPOS*, vol. 69, 1987, pp. 59-90.

ROOT, C.G.: "The Validity of Transnational Technical Know-how in the United States Courts", *Cal. Western Intern. L. J.*, vol. 2, 1971, pp. 128-125.

ROSELL, J.: "El contrato de franquicia", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 202-217.

ROTH, W.H.: "Der Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Internationale Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 55, 1991, pp. 623-673.

ROY, A.: *Lizenzverträge im Verkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen*, Francfort, Peter Lang, 1991.

RUIZ PERIS, J.I.: *El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la competencia*, Madrid, Civitas, 1991.

RUIZ PERIS, J.I.: "El contrato de franquicia y la normativa española en materia de transferencia de tecnología", *RGD*, año XLVIII, 1991, pp. 1.445-1.467.

SAJKO, K.: "International-privatrechtliche Fragen internationaler Lizenzverträgen (Betrachtungen aus jugoslawischer Sicht)", *GRUR Int.*, 1986, pp. 239-244.

SAJKO, K.: "Questions on Private International Law Concerning Transfer of Technology Contracts- With Special Reference to Yugoslav Law", *Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade (Credit and Guarantee Financing. Transfer of Technology)*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, pp. 219-233.

SANCHEZ CALERO, F.: *Instituciones de Derecho Mercantil II (Títulos y valores, contratos mercantiles, Derecho concursal y marítimo)*, 17ª ed., Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1994.

SANCHEZ LORENZO, S.: *Garantías reales en el comercio internacional (Reserva de dominio, venta en garantía y leasing)*, Madrid, Civitas, 1993.

SANCHEZ MUÑOZ, M.P.: *La dependencia tecnológica española: contratos de transferencia de tecnología entre España y el exterior*, Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1984.

SANDROCK, O.: "Das Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs zwischen dem internationalen Immaterialgüterrecht und dem internationalen Kartellrecht", *GRUR Int.*, 1985, pp. 507-522.

SANDROCK, O.: "Die kollisionsrechtliche Behandlung der Deliktshaftung bei der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten", *Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Privatrechts der außervertraglichen Schuldverhältnisse*, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1983, pp. 380-439.

SANDROCK, O.: "Welches Kollisionsrecht hat ein Internationales Schiedsgericht anzuwenden?", *RIW*, vol. 38, 1992, pp. 785-795.

SANTOS BRIZ, J.: *Los contratos civiles (nuevas perspectivas)*, Granada, Comares, 1992.

SCHANDA, R.: "Die Wirkung der Markenlizenz gegenüber Dritten (Eine Untersuchung zum österreichischen und deutschen Recht)", *GRUR Int.*, 1994, pp. 275-288.

SCHAPIRA, J.: "Les contrats internationaux de transfert de technologie", *Journ. dr. int.*, t. 105, 1978, pp. 5-37.

SCHIPPEL, H.: "Zur Gestaltung des Warenzeichenlizenzvertrages", F.K. Beier, E. Deutsch, W. Fikentscher (Hrsg.), *Die Warenzeichenlizenz (Rechtsvergleichende Untersuchungen über die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen)*, München, Carl Heymanns, 1966, pp. 518-554.

SCHLEMMER, H.: "Kollisions- und sachrechtliche Fragen bei Franchising", *IPRax*, vol. 8, 1988, pp. 252-253.

SCHMEIDER, H.H.: "Gemeinschaftspatent im Aufwind?", *EuZW*, vol. 1, 1990, pp. 275-279, p. 278.

SCHMIDT-DIEMITZ, R.: "Geistiges Eigentum und entwicklungspolitischer Wissenstransfer", *GRUR Int.*, 1988, pp. 287-299.

SCHMIDT-SZALEWSKI, J.: *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 1984.

SCHMITTHOFF, C.M., "Nature and Evolution of the Transnational Law of Commercial Transactions", N. Horn, C.M. Schmitthoff (eds.), *The Transnational Law of International Commercial Transactions (Studies in Transnational Economic Law)*, vol. 2, Deventer, Kluwer, 1982, pp. 19-31.

SCHNITZER, A.F.: *Handbuch des internationalen Privatrechts*, t. II, 4^a ed., Basilea, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1988.

SCHNITZER, A.F.: "Die Funktionelle Anknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Mélanges en l'honneur de W. Schönenberger*, Friburgo, Editions universitaires, 1968, pp. 387-404.

SCHNYDER, A.K.: *Das neue IPR-Gesetz*, 2^a ed., Zürich, Schulthess, 1990.

SCHÖNHERR, F.: "Praktische Fragen bei der Gestaltung internationaler Patentlizenz- und Know-how-Verträge", *ÖZW*, vol. 8, 1981, pp. 71-76.

SCHUBERT, M.: "Internationale Verträge und Eingriffsrecht - Ein Beitrag zur Methode des Wirtschaftskollisionsrechts", *RIW*, vol. 33, 1987, pp. 729-746.

SCHURIG, K.: "Lois d'application immediate und Sonderanknüpfung zwingendes Rechts: Erkenntnisfortschritt oder Mystifikation?", W. Holl, H. Klinke (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 55-76.

SCHURIG, K.: "Zwingendes Recht, Eingriffsnormen und neues IPR", *RabelsZ*, vol. 54, 1990, pp. 217-250.

SCHWANDER, I.: *Lois d'application immédiate, Sonderanknüpfung, IPR-Sachnormen und andere Ausnahmen von der gewöhnlichen Anknüpfung im internationalen Privatrecht*, Zürich, Schulthess, 1975.

SCHWANDER, I.: "Die Behandlung der Innominatverträge im internationalen Privatrecht", *Innominatverträge, Festgabe W.R. Schluemp*, Zürich, Schulthess, 1988, pp. 501-513.

SCHWANDER, I.: "Internationales Vertragsschuldrecht - direkte Zuständigkeit und objektive Anknüpfung", *Beiträge zum neuen IPR des Sachen-, Schuld- und Gesellschaftsrechts (Festschrift für R. Moser)*, Zürich, Schulthess, 1987, pp. 79-99.

SCHWARTZ, I.E.: "Applicability of National Law on Restraints of Competition", *Kartelle und Monopole in modernen Recht*, Karlsruhe, C.F. Müller, 1961, pp. 701-726.

SCHWIMANN, M.: *Grundriß des internationalen Privatrechts (Mit besonderer Berücksichtigung der IPR-Staatsverträge)*, Viena, Manz, 1986.

SCHWIND, F.: *Internationales Privatrecht (Lehr- und Handbuch für Theorie und Praxis)*, Viena, Manz, 1990.

SCOTT, A.: "Technology Transfer Laws and International Franchising", *IBL*, vol. 22, 1994, pp. 256-268.

SEIPEN, C. von der: *Akzessorische Anknüpfung und engste Verbindung im Kollisionsrecht der komplexen Vertragsverhältnisse*, Heidelberg, Carl Winter-Universitätsverlag, 1987.

SHODA, A.: "Vereinheitlichung im internationalen Kartellrecht", W. Holl, H. Klinke (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 191-201.

SIEHR, K.: "Ausländische Eingriffsnormen im inländischen Wirtschaftskollisionsrecht", *RabelsZ*, vol. 52, 1988, pp. 41-103.

SIEHR, K.: "Sachrecht im IPR, transnationales Recht und lex mercatoria", W. Holl, H. Klink (Hrsg.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 103-126.

SMITH, V.A.(ed.): "Mixed Licenses in Selected Jurisdictions", *Les Nouvelles*, vol. XXVIII, 1992, pp. 117-123.

SOLTYSINSKI, S.: "Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions", *R. des C.*, 1986-I (t. 196), pp. 239-384.

SOLTYSINSKI, S.: "Patent and Know-how Licences in Polish Law: The Domestic and International Perspective", *IIC*, vol. 8, 1977, pp. 228-249.

SORDELLI, L.: "Significato e finalità della direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati n. 89/104", *Riv. dir. ind.*, vol. XXXVIII, 1989, pp. 14-30.

STAMPFLI-MEDZIKIJAN, L.: *Le transfert de technologie. Les efforts actuels pour une réglementation internationale*, Berna, Peter Lang, 1980.

STAPLES, J.G., BERTAGNOLLI, L.: "Know-how in the United States", H. Stumpf (ed.), *The Know-how Contract in Germany, Japan and the United States*, Francfort, Kluwer, 1984, pp. 255-309.

STAUDER, D.: "Bericht. (Zivilrechtlichen Probleme des Patentlizenzvertrages)", *GRUR Int.*, 1982, pp. 341-343.

STEINDORFF, E.: "Legal Consequences of State Regulation", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XII, chapter 11 (1979).

STEINMANN, T.: *Les transferts de technologie et de marques en droit fiscal international*, Zürich, Schulthess, 1991.

STUMPF, H.(ed.): *The Know-How Contract in Germany, Japan and The United States*, Deventer, Kluwer, 1984.

STUMPF, H.: *Der Lizenzvertrag*, 5^a ed., Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1984.

STUMPF, H.: "Interests and Conflicts of Interest in Technology Transfer - The Role of Patents", *IIC*, vol. 9, 1978, pp. 309-319.

STUMPF, H.: "The Know-How Contract in Germany", H. Stumpf (ed.), *The Know-how Contract in Germany, Japan and the United States*, Francfort, Kluwer, 1984, pp. 2-145.

STUMPF, H: *Der Know-how-Vertrag*, 2a ed., Heidelberg, Recht und Wirtschaft, 1971.

SULLIVAN, S.T.: "Minimizing Exposure to Strict Products Liability as a Technology Licensor", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 9, 1986, pp. 73-79.

SULLIVAN, S.T.: "Technology Licensor Tort Liability", *Lic. Law & Bus. Rep.*, vol. 8, 1986, pp. 61-71.

TAKAISHI, Y.: "West-East Technology Transfer and Amendments to Japanese Export Control Legislation", H. Oda, *Law and Politics of West-East Technology Transfer*, Dordrecht, Martinus Nijhoff/Graham Trotman, 1991, pp. 93-105.

THOMSEN, B.: "Disputes and the Choice of Law", R. Goldscheider, T. Arnold (eds.), *The Law and Business of Licensing* (Release # 1, 10/82), pp. 2C-77 - 2C-95.

TILMANN, W.: "Der gewerbliche Rechtsschutz vor den Konturen eines europäischen Privatrechts", *GRUR Int.*, 1993, pp. 275-279.

TIZZANO, A.: "Informe sobre los Protocolos relativos a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales", (*DOCE* 1990 C 129/1).

TORREMANS, P.: "Choice-of-Law Problems in International Industrial Property Licences", *IIC*, vol. 25, 1994, pp. 390-409.

TOUBIANA, A.: *Le domaine de la loi du contrat en droit international privé (contrats internationaux et dirigisme étatique)*, Paris, Dalloz, 1972.

TREVES, T.: "La Conferenza sul codice di condotta per il trasferimento della tecnologia: I problemi di diritto

internationale privato e processuale", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XV, 1979, pp. 421-425.

TROLLER, A.: *Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, Basilea, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1952.

TROLLER, A.: *Immaterialgüterrecht (Patentrecht, Markenrecht, Muster und Modelrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht)*, t. II, 3a ed., Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1985.

TROLLER, A.: "Das technische Geheimnis im System des Immaterialgüterrechts", *GRUR Int.*, 1958, pp. 385-394.

TROLLER, A.: "Internationale Lizenzverträge", *GRUR Int.*, 1952, pp. 108-122.

TROLLER, A.: "Neu belebte Diskussion über das internationale Privatrecht im Bereich des Immaterialgüterrechts", *Problemi attuali del diritto industriale (Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di diritto industriale)*, Milán, Giuffrè, 1977, pp. 1.125-1.136.

TROLLER, A.: "The legal protection of know-how. General Report", H. Cohen Jehoram (ed.), *The Protection of Know-How in 13 Countries (Reports to the VIIIth Congress of Comparative Law - Pescara, 1970)*, Kluwer, Deventer, 1972, pp. 149-164.

ULLMANN, E.: "Der Schnittmenge von Franchise und Lizenz", *CR*, vol. 7, 1991, pp. 193-200.

ULLRICH, H.: "Immaterielle Auslandsinvestitionen, gewerbliches Eigentum und internationaler Kapitalanlagenschutz", *RIW*, vol. 33, 1987, pp. 179-186.

ULLRICH, H.: "L'importance de la législation sur la propriété industrielle et d'autres mesures juridiques pour la promotion de la innovation technique", *PI*, vol. 105, 1989, pp. 111-123.

ULMER, E.: *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1975.

ULMER, E.: *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Luxemburgo, Kluwer, 1978.

ULMER, E.: "Fremdenrecht und internationales Privatrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht", W. Holl, H. Klinke (Hrgb.), *Internationales Privatrecht, internationales Wirtschaftsrecht*, Colonia, Carl Heymanns, 1985, pp. 257-268.

ULMER, E.: "General Questions-The International Conventions", *Int. Enc. Comp. L.*, vol. XIV (Copyright and Industrial Property), chapter 1 (1987).

ULMER, E.: "Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im internationalen Privatrecht", *RabelsZ*, vol. 41, 1977, pp. 479-514.

URIA, R.: *Derecho mercantil*, 20ª ed., Madrid, Marcial Pons, 1993.

VAILANTI, H.J.: "El objeto de los contratos de licencia de patentes y de know-how y la transferencia de tecnología: Derecho comparado", *Rev. Der. Ind.*, t. 8, 1986, pp. 443-462.

VAUGHAN LOWE, A.: "Extraterritorial Jurisdiction (The British Practice)", *RabelsZ*, vol. 52, 1988, pp. 157-204.

VENIT, J.S.: "In the Wake of Windsurfing: Patent Licensing in the Common Market", *IIC*, vol. 18, 1987, pp. 1-40.

VICENT CHULIA, F.: *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo I, vol. 2 (Comerciantes, Sociedades, Derecho industrial), 3ª ed., Barcelona, J.M. Bosch, 1991.

VICENT CHULIA, F.: *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo II, (Contratos, Títulos valores, Derecho concursal), 3ª ed., Barcelona, J.M. Bosch, 1990.

VICENT CHULIA, F.: "La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de licencia de patente", J. Bisbal, C. Viladàs (dirs.), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 174-185.

VICENT CHULIA, F.: "Régimen jurídico de la transferencia de tecnología extranjera", *RJC*, vol. LXXIV, 1975, pp. 832-890.

VIDA, A.: "Die Immaterialgüterrechte im ungarischen Gesetz über das Internationale Privatrecht", *GRUR Int.*, 1980, pp. 213-216.

VIDA, A.: "Kollisionsfragen mit Rücksicht auf dem EWG-Patentgesetzentwurf eines Abkommens über ein gemeinsames Patentrecht", der neuerer (*Patentrechtsintegration und die Pariser Verbansübereinkunft. Sonderheft Materialien des 2. Internationalen Patentrechtsseminars des Inatituts für Erfinder- und Urheberrecht der Juristischen Fakultät der Humboldt- Universität zu Berlin vom 20. bis 25. November 1967*), pp. 176-181.

VIDA, A.: "Les contrats de licence en droit international privé", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. LIII, 1964, pp. 209-233.

VILLANI, U.: "Aspetti problematici della presztazione caratteristica", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XXIX, 1993, pp. 513-540.

VINCENT, D.: "Le rôle des brevets en tant qu'instruments du transfert de techniques", *PI*, vol. 100, 1984, pp. 281-286.

VIRGOS SORIANO, M.: *El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal (Un análisis del art. 4 de la Ley española de competencia desleal de 1991)*, Madrid, Civitas, 1993.

VIRGOS SORIANO, M.: *Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional*, Madrid, Tecnos, 1989.

VIRGOS SORIANO, M.: "Art. 10.4", *Comentarios al Código Civil*, Madrid, Ministerio de Justicia (Secretaría General Técnica), 1991, pp. 113-116.

VIRGOS SORIANO, M.: "Art. 10.5", *Comentarios al Código Civil*, Madrid, Ministerio de Justicia (Secretaría General Técnica), 1991, pp. 116-121.

VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas y Derechos reales", J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional privado*.

Parte especial, 5ª ed., Madrid, Beramar, 1993, pp. 337-397.

VIRGOS SORIANO, M.: "El Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales", E. García de Enterría, J.D. González Campos, S. Muñoz Machado (dirs.), *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t.III, Madrid, Civitas, 1986, pp. 753-825.

VIRGOS SORIANO, M.: "La interpretación del Convenio de Roma de 1980 sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", *Noticias CEE*, año VI, núm. 61, 1990, pp. 83-94.

VIRGOS SORIANO, M.: "Obligaciones contractuales", J.D. González Campos y otros, *Derecho internacional privado. Parte especial*, 5ª ed., Madrid, Beramar, 1993, pp. 195-289.

VISCHER, F., VOLKEN, P.: *Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (Gesetzentwurf der Expertenkommission und Begleitbericht)*, Zürich, Schulthess, 1978.

VISCHER, F.: "Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Gesetzentwurf", *GRUR Int.*, 1987, pp. 670-682.

VISCHER, F.: "Das Internationale Vertragsrecht nach dem neuen schweizerischen IPR-Gesetz", AA.VV., *Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung*, Zürich, Schulthess, 1990, pp. 9-34.

VISCHER, F.: "General Course on Private International Law", *R. des C.*, 1992-I (t. 232), pp. 9-256.

VISCHER, F.: "Haftung des Kreditkartenunternehmens gegenüber dem Vertragsunternehmen: Überlegungen zu einigen materiell- und kollisionsrechtlichen Aspekten des Kreditkartenfranchising", *Innominatverträge, Festgabe W.R. Schlupe*, Zürich, Schulthess, 1988, pp. 515-532.

VISCHER, F.: "Methodologische Fragen bei der objektiven Anknüpfung im internationalen Vertragsrecht", *Ann. suisse dr. int.*, vol. XIV, 1957, pp. 43-68.

VISCHER, F.: "The Antagonism between Legal Security and the Search for Justice in the field of Contracts", *R. des C.*, 1974-II (t. 142), pp. 1-70.

VISCHER, F.: "The Principle of the Typical Performance in International Contracts and the Draft Convention", K. Lipstein (ed.), *Harmonization of Private International Law by the EEC*, Londres, Institute of Advanced Legal Studies, 1978, pp. 25-30.

VISCHER, F.: "Zwingende Recht und Eingriffsgesetze nach dem schweizerischen IPR-Gesetz", *RabelsZ*, vol. 53, 1989, pp. 438-461.

VITTA, E. (MOSCONI F.): *Corso di diritto internazionale privato e processuale*, 4^a ed., Turin, UTET, 1991.

VITTA, E.: "Cours general de droit international privé", *R. des C.*, 1979-I (t. 162), pp. 9-243.

VITTA, E.: "La Convenzione CEE sulle obbligazioni contrattuali e l'ordinamento italiano", *Riv. dir. int. pr. proc.*, vol. XVII, 1981, pp. 837-852.

VIVANT, M.: *Juge et loi du brevet*, Paris, Litec, 1977.

VIVANT, M.: "Das Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen und die gewerbliche Schutzrechte", *RIW*, vol. 37, 1991, pp. 26-32.

VIVANT, M.: "Régime international", *J.-Cl. dr. comm.*, Brevets, Fascicule 560 (2/1992), pp. 1-27.

WALTER M.M.: "Symposium über die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht", *GRUR Int.*, 1975, pp. 308-310.

WEIGEL, A.: *Gerichtsbarekeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitäts-Prinzip im deutschen gewerblichen Rechtsschutz (zur Abgrenzung der Begriffe)*, 1973, Bielefeld, Ernst und Werner Gieseking, pp. 77-91.

WENGLER, W.: "L'evolution moderne du droit international privé et la prévisibilité du droit applicable", *Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 79, 1990, pp. 657-674.

WESTON, G.E.: "New Trends in the U.S. Antitrust Law: The Patent-Antitrust Interface as an Example", *IIC*, vol. 15, 1984, pp. 269-292.

WILLIAMSON, O.E.: "Transactions Cost Economics: The Governance of Contractual Relations", *The Journal of Law and Economics*, vol. 22, 1979, pp. 233-261.

WILMER, G.M.: "Applicable Law and Dispute Settlement in the Transfer of Technology Code", *J. World Trade L.*, vol. 17, 1983, pp. 389-396.

WITTMER, J.: *Garantie et responsabilité contractuelles en droit des brevets d'invention*, Basilea, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1962.

WOLF, A.: "Lizenztransfer aus weltwirtschaftlicher Sicht", *GRUR Int.*, 1973, pp. 552-559.

WOLFF, M.: *Private International Law*, 2^a ed., Oxford, Oxford University Press, 1950.

YELPAALA, K., WORLEY, D.R., CAMPBELL, D. (eds.), *Licensing Agreements: Patents, Know-how, Trade Secrets and Software*, Deventer, Kluwer, 1988.

ZEIDMAN, P.F., LOEWINGER, A.P., MADDEN, R., ZAID, F., ABELMAN, F.M.: "Pre-sale franchise disclosure: a review and comparison of disclosure requirements in France, the United States and Canada", *JIFDL*, vol. 7, 1993, pp. 21-36.

ZENHÄUSERN, U.: *Der internationale Lizenzvertrag*, Friburgo, Universitätsverlag, 1991.

ZIEGENHEIM, H.J.: "Extraterritoriale Reichweite des US-amerikanischen und des reformierten deutschen Exportkontrollrechts", *RIW*, vol. 39, 1993, pp. 897-907.

ZIMMER, D.: "Ausländisches Wirtschaftsrecht vor deutschen Zivilgerichten: Zur Unterscheidung zwischen einer normativen Berücksichtigung fremder zwingender Normen und einer bloßen Beachtung ihrer tatsächlichen Folgen", *IPRax*, vol. 13, 1993, pp. 65-69.

JURISPRUDENCIA

ESPAÑA

- Sent. TS (Sala 1ª), de 12 de abril de 1972, *André M.G. c. Beltogar* (RAJ núm. 1.812).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 24 de mayo de 1977, *La Gaine Scandale c. C.P.S. y A.S.M.* (RAJ núm. 2.138).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 21 de febrero de 1979, *Soc. Sagarduy S.A. c. Société des fonderies et ateliers du Rohne, S.A.* (RAJ núm. 813).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 24 octubre 1979, *Mayo S.A. c. Thomson Brandt* (RAJ núm. 3.459).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 17 de enero de 1985, *W. Reymaeckers c. L.B.B.* (RAJ núm. 180).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 15 de mayo de 1985, *King Seeley Thermo Co. y otros c. Friusa* (RAJ núm. 2.393).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 23 de marzo de 1988, *Comercial Ebro S.A. c. Fred Perry Sportswear LTD* (RAJ núm. 2.228).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 23 octubre 1989, *A.M.S.V. c. Yves Rocher* (RAJ 6.951).
- Sent. TS (Sala 1ª), de 28 de enero de 1994, *Mendiona SA c. Pfizer Inc.* (RAJ núm. 572).

COMUNIDAD EUROPEA

- Sent. TJCE de 30 de junio de 1966, as. 56/65, *Société Technique Minière c. Maschinenbau Ulm GmbH* (Rec., 1966, pp. 235-252).
- Sent. TJCE de 13 de julio de 1966, as. 54 y 56/64, *Ets. Consten SA & Grundig Verkaufs GmbH c. Commission* (Rec., 1966, pp. 299-351).
- Sent. TJCE de 20 de junio de 1978, as. 28/77, *Tepea BV c. Commission* (Rec., 1978, pp. 1.391-1.421).
- Sent. TJCE de 14 de diciembre de 1983, as. 319/82, *Soc. de Vente de Ciments et Betons de l'est SA c. Kerpen & Kerpen GmbH*, (Rec., 1983, pp. 4.173-4.184).

- Sent. TJCE de 28 de enero de 1986, as. 161/84, *Pronuptia de Paris GmbH c. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis*, (Rec., 1986, pp. 374-389).
- Sent. TJCE de 25 de febrero de 1986, as. 193/83, *Windsurfing International Inc. c. Commission*, (Rec., 1986, pp. 643-669).
- Sent. TJCE de septiembre de 1988, as. 65/86, *Bayer AG et al c. Süllhöffer*, (Rec. 1988, pp. 5.281-5.288).

ALEMANIA

- Sent. *Landgericht* de Düsseldorf, de 18 de marzo de 1958 (*GRUR Int.*, 1958, p. 430).
- Sent. *Oberlandesgericht* de Düsseldorf, de 4 de agosto de 1961 (*GRUR Int.*, 1962, pp. 256-257).
- Sent. *Bundesgerichtshof*, de 21 de octubre de 1964 (*GRUR Int.* 1965, pp. 504-507).
- Sent. *Oberlandesgericht* de Hamburgo, de 28 de agosto de 1970 (*IPRspr*, 1970, núm. 9).
- Sent. *Oberlandesgericht* de Múnich, de 15 de febrero de 1980 (*IPRax*, vol. 3, 1983, pp. 120-124).
- Sent. *Oberlandesgericht* de Karlsruhe, de 25 de febrero de 1987 (*GRUR Int.*, 1987, 99. 788-791).
- Sent. *Bundesgerichtshof* de 21 de febrero de 1989 (*IIC*, vol. 21, 1990, pp. 883-890).

AUSTRIA

- Sent. *Oberster Gerichtshof*, de 28 de noviembre de 1978 (*IIC*, vol. 11, 1980, pp. 773-775).
- Sent. *Oberster Gerichtshof*, de 8 de mayo de 1984 (*ÖBL*, vol. 33, 1984, pp. 90-94).

- Sent. *Oberster Gerichtshof*, de 14 de enero de 1986 (*ÖBL*, vol. 35, 1986, pp. 92-96).
- Sent. *Oberster Gerichtshof*, de 5 de mayo de 1987 (*IPRax*, vol. 8, 1988, pp. 242-244).
- Sent. *Oberster Gerichtshof*, de 12 de febrero de 1991 (*GRUR Int.* 1992, pp. 131-132).

BELGICA

- Sent. *Cour d'appel de Bruselas*, de 22 de diciembre de 1954 (*GRUR Int.* 1966, pp. 328-329).

EEUU

- Sent. *Supreme Court* de 1969, as. *Lear Inc. c. John S. Adkins* (395 US 653, 23 L. Ed. 2nd., pp. 610-630).
- Sent. *US Court of Appeals (7th Circuit)* de 1972, as. *Unarco Industries Inc. c. Kelley Co. Inc.* (1972, 465, F. 2d., 1.303).
- Sent. *Supreme Court* de 1974, as. *Kevanee Oil Co. c. Bicron Corp. et al.*, (416 US 470, 40 L. Ed. 2nd., pp. 315 ss).

FRANCIA

- Sent. *Tribunal civil de Lyon*, de 29 de noviembre de 1951, as. *Soc. Biro-Patente c. Droubay et Veuve Napoly* (*Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 46, 1952, pp. 487-492).
- Sent. *Cour d'appel de Amiens*, de 9 de abril de 1968, as. *SICAP c. Jager* (*Rev. crit. dr. int. pr.*, t. 59, 1970, pp. 448-459).
- Sent. *Tribunal de grande instance de Paris*, de 22 de noviembre de 1974, as. *Bamfords Ltd c. Sperry Rand France* (*PIBD*, 1975, núm. 150, pp. III-228 - III-230).

- Sent. Tribunal de grande instance de Paris de 6 de marzo de 1980, as. Yves Saint Laurant c. Manufacturas Palay (PIBD, 1984, núm. 264, pp. III-169 - III-170).

PAISES BAJOS

- Sent. Hoge Raad, de 25 de septiembre de 1992 (IPRax, vol. 14, 1994, pp. 243-248).

REINO UNIDO

- Sent. Court of Appeal, de 6 de noviembre de 1952, as. British Nylon Spinners c. Imperial Chemical Industries (All ER, 1952, vol. 2, pp. 780-784).

- Sent. High Court of Justice - Chancery Division, de 11 de julio de 1958, as. Advance Industries c. Paul Frankfurter (RPC, 1958, pp. 392-395).

REPUBLICA SUDAFRICANA

- Sent. de la Court of the Commissioner of Patents, de 23 de noviembre de 1979 (IIC, vol. 12, 1981, pp. 560-566).

SUIZA

- Sent. Bundesgericht/Tribunal Fédéral, de 1 de octubre de 1968, as. Stipa c. Dixi SA (BGE/ATF, 94.II, pp. 355-363).

- Sent. Obergericht de Zúrich, de 29 de noviembre de 1968 (RIW, vol. 15, 1969, p. 329).

- Sent. Bundesgericht/Tribunal Fédéral, de 22 de abril de 1975, as. Togonal-Werk G.F. Schmidt AG c. Togonal AG (BGE/ATF, 101.II, pp. 293-302).

- Sent. Bundesgericht/Tribunal Fédéral, de 16 de octubre de 1991, as. Domsel (GRUR Int. 1993, pp. 889-890).