

## Derecho aplicable a contratos internacionales de *know how* de acuerdo a la Ley de Derecho Internacional Privado<sup>1</sup>

Luis Carlos Mota Arocha<sup>2</sup>

### Resumen

El principio de autonomía de las partes es el primer criterio que instaura la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana para la determinación del Derecho aplicable a contratos internacionales, sin embargo, cuando las partes no han hecho esa determinación se establece un criterio subsidiario, el de los vínculos más estrechos, el cual hemos interpretado en base a las tendencias más recientes en el área, con respecto a lo que se ha llamado la obligación característica, que en el caso de los contratos de cesión o licencia de *know how* es la transmisión del secreto. Así, el Derecho aplicable a los contratos internacionales de cesión o licencia de *know how* será el del domicilio del cedente o licenciante, independientemente del país donde se ha propuesto la demanda.

### Abstract

*The principle of autonomy of the parties is the main criterion that the International Private Law of Venezuela uses to defined the applicable law to international contracts; nevertheless, when the parties have not made that clear, a secondary criterion is used- the one with more legal bonds. As for mandatory characteristic, this is a tendency in the field; and when it comes to contracts of assignment or know-how licensing agreements, the transfer of the secret becomes the rule. Also, the applicable law to the contracts of assignment or know-how licensing agreements is going to be defined by the domicile of the grantor or licensor, regardless of the country where the demand was filed.*

### Palabras clave

Contratos de know how, contratos internacionales, Derecho aplicable

---

<sup>1</sup> Trabajo final presentado para la asignatura “Introducción a la Investigación en Derecho Internacional Privado y Comparado” impartida por la profesora María Victoria Márquez en el semestre 2013-I.

<sup>2</sup> Abogado graduado en la Universidad Central de Venezuela (2011), tesista de la Maestría de Derecho Internacional y Comparado de la misma casa de estudios. Ayudante de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires. Dedicado profesionalmente a la revisión de contratos internacionales.

### **Sumario**

Introducción. I. La propiedad intelectual. A. Definición de *know how*. B. El principio de territorialidad. C. Formas de adquirir los derechos del *know how*. D. Marco legal de protección en Venezuela. II. Derecho internacional privado. A. Contratos internacionales. B. Derecho aplicable a los contratos internacionales. 1. Criterio de autonomía de las partes. 2. Criterio de los vínculos más estrechos. A. La obligación característica. III. Derecho aplicable al contrato internacional del *know how*. A. Contrato de cesión de *know how*. B. Contrato de licencia de *know how*. C. Derecho aplicable a contratos internacionales de *know how*. La obligación característica. Conclusiones.

### **Introducción**

Es un hecho en el mundo actual que la información exclusiva que posea un comerciante determina el conseguir buenos resultados en un mercado tan competitivo como el de hoy en día. En vista de esa realidad se han creado mecanismos, por medio de tratados y leyes, que protegen a los innovadores quienes obtienen conocimientos a través de medios lícitos. Es por ello que los derechos de patente o secretos industriales favorecen la libre competencia, lo que en definitiva, mejora los bienes ofertados amparando al consumidor.

En Venezuela, son pocos los autores que estudian las áreas de confluencia entre el Derecho Internacional Privado y la propiedad intelectual a pesar de que el comercio internacional, que es cada día más dinámico, supone la transferencia de bienes inmateriales como parte de la interacción que se da entre los comerciantes. De esta manera se da una gran cantidad de relaciones jurídicas que se encuentran influenciadas por elementos que por su naturaleza sobrepasan las fronteras de los Estados y que incluyen cuestiones relativas a derechos sobre bienes inmateriales.

A consecuencia de ello hemos decidido estudiar cuál debe ser el Derecho aplicado por un juez venezolano cuando le presenten contratos internacionales que versen sobre propiedad intelectual, específicamente los contratos de *know how*. Para ilustrar el objeto de estudio, hemos decidido presentar un caso hipotético que nos ayude a visualizar todas las consideraciones teóricas que haremos a lo largo del presente trabajo:

La compañía matriz domiciliada en Alemania de la reconocida marca de carros BMW, posee un secreto sobre la técnica para pintar los automóviles a muy bajo costo validando que su pintura es mucho más brillante y duradera que otras marcas competidoras. Un comerciante chino decide crear una compañía en Venezuela y construir una fábrica de ensamblaje de carros en este país registrando una nueva marca e invirtiendo varios millones de dólares en maquinarias. Adicionalmente, a través de la compañía y bajo una gran suma de dinero, negoció un contrato por diez (10) años sobre el secreto industrial de la BMW para hacer que la pintura de sus carros sea más resistente y económica. A los (5) años de estar produciendo carros en Venezuela la empresa empieza a generar pérdidas y debido a esto deciden obviar el contrato sobre el *know how* y vender el secreto a otras compañías competidoras. La empresa alemana demanda a la compañía infractora, domiciliada en Venezuela, y el Juez debe determinar cuál es el Derecho aplicable al contrato.

Se aclara que el caso se plantea con países con los cuales Venezuela no ha firmado tratados que se refieran al Derecho aplicable a los contratos internacionales. Por ende, en el presente trabajo nos limitaremos a resolver cuál es el Derecho aplicable a contratos internacionales de *know how*, tomando en cuenta los criterios establecidos en la Ley de Derecho Internacional Privado.

Para la determinación del Derecho aplicable en el caso planteado es necesario sentar ciertas bases teóricas que se desarrollaran durante el trabajo.

## **I. La propiedad intelectual**

Cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a un área del Derecho que regula todo aquello que tiene que ver con bienes que son creaciones del intelecto humano, bienes inmateriales que pueden ser valorados en dinero<sup>1</sup>. Tradicionalmente, la propiedad intelectual ha hecho una distinción entre derechos de autor, marcas y patentes, a pesar de que en

---

<sup>1</sup> Mogollón-Rojas, Ivor, *Propiedad intelectual. Temas escogidos*, Caracas, Vadell Hermanos, 2008, 2ª ed., p. 25.

la actualidad son muchos más los derechos protegidos por esta rama, entre los cuales se encuentra el *know how* o secreto industrial.

### **A. Definición de *know how***

El *know how* o secreto industrial es una información que no es del conocimiento general, que tiene carácter reservado y que da al poseedor de dicha información una posición de ventaja sobre sus competidores<sup>2</sup>. Esta información secreta puede ser un conjunto de ideas, procedimientos o experiencias aplicables al área empresarial. El *know how* se puede adquirir lícitamente de manera originaria o mediante un contrato y puede ser adquirido de manera ilícita, caso en el cual el ordenamiento jurídico prevé ciertas consecuencias por medio de normas sobre competencia desleal.

### **B. El principio de territorialidad**

Los derechos sobre propiedad intelectual se encuentran determinados por el principio de territorialidad<sup>3</sup>, el cual establece que el Estado donde se cree el Derecho será el que regulé todo lo que tenga relación con el mismo<sup>4</sup>. Sin embargo, por la naturaleza del *know how*, es complicado determinar donde se creó ese derecho ya que a diferencia de las marcas, patentes o derechos de autor no existe ningún registro; lo mismo sería contrario al carácter secreto de la información. En este mismo sentido, el *know how* no es un derecho de exclusiva sino un monopolio fáctico, lo cual excluye la territorialidad absoluta que cobija a la propiedad intelectual<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Hefter, Laurence / Robert Litowitz, *¿Qué es la propiedad intelectual?, Introducción a los derechos de la propiedad intelectual*, S/L, Oficina de Programas de Información Internacional, Departamento de los Estados Unidos, 1999, p. 7 ss.

<sup>3</sup> Hefter / Litowitz, *¿Qué es la propiedad intelectual?...*, ob. cit. p. 7 ss.

<sup>4</sup> Alemán, Marco, El principio de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e internet, en: *Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías* (Universidad de Los Andes), 2010, No. 4, p. 3.

<sup>5</sup> De Miguel Asencio, Pedro, *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, Madrid, 1995, pp. 70-75.

### C. Formas de adquirir los derechos del *know how*

De acuerdo a la consideración anterior, se hace necesario señalar las formas de adquirir los derechos sobre el *know how*. La primera sería de manera originaria, en este supuesto la persona que posee el conocimiento secreto logró obtenerlo por sus propios medios, producto de distintas circunstancias de hecho, como: la investigación, un accidente científico, el mejoramiento a través de los años de una técnica, entre otras.

La segunda manera de tener posesión de un secreto industrial es mediante un contrato, ya sea que se trate de un contrato de cesión, donde la persona que tiene legítimamente el conocimiento secreto de aplicación industrial lo traspasa de manera plena. O también, que estemos en presencia de un contrato de licencia, donde el sujeto que tiene de forma legal el *know how* lo traspasa de manera limitada, en otras palabras, solo otorga ciertas facultades al licenciatarario sobre el bien objeto del acuerdo de voluntades<sup>6</sup>.

La tercera forma de adquirir el secreto industrial sería mediante prácticas desleales, que consisten en acciones de espionaje, el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o también, por negligencia grave en el caso de que no supieran.

### D. Marco legal de protección en Venezuela

En Venezuela los secretos empresariales reciben protección por medio de tratados internacionales, la Constitución y leyes internas. En cuanto a los tratados se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el cual fue ratificado por nuestro país en el año 1995 estableciendo en su articulado<sup>7</sup> que las

---

<sup>6</sup> De Miguel Asencio, *Contratos internacionales...*, ob. cit., p. 65.

<sup>7</sup> Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Artículo 39: "1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: a) sea secreta en el sentido de que no sea,

personas tendrán derecho a impedir que se divulgue la información secreta que este legítimamente bajo su control, adquirida o utilizada por terceras personas sin su consentimiento o que la misma sea contraria a los usos comerciales honestos.

El caso específico de los “usos comerciales honestos” refiere a prácticas como: el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave que la adquisición implicaba prácticas de competencia desleal.

Por su parte la Constitución nacional establece en el artículo 299<sup>8</sup> que el régimen socio-económico de este país se fundamenta en el principio de la libre competencia. Este principio encierra que no existan prácticas de competencia desleal, las cuales desde un punto de vista económico y social podrían ir en contra del desarrollo del sector comercial, dado que las empresas invierten gran cantidad de recursos en la creación de nuevos conocimientos para lograr la máxima calidad del producto. Y esa continua competencia en pro al perfeccionamiento es la que brinda beneficios a la sociedad<sup>9</sup>.

Por otro lado, tenemos una Ley interna que promueve y regula la libre competencia<sup>10</sup>, la cual prohíbe la creación de políticas comerciales que

---

como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

<sup>8</sup> Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (G.O. No. 5.453 de 24 de marzo de 2000). Artículo 299: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta”.

<sup>9</sup> Mogollón-Rojas, *Propiedad intelectual...*, ob. cit. pp. 37 -54.

<sup>10</sup> Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (G.O. No. 34.880 de 13 de enero de 1992). Artículo 17: “Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que

tiendan a la desaparición de competidores a través de competencia desleal y entre esas políticas prohibidas se encuentra la violación de secretos industriales. Todas estas normas, tanto de carácter internacional como interno, deberán ser aplicadas a cualquier caso con elementos extranjeros de acuerdo al orden de fuentes que se encuentra establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado<sup>11</sup>.

## **II. Derecho internacional privado**

En lo que se refiere al Derecho internacional privado, esta es un área del Derecho que se encarga de resolver relaciones jurídicas, entre particulares, que presentan algún elemento de extranjería relevante. Dentro del objeto de estudio de esta rama se ha considerado que se encuentra incluido todo lo tocante al Derecho aplicable a aquellas controversias que se deriven de un contrato internacional.

### **A. Contratos internacionales**

De manera general podemos decir que un contrato es una relación jurídica en la cual dos o más personas manifiestan su voluntad de obligarse a cumplir con un determinado fin. Ahora bien, para que un contrato sea considerado como internacional, el mismo debe tener por lo menos un elemento de extranjería relevante, la doctrina ha hecho una clasificación de los criterios que pueden hacer que un contrato sea de carácter internacional.

En primer lugar se habla de criterios jurídicos donde se mencionan cuestiones relativas a la nacionalidad o domicilio de las partes contratantes, que el país donde se haya celebrado el contrato sea diferente al país donde deba ejecutarse o viceversa; la calificación internacional hecha por las partes, entre otras. En segundo lugar, un criterio económico de acuerdo al cual el

---

tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:... 3º El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos”.

<sup>11</sup> Ley de Derecho Internacional Privado. G.O. No. 36.511 de 6 agosto de 1998.

contrato es internacional cuando los efectos del mismo puedan poner en juego los intereses del comercio internacional<sup>12</sup>.

En referencia a lo anterior, cabe destacar que la última palabra acerca de la naturaleza internacional de un contrato la tendrá el juez, quien deberá determinar si efectivamente nos encontramos ante un contrato internacional pero la importancia de esta apreciación radicará particularmente en la determinación del Derecho aplicable a ese contrato. En efecto, si el contrato no puede ser calificado como un contrato internacional se aplicarán las leyes internas del país donde se este resolviendo la controversia, de lo contrario, si el acuerdo es considerado como un contrato internacional, entonces, en atención a distintos criterios podría aplicarse Derecho extranjero.

## **B. Derecho aplicable a los contratos internacionales**

En cuanto a la determinación del Derecho aplicable a un contrato internacional, la doctrina y la jurisprudencia han sido objeto de una evolución que tuvo su punto de partida en una solución unitaria como lo fue la aplicación de la *Lex loci actus* (Ley del lugar del acto), pasando por una aplicación distinta de ordenamientos jurídicos de acuerdo a los requisitos de forma y fondo del contrato, y por ultimo, diferenciar las soluciones para los mismos efectos, lo que hoy en día es conocido como *depeceage* o fraccionamiento del contrato<sup>13</sup>.

Posteriormente se desarrolla una solución más novedosa, que consiste en reconocer la aplicación de un mismo Derecho para regir todos los aspectos del contrato. Esto puede suceder en virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes o, en su defecto, mediante la determinación de los vínculos más estrechos. A propósito de este comentario se resalta que los últimos tratados que existen en el mundo sobre determinación de Derecho aplicable a contratos internacionales como el Convenio de Roma<sup>14</sup> reconocen esta solución.

---

<sup>12</sup> Romero, Fabiola, El Derecho aplicable al contrato internacional, en: *Liber Amicorum. Homenaje a la obra Científica y Académica de la Profesora Tatiana B. de Mackelt*, Caracas, FCJPUCV, 2001, T. I, pp. 211- 216.

<sup>13</sup> Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., pp. 217- 225.

<sup>14</sup> Convenio de Roma I. Publicado en el Diario de la Unión Europea el 4 de julio de 2008.



En nuestro país la Ley de Derecho Internacional Privado resuelve los problemas provenientes de la determinación del Derecho aplicable a las obligaciones convencionales, en primer lugar, mediante el Derecho indicado por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y a falta de indicación del Derecho aplicable por los sujetos contratantes, las obligaciones que deriven de la relación contractual internacional se regirán por el Derecho con el cual se encuentren más directamente vinculadas. Todos estos criterios serán estudiados para determinar cuál será el Derecho aplicable a los contratos internacionales de *know how*.

### 1. Criterio de autonomía de las partes

En ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, consagrado en la Ley de Derecho Internacional Privado, se permite a los particulares elegir el Derecho que va a ser aplicable al contrato<sup>15</sup>. La elección del Derecho aplicable por las partes puede darse de manera expresa o tácita. El señalamiento expreso se hace mediante una cláusula contenida en el contrato celebrado o en un contrato accesorio, en donde se indica cuál Derecho es aplicable a ese acuerdo; mientras que la elección tácita se deduce de los términos del contrato<sup>16</sup>.

En el caso de los contratos internacionales sobre secretos empresariales cabe reflexionar lo siguiente: ¿el orden público internacional es una limitante a la autonomía de las partes? Respondiendo a ello, este no es el caso. Por lo menos en lo que respecta al principio de territorialidad, ya que este no influye en el *know how* como en otros derechos de propiedad intelectual. Sin embargo con adhesión a la tesis del orden público internacional a *posteriori*<sup>17</sup>, no descartamos la evicción del Derecho extranjero cuando en el análisis de un caso concreto se concluya que, por ejemplo, se viola el principio de libre competencia, algo que va en contra de los principios del ordenamiento jurídico venezolano.

---

<sup>15</sup> Ley de Derecho Internacional Privado, artículo 29. "Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las partes".

<sup>16</sup> Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., pp. 747-778.

<sup>17</sup> Bonnemaïson, José, *Curso de Derecho internacional privado*, Valencia, Vadell Hermanos, 2003, pp. 180-183.

## **2. Criterio de los vínculos mas estrechos**

Este criterio también ha sido llamado como el criterio de proximidad, de manera que el juez encargado del asunto deberá, a falta de elección de las partes, verificar los elementos objetivos y subjetivos del contrato a los fines de determinar el ordenamiento jurídico con el cual se encuentra más vinculado; es decir, el juez decidirá cuál será el Derecho aplicable. Como señalásemos anteriormente, los criterios objetivos se vinculan con cuestiones como el lugar donde se celebró el contrato, el lugar de ejecución del contrato o el lugar de ubicación del bien objeto del contrato, mientras que los subjetivos se encuentran relacionados a las personas contratantes.

### **a. La obligación característica**

Como indicamos en el punto anterior la Ley de Derecho internacional Privado ha establecido como criterio subsidiario que a falta de la designación de la ley aplicable al contrato por voluntad de las partes se aplicará el criterio de proximidad<sup>18</sup>. El criterio de proximidad según interpretación de la ley permite que se haga esa vinculación del contrato de la que se habla a un determinado ordenamiento jurídico según los criterios objetivos y subjetivos que hemos mencionado anteriormente.

Así, resulta oportuno señalar que la Corte de Justicia Europea en distintas decisiones ha hablado del concepto de obligación característica. Y se entiende que la misma es aquella obligación por la cual es debido el pago. De esta manera, cobran vital importancia tres (3) de los aspectos que hemos mencionado del contrato, como: el lugar de ejecución del contrato, en relación a la parte que ejecuta la prestación característica o el lugar de ubicación del bien objeto del contrato; el domicilio de la parte que realiza la prestación característica; y el momento en el cual ese prestador característico firmó el contrato con respecto a su domicilio<sup>19</sup>. La interacción de esos tres (3)

---

<sup>18</sup> Ley de Derecho Internacional Privado. Artículo 30: “A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese Derecho. También tomará en cuenta los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por organismos internacionales”.

<sup>19</sup> De Miguel Asencio, *Contratos internacionales...*, ob. cit., pp. 239- 240.

elementos en relación al tipo de contrato será la que de lugar a la obligación característica<sup>20</sup>.

### **III. Derecho aplicable al contrato internacional de *know how***

#### **A. Contrato de cesión de *know how***

El contrato de cesión de *know how* supone la existencia de un cedente, quien posee en primer término el bien inmaterial sobre el cual recaerá la obligación de transmisión de la información confidencial y un cesionario que se obliga a pagar un precio en contraprestación. En este tipo de contratos el cedente pierde cualquier posibilidad de volver a hacer uso del bien o derecho una vez se perfeccione el acuerdo de voluntades<sup>21</sup>.

#### **B. Contrato de licencia de *know how***

Esta modalidad de contratación supone al igual que todos los contratos la existencia de dos o mas acuerdos de voluntades, que en el marco de una relación jurídica tienden a un fin; en este tipo de negocios el titular de un bien inmaterial da permiso a que un tercero ejercite todas o ciertas facultades que derivan de la tenencia del bien sin perder el derecho sobre el bien, aquí el adquirente se ve obligado a pagar un precio. Ahora bien, la diferencia sustancial que tienen un contrato de licencia y/o cesión de *know how* se encuentra en el objeto.

En este tipo de acuerdos el bien transmitido es como dijimos anteriormente, un monopolio fáctico, que consiste en tener una información de carácter secreto, aplicación empresarial y que otorga a su poseedor una ventaja sobre sus competidores dentro de un mercado<sup>22</sup>; desde el punto de vista obligacional crea al licenciante o cedente la responsabilidad de comunicar dicho derecho al licenciatarario o cesionario de manera que el bien inmaterial pueda ser usado efectivamente, para que el mismo produzca los beneficios

---

<sup>20</sup> De Miguel Asencio, *Contratos internacionales...*, ob. cit., pp. 220-258.

<sup>21</sup> Aguilar Gorrondona, José, *Contratos y garantías*, Caracas, UCAB, 17<sup>a</sup> ed., 2008, pp. 329-340.

<sup>22</sup> Mogollón-Rojas, *Propiedad intelectual...*, ob. cit., pp. 55-56.

económicos esperados y mantener el secreto, de lo contrario no existiría causa en el contrato.

En cuanto a las obligaciones del licenciataria se encuentran la de pagar el precio acordado por el bien inmaterial, no transmitir el secreto a otras personas a no ser que el contrato celebrado lo permita, y dada la problemática de no poder restituir el bien, desprendiéndose del conocimiento adquirido, se suele incluir una cláusula que prohíba la explotación del *know how* una vez haya concluido el tiempo por el cual se permitió la licencia. Y aunque no es objeto del presente trabajo nos parece interesante resaltar que existen diferencias doctrinales en cuanto a la duración de la obligación de mantener el secreto una vez concluida la licencia.

### **C. Derecho aplicable a contratos internacionales de *know how*. La obligación característica**

Ya hemos dicho que el *know how* es parte de los derechos protegidos por la propiedad intelectual, y que sin embargo por su naturaleza atípica no se puede considerar que el mismo tenga carácter territorial, de manera que no existe ninguna imposibilidad para que las partes en el uso de la autonomía de la voluntad decidan, cuando se trata de un contrato internacional, cual será el Derecho aplicable e incluso determinen la jurisdicción, todo esto con arreglo al sistema de prelación de fuentes que se encuentra en la Ley de Derecho Internacional Privado<sup>23</sup>.

Sin embargo, cuando las partes no han elegido el Derecho aplicable debemos acudir al criterio que establece que las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho con el cual se encuentren más directamente vinculadas. En ese mismo orden de ideas, con base a todo lo dicho, resulta intrigante dada la naturaleza del contrato de cesión o licencia del *know how* cuál es el Derecho con el que se encuentra el contrato más directamente

---

<sup>23</sup> Ley de Derecho Internacional Privado. Artículo 1: “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”.

relacionado. La respuesta a esa interrogante la encontramos mediante la aplicación del criterio de los vínculos más estrechos en atención a la prestación característica.

Así, cuando estamos en presencia de un contrato sobre los derechos del *know how*, vemos que la obligación característica esta por parte del licenciante o cedente, dependiendo del caso, siendo este quien debe transmitir el objeto de la obligación y recibir un pago a cambio. El licenciante o cedente en un contrato de *know how* se encuentra en la obligación de transmitir el secreto empresarial y el licenciatario o cesionario de pagar el precio acordado por la obtención del bien inmaterial, la explotación de ese bien es una cuestión secundaria.

Entonces, según las ideas que se han propuesto con anterioridad, el Derecho aplicable al contrato internacional de *know how* que se planteó como ejemplo al principio de este trabajo será el Derecho alemán. En el caso diseñado, el licenciante (compañía domiciliada en Alemania) es quien tiene el derecho sobre el bien inmaterial y realiza la obligación característica al transmitir el secreto empresarial y recibir un pago por dicha transferencia.

### **Conclusiones**

De acuerdo a todas las consideraciones anteriores se concluye que es posible la aplicación de un Derecho extranjero por parte del juez venezolano cuando al mismo se le presente un contrato internacional que tenga como objeto la transmisión de un secreto empresarial, ya sea que se trata de un contrato de cesión o de licencia, todo esto debido a que la naturaleza atípica del bien con respecto a los demás derechos de propiedad intelectual hace imposible la aplicación de la territorialidad.

La determinación del Derecho aplicable al contrato internacional de *know how* se hace con base a la autonomía de las partes y si las mismas no seleccionaron la ley por la cual se regiría el mismo, entonces, se aplica el criterio del Derecho con el cual el contrato se encuentre más estrechamente vinculado. A esta conclusión se llega determinando la obligación característica, que en el caso de los contratos estudiados, es la transmisión del secreto industrial.

Así, el Derecho aplicable a los contratos internacionales de licencia de *know how* será el elegido por las partes o el del domicilio del licenciante independientemente del país donde se ha propuesto la demanda.