

# **Contratos de transferencia de tecnología en el ámbito universitario**

Leticia Etel Toselli (SVTDP); Rubén Roque Romano (FCJS)  
Universidad Nacional del Litoral

## **Resumen**

El presente trabajo procura analizar el encuadre jurídico de los Contratos Tecnológicos celebrados por las Instituciones de Educación Superior, evaluando su comercialidad y su relación con el Derecho Administrativo cuando una de las partes es una Universidad Nacional o Instituto del estado.

Se abordan temas jurídicos específicos, tales como el control de legalidad, cuestiones de competencia, prórroga de jurisdicción, condiciones económicas, confidencialidad de la información, información destinada al consumidor, cuestiones de propiedad intelectual, entre otros; los que se presentan frecuentemente en la negociación de contratos de transferencia de tecnología, instrumentos claves de la gestión de las oficinas de transferencia de nuestras universidades.

**Palabras claves:** contratos, transferencia de tecnología

## **1. Introducción**

### **1.1. Contratos Administrativos. Contratos tecnológicos**

El objetivo del presente trabajo es hacer un breve análisis de algunos temas de derecho administrativo que influyen o se relacionan con los contratos a los que llamaremos “tecnológicos” o de “transferencia de tecnología”, indistintamente, cuya particularidad está dado por el hecho de que una de las partes, quien es “dador” de la tecnología es una universidad pública.

A modo de aproximación al tema de los contratos tecnológicos, los definiremos como aquellos *“contratos entre un oferente y un demandante de un determinado conocimiento técnico presente o futuro, que se manifiesta en distintas modalidades de vinculación como asesorías, asistencia técnica, I+D, capacitación, transferencia, licencia, entre otros, y adquieren distintas naturalezas jurídicas”* (Romano, 2006).

### **Inaplicabilidad del régimen de contrataciones de la administración nacional**

Seguidamente, analizaremos la relación de los contratos de transferencia de tecnología formalizados en el ámbito de una Universidad Pública y el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional - Decreto 1023/2001-, el que regula parte de los contratos realizados por el sector Público Nacional.

Los contratos de transferencia de tecnología son contratos mercantiles. La lógica contractual y negocial de éstos está ceñida por el derecho comercial, es decir por el derecho privado. El hecho de que estos contratos se realicen dentro del ámbito de una universidad nacional no los transforma en contratos de “índole administrativa” en el sentido que le otorga el art. 1 de la norma en análisis.

El régimen de contrataciones establecido para el Sector Público Nacional ha sido pensado y estructurado por el legislador para los contratos en los que el Estado es requirente de bienes, servicios u obras, tal como subyace claramente de los antecedentes, considerandos y de todo el articulado de la norma.

El Régimen de contrataciones del Decreto 1023/2001 estructura un mecanismo que tiende a la transparencia y a hacer económicamente conveniente las contrataciones que la Administración Nacional encarga para llevar a cabo obras públicas y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.

Pero los contratos tecnológicos que celebra la Universidad como prestador del servicio tecnológico tienen la lógica comercial propia del contrato mercantil; el servicio tecnológico es requerido al Estado por el tercero, ya sea porque la necesidad tecnológica no encuentra respuesta en el ámbito privado, por el prestigio o renombre de la institución universitaria o porque el recurso humano altamente calificado se encuentra dentro de la institución pública.

Por otra parte, sería imposible llevar a cabo la actividad de transferencia de tecnología a través del procedimiento instaurado por el régimen del decreto 1023/2001, ya que fue diseñado para las contrataciones en que el estado es requirente de bienes y servicios y no cuando es prestador de los mismos.

### **Control de legalidad**

Con este título nos interesa analizar si la actividad de transferencia de tecnología desarrollada por las universidades públicas, también estará sometida al contralor jurisdiccional que le cabe a la actividad administrativa de las universidades; ¿la licencia de una patente por parte de una universidad nacional está sometida al control de oportunidad, mérito o conveniencia?; ¿un contrato de transferencia de *know how* a una empresa es revisable desde el punto de vista de su legitimidad?

La actividad de transferencia de tecnología realizada desde una universidad, goza de distintos grados de discrecionalidad, y esto varía de una institución a otra, ya que el desarrollo normativo interno de éstas, relacionado con la temática, es muy dispar. Como en toda actividad administrativa, encontraremos elementos reglados (tales como la competencia, objeto, motivación, forma) y otros elementos relacionados con dicha actividad donde se ensancha el margen de discrecionalidad. El principio de legalidad o de juridicidad impregna también la actividad administrativa relacionada con los contratos de transferencia de tecnología de las universidades, por lo que, los funcionarios involucrados no podrán dejar de observarlo constantemente, en cuanto a la elección del contratante, las condiciones de contratación, equilibrio económico del contrato, los principios de justicia y equidad, todo lo cual no está exento del control jurisdiccional que hemos analizado.

## **Cuestiones de representación**

El representante legal de la Universidad es su rector, quien ha sido designado por el órgano máximo de Gobierno, la Asamblea Universitaria. Por tanto, es el rector de la Universidad quien deberá formalizar los contratos de transferencia de tecnología para que resulten válidamente atribuibles al ente público. Claro está que podría darse el caso de que en algunas instituciones universitarias haya delegación expresa para la formalización de estos contratos en otro/s funcionario/s.

Por su parte y en cuanto al co-contratante, es recomendable que se le sean solicitados todos los documentos que acrediten la personería y la representación invocada y que los mismos, formen parte del expediente administrativo por el que tramitará el contrato, ya que los distintas dependencias involucradas en la tramitación del mismo previo a su formalización deberán contar con dichos elementos de análisis, en particular el servicio permanente de asesoramiento jurídico de la Universidad.

## **Idioma**

En caso de que se formalice un contrato en idioma extranjero, deberá traducirse no sólo el cuerpo del contrato, sino también todos sus anexos y demás documentación acompañada. Así lo establece el Art. 28 del decreto 1759/72 reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

## **Condiciones económicas del contrato. Precio en moneda extranjera**

El precio en algunos contratos de transferencia de tecnología es estipulado en moneda extranjera; por diversas razones, ya sea porque el comitente es una empresa extranjera o porque para el desarrollo de los trabajos requeridos será necesario contar con insumos o equipamiento, que se adquiere en el mercado en moneda extranjera, la obligación principal del comitente queda estipulada en una moneda que no es la nacional.

Dado que en el ámbito de la Administración Pública no siempre será posible recibir estos pagos en moneda extranjera, se debe establecer contractualmente cuál será la pauta para realizar la conversión a moneda de curso legal, a fin de que el comitente cumpla con su obligación dineraria en moneda nacional.

## **Forma y lugar de pago**

Con respecto a la forma y lugar de pago en que el comitente cumplirá con su obligación dineraria, es recomendable establecerlo expresamente en el contrato.

En cuanto a la forma de recepción del pago por parte de la Administración, se debe estipular cuales son los modos posibles a través de los cuales el comitente podrá realizar válidamente el pago, es decir, si en efectivo, cheque, depósito o transferencia bancaria.

Con relación al lugar de pago, no todas las dependencias de la universidad, podrán recibir los mismo, por lo que será necesario entonces aclarar con precisión el domicilio donde el deudor deberá ingresar el pago para cumplir con su obligación o a qué dependencia deberá dar aviso fehaciente y por escrito del depósito o transferencia efectuado en una cuenta bancaria indicada al efecto. Téngase particularmente en cuenta que si no se estipula contractualmente el domicilio donde el deudor cumple con su obligación de dar sumas de dinero, ante el silencio de las partes las normas que integrarán este aspecto del contrato son las relativas a las obligaciones de dar sumas de dinero del Código Civil, por lo que el lugar de pago será el domicilio del deudor (es decir, del comitente). Sin duda, esto colocaría a la institución universitaria en la necesidad de realizar la cobranza, con las dificultades que esto conlleva. Por lo tanto, lo dicho resulta de suma importancia, máxime si se piensa en el contrato celebrado con una empresa domiciliada en el exterior.

## **Confidencialidad de la información**

Los principios de transparencia y de publicidad y difusión de las actuaciones, imponen que el procedimiento administrativo debe ser accesible y visible por los administrados, de manera que el acceso al mismo sea sin condicionamientos; estos principios están consagrados expresamente en el art. 3 inc. c y d y en el art. 9 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y en este sentido se han dictado diversas normas que pretenden garantizarlos (Ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública, la Ley 25.233 por la que se crea la Oficina Anticorrupción, el Decr. 1172/03 de Acceso a la Información Pública, entre otras).

La administración pública cuenta, a su vez, con una serie de prerrogativas de poder público que utiliza como instrumento en su accionar, un ejemplo de esto es la posibilidad de

realizar actuaciones confidenciales, reservadas o secretas, siempre y cuando esté comprometido el interés público.

Ahora bien, en los contratos de transferencia de tecnología, dado el carácter de los mismos, es habitual que incluyan cláusulas relativas a la confidencialidad de la información. En estos casos, los entes públicos estarán obligados a desplegar mecanismos de resguardo de la información confidencial y de la actuación de la administración, frente a los principios antes mencionados.

Por otra parte, la información confidencial que la institución pública recibe y genera en ocasión de éste tipo de contratos, en sus distintas “etapas” (negociación, ejecución, terminación), es manipulada por diversos actores dentro de la estructura administrativa, es decir por funcionarios, empleados administrativos, docentes, investigadores, contratados por medio de un contrato de locación de servicios e incluso es posible que tengan acceso a dicha información personas que no pertenezcan a la estructura administrativa, como es el caso de un estudiante o becario que trabaja junto a un grupo de investigación. Dado el compromiso asumido por la institución contractualmente, se deberán establecer y cumplir los mecanismos para poner en conocimiento de los involucrados el compromiso de confidencialidad asumido y, particularmente, el carácter confidencial de la información que recibe o genera<sup>1</sup>. Asimismo, la administración pública se enfrenta también a la necesidad de desarrollar un procedimiento particular para el resguardo de dicha información una vez finalizado el vínculo contractual.

### **Información destinada al consumidor**

Algunos servicios tecnológicos que son requeridos a la Universidad tienen por objeto, como adelantamos, el análisis de muestras, el control de calidad de materias o procesos, ensayos y hasta servicios de desarrollo o mejora de productos o procesos.

En ocasiones, quien contrata con el ente público pretende trasladarle al consumidor o al usuario final, mediante frases o leyendas a incluir en los envoltorios, envases o en la

---

<sup>1</sup> La Ley N° 24.766 en su art. 3 establece que “Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 1° y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado”.

publicidad empresarial, la circunstancia de que el servicio lo realiza la institución universitaria, como “aval” o “garantía” de calidad de sus productos o procesos; incluso hasta el requerimiento versa sobre la utilización de los signos, logos o isologotipos pertenecientes a la universidad. Esta circunstancia coloca al ente público ante la necesidad de convenir expresamente en el contrato cuáles serán las condiciones por medio de las cuales el comitente podrá realizar esta comunicación, para que la misma esté en consonancia con el trabajo efectivamente realizado y con la política de imagen de la institución universitaria. En el caso de la utilización de marcas registradas a nombre de la universidad, el contrato deberá contener cláusulas de licencia de uso de las mismas, estipulando con precisión las condiciones de utilización de las mismas y los alcances de dicha licencia.

### **Contrato de licencia de patentes. Procedimiento de contratación**

Con relación con los contratos de licencia de patentes de titularidad de una universidad pública, se ha planteado el interrogante acerca de si frente a un contrato de licencia de patente habría la necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública.

En primer término, ya hemos adelantado precedentemente nuestra opinión acerca de la no aplicabilidad del procedimiento contenido en el Régimen de contrataciones de la Administración Nacional para este tipo de contratos en el ámbito universitario.

Si se tiene en cuenta fundamentalmente en cuenta el carácter comercial del contrato de licencia de patentes, el mismo debe estar exento de la realización de éste procedimiento de contratación, ya que la lógica de estos negocios es diametralmente diferente a la que tiene la adquisición de un bien o la realización de una obra pública; los tiempos en este tipo de negocios son cruciales, la elección de él o los licenciatarios va mucho más allá de la elección del “mejor oferente” y la práctica en éste tipo de contrato arroja una serie de normas que resultan aplicables a éstos negocios jurídicos que es incompatible con la lógica del procedimiento licitatorio.

Por otra parte, un altísimo porcentaje de los contratos de licencia de patentes que se formalizan son contratos que tienen por objeto un derecho en expectativa, ya que normalmente cuando las patentes sobre una tecnología valiosa son licenciadas aún no están concedidas, por lo que no sólo el derecho aún no existe (ya que este derecho de Propiedad Intelectual nace con la resolución de concesión del mismo por parte de la oficina estatal competente) sino que

tampoco está totalmente definido el contenido de ese derecho (ya que durante su examen de fondo podría también recibir modificaciones y/o “recortes” la solicitud de patente originalmente presentada).

### **Cuestiones de competencia y jurisdicción**

Dado que en este tipo de contratos rige plenamente el principio de la autonomía de la voluntad, si las partes han establecido los tribunales que serán competentes, habrá que estar a lo dicho contractualmente.

Pero ¿qué sucede si las partes no han dicho nada?, ¿qué tribunal será competente para resolver un conflicto entre un particular y una universidad nacional con motivo de un contrato de transferencia de tecnología? Claro está que si el conflicto entre ellas se centra en cuestiones estrictamente contractuales, como ya lo adelantamos, no cabe el agotamiento de la vía administrativa, ya que no se impugna un acto administrativo. Por lo tanto en estos casos la vía judicial será la procedente.

La contienda que tenga por parte a una universidad nacional basada en un contrato de transferencia de tecnología deberá dirimirse ante jurisdicción federal, ya que la Universidad es una persona jurídica pública, con autonomía y autarquía y, por tanto, resulta indiscutible su carácter de Estado Nacional. Por ello y por aplicación de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y los art. 2 y 6 de la Ley 48, le corresponde el fuero federal. Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades y en el mismo sentido, la Resolución Nro. 164 F 116, L 112 Año 1994 del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 7ma. Nominación de la ciudad de Santa Fe, confirmada por la C. A.C.C. Sala 1era. El 06/03/1997.

## **2. Conclusión**

La actividad de transferencia de tecnología de la Universidad Pública al medio socio productivo o gubernamental, se desenvuelve en el ámbito del Derecho Público. Sin embargo, los contratos tecnológicos son contratos mercantiles, su lógica es de derecho comercial. Por tanto, el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional no les resulta aplicable.

Las universidades nacionales, las que gozan de autonomía y autarquía consagrada por la Constitución Nacional, no están exentas del control de legalidad por parte del Poder Judicial,



ya que se desenvuelven dentro del ordenamiento jurídico en general. La actividad de transferencia de tecnología de las universidades públicas tiene entonces una lógica negocial de derecho privado, pero se desenvuelve en un ámbito de derecho público; para que la misma sea posible es necesario que la función administrativa del órgano universitario se desarrolle dando cumplimiento con los procedimientos del derecho administrativo, pero eficazmente para que la actividad de transferencia de tecnología sea posible y se traduzca en innovación.

## Bibliografía

Bercovitz, Alberto (coord.).(1994) *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios*. Columbus: Ediciones UNESCO / CRE.

“Dictámenes Procuración del Tesoro de la Nación”, 268:333, 249:74, 253:36, 144/2004, 068/2006.-

Correa, Carlos María, Director. (1992). *Revista del Derecho Industrial*, N° 40, año 14”. Buenos Aires: Depalma.

Correa, Carlos María. (2009). *Derechos de Propiedad Intelectual. Competencia y Protección del Interés Público*. Montevideo-Buenos Aires: Ed. B de F.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. (2010).*Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología en el Derecho Económico*. Ed. Heliasta.

Romano, Rubén. (2006). *Exposición “Licencias – Valoración económica de la tecnología”*. Santa Fe.

Universidad de la Plata (RED VITEC). “Estudio comparado de normativa sobre Transferencia de servicios Tecnológicos de las Universidades y Normativas de Propiedad Intelectual” Disponible en línea: <http://www.redvitec.edu.ar>.

Vidaurreta, Guillermo E. (2010), “Investigación científica, Patentes universitarias y transferencia de tecnología. Una mirada de cara a las misiones y principios de la Universidad Pública”. En *Temas de Derecho industrial y de la competencia. Patentes de Invención e interés Público*. Ed. Ciudad Argentina.

Cantini, José Luis. *La autonomía y autarquía de las universidades nacionales*. Academia Nacional de Educación.