

**Análisis Del Tratamiento Contractual Respecto La Ley Aplicable, El Arbitraje Y La
Mediación En Los Contratos De Transferencia De Tecnología (TI)**

Mariana Henao Ovalle

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ciencias Jurídicas

Especialización en Derecho Comercial

Bogotá – Colombia

2018

**Análisis Del Tratamiento Contractual Respecto La Ley Aplicable, El Arbitraje Y La
Mediación En Los Contratos De Transferencia De Tecnología (TI)**

Mariana Henao Ovalle – marianahenao@hotmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

Docente o Tutor

Camilo Enrique Gomez Lopez

Facultad de Ciencias Jurídicas

Especialización en Derecho Comercial

Bogotá – Colombia

2018

Nota de Advertencia. “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” (al final de la contraportada).

RESUMEN

Dada la importancia que en la actualidad tienen los contratos sobre transferencia de tecnología para las empresas, se pretende en este trabajo de investigación, estudiar los aspectos contractuales referidos a la propiedad intelectual, la legislación aplicable, el arbitraje y la mediación, atendiendo al tipo de contrato de Transferencia de Tecnología (TI) que corresponda al negocio jurídico a contratar, previa una referencia del Postulado de la Autonomía de la Voluntad y la Tipicidad y Atipicidad en estos contratos.

A nivel empresarial, la celebración de actos jurídicos relacionados con la transferencia de tecnología, presenta un alto grado de dificultad para las partes contratantes. En las últimas décadas se ha evidenciado la dificultad, no solo por la falta de normatividad expresa que cubra las diferentes variables jurídicas que se deben incorporar en los contratos, sino también por el rápido desarrollo de las creaciones tecnológicas vs el atraso que presentan los ordenamientos legales, *“razones que llevan a pensar en una revisión doctrinal, jurisprudencial y eventualmente legislativa de estas normas”*.(Albán 2012)

¿Cuál es el alcance que deben tener las cláusulas referentes a los temas planteados en los contratos de TI para que sean coherentes con su naturaleza?

Este trabajo de investigación puede ser de utilidad para los abogados que estén plasmando acuerdos relacionados con negocios jurídicos de TI, para que encuentren información actualizada sobre los tipos de contratos que se emplean y la forma de abordar jurídicamente aspectos tan importantes como la propiedad intelectual, la ley aplicable, el arbitraje y la mediación.

Palabras Claves: Contratos, Contratos de Transferencia de Tecnología, Autonomía de la Voluntad, propiedad intelectual, legislación aplicable, arbitraje, mediación, tipicidad, atipicidad.

ABSTRACT

Given the current importance for corporations of contracts on transference of technology, the purpose of this research Project is to study the contractual aspects referred to intellectual property, applicable legislation, arbitration and mediation, serving the kind of contract of Transference of Technology (IT) that corresponds to the juridical business to contract, prior reference of Postulate of Autonomy and Will and Typicality and Atypical Nature in these contracts. At business level, entering into juridical acts related to transference of technology, has a high degree of difficulty for the contracting parties. In recent decades there has been evidence of the challenge, not only because of lack of express regulations that cover the different juridical variables that shall be incorporated in contracts, but also because of the fast development of technological creations vs. delay of legal orders, *“reasons that lead us to consider a doctrinal, jurisprudence and eventually legislative revision of these standards”*.(Albán 2012) What is the scope that clauses referring to the topics stated in IT contracts shall have to be coherent with its nature? This research Project may be useful for lawyers who are formalizing agreements related to IT juridical businesses, to find updated information regarding the kind of contracts that are used and the way to juridically address aspects as important as intellectual property, governing law, arbitration and mediation.

Key words: Contracts, Contracts of Transference of Technology, Autonomy of Will, intellectual property, applicable legislation, arbitration, mediation typicality and atypical nature.

SUMARIO

- 1) Presentación y Justificación
- 2) Definición de los Contratos de Transferencia de Tecnología (TI).
- 3) Autonomía de la voluntad en los contratos de TI.
- 4) Contratos mercantiles típicos y atípicos.
- 5) Tratamiento contractual de la Ley Aplicable, el Arbitraje y la Mediación en los contratos de TI.
- 6) Descripción de los contratos de TI más utilizados, atendiendo al tipo de legislación reguladora y a su naturaleza jurídica
 - 6.1) Licenciamiento: Definición – Elementos Esenciales – Tipos – Cláusulas Importantes
 - De licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial.
 - De licencia de uso de software
 - Licencias celebradas por medios electrónicos (click wrap licenses)
 - 6.2) Compraventa
 - De Hardware
 - Contrato de OEM (Original Equipment Manufacturer) o VAR (Value Added Reseller).
 - 6.3) Suministro de Servicios (Código de Comercio) - Arrendamiento de servicios inmateriales (Código Civil):
 - De desarrollo de software (*Contract for Custom Software Development*).
 - De tratamiento de datos (*EDP*).
 - De acceso a bases de datos.
 - De outsourcing informático (Facilities Management).
 - De intercambio electrónico de datos (EDI).
 - De diseño de página web o website.
 - De servicios de internet.
 - De recursos informáticos.
 - 6.4) De Arrendamiento:
 - De alquiler de espacio en Internet (Web Hosting).
 - De alquiler de espacio físico (Housing).
 - De arrendamiento financiero o leasing.
 - 6.5) De Depósito:
 - Contrato de depósito de fuentes (escrow).
- 7) Conclusiones
- 8) Referencias

1) **Presentación y Justificación.-** Los contratos de Transferencia de Tecnología de la Información, en adelante TI, se convierten en la actualidad, en un importante instrumento jurídico para la circulación de la tecnología, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y es en este ámbito, donde el contrato de TI se vuelve relevante, al ser la tecnología un producto que traspasa nuestra realidad jurídica y comercial nacional: *“es el vehículo jurídico mas perfecto para el cambio de cosas, derechos y servicios entre operadores económicos en el contexto de la economía de libre mercado internacional”*. (Carrascosa Gonzalez 2009).

Importantes reflexiones en torno a los contratos de TI, en este mundo globalizado, son las señaladas por (Guerrero Gaitan 2014). Apunta entre otros a referir que, estos contratos tienen en si mismo una forma para mitigar la dependencia tecnológica que tienen los países en via de desarrollo respecto de los países desarrollados, en materia de innovación, investigación en tecnología, por los bajos recursos que estatalmente se invierten en estos fines:

“En el momento actual, habiéndose consolidado el proceso de globalización económica, son cada vez mas frecuentes en el tráfico mercantil los acuerdos de transferencia de tecnología entre contratantes pertenecientes, por una parte, a países desarrollados, titulares de la tecnología y, por otra, a países en via de desarrollo, poseedores de materias primas y condiciones favorables para la producción industrial. Precisamente en estos países menos desarrollados es en donde se utilizan este tipo de acuerdos como motor del desarrollo, toda vez que a través de ellos es posible tener acceso a tecnología sin necesidad de invertir importantes sumas de dinero en investigación y desarrollo.”(Guerrero Gaitan 2014).

Para lograr un comercio de TI mas expedito, y con mayores garantías para las partes contratantes sería el ideal contar con pocas barreras jurídicas y tributarias entre los países o con ordenamientos jurídicos o reglas de actuación similares para el intercambio de tecnología. Cuando las partes contratantes son empresas con domicilio en Colombia, es claro para ellas las normas que regularán su relación contractual y qué consecuencias tiene el incumplimiento de un contrato. Situación contraria es la que se presenta cuando una de las partes tiene su domicilio social en otro país, porque a falta de acuerdo sobre algún aspecto, los vacíos que se presentan no pueden ser dirimidos por un derecho privado mundial, dado que este no existe. (Mabarak Cerecedo 2011).

Acerca de los problemas que se pueden presentar en un contrato internacional de TI, se pueden mencionar aquellos relacionados con las condiciones de ejecución de contrato, pero principalmente la ley aplicable y las formas para dirimir los conflictos que se presenten. Pero más allá de los problemas propios de la ejecución de un contrato puntual, está latente el rezago que presenta nuestra legislación frente a los rápidos avances tecnológicos y el desconocimiento acerca de los nuevos y variados objetos contractuales, para proponer cláusulas acordes y pertinentes a dicho objeto contractual.

Existen tantos Derechos Nacionales estatales como países existan, así como lo escribe M. Virgós Soriano en (Carrascosa Gonzalez 2009), *“los conflictos de leyes hacen que las posiciones jurídicas en el tráfico internacional sean inestables o poco claras”*, por lo cual resulta menos

arriesgado celebrar contratos entre nacionales, lo cual resultaría en un rezago en materia de adquisición de TI, dado que los principales proveedores se encuentran el exterior.

Una reflexión muy interesante sobre los beneficios de la contratación internacional no solo para los comerciantes, en general, sino para los estados, la expone con total claridad (Carrascosa Gonzalez 2009) al señalar que

“la contratación internacional es un sector de extrema importancia, pues determinados contratos internacionales afectan a los intereses públicos de cuya tutela y promoción se encargan los Estados... Los Estados se mantienen vigilantes en los grandes procesos económicos y en los trasvases de riqueza de un país a otro, con el objetivo de impedir que ellos pudiera desestabilizar al Estado o comprometer los objetivos generales y los intereses públicos que el Estado defiende”.

Los contratos de TI, son de estos acuerdos que deben gozar de especial interés por el Estado, porque van alineados con el desarrollo económico del mismo.

2) Definición de los Contratos de Transferencia de Tecnología (TI).

Antes de entrar a definir los contratos de TI, resulta necesario encontrar una definición de “tecnología de la información”, la cual será base en el presente trabajo para entender el alcance del dicho término.

El concepto de tecnología de la información, llamado por sus iniciales (TI), es proveniente del inglés “Information technology”, y se hace conocido a través del **administrador de computadoras Jim Domsic en el año de 1985**, con la finalidad de modernizar lo que genéricamente se llamaba procesamiento de datos (data processing), y *“abarca todo lo relacionado a la conversión, almacenamiento, protección, procesamiento y transmisión de la información. El concepto se emplea para englobar cualquier tecnología que permite administrar y comunicar información. También es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte y administración de los sistemas de información basados en computadoras, particularmente aplicaciones de software y hardware de computadoras”.*

Otra definición, la tiene (Toth 2008) que afirma que la expresión “transferencia de tecnología” (technology transfer) implica el acuerdo o licencia por el cual una parte concede a la otra la facultad de explorar su derecho, que puede ser intelectual o cualquier otra información tecnológicamente valiosa.

En lo que hace a la definición del contrato de transferencia de tecnología como tal, (Álvarez Soberanis 1979), se refiere a él como *“el acuerdo de voluntades por medio del cual una de las partes, llamada proveedor transmite a otra que se llama receptor un conjunto de conocimientos organizados para la producción industrial”.*

Los contratos de TI pueden ir desde la compraventa de hardware y/o software, suministro de servicios de diversa índole o mediante otras figuras contractuales que son atípicas, y que se denominan “Contratos de Transferencia de Tecnología”. Este tipo de contratos posee elementos

pertenecientes a diferentes negocios jurídicos e involucra prestaciones que se pueden pactar, bien sea en un solo acuerdo o en una multiplicidad de contratos que se relacionan entre si. (De Miguel Asencio 2000).

3) **Autonomía privada de la voluntad en los contratos de TI**

En los contratos de TI, el Principio denominado “*autonomía privada de la voluntad*”, cobra gran importancia no solo por lo que en si mismo significa en materia de contratación, sino principalmente, por la ausencia o falta de regulación legal propia para estos contratos.

La autonomía privada de la voluntad está presente en todas las definiciones de contrato que se puedan encontrar y en las normas legales sobre la materia; para efectos del alcance de este aparte, traigo la definición de (BETTI 1959):

La autonomía normativa se define como el poder atribuido a entes no soberanos para expedir normas jurídicas equiparadas a las normas del ente soberano."

En concordancia con las normas del Código Civil Colombiano que consagran el postulado de la prevalencia de la voluntad real de los contratantes, principalmente en sus artículos 1494, 1495, 1802, 1618 y 1621 y las del Código de Comercio, artículo 864, en los contratos TI las partes contratantes deben tener especial cuidado en que dentro de la propuesta comercial y el consecuente acuerdo, queden contemplados todos los aspectos que van a regular la relación contractual, valga decir, un objeto real, posible, lícito, determinado o determinable, un entregable claro, en el plazo acordado, entre otros, pero principalmente tener definidas las reglas aplicables sobre la propiedad intelectual, la legislación aplicable y la forma como han de dirimir sus diferencias y conflictos.

Al respecto procede citar a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia de octubre 10 de 1978:

"Cuando en los negocios jurídicos las partes contratantes sujetan sus estipulaciones a las pautas legales, o sea, en sus declaraciones de voluntad no comprometen el conjunto de normas que atañen al orden público y a las buenas costumbres, el derecho civil les concede a los contratos celebrados en esas condiciones fuerza de ley, de tal manera que no pueden ser invalidados sino por el consentimiento mutuo de los contratantes o por causas legales".

El legislador reconoce la prevalencia de la voluntad y ratifica que su invalidación solo procede por el mutuo acuerdo de los contratantes:

“El contrato como acuerdo de voluntades aparece en esta perspectiva como un instrumento privilegiado de la libertad y de la responsabilidad individual. La libertad de iniciativa es una profunda aspiración del hombre y responde, al parecer, a una responsabilidad moral necesaria a su realización como tal”.(Bonivento 2000)

Procede de igual forma la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 13 de mayo de 2014 a citar, respecto del contrato de suministro, que las partes pueden fijar las pautas y condiciones de un contrato de suministro para distribución de mercancías, ante la ausencia de un referente de orden legal concreto que lo regule, precedente importante para los contratos de TI, los cuales en su mayoría carecen de un orden legal regulatorio:

“En consecuencia, a pesar de esa potestad de definir su suerte, dadas las circunstancias especiales de cada caso, en el evento de no existir en nuestra codificación marcos jurídicos negociales, a los interesados les es dable generar una relación novedosa o al menos por fuera de los postulados tradicionales previstos, es decir, la autonomía que les asiste deviene suficiente para crear nuevas formas de asumir compromisos; la única limitante, infranqueable por lo demás, concierne con las buenas costumbres y el orden público. En esos eventos las partes tienen la seguridad que su voluntad es respetada por el Estado, en cuanto que libremente convinieron lo ajustado.”

Importante reflexión sobre la forma como se ha transformado o ha de entenderse la prevalencia de la voluntad del individuo en la actualidad, la plantea (Bonivento 2000) al considerar que:

“Hoy en día, los grandes negocios se hacen a un nivel empresarial, que de alguna forma impediría un acercamiento tan personal; es por esto que la concepción tradicional de contrato tiende a transformarse, específicamente en lo referente a la libertad de las partes y sobre todo de aquella que consume, en donde ya deja de ser un aceptante para convertirse en un adherente”.

Es importante porque en la formación de esa voluntad, entendida como la posibilidad de todo individuo de tomar sus propias decisiones, en las empresas intervienen diversas voluntades, que deben quedar debidamente documentadas en el contrato, a fin de que resulten al final, como la “voluntad” de la empresa que funje como parte del mismo.

Este postulado tiene especial importancia en los contratos de TI, por cuanto algunos de ellos son abiertamente atípicos, o presentan características de varios tipos contractuales, o, lo que resulta más complicado, el objeto del contrato no queda lo suficientemente claro para las partes y frente a terceros, por lo cual, la claridad respecto de la voluntad de las partes es el factor determinante para su interpretación.

En otros casos, la interpretación queda supeditada a las condiciones de la oferta mercantil, en los términos de los artículos 845 C.Co: *"oferta o propuesta" es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula o comunica a otra, siempre y cuando contenga los elementos esenciales del negocio y sea comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido formulada o comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario* y 864 C. Co, que presentada por el contratante y aceptada por el contratista, forma parte integral del contrato. En la práctica, estas ofertas no son revisadas diligentemente por la parte receptora de la oferta, por lo cual en caso de conflicto, se verá en posición desfavorable frente al oferente.

De otra parte, se espera que en todo contrato exista un cierto equilibrio contractual entre las partes, situación que en los contratos de TI, se ve alterada con la presencia de una parte fuerte y

otra que tiene un menor o reducido margen de negociación. En este sentido, en materia de Contratos de TI, señala (Guerrero Gaitan 2014) que:

“el ejercicio de la autonomía de la voluntad material hace posible que la parte fuerte de la relación, que en la mayoría de los casos es el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual protectores de los conocimientos tecnológicos, tenga la posibilidad de imponer condiciones gravosas a su contraparte, impidiendo de esta manera que el contrato cumpla su función social como método para llevar a cabo procesos de transferencia de tecnología”.

No obstante la presencia del principio citado, contar con una clasificación de los contratos de TI o encontrar en ellos características similares a figuras típicas, es importante para elaborar contratos acordes con el espíritu de la contratación y para dirimir controversias que se generen por la falta de previsión de las partes de alguna situación puntual o para la interpretación de los mismos por vía de analogía.

4) **Contratos mercantiles de TI típicos y atípicos**

Actualmente, debido al desarrollo y avance de la tecnología y la necesidad que de ella tenemos como sociedad, los contratos atípicos, innominados o no reglamentados, son de tal cantidad y naturaleza que puede afirmarse, que éstos son tan o más numerosos que los contratos típicos o reglamentados. (Mabarak Cerecedo 2011)

(Guerrero Gaitan 2014) señala que los procesos de transferencia de tecnología pueden desarrollarse mediante diversos métodos como la compra o adquisición de bienes y/o servicios, vale decir bajo figuras típicas o mediante diferentes figuras contractuales atípicas, que él los denomina *“contratos de transferencia de tecnología”*, y que este tipo de contratos cuenta con elementos que son propios de una o varias figuras contractuales típicas y lo más importante, que involucra prestaciones que se pueden pactar en un solo acuerdo o en varios que pueden estar relacionados entre si.

En los contratos de TI se encuentran características comunes, por ejemplo, su carácter bilateral, en la medida en que las partes se obligan recíprocamente, ser de tracto sucesivo algunos o de ejecución instantánea otros, y la mas importante en este tipo de negocios, el ser *intuitu personae*, toda vez que se celebran de una parte, atendiendo a las necesidades que en materia de tecnología tiene una parte y de otra a la selección del mejor proveedor de productos de tecnología para atender sus necesidades.

Concluye (Guerrero Gaitan 2014) que los efectos de la atipicidad de los contratos de TI *“conduce a que las partes posean un amplio margen para el diseño del contenido obligacional del contrato, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad”.*

Del análisis de las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia que atañen a la atipicidad de los contratos, resalto las siguientes por cuanto contienen previsiones jurídicas que sustentan la importancia de la autonomía de la voluntad en los contratos de TI, a falta de un marco normativo específico, completo y determinado que los defina en su totalidad:

- **Sentencia de octubre 22 de 2001: respecto de un contrato de leasing:**

“Tales disposiciones, si bien reglamentan algunos aspectos puntuales, no constituyen una regulación completa a fin de precisar la anatomía jurídica del negocio, por suerte que aún no puede considerarse como un contrato típico; recuérdese que, como bien se ha dicho, el concepto de tipicidad supone, en el mundo del derecho, una singular manera de disciplinar situaciones generales a través de “tipos”, esto es, fenómenos sociales subsumidos en preceptos jurídicos a partir de elementos particulares; todo ello con el fin de adecuar un comportamiento de la vida, a partir de un estereotipo ordenado del que se pueden derivar consecuencias jurídicas”.

Subraya ajena al texto.

- **Sentencia Dic 13 de 2002**

“ordenar las disposiciones negociales a través de tipos contractuales, mediante un proceso que toma como punto de partida la especificación, con sustento en un conjunto de datos o coordenadas generales, fruto de la autonomía privada de las partes, es decir, el contrato, para, a partir de allí, agregar las notas particulares y distintivas que dan lugar a los diversos arquetipos de contrato. Cuando dichos tipos están previstos en normas legales (para distinguirlos de los originados en la denominada tipicidad social, es decir, la gobernada por normas consuetudinarias), la tipicidad presupone la existencia de negocios jurídicos normativamente hipotéticos, a los cuales, cuando sea del caso, habrá de adecuarse la declaración de voluntad de las personas, para aplicarle la regulación prevista en la regla legal. (...)”.

Subraya ajena al texto

- **Sentencia de julio 22 de 2015**

“De otro lado, un negocio sigue considerándose atípico, lo anotó también la Sala, en aquellas operaciones que adviertan una amalgama de varios contratos regulados por la ley; es decir cuando en un acuerdo confluyen elementos de distintas modalidades convencionales establecidas en la legislación. La interacción de algunos contratos nominados, entonces, por sí mismo no convierte de forma automática el nuevo acto en típico.”

“En este orden de ideas, como el legislador –rigurosamente- no se ha ocupado de reglamentar el contrato en cuestión, mejor aún, no le ha otorgado un tratamiento normativo hipotético, al cual, “cuando sea del caso, habrá de adecuarse la declaración de voluntad de las personas, para aplicarle la regulación prevista en la regla general” (cas. civ. de 22 de octubre de 2001; exp: 5817), es menester considerar, desde la perspectiva en comento, que el leasing es un negocio jurídico atípico, así el decreto aludido, ciertamente, le haya conferido una denominación (nomenjuris) y se haya ocupado de describir la operación misma, pues la atipicidad no se desdibuja por el simple rótulo que una norma le haya dado a aquel (sea ella tributaria, financiera, contable, societaria, etc.), o por la mera alusión que se haga a algunas de sus características, como tampoco por la calificación que –expressis verbis- le otorguen las partes, si se tiene en cuenta que, de antiguo, los

contratos se consideran preferentemente por el contenido –prisma cualitativo- que por su nombre (contractus magis ex partibus quam verbis discernuntur). Incluso, se ha entendido que puede hablarse de contrato atípico, aún si el legislador ha precisado alguno de sus elementos, en el entendido, ello es neurálgico, de que no exista una regulación autónoma, propiamente dicha, circunstancia que explica, al amparo de la doctrina moderna, que puedan existir contratos previstos, pero no disciplinados”

Subraya ajena al texto

En conclusión, resulta clara la atipicidad de la mayoría de contratos de TI, toda vez que el sistema jurídico colombiano no cuenta con un marco normativo específico para cada tipo de contrato y aun cuando muchos de ellos suponen “una amalgama de varios contratos regulados por la ley”, esto no les otorga una característica de tipicidad.¹

5) Tratamiento contractual de la Ley Aplicable, Arbitraje y la Mediación en los contratos de TI.

En los contratos de TI, uno de los acuerdos que mas dificultad genera entre las partes en la negociación, cuando una de ellas tiene su domicilio en otro país, es el de cuál será la ley aplicable al contrato que suscriban.

La ley de cualquier país, regula en materia de contratación, de diversas formas, la manera en que se interpretan los contratos, lo que se debe hacer para cumplirlos, las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones contractuales, las distintas formas de poner fin a las obligaciones contractuales (por ejemplo, pago, compensación del contrato), los plazos para tomar medidas legales; y las consecuencias de la nulidad los mismos, entre otros (Martínez-Luna 2014). Teniendo en cuenta la diversidad de tópicos que una Ley sobre contratación abarca, así como la multiplicidad de legislaciones existentes, equivalente a cuantos países hay, hace que esta cláusula contractual sea muy importante y de difícil concertación.

Las normas de la legislación colombiana que regulan este tema se encuentran en el artículo 20 del Código Civil y en el artículo 869 del Código de Comercio que señalan:

“ Art. 20 Código Civil: Los bienes situados en los territorios, y aquellos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este código, aun cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño. Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la unión”.

“Art. 869 Código de Comercio.- La ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país, se regirá por la ley colombiana”

¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. MP. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. SP7462-2016. Radicación No. 45804. Bogotá, D.C., junio ocho (08) de dos mil dieciséis (2016).

Respecto a si las leyes colombianas reconocen o no la posibilidad para los contratantes de escoger por ley aplicable la de un país extranjero, hay diversas posturas. Algunos tratadistas tienen una posición negativa: (Albán 2012) señala que *“las normas colombianas son poco claras y por su rigidez no resultan adecuadas para satisfacer los intereses de las partes en negocios internacionales, además que están alejadas de las tendencias del Derecho de la contratación internacional”* y por otra parte añade que *“En efecto, la regla de conflicto colombiana, al ser unilateral, no resulta adecuada para los procesos de internacionalización de la economía actualmente vigentes en el mundo”*.

El Art. 20 del Código Civil reconoce la posibilidad de celebrar contratos en país extraño y así planteado, admite que se acuerde como ley aplicable la del país extranjero. No obstante adelante señala que *“los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la unión”* por lo cual en definitiva cierra la posibilidad.

(Adriana Zapata de Arbeláez 2009) por el contrario señala que la norma no pretende abordar el tema de los bienes que son de particulares por lo cual se entiende que esta norma no regula nada al respecto y *“admite implícitamente el valor de la autonomía de la voluntad conflictual”*.

En cuanto al artículo 869 del Código de Comercio, (Jorge Suescún Melo n.d.) expresa que cuando la norma reconoce el principio *lex loci solutionis*² se trata de una disposición que no admite la autonomía de la voluntad privada. La única posibilidad admitida por el Profesor Suescún de validez del pacto de ley extranjera, sería en el evento en que las partes deciden someter sus diferencias a un tribunal de arbitramento.

(Albán 2012) plantea los argumentos por los cuales él considera que dichas normas si permiten implícitamente el pacto de ley extranjera, a saber:

- Las normas mencionadas no excluyen esa posibilidad.
- Si el legislador no prohibió esta posibilidad, es dable a las partes pactar en contra de lo dispuesto en ellas.
- Señala que el artículo 869 del Código de Comercio se encuentra ubicado en la parte general de obligaciones y contratos del Libro IV del Código de Comercio y existe una regla especial contenida en el artículo 1328 del mismo código, que en materia de agencia comercial que establece que el contrato celebrado en el exterior y ejecutado en Colombia, se regirá por el Derecho nacional y que cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. La razón, entonces, para optar por la solución positiva, se basa en argumentar que si tratándose de agencia comercial el legislador prohibió el pacto de ley extranjera, significa que todos los demás casos lo permite, por lo cual el artículo 869 no es de observancia imperativa

²El principio de la *lex loci solutionis*, se refiere a que la ley del país donde el contrato se cumplió en todo o en parte, debe ser la aplicada, acogiendo la tesis tradicional que interpreta los artículos 19 y 20 del Código Civil. (Pizarro Jaramillo 2009)

En defensa de que en la legislación Colombiana prima la autonomía de la voluntad y en esa medida el contrato se regirá por la ley elegida por las partes - la cual puede aplicarse a la totalidad o solamente a una parte del contrato-, así como se puede acordar que se rija por una Ley distinta a la de los contratantes, (Albán 2012) lo plantea como “*la autonomía conflictual*” a la luz de los instrumentos modernos de Derecho Internacional Privado.

En este sentido dispone el numeral 1 del artículo 3 del Reglamento de Roma I:

“Artículo 3 Libertad de elección : El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato.”

En términos generales, salvo acuerdo en contrario, la Ley Aplicable será la del país de la parte contratante “fuerte”³, es decir, la que provee la tecnología, siendo deseable el acuerdo contrario, lo cual supone para la parte “menos fuerte” menores costos, los cuales son de varios tipos, como lo explica (Carrascosa Gonzalez 2009):

- a) **Costes de información del Derecho Aplicable**, según el cual, “*las partes puedan conocer de antemano las normas a las cuales deben ajustar sus comportamientos, de forma tal que puedan conocer con antelación las consecuencias de sus actuaciones*”;
- b) **Costes de las transacciones conflictuales**, que se trata de “*hacer aplicable el Derecho estatal al que pueden acceder los contratantes a un coste reducido bien porque lo conocen y/o porque están habituados a con arreglo a tal Derecho*” siendo el ideal que los costos sean reducidos para las partes, “*solo así estas normas de conflicto serán eficientes y facilitarán y potenciarán el intercambio económico internacional.*”

Ahora bien, qué pasa en un contrato donde una de las partes tiene su domicilio en Colombia y la otra es de otra nacionalidad, no eligen una ley aplicable y se presenta un conflicto entre ellas? En Colombia la regulación que existe al respecto tiene naturaleza unilateral, lo que en sería inoponible a la contraparte extranjera. (Albán 2012) señala que:

“En efecto, la regla de conflicto colombiana, al ser unilateral, no resulta adecuada para los procesos de internacionalización de la economía actualmente vigentes en el mundo, puesto que las reglas de esta naturaleza que en el momento se encuentran contenidas en instrumentos convencionales de Derecho Internacional Privado parten de un supuesto diferente que es el de autonomía de la voluntad y son más flexibles al basarse en el criterio de la ejecución de la prestación característica sin vincular al contrato ante a la ley de un determinado Estado, sino, por el contrario, dando posibilidades de apreciación al juez para determinar la ley que tenga mayores nexos con el contrato.”

³ **Garantía de igualdad en el mercado:** Como lo explica (Carrascosa Gonzalez 2009), “*en materia de contratos, el DIPR debe procurar que las grandes empresas no impongan determinadas condiciones contractuales a cierto sujetos situados en posiciones débiles de negociación, tales como consumidores, trabajadores o agentes comerciales. Un mercado en el que los participantes no puedan negociar de igual a igual, es un mercado “no eficiente”, un mercado que no asigna los recursos con eficiencia y que, per definitionem, perjudica el bienestar global de la sociedad.*”

Siendo entonces pertinente acudir a la cláusula de Solución de Conflictos. Interesante traer al respecto, las previsiones que sobre este interrogante establece el Reglamento de Roma I, aún cuando no aplican para Colombia:

- Los contratos que tengan por objeto la **compraventa, prestación de servicios, franquicia o distribución** se rigen por la ley del país de residencia del vendedor, el prestatario del servicio o el franquiciado.
- Los contratos que tengan por objeto **bienes inmuebles** se rigen por la ley del país donde esté situado el bien inmueble, salvo en los casos de arrendamiento temporal y privado (máximo seis meses consecutivos). En estos casos, la ley aplicable es la del país donde el propietario tenga su residencia habitual.
- Las **ventas de bienes mediante subasta** se rigen por la ley del país donde tenga lugar la subasta.
- En caso de que **ninguna o varias de las normas anteriores se apliquen** a un contrato, este se rige por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato.
- Si el contrato presenta vínculos más estrechos con un país distinto del que sugieren dichas normas, se regirá por la ley de dicho país. Se seguirá este mismo principio cuando no se pueda determinar la ley aplicable.
- Para determinados tipos específicos de contrato, el Reglamento ofrece opciones para elegir la ley aplicable y determina la ley que regirá el contrato en defecto de elección.

Dichos contratos son:

- contratos para el transporte de mercancías;
- contratos para el transporte de pasajeros;
- contratos de consumo entre consumidores y profesionales;
- contratos de seguro;
- contratos individuales de trabajo.

(Carrascosa Gonzalez 2009) cita otros factores que se pueden tener en cuenta para designar la Ley Aplicable, como la residencia o sede de los contratantes, lugar de celebración o de ejecución del contrato, elección de ley por las partes, lugar donde se encuentra el objeto del contrato, etc

El artículo 42 del Reglamento de Roma I, trata el tema de la le Ley Aplicable, a falta de estipulación contractual, para los contratos atípicos, como con los de TI, al disponer que “*el contrato se regirá por la Ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato*”. Dentro de los contratos atípicos cita la norma el contrato de Leasing mobiliario y el contrato de licencia de patente. Define el acuerdo por “*Residencia Habitual*”, la determinada en el momento de la celebración del contrato (art.19.3 Reg. Roma I), para evitar conflictos de “*carácter móvil*” ya que “*aun cuando el contratante cambie el país de su residencia habitual ello no provocará cambios en la ley que rige el contrato.*”(Carrascosa Gonzalez 2009)

Ante las dificultades planteadas en el numeral anterior, respecto de la definición contractual de la ley aplicable al contrato de TI, las partes pueden acordar someter las diferencias que se puedan generar en la ejecución del contrato a un mecanismo de solución de conflictos diferente de la ley

estatal. (Albán 2012) menciona que *“Por el contrario, en el arbitraje internacional, sí se ha admitido que las partes puedan escoger como ley del contrato, un instrumento que no tenga la naturaleza de Derecho estatal. Resulta entonces recomendable que cuando las partes pacten que el contrato se regirá por un instrumento de soft law⁴ o hagan una referencia general a la lex mercatoria como ley del contrato, pacten adicionalmente arbitraje internacional como forma de solucionar sus conflictos, puesto que será más factible a que los tribunales arbitrales reconozcan a aquellos instrumentos como reguladores del contrato, a que lo hagan los jueces estatales”*.

Adicionalmente, y como destaca (Adriana Zapata de Arbeláez 2009), la jurisprudencia nacional ha asumido en los últimos años una posición favorable a la validez de pacto de ley extranjera, siendo el mas importante el fallo de la Corte Suprema de Justicia en fallo de 21 de febrero de 2012 que se ha pronunciado favorablemente en pro de la posibilidad de escoger como ley del contrato un instrumento de *soft law* como son los Principios de Unidroit⁵ sobre los Contratos Comerciales Internacionales.

Los Principios de UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales, son aquellos por medio de los cuales, se establecen reglas generales de contratación que son de obligatoria aplicación para las partes, cuando así lo hayan acordado, en claro lineamiento con la autonomía de la voluntad.

Resulta muy importante resaltar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana⁶, que se pronuncia sobre la posibilidad anterior, es decir, la facultad que tienen las partes de pactar como ley del contrato los Principios de Unidroit, además de la posibilidad de acudir a ellos para interpretar la ley nacional, (Albán 2012) señala *“que la importancia de esa sentencia tiene relación con crear un precedente jurídico que permita que se abra camino en el país a “admitir el valor de la autonomía conflictual en contratos internacionales”*.

Los pronunciamientos más importantes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en aras de reconocer *“el esfuerzo significativo de las naciones para armonizar y unificar disímiles culturas jurídicas, patentizan la aproximación al uniforme entendimiento contemporáneo de las relaciones jurídicas contractuales, superan las incertidumbres sobre la ley aplicable al contrato, los conflictos, antinomias, incoherencias, insuficiencia, ambigüedad u oscuridad de las normas locales al respecto”* son los siguientes:

⁴ [UNIDROIT](#) agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene como misión la unificación del derecho privado.

⁵ **“soft law”**, instrumentos cuasilegales que por sí mismos no tienen ningún carácter vinculante a nivel jurídico, por carecer de rango normativo, ya que las instituciones que los crean no tienen poder legislativo. Son recomendaciones, declaraciones, principios, códigos de conducta etc. que se emiten por algunos organismos e instituciones internacionales y que cada vez adquieren más relevancia en la práctica legal internacional por su creciente utilización. <http://tradelex.com/que-son-los-principios-de-unidroit-sobre-los-contratos-comerciales-internacionales/>

⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 21 de febrero de 2012, M.P. William Namén Vargas, Ref. 11001-3103-040-2006-00537-01.

- Menciona la “*lex mercatoria*”⁷, para que a la luz de ella, las partes puedan requerir la revisión del contrato por acaecer una circunstancia que rompa el equilibrio contractual.
- Muy interesante la explicación de la Corte para tener como referencia la “*lex mercatoria*”, al reconocer el contexto actual de la contratación, como “economía de mercado caracterizada por la producción, distribución, circulación y el consumo masivo, la globalización, expansión e integración mundial, avances del desarrollo científico, técnico y tecnológico, aprovechamiento de la cibernética, electrónica, informática, telecomunicación digital o satelital, la competencia y negociación a gran escala, expedita, sin barreras geográficas ni temporales, más allá de los esquemas normativos tradicionales, en progresiva propensión mundial a la armonía, unificación o uniformidad de las reglas aplicables”. (Negrilla Ajena al Texto) .
- Reconoce la importancia de organismos internaciones públicos y privados como la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional (CNUDMI o UNCITRAL) y el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) a la luz de la globalización de la economía y los mercados.
- Las partes de un contrato pueden acoger a los Principios de Unidroit como ley del contrato mismo siempre y cuando no se viole la ley nacional imperativa.

Una propuesta de cláusula, es del siguiente tenor:

LEY APLICABLE: *Las partes acuerdan que la Ley aplicable al presente contrato, es la de la Republica de Colombia (o la del pais o estado al que se someta).*

A pesar del acuerdo al que llegen las partes respecto de la ley aplicable al contrato, pactar llevar sus diferencias a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, es admisible a la luz de la Ley 1563 de 2012, por medio del “pacto arbitral” según el cual las partes “someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas” (art. 3). Una propuesta de cláusula sería la siguiente:

ARBITRAMENTO: *Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, cumplimiento, disolución o liquidación se tratará de arreglar directamente; si transcurridos quince (15) días desde que una de las partes haya notificado a la otra la controversia no se ha llegado a un acuerdo, ésta será decidida por un Tribunal de Arbitramento conformado por XX (X) árbitros designados por la Cámara de Comercio de la correspondiente ciudad quien fallará en derecho. El trámite del tribunal se sujetará a las reglas del Centro de Conciliaciones y Arbitraje de la Cámara de Comercio de XXXX. Para los efectos pertinentes las partes se deberán notificar en las direcciones que aparecen al pie de su firma.*

La misma Ley 1563 de 2012 tiene otro mecanismo de solución de conflictos consistente en la designación de un amigable componedor, que como lo estipula el artículo 59 “es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del cual, dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien desempeñe funciones

⁷ Una definición de la “Lex Mercatoria” es la citada por (Carrascosa Gonzalez 2009) de B. Goldman en el sentido de que es “el Derecho Especifico de las relaciones comerciales internacionales (the law proper to international economic relations”.

administrativas, delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la *facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, una controversia contractual de libre disposición. El amigable componedor podrá ser singular o plural. La amigable composición podrá acordarse mediante cláusula contractual o contrato independiente.*”

Importante de este mecanismo de solución de conflictos es que la decisión del amigable componedor producirá los efectos legales propios de la transacción y que la decisión estará fundamentada en la equidad, sin perjuicio de que el amigable componedor haga uso de reglas de derecho, si así lo estima conveniente. Art. 60.

En conclusión, se debe tener especial cuidado en negociar estos aspectos en los Contratos de TI y dejar plasmado el fruto de dichos acuerdos, teniendo en cuenta la falta de regulación en Colombia. Por difícil que resulte tal acuerdo, es mejor tener claro la ley que aplica para disponer de unas “reglas de comportamiento contractual” que redunden en menores costos al poderse estimar con anticipación las consecuencias un incumplimiento. (Carrascosa Gonzalez 2009)

6) Descripción de los contratos de TI más utilizados, atendiendo al tipo de legislación reguladora y a su naturaleza jurídica

En relación con los contratos de TI, diversos tratadistas han realizado una ardua tarea para encontrar la denominación y características propias o comunes de los contratos atípicos de TI que se celebran con mayor frecuencia. Aún cuando no se encuentra numerosa doctrina sobre este tema, expongo las formas de clasificación que presentan algunos de ellos.

(Carrascosa Gonzalez 2009), se refiere a la clasificación que establece el Art. 4.1 del Reg. Roma I como la de “*Los ocho (magníficos) contratos*”, básicamente para la determinación de la Ley Aplicable. Se refiere esta clasificación a los 8 contratos que son más frecuentes y utilizados en el comercio internacional. La lista de los 8 contratos, es la siguiente:

1. Compraventa de Mercaderías
2. Prestación de Servicios
3. Relativos a derechos reales inmobiliarios o arrendamiento de inmuebles
4. Arrendamiento Temporal y para uso personal sobre un inmueble
5. Franquicia
6. Distribución
7. Compraventa de bienes mediante subasta
8. Relativos a instrumentos financieros en el sistema multilateral

Sin perjuicio de traer esta clasificación del Art. 4.1 del Reg. Roma I, conceptúa que es difícil clasificar adecuadamente los contratos de TI con arreglo a “*criterios fijos*” y realiza su propio planteamiento de clasificación aclarando que “*el número y tipo de contratos internacionales posibles, es infinito, debido al poder creador de las partes en el campo contractual*”(Carrascosa Gonzalez 2009).

(Manuel Guerrero Gaitán 2009) en atención al contenido obligacional del contrato analizado, señala que la primera clasificación la componen los contratos de TI con causa simple y la segunda, aquellos con causa compleja. Señala el autor que, “*los primeros tienen como fin lograr*

la autorización de uso o el cambio de titularidad de un conjunto de conocimientos tecnológicos protegido por la disciplina de la propiedad industrial o intelectual; en los segundos, dicha autorización o cambio de titularidad es solo uno de los diversos elementos dirigidos a la consecución de un fin específico y que son aquellos en los cuales se encuentran prestaciones propias de uno o más negocios típicos y prestaciones no pertenecientes a ningún tipo legal y que son de amplia utilización debido a la combinación de prestaciones que pueden ser configuradas en virtud de la autonomía de voluntad de los contratantes.”

En el estudio que realizó (Álvarez Soberanis 1982) de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (LRTT), en México, menciona como una de las principales novedades de la Ley, una clasificación de contratos, sujetos a registro, cuatro tipos de contratos a saber:

“Los nuevos actos que deben inscribirse son la concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales, que en la ley anterior aparecían junto con las patentes (inciso c); los servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio (inciso k); la concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial (inciso l), y, finalmente, los programas de computación (inciso m).”

(Mabarak Cerecedo 2011) los clasifica tomando en cuenta la materia, es decir, por el tipo de legislación reguladora, así como la naturaleza del contrato y las características de las partes que intervienen, clasificándolos en civiles, mercantiles, administrativos, laborales e internacionales.

Respecto de los “contratos internacionales” los define como aquellos “*en los que los sujetos que intervienen se encuentran domiciliados en diferentes países, en los que la legislación aplicable puede ser la nacional de un país o del otro, según sea el pacto celebrado entre las partes, o bien que, necesaria o supletoriamente, se aplique por la naturaleza del contrato o por consenso, lo previsto en tratados, acuerdos o la legislación internacional.* Sería ejemplo de un contrato internacional: el arrendamiento o la compraventa de los derechos derivados de una licencia para la explotación de una patente con fines industriales, cuyo titular del derecho (licenciante), se encuentre domiciliado en un país determinado, y el que la va a utilizar (licenciataria), resida en un país diferente.

A continuación, procederé a clasificar algunos contratos de TI atendiendo al tipo de legislación reguladora así como la naturaleza del contrato, teniendo presente que son contratos en parte complejos y atípicos, como se explicó en el capítulo de la atipicidad de estos contratos.

Sin perjuicio de la prevalencia del postulado de la autonomía de voluntad en materia contractual, el planteamiento de clasificación que propongo, buscar dar un referente normativo a algunos de los contratos de TI, dentro de las normas vigentes en materia de obligaciones y contratos. En este sentido (Mabarak Cerecedo) dice que “*para que las personas que los celebren, utilicen las figuras jurídicas de la mejor manera, a fin de que toda negociación cuente con una lógica legal y, consecuentemente, con un buen funcionamiento para los fines que persiguen las partes contratantes*”

Clasificación de los contratos de TI

Para el desarrollo de este aparte, tomaré como base la incorporación que hace (Carrascosa Gonzalez 2009) de más de 20 contratos que sobre transferencia de tecnología, son susceptibles de celebrarse, lo anterior por considerar que es muy interesante y de gran actualidad.

6.5) **Licenciamiento:** De la misma forma en que algunos tratadistas abordan este tema, el contrato de Licencia se analizará en primera medida. La razón es porque éste es el contrato base de todos los acuerdos de TI, en la medida en que sus elementos esenciales, se encuentran presentes en las demás figuras contractuales, en otras palabras, todos los contratos de TI, llevan inmerso un licenciamiento en uno u otro sentido.

- **Definición:** El contrato de Licencia es aquel que tiene como objeto, la autorización que concede el titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual (licenciante) a un tercero (licenciataria) para explotar total o parcialmente un derecho sobre un bien inmaterial. Es una de las figuras contractuales más utilizadas en la transferencia de tecnología.

En cuanto a su naturaleza jurídica, es un contrato atípico por no contar con una legislación específica que lo regule. Su atipicidad es tal, que hay diversas posturas para tratar de, por vía de analogía, relacionarlo con algún contrato típico así:

- Con el **contrato de compraventa**, es solo posible cuando se trate de una cesión de una licencia no exclusiva de software, de ejecución instantánea, como las genéricas para software (office etc). Analizadas diversas minutas de contratos de cesión de licencia de software, se encuentra incluso la cláusula de saneamiento por evicción, para proteger al licenciataria en caso de que sea privado del uso y goce. En las demás formas de licenciamiento, como no se transmite la titularidad del bien, no es posible asimilarlo a este contrato.(Guerrero Gaitan 2014)
- Con el **contrato de Arrendamiento**, por su carácter personal y porque *“ambos contratos consisten en una facultad de uso del bien por un periodo determinado a cambio de cierta contraprestación, generalmente, el pago de un precio”* (Guerrero Gaitan 2014). Lo que los distancia, es su objeto, *“ya que mientras el arrendamiento ha sido pensado para regular bienes materiales, la licencia, en especial la licencia de patentes o know how, va a regular posiciones jurídicas complejas, y el hecho de que las normas del contrato de arrendamiento no le son útiles al contrato de licencia”*.(Guerrero Gaitan 2014)
- Con el **contrato de prestación de servicios (arrendamiento de servicios inmateriales - suministro de servicios)**, no resulta claro, en la medida en que el licenciante solo se compromete a no interrumpir la explotación que del bien inmaterial, haga el licenciataria. Parece confundirse con los contratos atípicos donde existe el licenciamiento de algún bien inmaterial y la prestación de un servicio, consecuencia del licenciamiento.
- Con el **contrato de usufructo**, en el cual se transfiere el uso y goce del bien, pero el titular del derecho conserva el derecho de disposición del mismo. Igual consideración que

con la asimilación al contrato de arrendamiento, *las normas del contrato de usufructo no le son útiles al contrato de licencia*”.(Guerrero Gaitan 2014)

- **Elementos esenciales.**- La titularidad de los derechos sobre el bien inmaterial es retenida por el licenciante, siendo éste el principal elemento de este tipo de contrato. El licenciante, confiere una autorización para la explotación del bien inmaterial, en los términos del acuerdo que para tal efecto celebran las partes y producto de lo anterior, existe una contraprestación por parte del licenciataria al licenciante. (Guerrero Gaitan 2014).

Ratifica lo anterior (Juan Carlos Monroy Rodríguez 2012), al señalar que *“El fundamento jurídico del contrato de licencia de software parte del hecho de que los programas de computador constituyen obras protegidas por el derecho de autor que como tal está amparado por una serie de derechos exclusivos de naturaleza moral y patrimonial en virtud de los cuales el titular del derecho patrimonial de autor puede disponer de su obra libremente a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su propio criterio le dicte”*

La autorización que se otorga a través de la licencia de uso puede ser o no de carácter no exclusivo, de manera que el titular de derechos se reserva o no la posibilidad de autorizar el uso de la misma obra a todas las demás personas respecto de las cuales tenga a bien hacerlo.(Juan Carlos Monroy Rodríguez 2012)

Este contrato puede caracterizarse como:

- Bilateral
- Oneroso o gratuito
- Conmutativo
- Atípico o innominado
- Principal o accesorio

Estos elementos pueden considerarse de la esencia del contrato de licencia, en la medida en que, de no presentarse, se estaría en presencia de la convertibilidad del acto jurídico.

- **Tipos de Licenciamiento**

i) **De licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial:** Contrato en virtud del cual, una de las partes, que es titular de derechos de propiedad intelectual (por ejemplo Patentes, marcas, nombres comerciales, Know-how, software, nombre de dominio en internet etc, cede a otra parte el derecho a explotar tales derechos incorporeales o ciertas facultades de los mismos, a cambio de un precio.

ii) **De licencia de uso de software:** Contrato en virtud del cual, una de las partes adquiere, pagando cierta cantidad, el derecho a utilizar un software a título personal en ciertas condiciones, siendo una cesión no exclusiva e intransferible, salvo pacto de contrario, a cambio de un precio.

- **Licencia de software para Usuarios Simultáneos.** Cada Licencia de Software para “Usuarios Simultáneos” permite que varias personas tengan acceso y utilicen el Software del Servidor asociado.

- **Licencia de Software para un Usuario Determinado:** Cada licencia de software para “Usuario Determinado” permite que una sola persona designada (que podrá cambiar a solicitud del cliente) acceda y utilice el Software de Servidor asociado.
 - **Licencia de software de red:** La licencia de software “de Red” es una licencia de servidor que puede instalarse y utilizarse en uno o mas servidores en una red de área extensa y/o en una red de área local (“Red”) siempre que el número total de usuarios designados activos de toda la red no exceda del número de usuarios designados autorizados en la licencia.
 - **Licencia de software de servidor.** La licencia de software “de servidor”, brinda servicios o funcionalidad en una computadora o servidor.
 - **Licencia de software de servidor ilimitado:** La licencia de software de servidor ilimitado (“servidor ilimitado”) permite instalar y utilizar el software de servidor en uno o más servidores sin pagar derechos de licencia adicionales.
- iii) **Licencias celebradas por medios electrónicos (click wrap licenses):** El "click wrap agreement" es el acuerdo de licencia presentado a los usuarios de un sitio web antes de iniciar la descarga de un programa informático. El acuerdo o contrato es similar a los de los programas informáticos convencionales. Por lo general estos acuerdos obligan al usuario a llevar a cabo algún tipo de acción como hacer clic sobre algún botón regularmente denominado "Aceptar". El click wrap supone un modo de aceptación o consentimiento a las condiciones del contrato normalmente preestablecidas en la modalidad de un contrato de adhesión.(Juan Carlos Monroy Rodríguez 2012).

- Cláusulas Importantes en los contratos de licenciamiento

1. **Oferta Mercantil.** Para este tipo de contratos, se recomienda contar con una oferta mercantil que contenga el detalle técnico del software cuya licencia se adquiere.
2. **Autorización para comercializar el software o declaración de propiedad:** En la oferta mercantil o en el contrato, debe quedar la declaración del licenciante en virtud de la cual manifieste, que es el propietario del software que licencia o que cuenta con los permisos para comercializarlo.
3. **Objeto:** Se propone el siguiente texto para el Objeto de los contratos de Licenciamiento de Software:

“El Licenciante otorga una Licencia de uso no exclusiva y perpetua para utilizar el software (NOMBRE DEL SOFTWARE) que podrán utilizar sus subsidiarias y afiliadas exclusivamente para su uso comercial interno. El presente contrato no le otorga derecho para recibir servicios tales como instalación, implementación o capacitación en virtud de que estos servicios estarán a su disposición a través de otro contrato “

4. **Alcance del Contrato – Nuevas Versiones:** Se propone el siguiente texto para el Alcance del Objeto del contrato:

“El licenciante se compromete para con el licenciatarario a lo siguiente, en relación con el software objeto del contrato:

- *Suministrar nuevas versiones, parches y/o paquetes generados, durante la vigencia del contrato*
- *Realizar y entregar las actualizaciones que requiera el software, para ajustarlo a las nuevas disposiciones legales, antes de que entren en vigencia dichos cambios*
- *Suministrar actualizaciones tecnológicas por cambios de versión del sistema operacional y/o el motor de base de datos*
- *Suministrar nuevas versiones de la arquitectura de software”*

5. Código Fuente: En los contratos de Licenciamiento de Software, la propiedad del código fuente, no pasa a ser propiedad del Licenciario. El texto de cláusula sería como se indica a continuación:

“El contrato no incluye la entrega de los códigos fuente del software”.

6. Protección del Software y de la Documentación Asociada: Es importante dejar consignado en el contrato, los acuerdos a los que se lleguen las partes, en torno a la protección del software y la documentación asociada al mismo, en caso de liquidación de la persona jurídica del Licenciante. Ver Numeral 6.9) **Contrato de depósito de fuentes (escrow): también conocido como depósito de fuentes.** El texto de cláusula sería como se indica a continuación:

“En caso de extinción de (NOMBRE DEL LICENCIANTE) como persona jurídica o cesación del objeto social, siempre y cuando no exista en el mercado una empresa facultada por los propietarios de los derechos de autor del software que brinde los servicios de Actualización de Licencia de Uso del mismo, al verificarse la ocurrencia de alguno de estos 2 supuestos, EL LICENCIATARIO se compromete a tener vigente con (NOMBRE DEL LICENCIANTE) el contrato de Derecho de Actualización de Licencia de Uso de Software, para tener derecho a acceder de manera gratuita a los códigos fuente del software. Los mencionados códigos fuente del software se encuentran almacenados y por la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA CUSTODIA DEL CODIGO FUENTE) o quien haga sus veces, quienes al consultar los supuestos mencionados en la presente cláusula, entregarán los códigos fuente del software a los Representantes Legales de los Clientes de EL LICENCIANTE.”

7. Propiedad Intelectual: La titularidad de los derechos patrimoniales de autor, por lo general, recae en el propietario del software o el licenciante si se trata de la misma persona. El texto de cláusula sería como se indica a continuación:

“La Propiedad Intelectual del programa informático licenciado, es única y exclusivamente del LICENCIANTE. Dicha propiedad intelectual abarca el programa informático, su código fuente y la estructura de su base de datos”.

8. Cláusulas Específicas: Se deberá garantizar que el contrato tenga las siguientes cláusulas específicas:

- Entrega, instalación y personalización
- Extensión y límites de la licencia de uso
- Condiciones de la licencia

- Utilización del paquete informático
- Garantía y limitación de la misma
- Responsabilidad de las partes
- Efectos de la cancelación de la licencia
- Cesión
- Capacitación en el uso del software
- Integración con otros software
- Recursos que cada parte debe aportar
- Deber del Licenciatarario de usar el software en debida forma

6.6) Compraventa

▪ **De Hardware:** Es aquel contrato en el que una de las partes llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de un conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático a otra parte llamada comprador quien a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero.

▪ **Contrato de OEM (Original Equipment Manufacturer) o VAR (Value Added Reseller):** En ejecución de este contrato, el comprador, pagando cierta cantidad, segmentos de Hardware que el contratista procede a ensamblar en nuevas unidades, añadiéndole nuevos elementos, de hardware o Software, unidades que posteriormente introduce en el mercado para su comercialización.

Cláusulas Importantes en los contratos de compraventa

1. **Propiedad Intelectual:** La titularidad de los derechos patrimoniales de autor, por lo general, recae en el propietario del bien. El texto de cláusula sería como se indica a continuación:

“EL VENDEDOR como representante del producto informa al COMPRADOR que los autores del software en aplicación del artículo 20 de la ley 23 de 1982 se reservan los derechos morales, patrimoniales y comerciales derivados de su obra, así mismo EL COMPRADOR es consciente que al carecer de derechos morales, patrimoniales o comerciales sobre la obra no puede ejercer ninguno de estos derechos, y en particular, no puede reproducir o difundir la obra sin autorización expresa de EL VENDEDOR. Igualmente, EL VENDEDOR podrá efectuar a los programas que haya realizado cualquier modificación, conforme al artículo 23 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina”.

2. **Cláusulas Específicas:** Se deberá garantizar que el contrato tenga las siguientes cláusulas específicas:

- Entrega, instalación y personalización
- Garantía y limitación de la misma
- Responsabilidad de las partes
- Cesión
- Capacitación en el uso de los equipos
- Integración con otros software

- Recursos que cada parte debe aportar

6.7) Arrendamiento de servicios inmateriales (Código Civil) - Suministro de Servicios (Código de Comercio): El Código Civil utiliza el término de "contrato de arrendamiento de servicios inmateriales" para referirse a aquellos en que predomina la inteligencia sobre el trabajo físico ("obra de mano"), y regula esta materia en sus artículos 2063 a 2078.

A su turno, el contrato de suministro de servicios regulado por el código de comercio en los artículos 968 al 980 lo define como un contrato por medio de cual se celebra un acuerdo entre una parte que es la encargada de proveer bienes o servicios a otra persona que paga por la provisión de los mencionados bienes o servicios.

Es importante mencionar sus características, ya que los contratos de TI que se enmarcan en este tipo, son claramente típicos o nominados. Son igualmente bilaterales, ya que tanto la persona encargada de suministrar los bienes y servicios, como la persona que se beneficia con dicho suministro tienen obligaciones, son consensuales, casi siempre de tracto sucesivo, puede ser principales o accesorios, conmutativos y onerosos, característica esta propia de los contratos comerciales.

Los principales son:

- **De desarrollo de software (Contract for Custom Software Development):** Contrato por medio del cual, el Contratante, generalmente una empresa encarga a una empresa desarrolladora de software (SOFTWARE HOUSE) la elaboración de un software específico (= tailor-made software), a cambio de una prestación dineraria.

Resulta de suma importancia en este contrato que los derechos patrimoniales sobre el programa creado podrán quedar en cabeza del desarrollador (contratista) o del cliente (contratante), según lo acuerden las partes. Situación diferente al contrato de Licencia de Software. Este acuerdo de voluntades debe quedar plasmado en el contrato.

Corresponde por su naturaleza a un contrato para la elaboración de obra inmaterial de que trata el artículo 2063 C.C., que es una especie de contrato de arrendamiento de servicios inmateriales pero con la característica de establecer una obligación no de medio sino de resultado, consistente en el desarrollo y entrega de un programa de computador bajo los requerimientos y condiciones pactadas en el contrato.

Este tipo contractual, se considera atípico por cuanto su contenido no está desarrollado en la ley, al menos de forma específica. No obstante, en mi forma de clasificarlo, lo dejo en aparte, ya que le son aplicables las disposiciones generales de los contratos de arrendamiento de servicios inmateriales, consagrados en el Código Civil y/o de suministro de servicios, conforme al código de comercio.

- Cláusulas Importantes en los contratos de Desarrollo de software

1. Oferta Mercantil. Para este tipo de contratos, se recomienda contar con una oferta mercantil que contenga el detalle técnico del software cuya licencia se adquiere.

2. Idoneidad del desarrollador del Software: En la oferta mercantil o en el contrato, debe quedar la declaración del desarrollador en virtud de la cual manifieste que cuenta con la idoneidad para desarrollar el software que se requiere o se contrata.

3. Cláusulas Específicas: Se deberá garantizar que el contrato tenga las siguientes cláusulas específicas:

- Entrega, instalación y personalización.
- Responsabilidad de las partes.
- Capacitación en el uso del software
- Integración con otros software
- Recursos que cada parte debe aportar

4. Código Fuente: Como se trata de una obra protegida por el derecho de autor, los derechos patrimoniales sobre el programa creado podrán quedar en cabeza del desarrollador y/o cliente o encargado, según lo acuerden las partes. El texto de cláusula sería como se indica a continuación:

*“EL CONTRATISTA se obliga a entregar a EL CONTRATANTE los programas fuente y las copias que existan del mismo, resultado del software desarrollado a través del servicio objeto del presente contrato, en el momento de la entrega final y recibido a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE. Igualmente EL CONTRATISTA entregará las correcciones y/o actualizaciones que se llegaren a realizar durante el período de garantía del mismo. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA entregará a EL CONTRATANTE la documentación técnica del sistema objeto del presente contrato, de acuerdo con los estándares que defina EL CONTRATANTE.*

5. Propiedad Intelectual: La titularidad de los derechos patrimoniales de autor, por lo general, recae en el CONTRATANTE, vía cesión que de los derechos realice el desarrollador. Esta cesión le confiere, por ejemplo, realizar por sí mismo las posteriores modificaciones al software (si cuenta con el código fuente y con la capacidad de entenderlo y modificarlo), impedir que otras empresas competidoras accedan al uso del mismo. El texto de cláusula sería como se indica a continuación:

“El desarrollador reconoce los derechos de Propiedad Intelectual del cliente sobre todo el desarrollo, cediendo todos los derechos de explotación y propiedad de los mismos. (Se recomienda enumerar todos los derechos de explotación cedidos: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre el resultado del desarrollo a favor del cliente). La titularidad del desarrollo afecta no sólo al producto final de la misma, sino al conjunto de trabajos, bocetos, esquemas, documentos previos, diagramas de flujo y, en conjunto, todos y cada uno de los trabajos susceptibles de ser objeto de propiedad intelectual e industrial realizados para el desarrollo. El prestador garantiza al cliente que el desarrollo es absolutamente original y que cuenta con la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo, habiendo sido completamente realizado por él, por lo que puede garantizar que todo el software y las herramientas utilizadas no vulneran ninguna normativa, contrato, derecho, interés o propiedad de tercero.”

- **De tratamiento de datos (EDP):** Contrato en virtud del cual una empresa de servicios informáticos se obliga al “tratamiento de datos”⁸ que le proporciona el cliente, a cambio de una prestación dineraria.
- **De acceso a bases de datos:** Contrato por medio del cual una empresa que posee ciertos “almacenes” o “bancos” de datos informatizados permite que otro sujeto acceda a los mismos, a cambio de una prestación dineraria.⁹
- **De outsourcing informático (Facilities Management):** El objeto de este contrato involucra a una empresa especializada en informática que diseña la estrategia informática de otra empresa y se ocupa de la gestión de su área de informática.
- **De intercambio electrónico de datos (EDI):** Contrato por el que dos empresas acuerdan las condiciones en las que posteriormente se celebrarán otros contratos entre las partes mediante el intercambio electrónico de datos.
- **De diseño de página web o website:** Contrato en el que una parte se compromete a realizar una página web o un website o cualquier otro contenido accesible on line, por encargo de otra parte, que se obliga a pagar una contraprestación económica.
- **De servicios de internet:** Contrato en cuya virtud un prestador de servicios ofrece a un cliente, a cambio de una remuneración económica, una serie de servicios vinculados a Internet.
- **De recursos informáticos:** Contrato en cuya virtud una empresa informática se obliga al mantenimiento y/o asistencia técnica para mantener un óptimo funcionamiento de los equipos de hardware y/o software del cliente, que se obliga a pagar una suma dineraria periódica como contraprestación.

6.8) De Arrendamiento:

- **De alquiler de espacio en Internet (Web Hosting):** Contrato en cuya virtud una empresa alquila un espacio “on line” a una empresa que posee un servidor, para que el cliente pueda “colocar” en tal espacio, su página web u otros contenidos.
- **De alquiler de espacio físico (Housing):** Su traducción al español es alojamiento. En este contrato una empresa proveedora de servicios de tecnología, arrienda un espacio físico dentro de sus instalaciones para que un tercero -cliente- instale allí un centro de cómputo, a cambio de una contraprestación. Va acompañado de servicios de tecnología
- **Facility management:** Su equivalencia al español es el contrato de arrendamiento de equipos y servicios. “Este convenio es la respuesta de muchas empresas para una correcta contratación de las soluciones tecnológicas necesarias a través de un tercero profesional en la materia que, así mismo, le ofrece el mantenimiento de equipos, asesoramiento, gestión y otros servicios.”

6.9) De Depósito:

- **Contrato de depósito de fuentes (escrow): también conocido como depósito de fuentes.** Este contrato tiene por partes a una empresa que ha creado un o software, poniéndolo a

⁸ **Tratamiento de datos** se refiere a “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, Interconexiones y Transferencias. <http://www.cuidatusdatos.com/infotratamiento.html>

⁹ **Base de datos** “es una entidad (host) en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada. <https://tecnologiasdelainformacion1.weebly.com/33-acceso-y-consulta-a-base-de-datos.html>

disposición de su cliente, mas no el código fuente del software, el cual deberá ser depositado ante un tercero de buena fe (un agente de escrow). Este tipo de contrato tiene lugar cuando el licenciante (el creador del software) quiere limitar el uso sobre el software ante posibles transformaciones o reproducciones no deseadas del programa, así como para ofrecer garantías al cliente, ya que en caso de quiebra o cese del licenciante, éste podrá contar con el código fuente para el mantenimiento del programa.

7) Conclusiones

Desarrollados los temas propuestos, pretendí exponer en primera medida, la importancia de la tecnología y la contratación de esta materia para dejar planteado que Colombia presenta un gran rezago normativos y jurisprudencial vs el dinámico avance de la tecnología, de donde resulta necesario avanzar en la regulación de los contratos de TI en sus aspectos mas importantes en lineamiento con el Derecho Internacional y sus prácticas de contratación dirigidas a la globalización de la tecnología.

En torno a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, sin desconocer su prevalencia en materia de contratación, sería interesante, cuando menos, establecer normas de orden público que limiten los abusos de la parte dominante de la relación, porque se dificulta la correcta transferencia de tecnología.

La clasificación de los contratos de TI propuesta, busca que aun cuando se trate de contratos atípicos, se tomen en la elaboración de los contratos, las características de los contratos típicos a los cuales se asemejan. La finalidad es que se estipulen todas las cláusulas y que sean acordes al objeto contratado.

En el anterior sentido, realicé una propuesta de cláusulas para tener como base y ajustar de acuerdo con el objeto real contratado.

8) Referencias

Adriana Zapata de Arbeláez. 2009. *EL REGIMEN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA*. ed. Legis. Universidad el Externado de Colombia.

Albán, Jorge oviedo. 2012. “LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES.” *Revista Colombiana de Derecho Internacional*.

Álvarez Soberanis, Jaime. 1979. *LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA*. México df: Editorial Porrúa.

Álvarez Soberanis, Jaime. 1982. “LA NUEVA LEY SOBRE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.” *Revista Comercio Exterior* 32(10): 1117–24.

BETTI, Emilio. 1959. *TEORIA GENERAL DEL NEGOCIO JURIDICO*. ed. Universidad de Roma.

- Bonivento, Pedro Felipe. 2000. "LA AUTONOMIA PRIVADA DE LA VOLUNTAD FRENTE A LOS CONTRATOS DE DERECHO PRIVADO."
- Carrascosa Gonzalez, Javier. 2009. *LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES: EL REGLAMENTO DE ROMA I*. Primera. ed. Colex. Madrid: Constitución y Leyes S.A.
- Guerrero Gaitan, Manuel. 2014. *LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA: AMERICA LATINA, ESTADOS UNIDOS Y LA UNION EUROPEA*. Primera Ed. ed. Universidad el Externado. Bogota: Universidad el Externado.
- Jorge Suescún Melo. *ESTUDIOS DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL CONTEMPORANEO*. ed. LEGIS UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Bogotá.
- Juan Carlos Monroy Rodríguez. 2012. "CUESTIONES JURIDICAS EN TORNO A LOS CONTRATOS DE DESARROLLO Y LICENCIA DE SOFTWARE." *Revista Universidad Externado*.
- Mabarak Cerecedo, Doricela. 2011. "CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA." *Letras Jurídicas* 20.
<http://www.letrasjuridicas.com/Volumenes/20/mabarak20.pdf>.
- Manuel Guerrero Gaitán. 2009. "TIPOLOGIA DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA." *Universidad Externado de Colombia*.
- Martínez-Luna, William Fernando. 2014. "REFLEXIONES SOBRE LA LEY APLICABLE AL CONTRATO INTERNACIONAL EN DEFECTO DE ELECCIÓN EN EL DERECHO DE LA UNION EUROPEA." *Universidad Eafit*.
- De Miguel Asencio, Pedro Alberto. 2000. "CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL." In , 423.
- Pizarro Jaramillo, Esteban. 2009. "LA APLICACION DEL 'PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD DE LA LEY LABORAL' EN COLOMBIA." *REVISTA ACTUALIDAD LABORAL N°:154, jul.-ago./2009, págs. 10 a 15*: 15.
- Toth, A.G. 2008. "The Oxford of Encyclopedia of European Community Law." *OXFORD, OXFORD UNIVERSITY*: P305.

Dedicado a Mi Mama.

