

29/69



SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL
Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE DERECHO

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

TESIS

Que para obtener el título de:
LICENCIADO EN DERECHO

Presenta:
NORMA MARTHA CASTRO HERRERA

México, D. F.

1982



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

I N D I C E

CAPITULO I

	<i>Pág.</i>
SUMARIO	8
México y la Transferencia de Tecnología	9
A) Introducción	9
B) Fuentes y Efectos de la Transferencia de Tecnología	10
C) Modalidades y Mecanismos de Transferencia	19
D) Antecedentes Legislativos Nacionales Vinculados a la Transferencia de Tecnología	22

CAPITULO II

SUMARIO	32
La Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas	33
A) Antecedentes	33
B) Motivos	36
C) Objetivos	37
D) Breve exposición del contenido	38
a.---Actos que deben inscribirse	38

	<i>Pág.</i>
b.—Actos cuya inscripción no es obligatoria	41
c.—Quienes deben solicitar el registro	42
d.—Plazos para solicitar la inscripción	43
e.—Casos en que se negará el registro de los actos a que se refiere el artículo segundo de la ley	43
f.—Consecuencias de la no inscripción	50
g.—Recursos contra las decisiones del Registro	51
h.—El Registro	52
i.—Aplicación Retroactiva de la LTT.	52

CAPITULO III

SUMARIO	53
Análisis de algunos aspectos de la Ley de Transferencia de Tecnología	54
A) Crítica en General	54
B) Tecnología y el Artículo Segundo	56
a.—Disposición muy general	56
b.—Concesión de uso y autorización de explotación de marcas	57
c.—La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales	61
d.—Suministro de conocimientos técnicos	64
e.—Provisión de Ingeniería Básica o de Detalle	66
f.—Asistencia Técnica	67
g.—Servicios de Operación y Administración de Empresas	68

C) La Aplicación del Catálogo de la Ley de Invenciones y Marcas	68
I.—Cesión o Transmisión de una patente	69
II.—Acuerdo de explotación del Certificado de Invención	69
III.—Cesión o Transmisión de una marca	70
IV.—Concesión de uso de un nombre comercial	70
V.—Licencia de Uso de Dibujos o Modelos Industriales ..	71
D) Comentario sobre el Artículo Segundo	71

CAPITULO IV

SUMARIO	73
Traspaso de Tecnología a Nivel Nacional e Internacional	74
A) Importación de Tecnología, preocupación o objetivo primordial de la ley	74
B) Regulación del traspaso tecnológico entre mexicanos y algunas disposiciones de la Ley	75
C) Distinción entre la transferencia de tecnología nacional e internacional	78
D) Conveniencia de dar tratamiento legal distinto a la transferencia entre nacionales	79
CONCLUSIONES	81
BIBLIOGRAFIA	86

CAPITULO I

S U M A R I O

México y la Transferencia de Tecnología.— A) Introducción.— B) Fuentes y Efectos de la Transferencia de Tecnología.— C) Modalidades y Mecanismos de Transferencia.— D) Antecedentes Legislativos Nacionales vinculados a la Transferencia de Tecnología.

CAPITULO I

MEXICO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A) INTRODUCCION

El tema que nos ocupa es tan amplio como importante. Es mucho lo que se ha escrito de él y contiene suficiente materia para numerosos estudios; nuestro objetivo es dejarlo esbozado para relacionarlo después con el tema de esta tesis.

México, al igual que los demás países en vías de desarrollo, como benignamente se les conoce por su atraso en todos los renglones confronta gravísimos problemas económicos y sociales. El esfuerzo que debe realizar para superar sus ancestrales deficiencias se ve agravado por la interrelación que existe entre todos los países del mundo en el momento actual; por lo que ningún Estado puede aislarse de los demás.

En materia de tecnología, el problema se presenta claro en cuanto a su forma y contenido, pero negro en cuanto a su solución. México, frente a las escasas posibilidades tecnológicas internas que le ofrecen, se ve obligado a depender en gran medida de la tecnología de los países desarrollados, los que la utilizan en forma monopolítica, creando una verdadera dinámica de distanciamiento en recursos y posibilidades. La brecha tecnológica constituye un obstáculo creciente para el desarrollo realmente difícil de superar.

La esperanza de ayudar de parte de los países desarrollados, en cierto grado no resulta del todo descabellada si estamos conscientes

que este problema está motivado por los intereses mercantiles y no por sentimientos altruistas.

Los países en desarrollo deben proceder con inteligencia y decisión al buscar reunir, de una vez por todas, las condiciones necesarias para iniciar el proceso de evolución, convencidos de que nadie hará el esfuerzo que a ellos fundamentalmente corresponde y, en esta labor, deben tener muy en cuenta que es mucho más importante establecer una estructura capaz de generar su propia tecnología y no tener la esperanza de resolver sus problemas siempre con la mirada puesta en la tecnología extranjera.

Analizando, con base a estudios efectuados por especialistas tanto del sector público como privado la situación de México en relación a la transferencia de tecnología, sus fuentes, efectos y modalidades, comprenderemos por qué se imputaron con algo de razón los resultados negativos de la transferencia de conocimientos técnicos a los proveedores extranjeros. Citando algunas disposiciones legales por medio de las cuales el Estado llegó hasta la ley actual, observaremos cómo ya se buscaba limitar los abusos por parte de los proveedores de tecnología incrementado y fomentando el desarrollo de una tecnología propia.

B) FUENTES Y EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

I.—Fuentes

Debido a la carencia de programas desarrollados sobre el origen de la tecnología usada por las empresas mexicanas, es necesario acudir a datos que se encuentran diseminados en algunos estudios. La mayoría de los autores tanto nacionales como extranjeros indican que la mayor parte de la tecnología proviene de los Estados Unidos de Norteamérica no sólo por la situación geográfica en que se encuentra el país y por su alto nivel industrial, sino también, por las relaciones estrechas que se guardan entre empresarios mexicanos y norteamericanos.

El alto número de filiales de empresas norteamericanas operando en México, el vínculo estrecho como ya dijimos entre los empresarios mexicanos y los exportadores norteamericanos de bienes de capital y equipo, las relaciones del sector paraestatal con las instituciones financieras norteamericanas; así como la alta tecnología estadounidense y la falta de la misma en México por causas económicas, son razón lógica de la fuerte inversión tecnológica que existe en México por parte del país vecino.

De acuerdo con los estudios realizados por Wionczek en términos tanto absolutos como relativos, "la participación de Estados Unidos en la inversión privada extranjera de la industria manufacturera mexicana, representó en 1968 el 75% de la inversión total y el 80% de la inversión extranjera de las actividades industriales mexicanas". (1)

Para reafirmar la idea de que Estados Unidos es el principal exportador de tecnología en México, Flavia Derossi (2) señala en un informe, que de ciento cuarenta y un empresarios mexicanos entrevistados en 1969, el 77% viajaba al extranjero con bastante frecuencia para fines de estudio y trabajo preferentemente Estados Unidos (25% viajó exclusivamente a los Estados Unidos); el 42% a Estados Unidos y a otros países industrializados y sólo el 10% exclusivamente a Europa.

La aplicación de este estudio al tema que tratamos, se nos presenta arbitrario, además de que el mismo se realizó en forma de muestreo, por lo que, de ninguna manera se puede considerar como exacto. Las otras fuentes de importancia de transferencia de tecnología en Europa Occidental se encuentran representadas particularmente por Alemania Federal, Italia, Francia y Gran Bretaña existiendo pequeñas compras de tecnología Japonesa y de países socialistas industrializados.

Un indicador más de la vinculación de México a fuentes externas de tecnología se encuentra representado por las estadísticas de

- 1 Wionczek, Miguel; "Los problemas de Transferencia de Tecnología en un marco de Industrialización Acelerado; el Caso de México". Comercio Exterior.—Septiembre de 1971, pág. 270.
- 2 Vid. *Ibidem* pág. 272.

patentes. En 1969 alcanzando quizás su punto más bajo, (3) sólo el 6% del total de patentes solicitadas fueron nacionales, correspondiendo a las patentes de origen foráneo el 94%. Sin embargo, 1972, esa situación sufrió cambios al lograr las patentes solicitadas por los mexicanos un aumento en la proporción de patentes del 9.5% del total de patentes solicitadas en 1972, que ascendieron a 5 700, de las cuales fueron solicitadas por mexicanos 541. El porcentaje que podría resultar alagador, no lo es tanto si se compara con el existente en el año de 1955 y 1956, que representaba el 20% de patentes correspondientes a nacionales.

Del alto número de patentes solicitadas por extranjeros no se puede determinar el porcentaje correspondiente a las de origen norteamericano. Una estimación indica que del total de patentes concedidas en los últimos veinte años, les corresponde a personas físicas o morales norteamericanas entre un 50 o 60% siguiendo el orden de importancia la República Federal Alemana, Suiza, Japón, Francia e Inglaterra. Un análisis de las patentes nacionales permite determinar el poco valor económico que representan lo que reduce aún más la proporción real de las inversiones patentadas por mexicanos.

Lo anterior nos lleva a concluir que la fuente principal de donde deriva el mayor número de tecnología importada es de los Estados Unidos.

2.—Efectos

Los nuevos conocimientos técnicos son indispensables para el desarrollo industrial de una nación. Los países no industrializados, por su condición, tienen que importar del exterior conocimientos y experiencias en el campo de la ciencia y la tecnología.

Las modalidades y mecanismos que para la transferencia de la tecnología existen son muchos. No obstante esos se reconoce que la tecnología extranjera se obtiene principalmente, a través de la importación de bienes de capital y productos terminados, por medio de la

3 Dirección General de la Propiedad Industrial; Secretaría de Industria y Comercio. Agosto de 1972.

inversión extranjera directa o mediante de contratos de licencia entre empresas establecidas en el país y los propietarios extranjeros de tecnología. Miguel Wionczek (4), entre otros autores ha apuntado que la concesión de patentes, marcas de fábrica, así como innovaciones y procedimientos no patentados desempeñan en los procesos de transferencia de tecnología en México el canal más importante.

Los países en desarrollo necesitan de tecnología avanzada y es obvia la importancia de la misma en el crecimiento económico. Sin embargo, la transferencia de tecnología trae consigo efectos que pueden ser perjudiciales por las características que reviste la importación.

Uno de los efectos que más consecuencias ha creado es el de la "Dependencia Tecnológica".

Esta dependencia lógicamente, no es un fenómeno reciente, ni mucho menos exclusivo de México. Los países subdesarrollados industrialmente y muchos de los ya altamente desarrollados pasaron por esa etapa. El problema fundamental radica en que en la actualidad y a través de un proceso histórico los países que lograron su independencia tecnológica no quiere perderla y, por lo tanto, limitan la capacidad de los actuales adquirientes de tecnología. Como el caso de Japón que fue el último que logró su independencia tecnológica al saber utilizar la importación de conocimientos técnicos.

En efecto los países que en esta época buscan su desarrollo, se encuentran con restricciones y prohibiciones que en el pasado no existían.

No obstante que muchos autores indican que la dependencia que ahate a México se debe en gran parte a que la fuente de los conocimientos técnicos y procesos tecnológicos que se emplean en la industria de México proviene principalmente de Estados Unidos, consideramos que tal opinión es exagerada, pues es verdad, que los conocimientos técnicos en nuestro país son en su gran mayoría de origen norteamericano, como lo fueron en Japón; sin embargo, la causa real de la de-

4. Wionczek, Miguel: "La Transferencia de Tecnología a los Países en desarrollo". Proyecto de un estudio sobre México. Cuestiones Económicas Nacionales. Comercio Exterior, 1951-1970. Banco Nacional de Comercio Exterior. México 1970. pág. 432.

pendencia tecnológica se debe a la poca imaginación con que los avances tecnológicos importados fueron incorporados a nuestra industria.

De acuerdo a muestreos y estudios, realizados se desprende que las empresas más importantes fueron las que realizaron mayor importación de tecnología y se concluye que el mayor desarrollo industrial trae como consecuencia una mayor dependencia tecnológica externa.

El advertir que son las corporaciones más poderosas las que descansan en mayor medida de la importación de conocimientos técnicos ha inquietado al sector público, dando a entender que esta dependencia trae ataduras económicas y políticas hacia los países proveedores.

Por extraño que pueda ser y no obstante la mayoría de los estudios y razones como las de arriba citadas, el estado no ha impulsado debidamente la investigación tecnológica.

Es pues, que la verdadera causa del alto grado de esta dependencia externa de México se deba a la carencia de una política de investigación y desarrollo. México (5), en 1964, contaba con un personal científico y técnico de 793 investigadores de tiempo completo y 231 de tiempo parcial.

Según otra encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Investigación Científica (6); en 1970, 2 393 investigadores de tiempo completo y 1 272 investigadores de tiempo parcial incluyendo el sector de ciencias sociales integraban la comunidad científica y tecnológica de México.

O sea que, 0.74 investigadores existían por cada diez mil habitantes. La iniciativa privada usaba sólo el 4% de los investigadores.

Los gastos de la investigación en México (7), eran de 156 millones de pesos de los cuales se financió por parte del Gobierno Federal 73% o sea 0.7% del producto nacional bruto.

- 5 V. Urquidí y A. Lajous. Educación Superior "Ciencia y Tecnología en el Desarrollo Económico de México", Colegio de México. 1967. Pág. 248.
- 6 Instituto Nacional de Investigación Científica. "Política Nacional, Programas de Ciencia y Tecnología" México, 1970. pág. 25.
- 7 Urquidí y Lajous Op. Cit. pág. 252.

El Instituto Nacional de la Investigación Científica proporciona datos semejantes de los cuales se desprende que se usó el 0.13% del producto nacional bruto en gastos de investigación, en el año de 1970.

Esta serie de datos refleja el poco interés que en México se presta a la investigación.

De nada sirve reglamentar la adquisición de tecnología si no se incrementa el desarrollo nacional de la misma.

Otro indicio que permite observar, en parte, una transferencia de tecnología mal incorporada al medio adquirente, es el sistema de patentes. Si como se mencionó, más arriba, en 1972, de 5 700 solicitudes de patentes sólo 541 eran mexicanas, lo que representa el 9.5% de patentes solicitadas por mexicanos, existe falta de preparación en nuestra comunidad científica.

Este indicio no es definitivo, ya que el industrial mexicano en ocasiones copia los procedimientos amparados por las patentes lo que impide saber a ciencia cierta el desarrollo científico.

No obstante lo anterior es menester insistir, contra la opinión de varios autores, que las patentes no son causa directa de una dependencia tecnológica con otro Estado. Por el contrario, estos privilegios ayudan en muchos casos al desarrollo de la nación; ya que la protección que el Estado confiere a las invenciones o mejoras y el privilegio que otorga a su inventor alientan la búsqueda de nuevos inventos y la creación de centros de investigación por parte de la iniciativa privada. El conocimiento de varios inventos permite el desarrollo de otros.

La transferencia de tecnología también ejerce efectos sobre la balanza de pagos. El alto costo que representa la importación de tecnología en el país es una inquietud que ha despertado este tema.

Según Miguel Wionczek (8), los pagos por asistencia técnica y regalías fueron en el año de 1972 cerca de 2500 millones de pesos.

8 Vid. *Excelsior* 9 de octubre de 1972.

Sin embargo, la cifra mencionada debe tomarse con reservas, ya que el comentarista no cita de qué fuente fueron obtenidos los datos y la exactitud del número se presta a serias dudas.

De acuerdo a estadísticas realizadas en relación al envío de utilidades y pagos por regalías y asistencia técnica (9), se menciona que existe un alto precio que paga México por la importación de tecnología y del costo extravagante que representa para el país la asistencia técnica.

México, destinó en 1970, 423 millones de pesos para el desarrollo de tecnología (519, si se incluyen las ciencias sociales), pagando 1,505 millones de pesos por la adquisición de tecnología extranjera.

Por otro lado, es conveniente recordar que los pagos no constituyen en realidad regalías, sino que, por el contrario dichas erogaciones son evasiones de divisas puesto que no se pagan de acuerdo al valor de la tecnología adquirida.

Existen otra clase de formas ocultas de pago para la adquisición de tecnología (10), que son:

“a) Costo indirecto de la tecnología incorporada en bienes de capital y equipo, por ejemplo, por concepto de diseño y construcción;

“b) Pago de tecnología con acciones de la empresa;

“c) Acuerdos de comercialización, mediante los cuales la empresa que recibe la tecnología conviene en la cesión del control de ventas en favor de la propietaria de la tecnología;

“d) La concesión de funciones técnico administrativas a los dueños de la tecnología”.

Todos estos factores fueron tomados en cuenta para el establecimiento de una política de importación de tecnología y el fomento de la investigación nacional buscando contribuir a aliviar la situación de una balanza de pagos deficitaria.

9. Sepúlveda Bernardo y Chumacero Antonio. “La Inversión Extranjera en México”. Fondo de Cultura Económica. México 1973. pág. 103.

10. Ibidem. pág. 106.

Vinculados a los pagos, arriba citados y como efectos negativos a los intereses de la economía nacional se encuentran los contratos de transferencia de tecnología.

Al igual que los contratos analizados por los miembros del Pacto Andino; en México, se presentan cláusulas limitativas y restrictivas.

De acuerdo con la tesis o el comentario contenido en el Trade and Development Board, donde se analizan las cláusulas restrictivas a la exportación contenidas en los contratos de transferencia de tecnología se presenta la información siguiente (11): "En el caso de México se examinaron 109 convenios para el uso de patentes, marcas comerciales y know-how no patentado, encontrándose diversos tipos de cláusulas restrictivas. De los 109 convenios, 104 contenían cláusulas que limitaban las exportaciones; 53 de éstos casos la limitación tomaba la forma de prohibición absoluta. Los otros tres tipos más frecuentes de limitación fueron los siguientes: Regulación de exportaciones a través de patentes y marcas comerciales; contrato con autorización previa (por parte del proveedor de tecnología) y el requisito de que las exportaciones se realicen a través de una empresa determinada. Además en cuatro convenios se imponían limitaciones en la fijación de precios a la exportación".

Esto justifica la alta preocupación que representa en México la adquisición de tecnología. Si la única libertad que tiene el empresario es la de decidir si acepta o no la tecnología, se permite al proveedor extranjero controlar a la empresa receptora.

Insistimos que esta coacción a la libertad de seleccionar tecnología y las condiciones que para su importación se derivan de la falta de tecnología propia, hace imposible que exista un mercado competitivo.

11- Vid "Hacia una política en materia de transferencia de tecnología". Comercio Exterior, septiembre 1971, pág. 730.

Un problema muy discutido consecuencia del tema que venimos analizando es el de su adaptación a las condiciones locales.

En efecto, la adaptación de la tecnología importada se lleva a cabo en contadas ocasiones y los países desarrollados tienden al ahorro del factor que en ellos es escaso, la mano de obra y el uso del factor que les es abundante, el capital.

La disponibilidad de factores que son a la inversa en países no industrializados, trae como resultado, que las empresas extranjeras al usar tecnologías avanzadas operen con ancho margen de capacidad no utilizada.

Por lo que se refiere al tamaño del mercado es obvio que no es igual al de los países industrializados, por lo que, adecuar la producción de empresas extranjeras en México a la demanda del mercado, evitaría el incremento de costos de producción.

Sin embargo, las tecnologías inadecuadas se siguen importando aduciéndose como causas principales en el caso de México las siguientes (12):

“1.—La persuasión de que es posible ampliar el mercado existente:

“2.—En el caso de las subsidiarias extranjeras, su dependencia financiera en la casa matriz;

“3.—Las variaciones estacionales de la demanda, que obliga a las empresas a trabajar con diferente intensidad en distintas épocas del año. Sólo en casos muy contados al margen de la capacidad ociosa parece atribuirse a que la tecnología haya sido la única disponible en el mercado internacional”.

Todo lo antes expuesto, se confirma con la declaración efectuada por el Presidente de México, Lic. Luis Echeverría Álvarez (13) al mencionar durante su discurso pronunciado en Londres: “Nuestros

12. De María y Campos, Mauricio. “Transferencia de Tecnología, Dependencia del Exterior y Desarrollo Económico”. Escuela de Economía, U.N.A.M. México 1967. pág. 145.
13. Vid. Excelsior del 4 de abril de 1973.

pueblos son, a menudo, receptores positivos de tecnología que no ha sido creada a la medida de nuestras necesidades o que obedece a la estrategia de corporaciones internacionales. Requerimos técnicos acordes a la proporción y a la dinámica de nuestros recursos, pero sobre todo urge detener un proceso implacable de enajenación”.

C) MODALIDADES Y MECANISMOS DE TRANSFERENCIA

1.—Principales Mecanismos para la Transmisión de Tecnología.

Un mecanismo para transferir tecnología, es cualquier medio que permite disponer a una empresa (en este caso, establecida en un país subdesarrollado), de aquellos elementos de conocimientos técnicos necesarios para el establecimiento u operación de facilidades de producción que no pueden ser obtenidos en la economía doméstica (14).

Debido al alto número de conocimientos técnicos que pueden ser objeto de traspaso, no es sorprendente la gran variedad de mecanismos que existen para transferir tecnología. Por la necesidad de esta clase de conocimientos es lógico suponer que, es mayor el número de mecanismos para el traspaso de tecnología de un país avanzado a uno subdesarrollado, que exclusivamente entre los primeros.

De las diversas fuentes de adquisición de tecnología las principales son:

“a) La circulación de libros, publicaciones periodísticas y otra información publicada;

b”) El desplazamiento de personas de un país a otro.

“c) La enseñanza y la formación profesional;

“d) El intercambio de información personal dentro del marco de los programas de cooperación técnica;

14 Charles Cooper-Francisco Sercovitch.—The channels and mechanisms for the transfer of technology developed to developing countries. University of Sussen. Marzo 1971. pág. 12.

“e) El empleo de expertos extranjeros y los acuerdos sobre asesoramiento;

“f) La importación de maquinaria y equipo y la documentación conexas;

“g) Los acuerdos de concesión de licencias sobre procedimientos de fabricación, uso de marcas comerciales y patentes, etc;

“h) Las inversiones extranjeras directas (15)”.

Desde luego que toda empresa desiosa de adquirir conocimientos técnicos puede recurrir a todos los medios o combinar los mismos.

Por lo tanto, es imposible determinar con exactitud cuál es el mecanismo óptimo para adquirir tecnología extranjera. Cada empresa debe, según sus posibilidades y conforme a la tecnología decidirse por un mecanismo.

II.—Transmisión Directa e Indirecta

No obstante la cantidad de mecanismos de transmisión de tecnología, podríamos clasificarlos según el lugar donde se obtienen.

Se puede adquirir un conocimiento técnico por cualquiera de los medios indicados de distintos proveedores o de uno solo.

Por un lado, la adquisición de tecnología se puede llevar a cabo a través de las relaciones entre diverso número de proveedores cada uno responsable por el conocimiento técnico deseado, y por el otro, una sola empresa extranjera de un país altamente industrializado puede encargarse de toda la supervisión de la transferencia, subcontratando con otros proveedores de países desarrollados.

En uno de los extremos encontramos a la transmisión indirecta que proporciona a la empresa receptora todos o la mayoría de los elementos de tecnología globalmente, dejando poco margen para la participación local. Esta forma era utilizada universalmente por las empresas extranjeras en las antiguas colonias, e incluso en los países independientes.

En el otro extremo, se sitúa la transmisión directa que se lleva a cabo a través de la existencia de una multiplicidad de proveedores de diferentes conocimientos técnicos.

Este último canal de adquisición es preferible. Nuestra afirmación se basa en las siguientes ventajas del sistema.

1) La Independencia Tecnológica, es consecuencia de la falta de libertad contractual. Una agravante a esta falta de libertad es la tecnología nacional, cuya imposibilidad inmediata es patente.

Otra de las causas que la crean es la carencia de la opción para adquirir tecnología, que en nuestra opinión, podría solventarse mediante la negociación con distintos proveedores. Si la crítica que se imputa a las empresas multinacionales es la del dominio que tienen a través de sus empresas subsidiarias, la clave para acabar con ellas es la de promover la competencia entre los diversos proveedores de empresas nacionales.

2) La adaptación de la tecnología al medio adquiriente tiene más posibilidades por medio de la transmisión directa. Seleccionar los conocimientos técnicos permite la adecuación de los mismos al mercado interno. Tecnologías acordes al potencial económico serían importadas, eliminando así la desproporción entre empresas nacionales y compañías subsidiarias extranjeras.

3) La imparcialidad del dominio, por parte de un solo proveedor extranjero, del adquirente de la tecnología evita la intervención del primero en la administración y dirección del segundo. Menos pagos de regalías al exterior se efectuarían.

Empero las razones citadas, el mecanismo más comúnmente usado para transmitir tecnología es el indirecto. El adquirente utiliza a una empresa extranjera que a su vez adquiere y completa la transmisión de conocimientos técnicos de otros.

Estos intermediarios pueden ser simplemente una especie de grupo contratante de tecnología o a su vez productores de la misma.

La pregunta que salta a la mente de inmediato es por qué existen mecanismos indirectos de transferencia; porque deben las empresas receptoras de compañías intermedias en el proceso de adquisición

de conocimientos técnicos incurrir en alguna de las dos razones siguientes:

a) La incapacidad de los países subdesarrollados para la aplicación de conocimientos técnicos.

El problema para las empresas en los países de escaso desarrollo no es sólo el adquirir tecnología necesaria para el establecimiento u operación de facilidades para la producción. También lo es, y en ocasiones es lo más importante, el aprovechar los consejos y conocimientos de una manera económicamente eficiente. Las habilidades de administración son deficientes en los países subdesarrollados.

b) El papel que desempeña el propietario de la tecnología en la transferencia.

En este caso, nos encontramos con una segunda razón para el uso de un mecanismo indirecto en la transferencia de tecnología.

La compañía que es propietaria del proceso tecnológico, desempeña el papel de intermediario y usualmente controla otras secciones de la transferencia. Esta tendencia se refleja en la gran variedad de elementos de "know how", que usualmente se encuentran cubiertos dentro de los contratos de licencia que involucran procesos patentados.

Un estudio de las Naciones Unidas describe el caso en el cual los proveedores de patentes se encargan globalmente de la transferencia de tecnología. Las empresas en los países subdesarrollados que reciben tecnología sufren de deficiencias lógicas debido a que tanto las patentes como los know-how, así como marcas y nombres comerciales son en su totalidad el sistema que utiliza una compañía altamente industrializada en el extranjero.

D) ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES VINCULADOS A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

La política nacionalista que para la protección de la industria, ciencia y la tecnología ha instaurado el gobierno se observa a través de medidas marginales en la legislación mexicana. Esta lucha por una independencia económica culminó con la expedición de la ley que regula el traspaso de tecnología. Analizando algunas de las dis-

posiciones por medio de las cuales el Estado empezó a legislar en esta materia hasta llegar a la nueva ley, encontramos lo siguiente:

A.—La ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias. (Diario Oficial del 4 de Enero de 1955).

Como lo establece el artículo primero de la ley, el objeto primordial de la misma es el fomento de la industria nacional a través de la concesión de franquicias fiscales que estimulen el establecimiento de nuevas actividades industriales y el mejor desarrollo de las ya existentes.

En la misma se impone la obligación a las empresas de proporcionar a las dependencias oficiales competentes, o sea, a la Secretaría de Industria y Comercio y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquellas informaciones que se relacionen con su personal extranjero, las tecnologías aplicadas a la producción, el uso de maquinaria extranjera y nacional y la naturaleza de los acuerdos sobre los pagos y regalías, patentes y servicios técnicos.

Con fundamento en esta ley y su reglamento, se ha declarado exención de impuestos a diversos productos. A través de sus declaraciones generales de exención de impuestos, la Secretaría de Industria y Comercio ha establecido a las empresas condiciones tales como las siguientes:

I.—Mantendrán la estructura de su capital en tal forma que a juicio de estas Secretarías, no afecten la balanza de pagos netos con sus exportaciones de divisas en forma de regalías, servicios técnicos, uso de patentes, intereses, etc.

II.—Sus pagos al exterior por concepto de intereses, adquisición o uso de patentes, marcas o nombres comerciales, asistencia técnica, etc., que se hagan en regalías o participaciones en producción, ventas o utilidades, o bajo otras denominaciones de valores de crédito, en especie o en numerario, quedarán limitados al monto que ambas Secretarías determinen conjuntamente" (16).

16 Rangot Medina, David. "El traspaso de Tecnología en el Derecho Mexicano".—Estudio de la Propiedad Industrial y Derechos de autor en homenaje a Stephen P. Ladas. Revista de la Propiedad Industrial y Artística. Número Especial. Núms. 21-22, enero-diciembre. México, 1973.

No obstante por muy diversas razones, el control de estas disposiciones ha sido poco estricto.

B.—Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del Artículo 131 de la Constitución.

“El artículo primero de esta ley indica que, a fin de obtener el mejor aprovechamiento de los recursos financieros nacionales y de regular la economía del país mediante el mantenimiento de niveles razonables de importación de artículos extranjeros, se faculta al Ejecutivo Federal en los términos de la presente ley para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas generales de importación o exportación y crear otras; fijar el monto máximo de los recursos financieros y aplicables a determinadas importaciones y vigilar el cumplimiento de los acuerdos respectivos, a efecto de que no se sobrepasen los límites que establezcan” (17).

Con fundamento a esta ley se ha intentado introducir un criterio tecnológico en la política industrial por medio de los llamados “Programas de Fabricación”, iniciados por la Secretaría de Industria y Comercio en 1965. Se ha entendido que para que las empresas que solicitan incentivos fiscales y subsidios en la importación de partes o maquinarias puedan obtenerlos, deben llenar cuando menos cuatro requisitos básicos: El precio del producto final no debe pasar del 25% sobre el internacional; el porcentaje de insumos nacionales tienen que aumentar progresivamente; la participación del capital nacional tiene que satisfacer las exigencias previstas en otras disposiciones y el tope por el pago por concepto de licencias, asistencia técnica o marcas comerciales no deben exceder el 3% anual de las ventas netas. Para esta última exigencia que es de aplicación general y bastante rígida porque en contadas ocasiones se autoriza un pago mayor, es necesario que las empresas entreguen copias de los contratos o de la compra de la tecnología; sin embargo, las autoridades rara vez controlaban o controlan el tipo de relaciones entre la empresa proveedora de tecnología y la receptora. Tampoco se hacía distinción por el pago de regalías, de asistencia técnica o marcas comerciales.

C.—Ley del Impuesto sobre la Renta (18).

Debido a que el suministro intangible (derecho por el uso de patentes y marcas) y la asistencia técnica (know-how) adquirió desde hace algunos años gran importancia en el ámbito de las relaciones internacionales, tanto en empresas independientes de países altamente desarrollados como empresa matriz exportadora de tecnología, nuestro país modificó su ley del impuesto sobre la Renta. Hasta fines de 1970, dicha ley distinguía entre los pagos por asistencia y las regalías por patentes, marcas comerciales y otros objetos. Los pagos por asistencia técnica se encontraban sujetos a una tarifa progresiva con una tasa máxima del 42%. Por lo que durante mucho tiempo resultó más efectivo para las empresas, tanto extranjeras como de propiedad nacional, considerar como pagos de asistencia técnica algunos de los que realmente eran regalías, ya que la tasa máxima para estos últimos resultaba casi tan alta como la del impuesto sobre el ingreso global de las empresas. Además es conocida la práctica de numerosas empresas con participación de capital extranjero el enviar al exterior por concepto de asistencia técnica las sumas que corresponden a pagos por dividendos.

Esta afirmación queda comprobada por el estudio elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que indica que: Durante el año de 1968, 1900 empresas pagaron al exterior por concepto de asistencia técnica 840 millones de pesos; y por concepto de regalías 362 millones de pesos, o sea, un total de 1,202 millones de pesos" (19).

Consecuentemente, y para evitar el aumento en forma desproporcionada del pago efectuado por asistencia técnica el 29 de diciem-

18. *Diaria Oficial del 29 de Diciembre de 1970, pág. 5.*

19. "Asistencia Técnica del Extranjero"; Investigación Fiscal No. 46 Secretaría de Hacienda y Crédito Público; México octubre de 1969.

bre de 1970, se reformó la ley, estableciendo en su artículo 31 que el gravamen por asistencia técnica sobre el ingreso bruto, sin deducciones, conforme a la tarifa del artículo 34 será con una tasa progresiva con un máximo del 42%.

D.—Ley que Creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

“En los últimos años, México ha promovido la investigación tecnológica en las empresas parastatales o en instituciones científicas que reciben subsidios oficiales; en particular podríamos citar el Instituto Mexicano del Petróleo, dependiente de Petróleos Mexicanos, organismo que constituye el mayor centro de investigación técnica del país en el que trabajan más de 1400 personas, entre ellos 300 investigadores, con un presupuesto de más de 130 millones de pesos: la Comisión Nacional de Energía Nuclear, el Consejo de Recursos Naturales no Renovables, el Instituto Mexicano de Investigaciones Técnicas, Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional. No obstante estas instituciones y empresas destinadas a la investigación no alcanzan a cubrir, del gasto total del sector público, ni siquiera el 5%” (20).

La ley que crea al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establece en la exposición de motivos que, debido a que en la actualidad no se dispone de un mecanismo nacional que permita formular y ejecutar una política tecnológica eficaz; es necesario, por lo tanto, establecer un sistema funcional que interrelacione a los diferentes órganos que realizan, promueven y utilizan investigación científica y tecnológica; o preparan investigadores otorgando cohesión y coherencia a sus acciones en torno a objetivos comunes vinculados a nuestro desarrollo general.

Tal y como se establece en el artículo primero de esta ley, “El Consejo es un organismo Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, asesor y auxiliar del ejecutivo nacional en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología” (21).

“El patrimonio de este consejo se integra con los ingresos que

20. Diario Oficial del 29 de diciembre de 1970, pág. 40.

21. Ibidem, pág. 42.

obtenga, ya sea por consultas, peritajes o derechos de patentes, con los subsidios, participaciones y legados que reciba y en general por los ingresos que obtenga por cualquier otro servicio que preste y que sea propio de su objeto" (22).

En la ley que regula la transferencia de tecnología en México se estableció en el segundo párrafo del artículo primero, adicionado por el Congreso a la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo que el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología tendrá como órgano de consulta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que trae como consecuencia que este Consejo cumpla con una de sus funciones para las cuales fue creado, la de asesor y auxiliar del Ejecutivo Federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología y que para el cumplimiento de los fines de la ley es órgano de consulta obligatoria en materia de importación de tecnología y pago de regalías.

E.—Decreto que declara de Utilidad Nacional el Establecimiento y Ampliación de las Empresas.

"El artículo primero de este decreto declara de utilidad nacional del establecimiento y ampliación de las empresas que estime necesario fomentar, mediante la corrección de estímulos fiscales ayudas y facilidades de diversa índole para impulsar el desarrollo regional, crear oportunidades de trabajo, etc." (23).

Estos beneficios se pueden otorgar también a empresas ya establecidas, si con ello nacionalizan su producción y con ello aumentan su eficacia y productividad en provecho del consumidor nacional o de sus exportadores. De acuerdo con lo que se establece en el decreto del 20 de julio de 1972, que señala los estímulos, ayudas, facilidades que se otorgarán a las empresas industriales a que se refiere el decreto que venimos analizando, es necesario que las empresas que soliciten los estímulos llenen entre otros los siguientes requisitos:

"1.—Poseer una estructura del capital social, conforme a la cual la participación de mexicanos represente como mínimo el 51%.

22 Ibidem. pág. 42.

23 Diario Oficial del 23 de noviembre de 1971. pág. 3.

"2.—Sus pagos al exterior por concepto de adquisición o derecho de uso de patentes, marcas o nombres comerciales, asistencia técnica, que se haga de regalías, participaciones de producción, ventas o utilidades o bajo otras denominaciones, sean en especies, valores, créditos o numerarios, quedarán limitados al por ciento que sobre sus ventas netas anuales fije la Comisión, el que nunca podrá ser superior al 3%.

"3.—Las empresas deberán presentar junto con su solicitud los contratos a que se refieren los conceptos señalados en la fracción que antecede; los estímulos a que se refiere no se otorgarán cuando en dichos contratos se establezcan restricciones a la exportación contrarias al interés nacional" (24).

De las disposiciones citadas se confirma, que el camino hacia el control sobre la importación y reglamentación de la tecnología se estaba creando en nuestro ámbito nacional. Es por esto, que consideramos que la Ley de Transferencia de Tecnología amplía en algunos aspectos un retroceso respecto a la reglamentación que con anterioridad a ella se había seguido. En la exposición de motivos de la iniciativa de ley para la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) celebrada en México el 8 de diciembre de 1970, por el Presidente Luis Echeverría Álvarez, manifestó "toda política de ciencia y tecnología no sólo requiere de una congruencia en sí misma, sino que debe formar parte de una política nacional de desarrollo".

F.—Anteproyecto del "Decreto por el que se sujetan a Registro la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas".

Este decreto se basó en las facultades que le otorgan al Ejecutivo los artículos 89 fracción I y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. y 3o. de la Ley Reglamentaria del párrafo segundo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9o., 15 y 19 de la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, 2o. y 21 transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial y 8o. fracciones III y IX de la Ley de las Secretarías y Departamentos de Estado

Las disposiciones base de este decreto son en su mayoría, las analizadas en este capítulo.

Dentro de los considerandos de este proyecto de decreto, se puede apreciar que una de las razones principales para reglamentar esta materia era de la concesión de los estímulos y privilegios fiscales en favor de aquellos adquirentes de tecnología que por diversas cláusulas estipuladas en los contratos de licencia, se encontraban en condiciones de desventaja.

En el párrafo seis de la parte considerativa se establece:

“Que en consecuencia no se justifica que el Gobierno Federal sacrifique ingresos fiscales u otorgue estímulos y ayudas a aquellas empresas cuyos contratos o convenios sobre transferencia de tecnología contengan disposiciones de esta naturaleza” (25).

Por las mismas razones, se propuso adicionar el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para fines de control de Transferencia de Tecnología estableciendo:

ARTICULO 27.—No serán deducibles:

XIII.—Los gastos que se hagan con motivo de contratos, convenios o actos jurídicos, por los cuales se concedan el uso y explotación de patentes o marcas o se adquiera tecnología, que no hubieren sido presentados ante la Secretaría de Industria y Comercio para que se tomara nota de ellos, cuando deban cumplirse estos requisitos.

No obstante lo anterior, después de una revisión del proyecto se cambió la naturaleza de su forma como fuente de derecho legislativo y en lugar de decreto, se elaboró un anteproyecto de ley.

G.—Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Siguiendo el proyecto de decreto, se presentó el día 3 de noviembre de 1972, ante la Cámara de Diputados, la iniciativa de la Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

La exposición de motivos señala que la tecnología constituye

un factor indispensable para el desarrollo industrial y su aplicación es determinante en los procesos productivos y que, en consecuencia, es necesario que su transferencia, así como sus modalidades y problemas se tomen en cuenta para la aplicación de una política industrial.

Se indica también la serie de limitaciones que se imponen por medio de contratos de licencia a los adquirentes de tecnología afirmando que dichas estipulaciones obstaculizan el desarrollo de nuestra economía y aumenta el costo de producción.

Como resultado de lo anterior, concluye la exposición de motivos, "es necesario el establecimiento de normas a las que debe sujetarse la transferencia de tecnología y la adopción de una política que permita:

"a.—Obtener los mayores beneficios de la adquisición de tecnología.

"b.—Reducir los efectos adversos de su importación en la balanza de pago.

"c.—Fortalecer el poder de negociación de los compradores nacionales y

"d.—Facilitar al sector industrial su acceso a la mejor tecnología disponible en los mercados nacionales e internacionales, en óptimas condiciones de oportunidad, calidad y precio" (26).

De acuerdo con las declaraciones efectuadas por el sector oficial se ha dicho que los propósitos que persigue la ley son los siguientes:

"1.—Lograr para nuestro país un desarrollo más independiente.

"2.—Eliminar trabas y obstáculos para nuestro crecimiento y motivos de subordinación.

"3.—Procurar una industria más eficiente.

"4.—De ningún modo rechazar la adquisición de tecnología del exterior, sino procurar intervenir en ella, para que no se adquieran

en situación desfavorable, por el contrario que sea más económica, más justa y más adecuada a nuestro país.

"5.—Fortalecer el poder de negociación del empresario mexicano.

"6.—Ir en contra de aquellas empresas extranjeras que quieran abusar del país.

"7.—Favorecer al trabajador y consumidor mexicano" (27).

De vital importancia fue también el dejar constancia que el sector oficial reconoce la imposibilidad de adoptar una política tecnológica autárquica y así lo ha señalado el Subsecretario de Industria al declarar:

"Los cambios de impresiones que se han celebrado, ha puesto también en claro que no es propósito de la ley coartar o restringir el flujo de tecnologías en el país. Las experiencias de otros países, incluyendo los de nivel de desarrollo comparable con el nuestro, demuestran que no es factible ni deseable cerrar las fronteras a la tecnología producida en el ámbito internacional ni adoptar una política tecnológica autárquica" (28).

La iniciativa fue aprobada, la ley apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1972 y entró en vigor el 29 de enero de 1973.

- 27 Declaraciones del Subsecretario de Industria y Comercio en la Cámara de Diputados, 10 de noviembre de 1972. Inversión Extranjera y Transferencia de Tecnología en México. Cap. 7 pág. 285.
- 28 Lic. José Campillo Saina, Subsecretario de Industria y Comercio. Discurso de Apertura del Primer Seminario sobre la Adquisición y transferencia de Tecnología. 21 de noviembre de 1972, México, D. F.

CAPITULO II

La Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas. A) Antecedentes.— B) Motivos.— C) Objetivos.— D) Breve exposición del contenido.— a) actos que deben inscribirse.— b) actos cuya inscripción no es obligatoria.— c) quienes deben solicitar el registro.— d) plazos para solicitar la inscripción.— e) casos en que se negará el registro de los actos a que se refiere el artículo segundo de la ley.— f) consecuencias de la no inscripción.— g) recursos contra las decisiones del Registro.— h) El Registro.— i) aplicación retroactiva de la LTT.

CAPITULO II

"LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS"

Nuestro propósito en este capítulo es realizar una breve descripción de los elementos que consideramos tienen una influencia considerable sobre esta ley, a la que en la sucesivo abreviaremos LTT, dada la longitud de su título, para después reflexionar un poco acerca de los motivos y objetivos que se persiguen con su creación.

A) ANTECEDENTES

La LTT se creó, para proteger a las empresas nacionales y así evitar con sus disposiciones los problemas tales como la dependencia tecnológica, los pagos injustificados, las restricciones impuestas por los proveedores y los fuertes gravámenes a la balanza de pagos, todo lo cual venía a representar serios daños económicos a las empresas receptoras y consecuentemente también al país.

Como antecedentes directos de la misma, deben mencionarse los estudios realizados en el ámbito internacional por la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (U.N.C.T.A.D.), segunda sesión, la Decisión No. 24 del Pacto Andino y la Ley de Transferencia de Tecnología de la República Argentina.

Durante el decenio de 1960-1970, el interés sobre los problemas del traspaso tecnológico fue en aumento. Como punto de par-

tida puede citarse la resolución 1713 del 19 de diciembre de 1971. Por lo cual, se encomendó al Secretario General de la ONU un estudio sobre la función de las patentes en la transmisión de tecnología a los países no desarrollados (29).

El dictamen consecuente, constituye la base de los trabajos posteriores de la UNCTAD en torno a este tema; entre los puntos fundamentales que trata tenemos:

"1.—Justificación del sistema de patentes privilegio legal concedido por el gobierno de un país durante un plazo fijo al inventor se basa en dos consideraciones, la primera de orden jurídico, como respeto a la propiedad privada y, la segunda, de orden social, como privilegio concedido por un gobierno como incentivo para la actividad de la investigación que se consideró un bien público.

"2.—Este sistema resulta adecuado para transmitir tecnología a los países en desarrollo.

"3.—Para facilitar la adquisición de tecnología, los gobiernos, deben estimular la investigación, control de los acuerdos de traspaso de conocimientos técnicos y su reglamentación conforme a sus intereses, establecimiento de requisitos que deberán satisfacer los suministros para gozar de los incentivos fiscales, seguridad jurídica y facilidades para el empleo de personal extranjero cuando resulte indispensable" (30).

La UNCTAD llevó a cabo un estudio sobre 200 contratos de asistencia técnica y uso y explotación de patentes y marcas; contratos celebrados por empresas establecidas en México (31), en los cuáles se encontró un gran número de restricciones, constituyendo la más

- 29 Función de las Patentes en la Transmisión de la Tecnología a los Países en Desarrollo, Publicación de las Naciones Unidas, No. de Venta 6511.B.I.
- 30 Vid. Beir, Friedrich Karl, "La Importancia del Derecho de Patentes en la Transferencia de Tecnología en los Países en Desarrollo". Revista P.I.A. número especial 21-22, 1973, pág. 57.
31. Alvarez Soberanis Jaime. "Actos Jurídicos de Inscripción Obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología".—Jurídica núm. 6, México, 1974, pág. 10-13.

frecuente, la prohibición de exportación de los productos derivados de esa explotación y asistencia.

Los elementos para el programa de la UNCTAD con base en los estudios y dictámenes, son los siguientes:

- 1.—Principales conductos utilizados para la transferencia de conocimientos tecnológicos.
- 2.—Costos de transmisión de los mismos.
- 3.—Acceso a dichos conocimientos.
- 4.—El comercio y la Transmisión de conocimientos tecnológicos.
- 5.—Substitución de tecnología importada por tecnología nacional.
- 6.—Selección de tecnología.

Y recomienda a los países en desarrollo, establecer instituciones que se ocupen de las siguientes funciones:

- a) Registro, examen y aprobación de los acuerdos relativos a la transferencia de tecnología en los sectores públicos y privados.
- b) Acelerar su crecimiento mediante la integración económica.
- c) Facilitar su participación en el proceso de integración.
- d) Establecer condiciones favorables para la conversión de la A.L.A.L.C. en un mercado común.

El 31 de diciembre de 1970, el Acuerdo de Cartagena emitió su decisión número 24 en virtud de la cual, aprobó el "Régimen Común de Tratamiento de los Capitales extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías", que fijan normas muy severas para los contratos de traspaso tecnológico y sobre patentes y marcas, estableciendo organismos gubernamentales para regular la importación de tecnología y someter al requisito de autorización los respectivos contratos.

Además, se proponen establecer un sistema de información y control de precios de los productos intermedios que suministren los proveedores de tecnología o capital extranjeros.

La Ley Argentina sobre transferencia de tecnología número 19231, del 13 de septiembre de 1971, (ahora derogada por una nueva

Ley sobre transferencia de tecnología del exterior, número 20974 de octubre de 1974), constituye el antecedente legislativo más cercano de nuestra L.T.T. que reproduce sustancialmente su contenido.

La preocupación del gobierno mexicano por regular, racionalizar y aprovechar la inversión extranjera directa e indirecta, que es el caso de la tecnología que algunos autores como David Rangel Medina Llama "política nacionalista", hizo su aparición desde hace ya tiempo. Algunas de las disposiciones realizadas en este sentido son consideradas como antecedentes "legislativos nacionales" de nuestra L.T.T, los cuales ya fueron analizados en el capítulo anterior.

B) MOTIVOS

La Secretaría de Industria y Comercio se dedicó durante el año de 1971 a investigar el problema de la regulación de la transferencia de tecnología y elaboró un proyecto de Decreto.—"se tomaba muy en cuenta, para justificar la reglamentación del traspaso de tecnología, la lesión de los ingresos fiscales, así como la concesión de los estímulos y privilegios en favor de quienes hubiesen celebrado contratos con estipulaciones del tipo que el propio decreto prohibía. Más una revisión de dicho proyecto produjo un cambio radical en cuanto a la naturaleza de su forma como fuente de derecho legislativo y, en lugar de un decreto, se elaboró un ante proyecto de iniciativa de ley para ser enviado al Congreso de la Unión con apoyo en la fracción I del artículo 71 de la Constitución.

La exposición de motivos, considera a la tecnología como un factor indispensable para el desarrollo industrial, en virtud de lo cual deben ser tomados en cuenta los problemas de su transferencia y que, aunque mediante los contratos se ha adquirido tecnología útil e importante, de su examen se concluye lo siguiente:

La tecnología adquirida es obsoleta, inadecuada o ya disponible en el país.

La existencia de estipulaciones que afectan a las receptoras, como:

- a) Entorpecer indebidamente la producción.

b) La obligación de adquirir bienes en desuso o insumos a precios excesivos.

c) Prohibición o limitación a la exportación, desarrollo tecnológico y crecimiento.

d) Intervención en la toma de decisiones o en los procesos de producción y distribución.

e) Sujeción a los tribunales extranjeros de los conflictos derivados del incumplimiento de los contratos.

Considera que todas estas circunstancias, causan daño a la economía nacional, obstaculizan el sano desenvolvimiento de la industria, aumenta el costo de la producción de las empresas, contravienen la política de desarrollo industrial trazada por el Gobierno Federal, representan una carga indebida en la balanza de pagos y subordinan la industria nacional a las empresas proveedoras de tecnología.

Cabe hacer notar, para efecto de las reflexiones que realizaremos en el capítulo 4 de este trabajo, que:

1.—El análisis se hizo de contratos y convenios de importación de tecnología.

2.—La LTT se hizo pensando precisamente en el problema de la adquisición o transferencia de tecnología del exterior; pero, como veremos más adelante, regula también el traspaso tecnológico a nivel nacional" (32).

C) OBJETIVOS

Enrique Aguilar, en una ponencia presentada en el Seminario Regional sobre Acuerdos de Licencia explica que la política de México en materia de ciencia y tecnología, está orientada a lograr los siguientes puntos:

1.—Un proceso más eficiente para la adaptación de tecnología importada.

2.—El desarrollo gradual de tecnologías locales.

3.—Estimular las unidades productivas a adquirir tecnología apropiada a la proporción de factores productivos que existen en nuestro país.

Los objetivos de la LTT a saber son:

1.—Hacer de la Transferencia de tecnología un instrumento de desarrollo económico y social y de independencia nacional.

2.—Fortalecer la posición negociadora de las empresas mexicanas, de manera que éstas puedan adquirir las tecnologías que requieren, en condiciones más ventajosas para sí mismas y para el país.

3.—Crear conciencia sobre la importancia que tiene la tecnología y particularmente un proceso de importación de tecnología en el desarrollo del país.

De ahí que con la promulgación de la ley, se cuente con un instrumento de gran solidez en materia de política tecnológica.

El desarrollo gradual de tecnologías locales no podrá realizarse en forma satisfactoria sin el funcionamiento eficaz del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología organismo que, según la ley que lo creó, tiene sobre sus espaldas el peso y la responsabilidad fundamental de nuestra evolución tecnológica.

D) BREVE EXPOSICION DEL CONTENIDO

Se crea el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología a cargo de la Secretaría de Industria y Comercio, ahora dentro de la esfera de atribuciones de la Secretaría de Patrimonio y Fomento industrial.

e) Actos que deben inscribirse

El artículo segundo establece la obligación de inscribir en el Registro antes citado "los documentos en que se contengan los actos, contratos o convenios de cualquier naturaleza que deban surtir efectos en el territorio nacional y que se realicen o celebren con motivo" de los casos que ahí se enumeran.

Del análisis de esta disposición, se desprende que el legislador comete una falta de redacción en la frase, "los documentos en que

se contengan los actos, contratos o convenios que debido a que el acto jurídico es genérico de los dos restantes incurriendo así en una redundancia.

Sin embargo, es más serio el límite que se impone al registro al hablar de documentos. En efecto, descarta todos aquellos actos que no consten en un instrumento que tiene algo descrito con sentido intangible, o sea un documento.

No obstante lo anterior, y algunos más errores de mera redacción o de falla de concepto, es menester recordar que los motivos de esta disposición son en gran parte de carácter político.

Conforme al mismo artículo segundo, los actos cuya inscripción es obligatoria son los que se celebran con motivo de:

- 1.—La concesión del uso o autorización de explotación de marcas.
- 2.—La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales.

Hacemos notar desde ahora que, la única mención que sobre marcas y patentes contiene la ley son estos dos incisos y parte del artículo 7, ya que como se verá posteriormente, las demás disposiciones relativas al registro sólo se refieren a la transferencia de Tecnología.

La inscripción en el Registro del uso o autorización de explotación de patentes y marcas cumple razonablemente con los deseos manifestados por autores que atacan el efecto de estas autorizaciones en la balanza de pagos.

Sin embargo, esta inscripción presenta varias consideraciones a la luz de la ley de la Propiedad Industrial.

En efecto, la ley de la propiedad industrial establece el registro del usuario autorizado de marcas.

Conforme a los artículos 161 a 167 de la Ley de la Propiedad Industrial se establece una serie de requisitos para la inscripción de los usuarios autorizados de marcas.

Es pues que se presenta con la ley que venimos analizando una duplicidad de inscripciones en dos registros diferentes.

No obstante lo anterior, los efectos de ambas inscripciones son

distintos. En el registro de Transferencia la falta de inscripción según el artículo 6 no produce ningún efecto legal; mientras que en el segundo registro el fin perseguido es el de asimilar al usuario autorizado de marca con el propietario de ésta, no habiendo pues incompatibilidad entre ambos. La falta de esta disposición consiste en la duplicidad de registros, tomando en cuenta que ambos registros son a cargo de la misma dependencia y que el obligado a inscripción cubre derechos por cada uno de los registros.

Una segunda inconveniencia se presenta por lo que hace al mecanismo oficial. Debido a que la inscripción en el registro de transferencia tiene por consecuencia dar efecto legal al acto registrado, sólo una vez realizado éste es posible solicitar el registro en la dirección de la Propiedad Industrial. La lentitud del primer registro implica el retardo del segundo que es del que depende el derecho del usuario para tomar las medidas legales tendientes a impedir la falsificación, imitación o uso ilegal de la marca.

No es conveniente confundir esta inscripción con la que se refiere a las transmisiones de derechos de marcas y patentes. Los capítulos respectivos de la Ley de la Propiedad Industrial que en sus artículos 72 a 74 sobre patentes y 172 a 183 sobre marcas, regulan la transmisión de derechos, se refieren a enajenaciones o cesiones que sobre los derechos de estas dos se realicen.

Dichas inscripciones no presentan duplicidad con el registro de la ley que estudiamos, puesto que los contratos de enajenación o cesión de patentes o marcas no son de inscripción obligatoria en el Registro de Transferencia.

3.—Suministro de conocimientos técnicos en cualquier modalidad y capacitación de personal.

La redacción del párrafo arriba mencionado, demuestra el excesivo celo con el que se busca evitar que cualquier clase de asistencia técnica pueda escapar de un control a través del registro.

4.—Provisión de ingeniería para la construcción de instalaciones o la fabricación de productos.

5.—La asistencia técnica, cualquiera que sea la forma en que se preste.

Este párrafo es el de mayor alcance, ya que los incisos anteriores son forma de asistencia técnica.

La mención de este párrafo con buena técnica legislativa pudo evitar la cita de los dos anteriores ya que se establece la inscripción de cualquiera que sea la forma en que se preste la asistencia técnica.

6.—Servicios de administración y operaciones de empresas.

Esta fracción fue adicionada por el Congreso de la Unión, ya que no aparece en el proyecto del decreto ni el de anteproyecto de ley.

El artículo analizado, cumple apropiadamente las intenciones del gobierno. La política sostenida en los últimos años fue captada por el redactor de este ordenamiento. Sin embargo, se advierte carencia de técnica legislativa, poca claridad en los conceptos, y en su afán de control, se abarca más de lo humanamente posible.

Conforme al artículo cuarto de la Ley; también deben ser presentados a registro las modificaciones que introduzcan a los documentos que contengan actos a que se refiere el artículo dos.

b) Actos cuya inscripción no es obligatoria

De la amplitud del artículo segundo no queda lugar a suponer que algún documento relativo a la transferencia de tecnología o asistencia técnica pueda quedar fuera de la obligación de inscripción, excepto en el caso de que aún celebrados en el país, surtan sus efectos en el extranjero.

El artículo noveno de la ley, no obstante lo anterior, especifica como actos cuya inscripción no es obligatoria, los siguientes:

a.—Internación de técnicos extranjeros para la instalación de fábricas y maquinaria o efectuar reparaciones.

b.—El suministro de diseños, catálogos o asesoría en general adquiridos con maquinaria o equipo, cuando sean necesarios para su instalación y ello no implique pagos subsiguientes.

c.—Asistencia y reparaciones o emergencias cuando deriven de un acto que haya sido inscrito.

d.—Introducción o capacitación técnica proporcionada por insti-

tuciones, centro de capacitación de personal o empresa a sus trabajadores.

e.—Las operaciones de empresas maquiladoras.

De las excepciones a registro citadas, llama la atención la segunda, conocida como la transmisión por medio del "paquete".

Esta disposición que se refiere a una compra-venta simple y llana de maquinaria y presenta la siguiente interrogante ¿qué debe entenderse por asesoría en general?

El término "asesoría" que en si es amplio puede cubrir asistencia técnica, ingeniería de detalle y varios aspectos más, necesarios en ocasiones para la instalación de equipos y maquinarias.

Dado los propósitos de la ley debe entenderse que esta disposición no es de inscripción obligatoria debido a la limitación que establece en su última frase, o sea, "siempre que ello no implique obligación de efectuar pagos subsecuentes".

Consideramos esta excepción como poco acertada, ya que permite que una empresa proveedora de tecnología al amparo de esta disposición transmita en forma de "paquete" marcas, patentes y tecnología a precio elevado y en casos desproporcionados al real. Además la falta de obligación de inscribir este contrato de compra-venta impide el determinar si la tecnología es disponible en el país.

La venta de "paquetes" de empresa a empresa permite burlar el propósito de la ley, y por lo tanto, debería suprimirse esta cláusula, para estar acordes con la política trazada.

c) *Quienes deben solicitar el registro*

El artículo tercero establece la obligación de solicitar la inscripción a quienes sean partes o beneficiarios a que se refiere el artículo segundo:

- Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
- Personas físicas o morales extranjeras establecidas en el país.
- Agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en México.

Para los proveedores de tecnología, residentes en el extranjero la inscripción es optativa.

d) Plazos para solicitar la inscripción

El artículo cuarto señala que los documentos respectivos deberán ser presentados en el plazo de 60 días a partir de la celebración del acto.

Cuando la solicitud fue presentada a tiempo, los efectos de la inscripción se retrotraerán a la fecha de la celebración. En caso de solicitud extemporánea, la inscripción surtirá efectos desde la presentación.

Para el caso del aviso por la terminación de los contratos o convenios, se da también el plazo de 60 días.

Término para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción.

El artículo décimo establece que el registro deberá pronunciarse dentro de un plazo de 90 días a partir de la presentación, si éste transcurre sin resolución "deberá inscribirse".

e) Casos en que se negará el registro de los actos a que se refiere el artículo segundo de la ley

En lo expuesto hasta aquí, hemos tratado de justificar, conforme a la exposición de motivos, el articulado de la ley en lo que se refiere al Registro de Transferencia, puesto que, consideramos necesario para lograr tecnología propia y fortalecer el poder de negociación del empresario mexicano el llevar un control de esos actos que se encuentran sujetos a inscripción.

Sin embargo, las fracciones que a continuación analizaremos que se refieren a los casos en que serán rechazados los actos, contratos y convenios que se presentan para su inscripción, desvirtúa los propósitos antes citados exaltando un excesivo proteccionismo al empresario mexicano que lejos de ayudarlo, lo perjudica violando su libertad y disminuyendo su poder de negociación.

En efecto, el artículo siete establece que no se registrarán los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo dos en los siguientes casos:

1.--- Cuando su objeto sea la transferencia de tecnología disponible libremente en el país, siempre que se trate de la misma tecnología.

La fracción transcrita habla de la "transferencia de tecnología", dicho término de conformidad con el artículo primero de la ley, es usado para designar al Registro. Sin embargo en las fracciones del artículo dos no aparece el término de "tecnología", por lo que debe determinarse si la totalidad de éstas son materia de transferencia, o si por el contrario son conceptos distintos.

De acuerdo con el título de la ley es claro que la transferencia de tecnología y el uso y explotación de marcas y patentes representan elementos diferentes. En efecto, si el legislador considerara que la tecnología comprendiera a las patentes y marcas, habría bastado hablar del primero de los supuestos. En el artículo segundo, no obstante lo anterior, se menciona entre la enumeración de los actos que deben ser inscritos a las patentes y marcas, dando a entender que éstas son parte de la tecnología.

Entre los incisos del citado artículo, se nombra también a la asistencia técnica y a los conocimientos técnicos, conceptos que también, en opinión del legislador, quedan comprendidos dentro de la tecnología.

El término de "tecnología" significa "un conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial", en otras palabras, podría considerarse como el "know-how". Por el contrario las patentes son privilegios concedidos por el ejecutivo en el uso de las facultades que le confiere la Constitución para inventores y perfeccionadores, las cuales no constituyen en ningún momento un conjunto de conocimientos, ya que una patente por sí sola, sin el "know-how" no produce beneficio alguno, no es aplicable. La marca, en cambio, es un privilegio que permite utilizar una denominación, que según la calidad del producto que ampare tendrá más o menos valor.

La falta de claridad del texto analizado podría permitir afirmar que los contratos o convenios que se refieran a la transferencia de patentes y marcas, aún siendo libremente disponibles en el país no podrían ser rechazadas.

Dejando a un lado la crítica de forma el inciso que comentamos, es conveniente analizar su efecto práctico por lo que se refiere a la conveniencia o no, de privar al industrial mexicano de la posibilidad de utilizar técnica que, si bien, igual o similar a la que puede adquirir

gratuitamente en el país, no lo ponga en desventaja frente a los otros fabricantes.

La tecnología se adquiere en razón de las ventajas que obtendrán con ella, esto es, en razón del prestigio o calidad que logrará el fabricante para sus productos, lo que le permitirá concurrir en mejores condiciones al mercado.

El que exista tecnología para la fabricación de un artículo determinado, no implica que pueda ser utilizado por todos los industriales del ramo, ya que podría redundar en el sacrificio de la calidad o de la imagen del producto.

2.—Cuando el precio o la contra prestación no guarden relación con la tecnología adquirida o constituyan un gravamen injustificado excesivo para la economía nacional.

Debido a que el precepto que analizamos fue redactado con el objeto de cumplir con una política económica, el significado del mismo debe buscarse siguiendo esta directriz.

Tomando en cuenta el texto de esta disposición, encontramos que debido a la redacción de la primera parte, el legislador excluyó de los actos cuya inscripción es obligatoria, a todos aquellos que no fuesen contratos o convenios bilaterales y onerosos. Significa esta fórmula que cuando no exista relación entre la tecnología que de el proveedor y la contraprestación, que a cambio de dicha tecnología entrega al receptor, el documento en el cual consta el contrato o convenio será rechazado para su registro.

El determinar qué constituye un gravamen injustificado, excesivo para la economía nacional, debe entenderse como un daño que repercute en la balanza de pagos de nuestro país.

A nuestro juicio el legislador omitió analizar las causas por medio de las cuales se determina el precio de la tecnología.

El costo de un desarrollo tecnológico debe recuperarse en el precio de venta de los artículos que con el mismo se elabora, pero ya que el que utiliza la tecnología ignora cuántas unidades producidas venderá fija una cifra, en su criterio conveniente, con el fin de recuperar su inversión en un tiempo más o menos prudente.

En ocasiones, el precio de la tecnología es impuesto arbitrariamente por aquél que la ha desarrollado y que se encuentra en libertad de llevar a cabo con ella una especulación mercantil.

Por último el establecer un precio, tiene por objeto el que el proveedor de dicha tecnología pueda recuperar su inversión, formando una reserva para poder llevar a cabo las necesarias mejoras a que se ve obligado por la competencia o cada vez mayor demanda del público consumidor para obtener artículos de mejor calidad o precio. La facultad que la autoridad se otorga para proteger al interesado más de lo que el mismo desea, se antoja como excesiva ya que si lo que se pretende es proteger al débil, debió permitirse que fuere éste el que recurriese a la autoridad para protección y no ésta imponerla, privando de efectos los actos jurídicos a través de disposiciones carentes de regulación.

Un criterio para determinar la cuantía de los pagos ha sido el de comparar los realizados por otros adquirentes por las mismas tecnologías.

3.—Cuando se incluyan cláusulas por las cuales se permita al proveedor regular o intervenir, directa o indirectamente, en la administración del adquirente de tecnología.

En este caso, la improcedencia de la inscripción presenta problemas cuando la administración de la empresa adquirente de la tecnología se realiza a través de representantes del proveedor que forman parte del Consejo de Administración, ya que siempre habrá una administración directa.

El proveedor de marcas y patentes sólo estará dispuesto a permitir que un tercero tenga acceso a ellas si se le autoriza a intervenir en forma de utilización de los mismos, pues con ello asegurará que sean usadas en forma adecuada y correcta.

El criterio que ha sostenido la Dirección de Transferencia de Tecnología ha sido el de negar la intromisión por parte del proveedor en la producción, venta y publicidad del adquirente.

4.—Cuando se establezca la obligación de ceder, a título oneroso o gratuito, al proveedor de tecnología, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente.

5.—Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente.

Se ha entendido por las autoridades encargadas del Registro que necesariamente, la cláusula que impone al adquirente dejar de usar la tecnología transferida a la terminación del contrato es violar esta fracción. Opinamos que muy por el contrario el obligar al adquirente a cambiar de sistema le obliga a crear nueva tecnología con base a la ya conocida, y por tanto motiva la investigación.

6.—Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas exclusivamente de origen determinado.

En relación a este inciso, es conveniente tomar en cuenta que es frecuente que un desarrollo tecnológico no se concrete solamente a la fabricación de un determinado producto, sino que esté íntimamente ligado con el diseño o adaptación de máquinas o aparatos y, además a la utilización de ciertas materias primas con características especiales. En infinidad de casos es imposible desarrollar la tecnología sin la maquinaria y la materia prima con que ésta se ejecuta.

7.—Cuando se prohíba o limite la exportación de bienes o servicios producidos por el adquirente de manera contraria a los intereses del país.

Esta fracción es aceptable como principio. Sin embargo, y entendiendo como lo hacen los funcionarios encargados del Registro que en esta fracción se incluyen las patentes y marcas no obstante que no es lo mismo que la tecnología, debe contemplarse el caso frecuente del titular de una misma marca o patente en numerosos países, que reserva distintas áreas para sí o para sus apoderados.

Por otro lado, es correcto objetar limitaciones a la exportación que no sean contrapartida de derechos similares con relación a la importación desde otros países.

El no contemplar un caso como el descrito, es un riesgo ya que el propietario de la tecnología puede abstenerse de facilitarla a nuestro país, ya sea por sus propios intereses o por prohibírselo cláusulas contractuales acordadas con licenciatarios de otros países a quienes haya permitido exclusividad en determinadas áreas.

8.—Cuando se prohíba el uso de tecnologías complementarias.

Creemos que en algunos casos se impone la limitación de adquirir tecnologías complementarias porque el proveedor de la misma no está dispuesto a revelar a terceros sus secretos de fabricación ni a permitir que su tecnología se diluya con la de otros fabricantes ya que esto lo llevaría a compartir el carácter que de original tuviera su tecnología.

9.—Cuando se establezca la obligación de vender de manera exclusiva al proveedor de tecnología los bienes producidos por el adquirente.

10.—Cuando se obligue al adquirente a utilizar permanentemente personal señalado por el proveedor de la tecnología.

11.—Cuando se limiten los volúmenes de producción o impongan precios de venta o reventa para la producción nacional o para las exportaciones del adquirente.

12.—Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta o representación exclusivas con el proveedor de la tecnología, en un territorio nacional.

13.—Cuando se establezcan plazos excesivos de vigencia. En ningún caso dichos plazos podrán exceder de diez años obligatorios para el adquirente.

La presente fracción, que dicho sea de paso, es una de las pocas aportaciones a la materia por parte de nuestro legislador plantea, al igual que otros artículos de la ley, serios problemas en relación a la Ley de la Propiedad Industrial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de la Propiedad Industrial, el plazo de vigencia de las patentes de invención y de mejoras será de quince años como máximo improrrogables y el de patentes de modelo y dibujo industrial a los diez años.

En la parte conducente la misma ley establece en su artículo 132 que los efectos de registro de una marca durarán diez años contados a partir de la presentación de la solicitud en la Secretaría de Comercio. Dicho plazo será renovado indefinidamente por periodos de diez años.

El plazo, por lo que se refiere a las patentes, no presenta problema alguno. Sin embargo, si tomamos en cuenta en que consiste el valor de una marca, no parece conveniente esta disposición.

El objeto de la marca es distinguir los productos de los de un competidor, ayudando al comerciante o industrial a conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o vende. Por lo tanto, entre más tiempo tenga una marca, mayor conocimiento tendrá el público consumidor de ella y, por ende, mayor valor tendrá ésta.

Un contrato de uso de marca por más de diez años beneficia al usuario de ella, ya que el producto que ampara esa denominación será distintivo de los demás de su misma clase y gozará de la confianza de los consumidores por sus experiencias personales anteriores.

Por otro lado, se presenta la interrogante de, ¿cuáles son plazos excesivos de vigencia? La fracción no nos lo aclara y menos aún se desprende del contenido de la ley, por lo que encontramos otra facultad de decisión dejada al criterio de los funcionarios del Registro de Transferencia de Tecnología.

14.—Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los referidos actos, convenios o contratos.

La fracción que analizamos presenta el problema de si los juicios arbitrales, cuando se tramitan en el extranjero son aplicables.

La Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología ha considerado como aceptable la cláusula que establece el compromiso arbitral.

El artículo 8 de la Ley señala que serán dispensados discrecionalmente por los funcionarios encargados del registro los documentos que contengan actos de inscripción obligatoria, que, aunque no cumplan con las fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 7, transfiriendo tecnología que sea de particular interés para el país.

Independientemente que lo establecido permite a la autoridad determinar requisitos de validez de actos realizados por terceros, pues la inscripción o no de los documentos que contengan los actos citados en

el artículo dos de la ley, depende la eficacia de ese acto, las dispensas resultan en algunos casos antijurídicas.

En efecto, conforme a la fracción II del artículo 7 si se dispensa un contrato en que una de las prestaciones es injustificadamente excesiva respecto de la otra, producirá efectos jurídicos, planteando una solución muy delicada conforme a los artículos 17, 20 y 1857 del Código Civil.

Por otro lado la frase de "particular interés para el país" resultar difícil de determinar, ya que la transferencia de tecnología cuando se celebra por particulares se realiza por el interés de los mismos y no con miras a engrandecer o agrandar a un determinado Estado.

1) Consecuencias de la no inscripción

Las consecuencias de la no inscripción se encuentran establecidas en los artículos 5o. y 6o. de la ley.

Si no se logra la inscripción, esto es, si no se obtiene la constancia de registro, conforme al artículo 5o. de la Ley, no se podrá disfrutar de los beneficios, estímulos y ayudas o facilidades previstas en la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias (33), en otras disposiciones legales o en disposiciones reglamentarias que los otorguen para el establecimiento o ampliación de empresas industriales o para el establecimiento de centros comerciales en las franjas fronterizas y en las zonas y perímetros libres del país, o para que se aprueben programas de fabricación.

El artículo 6o. de la ley establece como sanción de la no inscripción el que los actos no produzcan ningún efecto legal y, en consecuencia no podrá ser reclamado ante los tribunales nacionales.

Es común en nuestro sistema de registros que la inscripción sea un requisito de oponibilidad a terceros; sin embargo, conforme a la ley, la inscripción es un elemento del supuesto mismo del acto jurídico, sin el cual éste no se perfecciona, pues la falta de inscripción, como ya dijimos antes, produce como efecto el que el acto no produzca efecto legal alguno.

Otra consecuencia es que, como ya se señaló, al referirnos a la duplicidad de registros, el titular de las patentes o de las marcas o de

otros derechos de propiedad industrial que se están explotando mediante un contrato de licencia no podrá tener acción en contra de infractores o imitadores por no haber inscrito en el Registro de Transferencia la Tecnología los documentos en donde conste la licencia de explotación o la autorización de uso de la marca.

Ahora bien, la falta de inscripción en el Registro de Transferencia de Tecnología implica el que no produzca efecto legal alguno el contrato de autorización de uso de marca, por lo que la misma se podrá cancelar por la falta de uso.

Otra sanción adicional consiste, y es sin duda la más grave, en que la empresa adquirente de tecnología no puede hacer deducible para efectos fiscales, el gasto que representa el pago de la tecnología y la deja totalmente desprotegida en el territorio nacional contra cualquier reclamación que tuviera frente al proveedor de la tecnología.

Por último, en el artículo once de la Ley establece como sanción la cancelación del registro cuando hay alteraciones en los pagos que fueron registrados, y que resulten en contradicción con las disposiciones de la ley.

Las facultades de discrecionalidad que han sido otorgadas a los funcionarios del Registro, tomando en cuenta las sanciones tan graves que resultan de la no inscripción, sitúan al proveedor de la tecnología en un estado de indefensión, dependiendo de los criterios políticos, legales y económicos que en un momento dado imperen en el gobierno de México.

g) Recursos contra las Decisiones del Registro

El artículo décimo cuarto establece el recurso de reconsideración de las resoluciones que podrán interponer las personas que se consideren afectadas, dentro de los 8 días siguientes a que surta efecto la notificación por escrito, en el que deben ofrecerse las pruebas, excepto la testimonial o la Confesional, que no son admitidas.

La Secretaría podrá allegarse pruebas para mejor proveer y emitir resolución en un plazo no mayor de 45 días desde el desahogo. Transcurrido este plazo sin resolución, se tendrá por resuelta la reconsideración a favor del promovente.

h) El Registro

El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología está facultado para verificar en todo tiempo el cumplimiento de la ley.

La ley impone la obligación al personal del Registro, a guardar absoluta reserva sobre la información contenida en los documentos presentados, excepto cuando se trate de casos en que, de acuerdo con otras disposiciones legales, pertenezcan al dominio público.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología será órgano de consulta obligatorio del Registro.

i) Aplicación Retroactiva de la LTT.

En varios de los artículos transitorios de la ley, se habla de la aplicación de ésta a los actos celebrados con anterioridad a la vigencia:

1.—Se fija un plazo de dos años para que se ajusten o transcriban; el plazo sin embargo, podrá ser prorrogado cuando concurren causas que lo justifiquen.

2.—Los documentos respectivos deberán presentarse en los 90 días siguientes a la fecha en que entró en vigor la ley, para que el Registro tome nota sin juzgar su contenido.

3.—En estos casos, el plazo para resolver sobre la procedencia del registro, es de 120 días a partir de la presentación.

4.—Si no se cumple con lo establecido dentro de los plazos, serán concluidos los beneficios otorgados por otras disposiciones.

5.—Durante el plazo de dos años o su prorroga sin que se ajusten los actos, no pueden gozar de los beneficios, estímulos, ayudas o facilidades; ni se les aprobarán programas de fabricación.

6.—Transecurrido el plazo sin que los actos sean inscritos, dejarán de producir efectos legales.

CAPITULO III

SUMARIO

Análisis de algunos aspectos de la Ley de Transferencia de Tecnología.—A) Crítica en general.—Tecnología y el Artículo Segundo.—a) disposición muy general.—b) concesión de uso y autorización de explotación de marcas.—c) la concesión de uso o autorización de explotación de patente de invención de mejoras de modelos y dibujos industriales.—d) suministro de conocimientos técnicos.—e) provisión de ingeniería básica o de detalle.—f) asistencia técnica.—g) servicios de operación y administración de empresas.—C) La Aplicación del Catálogo de la Ley de Invenciones y Marcas. I.—Cesión o transmisión de una patente.—II.—Acuerdo de explotación del certificado de invención.—III.—Cesión o transmisión de una marca.—IV.—Concesión de uso de un nombre comercial.—V.—Licencia de uso de dibujos o modelos industriales.—D) Comentario sobre el Artículo Segundo.

CAPITULO III

“Análisis de algunos aspectos de la Ley de Transferencia de Tecnología”.

A) CRITICA EN GENERAL

Se han hecho varias críticas a la LTT. Nuestro objetivo en este capítulo es ubicarnos en algunos aspectos relacionados con el objetivo de este trabajo.

De todos los críticos que hemos tenido oportunidad de leer, el Lic. Fernando Vázquez Pando es, sin duda quien ha realizado el análisis más cuidadoso; desde el aspecto de la redacción, que por cierto no deja de ser importante hasta las cuestiones de retroactividad, efectos de registro que rompen la tradición del Derecho Registral Mexicano, efectos de la ley respecto de las garantías individuales y el análisis de las facultades del Congreso para legislar en esta materia.

Sus comentarios más importantes se resumen en los siguientes:

“a) En virtud de que la Constitución no atribuye al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de “transferencia de tecnología y el uso de explotación de patentes y marcas”, en el ámbito federal, el fundamento constitucional sólo puede encontrarse en la medida en que la materia en cuestión caiga dentro del concepto de lo comercial o dentro de la regulación relativa a los privilegios a que se refieren los artículos 28 y 88 (fracción XV), constitucionales.

“b) De acuerdo con lo anterior, debe considerarse que para la nueva ley tan sólo es aplicable a los actos que caen dentro del ámbito

de las dos materias mencionadas (comercio y privilegios a descubridores, inventores y perfeccionadores).

“c) No habiendo base constitucional para ello, la nueva ley no debe considerarse aplicable a actos distintos a los que se refiere el inciso anterior.

“d) Al no tratarse de una ley local para el Distrito y Territorios Federales (como ya sabemos ahora ya no hay territorios federales al adquirir éstos la calidad de Estados), la nueva ley no puede considerarse aplicable a acto alguno dentro de tales jurisdicciones, a título de ley local”. (34)

Cabe mencionar el punto de vista del Lic. David Rangel Medina (35), quien al referirse a la ley, comenta el “trasplante indiscriminado de instituciones extranjeras”, refiriéndose a la filiación andino-argentina, de la LTT comenta:

—Las razones que tuvieron dichos estados para legislar como lo han hecho, no son las mismas que prevalecen en México, en una materia de sumo compleja como la importación de tecnología:

—Probablemente, las políticas regionales de dichos países responden a sus estructuras heterogéneas e inconexas, pero será con el tiempo cuando se pueda valorar si las medidas que han dictado, constituyen un eficaz instrumento para alcanzar su independencia económica:

—Sin subestimar la capacidad económica, política y jurídica de los hermanos países de América del Sur la revolución que están realizando dichas naciones, no debe ser identificada por los problemas, las instituciones y los instrumentos legales con que México cuenta:

—Por lo anterior, cabría preguntarse si no ha sido prematuro calificar y aprobar la bondad o la eficacia de tales medidas para importarlas, sin tener en cuenta la compleja realidad económica de México.

34 Vázquez Pando, Fernando A. “Notas para el estudio de la nueva Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas”. Revista Jurídica número 5, 1973. pág. 749.

35 Rangel Medina David. Op. Cit. pág. 318.

Por último es de justicia señalar que los comentarios laudatorios a la ley y su aplicación por parte del personal del Registro son también abundantes.

De dicho punto es bueno mencionar la evaluación realizada por dos abogados norteamericanos Hope Camp y Clarence Mann (36), quienes señalan: "Primero, es necesaria más experiencia con esta ley antes de que un criterio definitivo o reglas más fijas de procedimiento, sean establecidas... Tercero, el calibre altamente profesional y la accesibilidad del personal del registro ofrece a los hombres de negocios una rara oportunidad para presentar su caso ante el Gobierno... Algunos han objetado que la ley constituya una barrera para el desarrollo tecnológico de México, esta objeción no parece tener validez... En verdad y con la amplitud en que los hombres de negocios y el gobierno mexicano continúen ejerciendo sus mejores esfuerzos para desarrollar los enfoques económicos y racionales para tratar el traspaso de tecnología, la ley puede convertirse en un instrumento para la promoción del traspaso de tecnología dentro y fuera de México".

La facultad discrecional que se otorga a la Dirección encargada del Registro, aparentemente hasta la fecha, ha sido encausada de una manera conservadora.

B) TECNOLOGIA Y EL ARTICULO SEGUNDO

a.—Disposición muy general.

El propósito de la LTT, como hemos visto resulta claro; su artículo segundo define una serie de supuestos que son para el Legislador, los medios que se utilizan para realizar el traspaso de tecnología. Sin embargo, las definiciones legales resultan muy amplias "... se trata de una disposición muy general, ello se justifica en virtud de la variedad de fórmulas a través de las cuales se verifica la transferencia de tecnología y de la complejidad factorial que debe atenderse en los contratos respectivos". (37)

36 Camp J., Hope.—Mann, Clarence J. "La ley mexicana que regula la transferencia de tecnología". Traducción de Ma. Teresa K. de Pino-cely. R.P.I.A. número 25-26, 1975. págs. 224 y 225.

37 Alvarez Soberanis. Op. Cit. Jurídica núm. 6 pág. 32.

Sin embargo, el fin no justifica los medios y el legislador no tuvo en cuenta que con esa definición tan general, también se afectaban una multitud de supuestos que con una interpretación formalista no tendrán más remedio que ajustarse al control o cuando menos, hacer una consulta al Registro para saber si requieren o no de inscripción.

El buen criterio de los funcionarios del Registro ya ha evitado, hasta ahora, que el problema se complique demasiado, pero revela dos cosas:

1.—Que si está dotado de facultades de interpretación bastante subjetivas.

2.—Que la definición del artículo segundo es mala y desde luego, susceptible de mejorarse. A este respecto, también queremos hacer notar que, a pesar de su vaguedad y generalidad, no abarcó todos los supuestos y, prueba de esto, tenemos la ampliación del catálogo en la nueva ley de Invencciones y Marcas.

A continuación trataremos de desentrañar el contenido de cada uno de los incisos del artículo segundo en relación a la tecnología, concepto que necesariamente debe servir de base objetiva para la interpretación.

b).—Concesión de uso y autorización de explotación de marcas.

Dice el artículo segundo: Es obligatoria la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo anterior de los documentos en que se contengan los actos, contratos o convenios de cualquier naturaleza, que deban surtir efectos en el territorio nacional y que se realicen o celebren con motivo de:

La redacción de este párrafo, es, sin duda, errónea: consideramos de justa la crítica que de él hace Vázquez Pando, al tacharlo de inútil y tautológica.

Para Rangel Medina (38), existen cuatro corrientes en la que se refiere al concepto de marca:

38 Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario, las marcas industriales y comerciales en México". 1a. edición, propiedad del autor, México 1960. pág. 154.

“... la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía;

... aquélla que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo;

... una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas, y

... otra que, adaptando la tesis mixta ya enunciada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela”.

Yves Saint Gal define a la marca, desde, el punto de vista jurídico como: “... un signo distintivo que permite a su titular (fabricantes y comerciantes) distinguir sus productos o sus servicios de los de la competencia” y desde el punto de vista económico: “... un signo que tiende a proporcionar a la clientela, una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía”. (39)

El artículo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas dice: “... Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicio. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de una misma clase o especie”.

El artículo 88: “... El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio”.

La razón que se esgrime para incluir la autorización de uso de marca, es que normalmente, la tecnología se adquiere en “paquete” o sea, que en un contrato de adquisición de tecnología, se incluyen autorizaciones de uso de marca y se paga por ellas. (40)

Cabe señalar la opinión de José Carlos Tinoco Soares, para quien: “... la verdad es que hasta el momento no se ha destacado debidamente la gran importancia del papel que juegan las marcas en la transferencia de tecnología”. (41)

39 Citaado por Álvarez Soberanis. Ob. Cit. Jurídica núm. 6 pág. 32.

40 Ibidem, pág. 33.

41 Tinoco Soares, José C. “Papel de las marcas en la Transferencia de Tecnología”. R.P.I.A. núm. 25-26 pág. 132.

A diferencia del caso de la patente, cuyo privilegio está limitado a un tiempo determinado y que por esta razón un contrato de licencia para su explotación, sólo se justifica durante su vigencia, en el caso de uso de marca, en la medida que pasa el tiempo más valor adquiere y más se justifica su continuación.

Así lo ha entendido según parece, el legislador, al adoptar la medida de obligar la vinculación de las marcas extranjeras a una marca registrada originariamente en nuestro país.

Para Tinoco Soares, las marcas pueden ser de distintas especies:

—Industriales: aquéllas usadas por el fabricante, industrial o artífice para identificar sus productos.

—Comerciales: usadas por el comerciante para individualizar los artículos o mercaderías de su negocio.

—Industriales y Comerciales: que son las más comunes y usa el fabricante simultáneamente para colocar sus productos en el mercado.

—De servicio: que usa un profesional autónomo o una empresa para identificar sus servicios o actividades.

—Principal: conocida también como "de patrón", de "casa", "básica" o "genérica", que sirve para identificar una serie de productos, que a su vez son individualizados por marcas específicas. La marca principal, íntegra, normalmente, la razón social de la empresa.

Precisamente para los contratos que involucran un vínculo entre la casa matriz y filial, la adopción de una marca principal, representa un valor inestimable; las empresas transmiten su tecnología a través de un constante requerimiento de patentes, de sus respectivas mejoras y que suponen una actividad permanente de investigación.

Su patrimonio fundamental lo constituye la marca Principal y dada la concurrencia de competidores puede asegurarse que para este caso, el valor de la marca se encuentra en relación directa con el traspaso permanente de la tecnología, como en el caso de las marcas FORD, VOLKSWAGEN o PHILLIPS.

Un caso distinto lo constituye el de las empresas que su actividad escapa a la posibilidad de obtener privilegios de patentes, porque la ley no otorga esa protección y que, por otra parte, sus servicios no es-

tán considerados como asistencia técnica (know-how), fabrican una línea de productos que habiendo obtenido en su país de origen un alto concepto, establecen contratos de explotación de esa marca, frecuentemente proporcionando también materias primas y transmitiendo algunos conocimientos prácticos.

En este caso, la marca Principal apoya al negocio, sirviendo como certificado de origen y garantía de la calidad de los productos, por ejemplo; "Coca-Cola" o "Avón".

En este caso, la transferencia de tecnología se efectúa única y exclusivamente con base a la marca principal.

Hecha la distinción anterior, pensamos que el tratamiento deberá ser diferente:

—En el primer caso se trata de un conjunto o patente (marca-patente-know-how). Y la clave está constituida por la vinculación de la marca con la tecnología, el concedente (licenciante) se encuentra obligado a mantener su inversión para todo un proceso de investigación científica y pruebas, los riesgos que aparece, etc. El pago de regalías (royalties) constituirá no solo el pago por la explotación de la tecnología y prestación de los servicios técnicos, sino también como recuperación de los gastos de la investigación.

Si en este caso, además se pactaran regalías por el uso de la marca, su monto sería elevadísimo, porque normalmente el precio de este tipo de productos es alto.

En el segundo caso, la clave del negocio es precisamente la marca y los precios normalmente más bajos, es cuando cabe el cobro de la regalía.

Hay que señalar que para efectos de su regulación, será muy importante determinar la existencia de vínculos entre la empresa licenciante y la licenciataria sea en realidad una sucursal disfrazada por una razón social que aparenta una persona moral distinta —en que la concedente participará directamente de los beneficios que obtenga la concesionaria— normalmente como accionista— y no se justifica ni debe permitirse el pago de regalías.

Por último, respecto del concepto de regalías o royalties, Carlos Enrique del Carvallo Fróes expone:

“El royalty no es sino un pago hecho por la adquisición de ciertos bienes o la prestación de ciertos servicios: constituye condición inevitable para el incremento del programa tecnológico”. (42)

Hacemos notar que según la redacción del inciso a), sólo son objeto de registro los contratos en los que se concede el uso de la marca, sin embargo, la Ley de Invenciones y Marcas que analizaremos más adelante, cambia el supuesto e incluye también la enajenación de la marca.

c.—*La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención de mejoras, de modelos y dibujos industriales.*

Nuestra Constitución se refiere a la patente como un privilegio que se otorga a los descubridores e inventores. (43)

La ley de Invenciones y Marcas en su artículo tercero, la define como el derecho exclusivo que tiene la persona física que realice una invención o su causahabiente para explotarla en su provecho.

El Estado otorga el privilegio de patente y garantiza la exclusividad, cuyo ejercicio debe ajustarse a las modalidades que dicte el interés público.

“Es patentable —dice el artículo cuarto— la invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial en términos de esta ley”.

También será patentable aquella invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos del párrafo anterior”.

La duración de la patente será de diez años improrrogables a partir de la fecha del título; pero se tendrá como fecha legal de la patente el día y la hora de la presentación de su solicitud, dice el artículo 40.

El artículo 81 establece que los nuevos dibujos y modelos industriales serán registrables, lo cual concederá a su titular el derecho de uso exclusivo por el término de cinco años improrrogables contados a partir de la fecha del registro.

42 De Carvalho Fróes, Carlos. “Las regalías y los contratos de licencia”. R.P.I.A. núm. 21-22. 1973. pág. 86.

43 Artículos 28 y 29 fracción XV.

El artículo 82 define al dibujo industrial "... toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio".

El artículo 83 establece que modelo industrial es: "... toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial que le de apariencia especial en cuanto no impliquen efectos técnicos".

Aunque la ley no llama a los registros de dibujos o modelos industriales "patentes", en realidad los equipara, dada su naturaleza de "derecho exclusivo de uso" hecho la diferencia para la duración de ese derecho, pues el artículo 85 determina que les serán aplicables en todo lo conducente, las disposiciones sobre patentes.

Del concepto de patente que adopta nuestra ley, que concuerda con las definiciones que sostienen autores, dado que es un tema muy estudiado y una noción muy clara, debemos distinguir desde luego dos elementos fundamentales:

- Actividad inventiva y
- Susceptible de aplicación industrial.

En relación con el carácter inventivo, lo que se protege por medio de la patente y se pretende promover, ya que esa es la razón del privilegio, es la actividad creativa que en la doctrina se le conoce como "aporte intrínsecamente nuevo o parte original" (44) y consiste fundamentalmente, en una nueva forma y no al resultado que pueda llegar cualquier técnico en el desarrollo de sus funciones, que la doctrina francesa prefiere mencionar como "ventaja insospechada o inesperada".

Existe una corriente moderna que critica la idea de "creación" porque considera a ésta en la producción de ideas y objetos a partir de la nada; y la substituye por la idea de "combinación".

Como sea, esa actividad intelectual, "científica" constituye, cuando se vincula al otro elemento, la susceptibilidad de aplicación industrial, la esencia misma de la tecnología.

44 Rondó de Sansó, Hildegard. "Contribución al estudio del know-how to do it". R.P.I.A. 1973. núm. especial. 21-22. pág. 346.

Por esta razón, el inciso b) del artículo segundo resulta lógico e imprescindible, pues siempre que tengamos a la vista una patente, estaremos en presencia de tecnología.

El licenciatarlo de un contrato de explotación de patente está comprando precisamente la tecnología amparada en la patente. No considero necesario repetir las consideraciones hechas anteriormente en relación con el pago de regalías y vinculación del licenciante con el licenciatarlo ya que son igualmente aplicables a este caso.

Los problemas que para el desarrollo del país representa el uso indebido de las patentes, guarda variadas formas; "... se ha podido observar que una gran proporción de las solicitudes de patentes de inventores mexicanos, corresponden a nuevos sistemas o mercancías en estado embrionario, que no se desarrollan comercialmente" (45). Además, muchas empresas extranjeras han recurrido al expediente de solicitar patentes y no explotarlas, bloqueando así, por medio de privilegio, la posibilidad de que otros las exploten. En relación con esto, esperamos que la regulación de licencias obligatorias por la Ley de Invencciones y Marcas, permita terminar con esta práctica nociva.

En otras ocasiones, bastante frecuentes, "... las patentes que se inscriben no suelen contener toda la información que se requiere sino que los propietarios conservan en secreto alguno o algunos elementos que son la clave del invento y, por lo tanto, los contratos suelen contener, no sólo la autorización para la explotación de la patente, sino también asistencia técnica. Esto obliga a la autoridad administrativa a desempaquetar la tecnología que se va a adquirir, sobre todo para efectos de evaluación económica". (46)

Por otro lado, para ser válido un contrato de licencia de patentes es requisito que las mismas sean válidas y que estén vigentes.

En relación con estos dos incisos (a y b) del artículo segundo de la LTI que son los que se refieren a la materia antes regulada por la ley de la Propiedad Industrial, el Lic. Alvarez Soberanis hace la crítica de que el legislador olvidó la regulación de los nombres y avisos comerciales, que comentaremos más adelante.

45 Becker A., Juan Guillermo, citado por Alvarez Soberanis. Ob. Cit. pág. 37.

46. Alvarez Soberanis. Ob. Cit. pág. 38.

d.—Suministro de Conocimientos Técnicos

“c) El suministro de conocimientos técnicos mediante plazos diagramas, modelos instructivos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades”.

Para Héctor Nasnatta, conocimientos técnicos o know-how es “el conjunto de informaciones necesarias para la reproducción industrial que proceden de la experiencia en el proceso de producción y que suelen permanecer secretos sin estar patentados” (47). Este autor, buscando la esencia del término lo define como: “pericia técnica y habilidad práctica necesaria para ejecutar fácil y eficientemente una operación complicada”.

Aracama y Zarraquín lo define como: . . . “el saber técnico práctico capaz de llevar a efecto de la mejor manera económicamente competitiva, una idea industrial”. (48)

Y para Hildegard Rondó de Sansó, a los fines de su concepción jurídica, “. . . puede traducirse como el conjunto de conocimientos técnicos no patentados, destinados al desarrollo de una actividad valorable económicamente, de las cuales disponga un sujeto con carácter secreto o no y que sea susceptible de transmisión”. (49)

En relación con el carácter de no patentados, la señora de Sansó, menciona que no necesariamente puede deberse esto a que dichos conocimientos no sean patentables y distingue tres casos:

- 1.—Cuando el know-how recae sobre un objeto no patentable.
- 2.—Cuando recae sobre un objeto patentable pero no ha sido patentado.
- 3.—Cuando recae un elemento no patentable de un objeto patentado.

Y al efecto cabe mencionar que existen algunas materias que por razones de interés público u otros, no son patentables en los países. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas contiene una larga lista de estos ejemplos.

47. Citado por Alvarez Soberanis. Ob. Cit. pág. 41.

48. Ibidem.

49. Ob. Cit. pág. 341.

Esto no satisface a algunos estudiosos, como por ejemplo Franco Benussi (50) para quien el concepto de invención del que parte el derecho de patentes es muy limitado, en primer lugar por el carácter industrial que uniformemente se exige al mismo, dejando aparte los resultados de las ciencias naturales y creaciones intelectuales que no pertenecen al campo de la producción industrial y agrega "... otros campos además de aquél de la técnica verdadera y propia, son sin duda particularmente dignos de gozar de la tutela de las invenciones, más bien, para algunos de ellos sería necesario cuanto antes una adecuada disciplina entendemos con esto referirnos a los inventos en biología a los programas de las calculadoras electrónicas, a los inventos en el sector de la organización de la empresa (sector Hacienda)".

Y es que por las circunstancias mencionadas del derecho de patentes, todo el acervo excluido del mismo, viene a producir el fenómeno de un concepto "know-how" que abarca demasiado, al grado de que a los know-how administrativo y financiero se les distingue del industrial.

Para Nasmatta, el know-how tiene los siguientes aspectos:

- a) Es un elemento inmaterial.
- b) Puede materializarse en documentos, pero no debe confundirse el documento, con las prestaciones que establece el contrato.
- c) Que es secreto, sin la protección especial que la ley les otorga a éstas a cambio de la publicidad, en el know-how estamos frente a un monopolio de hecho.

Y en esa virtud, distingue al contrato de know-how del de cesión de tecnología y del de asistencia técnica.

En el primer caso, porque en el de cesión se transfiere la tecnología en forma definitiva y en el know-how, el beneficiario disfruta del uso por un período determinado y si no se expresa término, tiene prohibido revelarse a terceros.

Respecto del contrato de asistencia técnica en que el proveedor se obliga a suministrar el concurso técnico necesario para conducir el

50. Benussi, Franco. "Consideraciones sobre el futuro de la patente de invención". Jurídica núm. 8. 1976. págs. 243 y 244.

proceso de fabricación, o sea, participando en el proceso o garantizando el resultado; extremos que no comprende el contrato de suministro de conocimientos o know-how.

Respecto a la definición del inciso e) que comentamos, estamos de acuerdo con Vázquez Pando en que el legislador incurre en una falla al enumerar en forma casuística y rematar con un “y otras modalidades” que resulta innecesario.

En relación con la cláusula de confidencialidad, el Registro con base en la fracción XIII del artículo séptimo, no permite que la obligación de guardar el secreto vaya más allá de los diez años siempre y cuando coincida con la vigencia del contrato.

e.—Provisión de ingeniería básica o de detalle.

El inciso D) dice: “La provisión de ingeniería básica o de detalle para la ejecución de instalaciones o la fabricación de productos”.

La definición gramatical de ingeniería, nos indica Alvarez Soberanis —aplicación de conocimientos científicos a la invención, perfeccionamiento y utilización de la técnica industrial en todas sus acepciones— ha quedado superada y en la actualidad puede definirse como:

“... la función específica que un grupo coherente de expertos aporta al proceso creador de una realización técnica”.

En términos generales —prosigue el autor— la ingeniería cubre dos tipos de servicios:

- 1.—Consulta y asesoría para la realización de un proyecto.
- 2.—Ejecución práctica de un proyecto.

Normalmente, los servicios de ingeniería cubren los siguientes aspectos:

- I.—Adquisición de planos para la construcción de equipo.
- II.—Especificaciones técnicas para la compra de equipo.
- III.—Instrucciones para la construcción y montaje de una planta.
- IV.—Asesoría para la puesta en marcha de la planta.

Consideramos que en esta materia la tecnología está perfectamente a la vista, lo cual permite evaluarla en relación con el monto de los pagos que puede ser elevado y prolongarse hasta más allá de la iniciación de operaciones, por un lado y, por otro, el otorgamiento de garantías en relación a la eficacia del trabajo efectuado.

f.—Asistencia Técnica

“e) La asistencia técnica cualquiera que sea la forma en que ésta se preste”.

Como decíamos antes, existe la diferencia entre el contrato de asistencia técnica y el de suministro de conocimientos técnicos aquí el prestador interviene de alguna manera en el proceso de la receptora.

El aporte se compone de conocimientos y elementos de carácter técnico que es precisamente lo que el receptor paga.

Dada la concurrencia al proceso, puede darse el caso de que el transmisor traspase los conocimientos o no lo haga, lo cual se debe tener muy en cuenta para evaluar la contraprestación, al igual que si el modo de realizarse la asistencia sea en forma permanente o eventual.

La redacción que tiene el inciso e) del artículo segundo resulta imprecisa e inadecuada y como consecuencia de lo anterior se originan no pocos problemas; ya que una multitud de contratos de prestación de servicios profesionales y de asistencia técnica no pueden quedar encuadrados dentro del concepto de tecnología, requerirán ser revisados para que el Registro determine si deben ser registrados o no.

El Registro ha acordado que para los contratos de prestación de servicios profesionales no existe la obligación. Sin embargo, no existe mecanismo legal de interpretación del precepto con validez jurídica —como por ejemplo los acuerdos de la Comisión de Inversiones Extranjeras— y en consecuencia, el camino más práctico a que puede recurrirse es la consulta al Registro.

La autoridad administrativa ha buscado la frontera entre el concepto de “Servicios profesionales” y el de asistencia técnica, en la definición del primero en el Código Civil y en la Ley de Profesiones. (51)

Con esa base, el Registro ha determinado que no son susceptibles de inscripción los contratos de prestación de servicios profesionales "... de índole jurídica y contable, así como aquellos contratos de maquila en los que no hay transmisión de conocimientos técnicos. Estas determinaciones se han tomado atendiendo al objeto mismo que la ley persigue y que es el control de la transferencia de tecnología y no las operaciones de los profesionistas nacionales".

Lo anterior nos parece grave. La autoridad administrativa debe buscar el carácter tecnológico del conocimiento que se transmite y no recurrir al expediente de la Ley de Profesiones que sólo le ayuda en el caso "jurídico contable" que no podrían ser clasificados como tecnológicos.

g.—Servicios de operación y administración de empresas

Este inciso no existía en la iniciativa de ley; fue agregado por el Congreso sin que nadie se haya podido explicar cuál fue la causa y el desarrollo de la discusión, por lo menos a nivel de comisión, al no haber sido recogido dato alguno en el diario de los debates. En verdad para nuestra opinión, este inciso no debe existir.

La fracción tercera del artículo séptimo establece que no se registrará un acto cuando incluya cláusulas por las cuales se permita al proveedor regular o intervenir directa o indirectamente en la administración del adquirente de tecnología, lo cual es lógico, explicable y necesario.

Si el afán de los legisladores se guió por esa preocupación, era innecesario agregar el inciso f), porque la expresión de esta fracción III del artículo séptimo es clara y terminante.

C) LA APLICACION DE CATALOGO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

Como decíamos en el capítulo anterior, algunas disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas establecen la obligación de inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, actos que no se mencionan en el artículo segundo de la LTT.

Trataremos de analizar en forma muy somera estas disposiciones para ver si existen razones para considerarlas como traspaso tecnoló-

gico y, por tanto, si caen dentro del ámbito de la LTT, en cuyo caso, deberá insistirse en que sean incluidos en el multicitado artículo segundo de la misma.

Mencionamos:

I.—Cesión o transmisión de una patente.

La cesión o transmisión de una patente no está incluida en el artículo segundo de la LTT como uno de los actos de inscripción obligatoria, no obstante que el artículo 46 de la Ley de Invenciones y Marcas señala que; "Cuando dichas cesiones o transmisiones se efectúen por actos entre vivos solamente surtirá efectos si fueren aprobados e inscritas en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología".

II.—Acuerdo de explotación del certificado de invención.

Este caso resulta explicable, debido a que esta figura jurídica no era contemplada por la Ley de la Propiedad Industrial, aunque no por ello exista razón para no modificar el artículo segundo de la LTT.

Aquí el legislador no utiliza la fórmula de "cesión o transmisión de derechos", porque la forma legal propia del "certificado de invención" sólo permite el acuerdo de explotación.

Aunque en forma aparente son equiparables el derecho exclusivo que confiere la patente y el derecho que tiene el titular del certificado de invención, sobre el pago de regalías para imponer las demás condiciones inherentes a la explotación de la invención, la realidad es distinta porque la regulación legal de este derecho se basa en un concepto tradicional originado en el liberalismo que aún preside muchos aspectos del "derecho de patentes".

Así, el artículo 69 establece un curioso procedimiento con dos instancias; el primero, que podríamos llamar de avenimiento, para el caso en que el interesado en explotar la invención registrada y el titular, no hubieren podido ponerse de acuerdo respecto al monto de las regalías y demás condiciones que se lleva a cabo en la Dirección General de Invenciones y Marcas.

Si las partes no se ponen de acuerdo o el titular no asiste el asunto será turnado a la Dirección General del Registro Nacional de trans-

ferencia de Tecnología, quien previa audiencia decidirá el monto de las regalías y demás condiciones del acuerdo de explotación.

El artículo citado agrega una disposición que contradice el principio de "audiencia" que adopta antes. . . "si el titular del certificado de invención no concurriere, resolverá con los elementos de que se disponga".

Establecida la anterior diferencia en cuanto al elemento "tecnológico" involucrado en un acuerdo de explotación, ésta resulta igualmente clara en el caso de la patente, pues los requisitos para registrar una invención son los mismos y la figura jurídica, como dice el artículo tercero, constituye una opción.

III.—Cesión o transmisión de una marca.

Igual que en el caso de la patente, el inciso "a" del artículo segundo de la LTT sólo contempla el caso de la concesión de uso y explotación de marcas.

En este caso, consideramos que la compra-venta de marca o cesión de derechos derivados de la misma, constituyen un caso distinto que el de la patente, pues ésta como ya se ha mencionado, tiene un término de vigencia y los proveedores podrían simular una compra-venta y, al no constituir una licencia, eludir el supuesto legal.

Como los efectos al terminar la vigencia serían el que los conocimientos amparados por la patente pasaran al dominio público, en realidad al proveedor le daría igual.

En cambio, en el caso de la marca que adquiere valor en la medida en que el tiempo transcurre y que puede renovarse, la situación es distinta. Podría, sin embargo simularse una licencia de uso de una marca por medio de un contrato de cesión de derechos sujeto a modalidades para burlar el supuesto legal; por esto, consideramos adecuado el cambio de formulación que, desde luego, debe hacerse al inciso "a" del artículo segundo de la LTT.

IV.—Concesión de uso de un nombre comercial.

El nombre comercial se utiliza: para distinguir a una empresa o establecimiento de otros de su mismo género: cuando tiene forma de novedad que lo distingue de otra marca de servicio semejante; cuando

do cumplidos los requisitos se otorga el derecho de uso exclusivo de un nombre comercial.

El artículo 188 establece que los actos que se celebren con motivo de la concesión de uso de un nombre comercial, deberán para surtir efectos, ser aprobados e inscritos por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Sevillano González y Alvarez Soberanis coinciden en señalar que, aunque el licenciamiento de dichos derechos no involucren por sí solos un traspaso tecnológico en algunos casos los titulares de estos derechos han abusado al simular una licencia de uso de nombre comercial; que a la vez se encuentra registrado como marca, imponiendo una serie de cláusulas restrictivas en perjuicio de los usuarios.

V.—Licencia de uso de dibujos o modelos industriales.

El artículo 13 del Reglamento de la Ley de invenciones y marcas dice que para que surtan efectos los actos, contratos o convenios que se celebren con motivo de licencias de uso de dibujos o modelos industriales, deberán ser aprobados e inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Y el artículo 85 establece que serán aplicables a los dibujos y modelos industriales, en lo conducente las disposiciones sobre patentes.

El artículo segundo de la LTT establece: que es obligatoria la inscripción de los documentos en que se contengan los actos, contratos o convenios que se celebren con motivo de:

“b) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales”.

No encontramos diferencias de contenido entre ambas disposiciones; y sólo resta comentar que esa disposición reglamentaria resulta inútil.

D) COMENTARIO SOBRE EL ARTICULO SEGUNDO

Por último, comentaremos la diversidad de interpretaciones a estos tópicos, se deben en parte a un incorrecto uso del lenguaje y de los conceptos por parte del legislador —la repetición de acto, con-

venio, contrato, etc. nos hace suponerlo— así como un enfoque incorrecto del problema.

Si como hemos visto, el principal objetivo de la ley es realizar un control de traspaso de tecnología, porque las "transnacionales" imponen cláusulas restrictivas e intervienen en el proceso de toma de decisiones de las receptoras; porque su importación indiscriminada afecta en forma grave la balanza de pagos, etc.; por qué no en vez de ir buscando las múltiples formas en que se realiza el traspaso tratando de regularlas, haciendo enumeraciones que parecen limitativas y terminan haciéndose innecesarias al concluir la disposición que generaliza a todas las modalidades y formas posibles, porqué mejor no tratamos de plasmar en la ley el fenómeno que más les preocupa:

El pago al exterior por la importación de la tecnología y las diferentes modalidades que éste podría tener, por ejemplo, las remesas de las filiales a las matrices.

Estamos de acuerdo en que el supuesto normativo del artículo segundo resulta muy amplio, necesario y explicable para el punto de vista oficial y reprochable para otros, por lo que se impone limitarlo en forma objetiva.

Consideramos que si el supuesto legal, actos, convenios o contratos que deban surtir efectos en territorio nacional, se introduce el específico "que involucren traspaso tecnológico", ámbito propio de la ley; limitará objetivamente facultades de la autoridad administrativa que son demasiado amplias, proporcionará una base legal invocable por los interesados y no se afectará el bien jurídico tutelado.

CAPITULO IV

S U M A R I O

Traspaso de Tecnología a Nivel Nacional e Internacional. —A) Importación de Tecnología, preocupación y objetivo primordial de la Ley.— B) Regulación del traspaso tecnológico entre mexicanos y algunas disposiciones de la ley.— C) Distinción entre la transferencia de tecnología nacional e internacional.— D) Conveniencia de dar tratamiento legal distinto a la transferencia entre nacionales.

CAPITULO IV

TRASPASO DE TECNOLOGIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

A) IMPORTACION DE TECNOLOGIA, PREOCUPACION Y OBJETIVO PRIMORDIAL DE LA LEY

Lo que se ha comentado al respecto a lo largo de este trabajo, igual que todos los comentarios que se hicieron por muy diversas personas y medios, el mismo proceso de toma de conciencia que vino a desarrollarse y culminó con la elaboración de la LTT, se encuentran presididos por lo que se podría denominar "la preocupación primordial de todos", que fue plasmada en la ley y es el problema de la "dependencia tecnológica", constituido básicamente por una necesidad real de tecnología y una situación aguda de insuficiencia en la materia.

Lo anterior no obsta para que en la ley se incluyeran otros casos que no constituyen importación de tecnología y que son:

- 1.—La exportación de tecnología.
- 2.—El Traspaso de tecnología entre mexicanos.

En relación al primer caso, el señor Lic. José Campillo Sáinz respondió a esta pregunta cuando compareció a la Cámara de Diputados:

"Debo decir a ustedes que este registro será obligatorio cuando estos contratos surtan efectos en el país, es decir, que no vamos a exigir este registro cuando se trate de exportación de tecnología porque no hemos querido poner ninguna limitación a la exportación de tecno-

logía; procuramos, sin embargo, que se nos dé noticias de las exportaciones de tecnología para que nuestros registros sean completos". (52) La declaración es buena, pero el fin no es exacto, desde luego, porque el hecho de que se exporte la tecnología no implica que el contrato no surta efectos aquí, aún en el caso de la obligación "de hacer" fuera del territorio nacional. De lo contrario, el pago o cumplimiento de la obligación no podría oponer la excepción de pago en caso de haberse realizado fuera, lo cual es absurdo.

La práctica del Registro, es tomar nota del contenido de esos contratos y responder que no considera obligatoria la inscripción, pero procede a inscribirlos cuando los interesados insisten en ello.

Todo esto se deriva de la redacción del primer párrafo del artículo segundo, en referencia a los "actos, contratos o convenios... que deban surtir efectos en territorio nacional" que no es una formulación legal que pudiera calificarse de "feliz".

Esa misma, es la principal razón para que los casos de transferencia de tecnología entre nacionales quede bajo el ámbito de regulación de la ley y constituya el objetivo de este trabajo.

Desde luego, existen buenas razones para que el Registro controle la totalidad del traspaso tecnológica y no sólo la importación.

La realización de las funciones de la Dirección del Registro, comparación del valor por ejemplo de tecnologías semejantes, el conocimiento de la tecnología existente en el país y la importante labor de información que es un servicio necesario, corresponde al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y podrán llevarse a cabo si se logra llevar un control del traspaso tecnológico en México.

B) REGULACION DEL TRASPASO TECNOLOGICO ENTRE MEXICANOS Y ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY

Ahora bien, aceptando el objetivo primordial de la ley que existen buenas razones para que el traspaso tecnológico entre mexicanos no sólo sea conocido sino también controlado, el problema que se presenta es en el instrumento, que no resulta el más adecuado.

En efecto, la ley ha sido hecha pensando en el problema grave y

52. Citada por Alvarez Soberanis. Ob. Cit. Jurídica núm. 6 pág. 28.

sus dispositivos se orientan a evitar graves daños a la economía nacional. Por esta razón analizaremos a continuación algunas disposiciones de la LIT bajo el punto de vista del problema que nos ocupa, con el objeto de realizar algunos comentarios después.

Dice el artículo séptimo "La Secretaría de Comercio no registrará los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo en los siguientes casos:

1.—Cuando su objeto sea la transferencia de tecnología disponible libremente en el país, siempre que se trate de la misma tecnología.

La interpretación de los términos en forma restringida ha llegado a la conclusión de un extremo que es difícil que llegue a darse: un contrato cuyo objeto sea la explotación de una patente que ha caducado y en consecuencia podrá "... ser utilizada o explotada lícitamente sin necesidad de realizar acto jurídico alguno" (53). O sea, "sin costo alguno y sin necesidad de autorización de alguna persona". (54)

La alusión a país nos da la idea de que el legislador está pensando evitar la importación de tecnología obsoleta; sin embargo, si se tuviera en cuenta la posibilidad de existencia de la misma tecnología en el país, pero de la que no se pueda disponer "libremente" esto es, en el mercado interno, pienso que sin caer en el error de protender ser proteccionista, la ley podría dar preferencia a la tecnología mexicana en igualdad de condiciones y, aunque se trata de un supuesto distinto, podría incluirse como causa de no registrabilidad, fomentando así la creación y el traspaso de la tecnología autóctona.

La fracción II dice: "cuando el precio o la contraprestación no guarden relación con la tecnología adquirida o constituyan un gravamen injustificado o excesivo para la economía nacional".

El inciso incluye dos supuestos:

1.—En el primer caso, el precio no guarda relación con la tecnología adquirida.

Si a la crítica del señor Lic. Vázquez Pando en el sentido de que

53 Vázquez Pando. Ob. Cit. pág. 725.

54 Alvarez Soberanis. Ob. Cit. Jurídica núm. 7 pág. 107.

no se entiende cómo la ley pretende defender al receptor más allá de lo que el mismo desea, se ha respondido que muchas veces, el carecer de "poder de regateo" frente a las grandes empresas, muchas de ellas "transnacionales", las empresas se veían en la alternativa de aceptar la obligación de pagos excesivos, lo cual además repercutía en el precio de la producción.

Si contemplamos este supuesto en un contrato de traspaso entre dos empresas mexicanas, sin ánimo de constituirnos en defensores acérrimos de la libertad contractual, de todas maneras tendremos que aceptar que el supuesto cambia.

Desde luego, puede arguirse que de todas maneras, la ley protege el principio de equidad y no por tratarse de mexicanos puede tolerarse una desproporción inequitativa; a lo que puede contestarse exigiendo coherencia con nuestra doctrina de Derecho Civil, con la dificultad que entraña la prueba de los elementos de existencia de la lesión que en este caso resultaría imposible.

El supuesto del inciso II del artículo séptimo que analizamos, ha sido clasificado como "impedimento no absoluto", lo cual quiere decir, en términos del artículo octavo, un contrato que adolezca de falta de proporción, esto es, "que no guarda relación" entre el precio o contraprestación y la tecnología adquirida; puede, sin embargo, ser inscrito "cuando la tecnología que se transfiere en virtud de dichos actos sea de particular interés para el país".

Lo anterior constituye una prueba más de que en la mente del legislador, cuando realiza la descripción legal, está pensando igual que a lo largo de toda ley, en traspaso de tecnología a nivel internacional.

El propio artículo octavo con la frase que acabamos de transcribir, constituye una prueba clara de lo anterior.

Respecto del segundo supuesto de la fracción II del artículo séptimo, basta su repetición para corroborar lo dicho: "... constituyan un gravamen injustificado, excesivo para la economía nacional".

Una última circunstancia que me parece importante hacer notar respecto del inconveniente que representa una regulación pareja es cuando concurren supuestos diferentes como es el caso referente a los

efectos jurídicos originados por la falta de inscripción.

La ausencia de registro de los actos jurídicos que deben ser inscritos, en términos del artículo sexto, tiene aparejada la sanción de inexistencia, o sea. . . "no producirán ningún efecto legal y, en consecuencia, no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser reclamado ante los tribunales nacionales".

Al margen de lo insólito que este sistema resulta, en el caso de la discusión hipotética que esbosamos arriba, consideramos que a las razones de equidad que se aducían, podría oponerse el principio de seguridad jurídica. Dos mexicanos deciden obligarse en términos de un contrato de prestación de asistencia técnica, un objeto y un precio en el que están de acuerdo y empieza a surtir efectos; el precio se determina por el número de horas que el prestador efectivamente ocupe. El contrato es presentado para su inscripción 40 días después de su celebración y 40 días después, el Registro acuerda negar la inscripción por considerar que el precio no guarda relación con la tecnología adquirida, para ese entonces, la otra parte ha recibido 320 horas de asistencia y, sin embargo, resulta inexistente.

Este tipo de consideraciones pueden seguirse haciendo, tomando todos y cada uno de los incisos del artículo séptimo y otros artículos de la ley, lo cual no consideramos necesario, pues a fin de cuentas sería abundar en la misma idea. Lo que sería bueno resaltar en este caso es:

1.—Resulta comprensible, dado que fundamentalmente se pretendía controlar la importación de tecnología.

2.—Aunque las razones para hacerlo son distintas, resulta conveniente que el traspaso tecnológico entre mexicanos sea regulado por la LTT.

3.—No resulta adecuado dar un tratamiento igual a los dos casos.

C) DISTINCION ENTRE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Es menester dejar claramente sentado que cuando proponemos la distinción en el trato legal de la transferencia de tecnología entre na-

cionales, pensamos en la tecnología autóctona, que logramos obtener si sabemos combinar en forma adecuada nuestros recursos con la "absorción" de tecnología extranjera conveniente, aprovechando desde luego, la "ventaja del que llega al último".

No nos molesta la idea de requerir la tecnología extranjera, nos preocupa la situación grave de la insuficiencia que se traduce en dependencia.

En este orden de ideas, no está por reflexionar sobre el carácter efectivamente autóctono de la tecnología para que después, como proponemos, tratando su traspaso en forma distinta.

El asunto no es tan fácil en la práctica, lo reconocemos, pero conocer ciertos riesgos o peligros no deben ser razón suficiente para no adoptar medidas que tiene también, razones a su favor.

El problema fundamental lo constituye crear un mecanismo capaz de identificar el origen de la tecnología. Desde luego, también está a nuestro alcance, analizar las características de las partes; del transmisor fundamental. El caso más frecuente, es desde luego, que los proveedores de tecnología son personas morales y muchas veces es preciso analizar con todo cuidado su estructura de capital y forma de funcionamiento.

Para efectos de lo que estamos considerando como traspaso de tecnología entre mexicanos, no bastará, desde luego, que el proveedor sea una sociedad anónima de nacionalidad mexicana, pero pensamos que tenemos la clave en la "Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera".

Debe, desde luego, excluirse de nuestra proposición, el traspaso que se realice por una sociedad mexicana filial de una extranjera.

D) CONVENIENCIA DE DAR TRATAMIENTO LEGAL DISTINTO A LAS TRANSFERENCIA ENTRE NACIONALES

La LTT es, sin duda, un instrumento importante para el control de la importación de tecnología y puede ser, como hemos afirmado antes, un instrumento auxiliar en la promoción de nuestra propia tec-

nología, cuyas bases tendrá que ubicarse, desde luego, en el desarrollo de la actividad científica en todas sus formas; esto último, repito, porque de la lectura de los trabajos que sobre la LTT se han hecho la mayoría predomina la idea que esta ley es el instrumento que nos hacía falta para lanzarnos de lleno a la tarea de la evolución tecnológica.

Consideramos que es necesario que la ley, al regular específicamente la transferencia entre mexicanos sirva para defender nuestra tecnología cuando concorra al mercado interno en igualdad de condiciones con la extranjera, sin llegar desde luego, a caer en el error de ser proteccionistas, lo cual provocaría lo que ya hemos visto en otros ámbitos; negligencia, baja calidad y desecho de lucro excesivo e injustificado, pues no debemos nunca de olvidar nuestra idiosincrasia.

El ajuste a nuestra ley en el sentido apuntado podría eliminar algunas trabas o suavizar algunas taxativas, para que la actividad y el mexicano considere la posibilidad de arriesgarse a invertir, dejando un poco de lado la ganancia inmediata, a cambio de una mejor perspectiva a mayor plazo.

Desde luego no pueden garantizarse de antemano los resultados pero debemos de ensayar el sistema y esperar con paciencia los frutos.

La proposición anterior, es desde luego, discutible. Lo que para nosotros está fuera de dudas, es la conveniencia de regular en forma distinta, situaciones que son diferentes no solo por consideraciones de justicia, que no son por cierto despreciables, sino también como necesidad del supuesto normativo que está destinado a regular las manifestaciones externas de conducta, se alimente de la propia realidad, ya que así tendrá mayor posibilidad de eficacia.

CONCLUSIONES

Del estudio de este tema hemos llegado a las siguientes conclusiones:

1.—Que la fuente de donde proviene la tecnología que importamos es de Estados Unidos de Norteamérica, en su mayor parte, debido no solamente a la situación geográfica sino también, por las relaciones estrechas que guardan los empresarios mexicanos y norteamericanos así como por su alto nivel industrial.

2.—Los efectos que surgen de la importación en tecnología en alto grado es la dependencia tecnológica.

3.—De los muchos mecanismos y modalidades que para obtener tecnología usa el mexicano, se reconoce como las principales: la importación de bienes de capital y productos terminados, los contratos de licencia entre empresas establecidas en el país y los propietarios extranjeros de tecnología, así como la inversión extranjera directa.

4.—Por lo tanto la tecnología representa un papel muy importante para nuestro desarrollo y el reto a seguir, lo constituye el saber seleccionar la tecnología más adecuada a nuestras circunstancias y con ello evitar la dependencia tecnológica.

5.—En los años de 1971 a 1973, se efectuaron en México un sinnúmero de estudios referentes a los efectos de la transferencia de tecnología y con base a los resultados de los mismos, se dictó la Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, cuyos objetivos son:

a.—Hacer de la Transferencia de tecnología un instrumento de desarrollo económico, social y de independencia nacional.

b.—Fortalecer la posición negociadora de las empresas mexicanas y así lograr mejores condiciones.

c.—Crear conciencia sobre la importancia de la tecnología y particularmente, un proceso más cuidadoso de selección.

6.—Del contenido de la ley de transferencia de tecnología, se reflejan dos cosas: Por un lado, una marcada tendencia paternalista y un proteccionismo desmesurado para el empresario mexicano, descono-

ciéndole la más mínima habilidad o aptitud para manejar o controlar su empresa, y por otro lado, una política nacionalista, que otorga facultades discrecionales y muy amplias a los funcionarios del Registro Nacional de Transferencia, los cuales inscribirán los actos que previene la ley de acuerdo a los criterios políticos, legales y económicos que en un momento dado imperen en el gobierno de México.

7.—La redacción de la LTT, dejó formas de traspaso tecnológico sin regular, lagunas que se pretenden cubrir con la nueva "Ley de Invencciones y Marcas".

8.—La generalidad con que está redactado el artículo segundo de la LTT, se pretende justificar por las múltiples formas en que puede ser transmitida la tecnología, lo cual no es aceptable en razón a los graves daños que esto provoca al colocar un gran número de contratos sin contenido tecnológico, en la necesidad de obtener la opinión de que no son registrables a juicio de la autoridad administrativa y en el riesgo de ser analizados al tenor de la ley y que la autoridad resuelva negar su inscripción.

9.—La verdadera solución al problema de la dependencia tecnológica es la creación de nuestra propia tecnología, labor en la cual la ley sólo tiene una función auxiliar, aunque no por esto poco importante.

10.—Es necesario incluir en la LTT, una regulación específica del traspaso tecnológico a nivel nacional, para dar preferencia a la tecnología autóctona en igualdad de condiciones y tener posibilidades de mayor eficacia, lo cual, puede constituir además una manera de alentar la investigación en México.

APENDICE

REFORMAS A LA LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.

Al momento en que se publicaron en el Diario Oficial, las reformas que se hicieron a la LIT, el presente trabajo ya se encontraba en el proceso de impresión, motivo por el cual se anexan las mismas para complementar el trabajo realizado y que son las siguientes:

En el artículo segundo se señalaba cuales actos, convenios o contratos era necesario presentar para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, pero ahora con las reformas que se hicieron es necesario presentar para su registro, además de los incisos ya existentes, los casos en que consten:

“Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio” (inciso k. art. 2o.);

“La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial” (inciso l. art. 2o.);

“Los programas de computación” (inciso m. art. 2o.)

Otra disposición de la nueva ley es que las empresas maquiladoras se registrarán por lo establecido en esta ley y las demás disposiciones legales o reglamentarias que les sean aplicables (ar. 4o.)

Otras modificaciones que surgieron a raíz de estas reformas, es que la nueva ley crea como órgano de consulta adicional al Instituto

Politécnico Nacional y además señala las facultades que tiene la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, mismas que en la anterior ley no se señalaban y que son las siguientes:

I.—Resolver en los términos de esta ley sobre las condiciones en que debe admitirse o denegarse la inscripción de los actos, convenios o contratos que le sean presentados;

II.—Fijar las políticas conforme a las cuales deba regularse o admitirse la Transferencia de Tecnología en la República Mexicana, de acuerdo a los siguientes criterios;

- a) Orientar adecuadamente la selección tecnológica;
- b) Determinar los límites máximos de pago, de acuerdo con el precio menor de las alternativas disponibles a nivel mundial, conforme a los intereses de México;
- c) Incrementar y diversificar la producción en bienes y actividades prioritarias;
- d) Promover el proceso de asimilación y adaptación de la tecnología adquirida;
- e) Compensar pagos, a través de exportaciones y-o sustitución de importaciones;
- f) Orientar contractualmente la investigación y desarrollo tecnológico;
- g) Propiciar la adquisición de tecnología innovadora;
- h) Promover la reorientación progresiva de la demanda tecnológica hacia fuentes internas y fomentar la exportación de tecnología nacional.

III.—Establecer los mecanismos adecuados para la correcta evaluación de los actos, convenios o contratos de que conozcan, pudiendo al efecto requerir la información que estime necesaria;

IV.—Promover el desarrollo tecnológico nacional a través de mecanismos de política industrial.

V.—Cancelar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo cuando se modifiquen o alteren contrariando lo dispuesto en esta ley;

VI.—Verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley;

VII.—Requerir y verificar cualquier otra información que estime pertinente para el ejercicio de las atribuciones que esta ley le confiere, y

VIII.—Las demás que las leyes le otorguen.

Una modificación más surgió con respecto al recurso de reconsideración señalado en el artículo 14 (ahora 13), el cual otorgaba como plazo máximo para dictar resolución 45 días (ahora 60 días).

Dentro de las causas de negativa de inscripción se adicionaron las siguientes fracciones:

“Cuando se obligue al adquirente a guardar en secreto la información técnica suministrada por el proveedor más allá de los términos de vigencia de los actos, convenios o contratos o de los establecidos por las leyes aplicables”, y (fracc. XI del art. 15).

“Cuando no se establezca en forma expresa que el proveedor asumirá la responsabilidad, en caso de que se invadan derechos de propiedad industrial de terceros” (fracc. XII del art. 15).

Por último, cabe señalar que en la ley anterior no existía el Capítulo de Sanciones, mismo que la nueva ley incluye. Dichas sanciones son de orden económico y serán aplicadas por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial de acuerdo a la infracción en que incurran las personas, a las condiciones del infractor y grado de participación del mismo en el acto.

B I B L I O G R A F I A

- Alvarez Soberanis, Jaime.—“Actos Jurídicos de Inscripción Obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología”.—*Jurídica* núm. 6.—México, 1974.
- Beier, Friedrich Karl.—“La Importancia del Derecho de Patentes en la Transferencia de Tecnología en los Países en Desarrollo”.—*Revista P.I.A.*—núm. especial 21-22.—México, 1973.
- Benussi, Franco.—“Consideraciones sobre el futuro de la Patente de Invención”.—*Jurídica* núm. 8.—México, 1976.
- Camp J., Hope; Mann, Clarence J.—“La Ley Mexicana que regula la Transferencia de Tecnología”.—*R.P.I.A.* núm. 25-26.—México, 1975.
- Comercio Exterior.—“Hacia una Política en Materia de Transferencia de Tecnología”.—México, 1971.
- Cooper Charles; Francisco Sereovich.—“The Channels and Mechanisms for the Transfer of Technology from Developed to Developing Countries”.—University of Sussen, 1971.
- De Carvalho Fróes, Carlos.—“Las regalías y los Contratos de Licencia”.—*R.P.I.A.*—núms. 21-22.—México, 1973.
- De María y Campos, Mauricio.—“Transferencia de Tecnología, Dependencia del Exterior y Desarrollo Económico”.—Escuela de Economía.—U.N.A.M.—México. 1968.
- Diario Oficial del 4 de enero de 1955.
- Diario Oficial del 5 de enero de 1961.

Diario Oficial del 29 de diciembre de 1970.

Diario Oficial del 23 de noviembre de 1971.

Diario Oficial del 25 de noviembre de 1971.

Diario Oficial del 30 de diciembre de 1972.

**Dirección General de la Propiedad Industrial: Secretaría de Comercio.
agosto de 1972.**

Excélsior del 9 de octubre de 1972.

Excélsior del 4 de abril de 1973.

**Instituto Nacional de Investigación Científica.—“Política Nacional
Programa de Ciencia y Tecnología”.—México, 1970.**

**Investigación Fiscal No. 4.—“Asistencia Técnica del Extranjero”.—
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—México, 1969.**

**Organización de las Naciones Unidas.—“Función de las Patentes en la
Transmisión de la Tecnología a los Países en Desarrollo”.—
núm. de Venta 6511-B.I.**

**Rangel Medina, David.—“El Traspaso de Tecnología en el Derecho
Mexicano”.—Estudio de la Propiedad Industrial y Derechos de
Autor.—R.P.I.A.—núms. 21-22 enero-diciembre.—México, 1973.**

**Rangel Medina, David.—“Tratado de Derecho Mercantil, las Marcas
Industriales y comerciales en México”.—Propiedad del Autor.—
México, 1960.**

**Rondó de Sansó, Hildegard.—“Constitución al Estudio del know-how
to do it”.—R.I.P.A. núms. 21-22.—México, 1978.**

**Sepúlveda Bernardo y Chamucero Arturo.—“La Inversión Extranjera
en México”.—Fondo de Cultura Económico, 1973.**

**Tinoco Soares, José C.—“Papel de las Marcas en la Transferencia de
Tecnología”.—R.P.I.A. núms. 25 26.—México, 1975.**

**Urquidí V. y Lajous A.—“Educación Superior, Ciencia y Tecnología
en el Desarrollo Económico de México”.—Colegio de México,
1967.**

Vázquez Pando, Fernando A.—“Notas para el Estudio de la Nueva Ley sobre Registro de Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas”.—Jurídica núm. 5.—México, 1973.

Wionczek, Miguel.—“Los Problemas de Transferencia de Tecnología en un Marco de Industrialización Acelerado: el Caso de México”. Comercio Exterior.—México, 1971.

Wionczken, Miguel.—“La Transferencia de Tecnología a los Países en Desarrollo”.—Proyecto de un estudio sobre México.—Cuestiones Económicas Nacionales.—Comercio Exterior, 1951-1970. Banco Nacional de Comercio Exterior.—México, 1970.