



**Breve Análisis Legal del Artículo segundo de la Ley
sobre el Control y Registro de la Transferencia
de Tecnología y el uso y Explotación
de Patentes y Marcas.**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
MARTIN HERNANDEZ VELASCO

TEJIS CON
FALLA DE ORIGEN





Universidad Nacional
Autónoma de México



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 está 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.

I N D I C E

	PAGINA
INTRODUCCION	
CAPITULO I. ASPECTOS HISTORICOS	
A) Surgimiento de la Tecnología Moderna	1
B) La Brecha Tecnológica	7
C) Compra-Venta de Tecnología	8
D) Métodos de Obtención de Tecnología.	11
CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES	
A) Definición de Tecnología	15
B) Know-How	18
C) Importancia de la Tecnología en México	22
D) Tipos de Tecnología	30
CAPITULO III. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS DE -- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	
A) Definición y Elementos del Contrato	47
B) Alcance de los Contratos	67
C) Duración de los Contratos	72
1) Vigencia	
2) Terminación	
3) Renovación	

D) Otros puntos Esenciales en los Contratos de Transferencia	76
1) Moneda de Pago	
2) Idioma	
3) Información	
4) Entrenamiento	
E) Modelo de un Contrato de Tecnología	78

CAPITULO IV. TRAMITE LEGAL DE LOS CONTRATOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSFERENCIA DE - TECNOLOGIA

A) Solicitud de Registro	90
B) Evaluación Legal	102
C) Evaluación Económica	108
D) Evaluación Técnica	113
E) Resolución	120
F) Obligaciones de la Dirección General de Transferencia de Tecnología como Arbitro	139
G) Obligaciones de las Partes Contratantes	143
H) Recursos	144

CONCLUSIONES 150

BIBLIOGRAFIA 153

I N T R O D U C C I O N

El presente trabajo recepcional, tiene como finalidad el hacer un estudio somero de la tecnología en nuestro país, haciendo al principio una introducción del surgimiento de la industria desde un aspecto histórico; así como la importancia de nuestra tecnología en las empresas mexicanas, posteriormente, he de analizar el contenido del Artículo 2o. de la Ley Sobre el Control y Registro de la "Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas", para efecto de regular este recurso tecnológico tan usual en esta época; además de establecer las reglas, para la transmisión más equitativa y que ésta sirva realmente para promover el desarrollo del país.

Por otra parte, el presente trabajo tiene como finalidad el culminar con éxito mis estudios, obteniendo como principio de cuenta mi título profesional para que sirva de estímulo para poder continuar con mi superación intelectual, y poder algún día poner al servicio de mi Sagrado Recinto la Universidad.

C A P I T U L O I

ASPECTOS HISTORICOS

- A) SURGIMIENTO DE LA TECNOLOGIA MODERNA
- B) LA BRECHA TECNOLOGICA
- C) COMPRA - VENTA DE TECNOLOGIA
- D) METODOS DE OBTENCION DE TECNOLOGIA

CAPITULO I
"ASPECTOS HISTORICOS"

A) SURGIMIENTO DE LA TECNOLOGIA MODERNA:

El presente siglo es uno de los más importantes de la historia, quizá la razón de este hecho estriba en que el hombre de hoy, es casi dueño de la naturaleza física que le rodea, por lo que a nuestra era se ha dado en llamarla -- "Era Tecnológica". En virtud de que el hombre ha buscado -- afanosamente el porqué de los fenómenos naturales físicos, mejor conocidos como ciencia. En efecto, nuestro tiempo se ha caracterizado por el empeño incansable del hombre de conocer cada vez más a fondo las cosas que nos rodean, ubicándose en su tiempo y en su espacio, a este conocimiento se le ha nombrado en otras épocas religión, filosofía, ideología, convicción. Hoy se llama Tecnología.

Esta situación resulta interesante e inclusive un literato contemporáneo Ernesto Sabato, interesado en el predominio de la tecnología sobre lo religioso se refiere a la energética, de Oswald, como "Esa especie de Biblia Termodinámica, en que Dios aparece substituido por un ente laico -- pero también enigmático llamado Energía, que como su predecesor explica y lo puede todo, con la ventaja de estar relacionado con la locomotora". (1)

Esta opinión, nos amplía el panorama de la importancia que hoy en día ha alcanzado la tecnología. A mayor -- abundamiento, el tratadista Goethe, nos dice:

"Quien tiene ciencia o arte, ya tiene religión; quien no tiene ni ciencia ni arte que tenga religión". (2)

Sin embargo, es la aparición de la tecnología en sí misma lo que le da relevancia al siglo XX y, sobre todo, a su segunda mitad. Es difícil pensar que sólo este hecho tuviera importancia, sino fuera por la evolución que tuvo en su pasado reciente. La educación del pueblo griego, nos dice Werner Jaeger (3) fué "El ideal a que debía aspirar todo ciudadano", pero de nada hubiera servido esta premisa, de no haber estado precedida por la convicción de que todo -- griego debía ser educador, y de la función principal del estado de educar, es decir transmitir la educación a todos -- los niveles y en todos los órdenes. El conjunto de conocimientos y habilidades profesionales, dice el mismo Jaeger, - en la medida en que era transmisible, fué designado por los griegos con la palabra "Techné".

Lo anterior nos lleva a afirmar que la tecnología, - tal como hoy la conocemos es también esencialmente transmisible, pues se compone de un conjunto de conocimientos científicos aplicados a la producción de bienes y servicios que a su vez, son requeridos en diversos lugares, y por una diversidad de personas.

Pues este hecho es precisamente el que hace a la tecnología significativa pues transforma en mayor o menor medida todos los aspectos de nuestra vida diaria. De esta forma, ninguna trascendencia hubiera tenido la máquina de vapor o la bombilla de luz incandescente si no hubiesen sido transferidos ni difundidos en forma alguna.

La tecnología moderna, como todos tenemos conocimiento, tiene su origen en la Revolución Industrial teniendo como cuna a Inglaterra en las postrimerías del siglo XIX "El advenimiento dice Celso Furtado de un núcleo industrial en Europa en el siglo XVIII, irrumpió en la economía mundial - de aquel tiempo, para después condicionar el desarrollo económico, en casi todas las regiones del mundo". La acción de éstos poderosos núcleos explica luego, operó en tres direcciones, la primera fué dirigida dentro de la línea de desarrollo de Europa Occidental y cristalizada en la época -- mercantilista precedente, la segunda consistió en el desplazamiento de fronteras, con la ocupación de tierras inhabitadas y con características similares a las de Europa misma, la tercera y última, consistió en el desplazamiento a tierra en ocasiones densamente pobladas, cuyos tradicionales sistemas económicos eran diversos pero invariablemente de tipo Precapitalista.

El fenómeno industrial, por otra parte, dió origen a un sinnúmero de cambios; los centros de trabajo, de simples

talleres artesanales pasaron a convertirse en grandes centros de producción en serie, lo que hizo necesario, posteriormente, la creación de centros de investigación y desarrollo tecnológico a fin de resolver problemas prácticos, generando así, más y mejores métodos de producción, de igual manera, las universidades olvidaron buena parte de sus funciones humanistas para convertirse en las promotoras de las novedades científicas y tecnológicas. Los Estados por su parte convencidos de las ventajas que la tecnología les ofrecía, en términos de poder económico e influencia política, no dudaron de secundar cualquier iniciativa al respecto.

Fue aquí, y desde aquí cuando se inició la transferencia de tecnología, en su sentido más amplio, siendo su personaje más importante; la industria, en función a la producción ya que gracias a ella se mecanizaron los medios de distribución de los bienes y servicios y de esta manera fue posible satisfacer, no solo las demandas más urgentes de la población, sino también aquellas que habían sido postergadas hasta la actualidad.

Una vez establecido que la industria sería el principal transmisor de tecnología, y que la forma que reviste este traspaso será objeto de nuestro estudio, analizaremos a continuación cuáles son las formas más usuales de transmitir tecnología, tanto en el ámbito nacional como en el in-

ternacional.

CANALES TRANSMISORES DE TECNOLOGIA.- Los autores -- Mauricio de María y Campos y Máximo Halty Carrere denominan "Canales de Transferencia", a las formas a través de las cuales se puede transmitir la tecnología.

En un estudio elaborado por UNCTAD, se mencionan -- los canales por los que fluye la tecnología y se les clasifica de la siguiente manera:

- 1.- La circulación de libros, publicaciones, periódicos y demás información impresa (desde mi punto de vista, hoy en día también la publicidad).
- 2.- El desplazamiento de personas de un país a otro.
- 3.- La enseñanza y formación de profesionales.
- 4.- El intercambio de información y personal dentro del marco de los programas de cooperación técnica.
- 5.- El empleo de expertos y los acuerdos de asesoramiento.
- 6.- La importancia de maquinaria y equipo conexo.
- 7.- Los acuerdos de concesión de licencias sobre -- procedimientos de fabricación, uso de marcas comerciales patentes, etc.
- 8.- Las inversiones extranjeras directas.

Formas de transmisión de tecnología, que acabamos de señalar poseen muy distintas características; sin embargo, para nuestro objetivo podemos dividirlos en dos grandes grupos: aquellos cuyo flujo es más o menos libre y se relacionan con las tecnologías conocidas o bien tecnologías más sofisticadas pero que no están sujetas al régimen de propiedad industrial ni se manejan con un carácter monopolítico; y aquellos que por lo general, son propiedad de alguna corporación cuyo traspaso se realiza desde una posición más o menos monopolítico en razón de ser tecnologías más apreciadas, protegidas por el régimen de propiedad industrial o se guardan como secretos industriales. Como podemos observar este segundo grupo es el que representará un costo de transferencia y estará sujeto a negociación.

Con respecto a lo anterior, José Ignacio Campillo -- García, nos dice lo siguiente: "Uno de los canales más importantes de adquisición de tecnología para los países en vía de desarrollo en la transferencia contractual que incluye contratos de acuerdos de concesión de licencias entre el proveedor y el receptor de tecnología".

Como podemos apreciar existen diversos medios a través de los cuales se puede transmitir la tecnología, sin embargo, estamos de acuerdo con la opinión del Lic. Campillo García en que el "Canal" más importante para adquirir tecno

logía es la transferencia contractual, ya que abarca si no la totalidad, si la mayoría de los aspectos que contemplan otros canales transmisores de tecnología.

B) LA BRECHA TECNOLÓGICA:

Los países desarrollados y los países en vía de desarrollo, se hayan separados por un gran desequilibrio económico y técnico, esto es lo que en el campo de la técnica se le ha dado en llamar "Brecha Tecnológica" y son en sí - todas las diferencias cualitativas y cuantitativas existentes en las técnicas desarrolladas por un país en relación a otro.

"Cada día que pasa los avances de la ciencia son mayores por lo que de esta manera se puede hablar de una explosión científica que incrementa la distancia que separa a los pueblos y que de no remediarse a tiempo la deficiencia en el desarrollo científico de las naciones atrasadas, llegará un momento en que permanezcan en un estado definitivo de inferioridad y dependencia total, que las dejará a su merced de un control exterior cada vez más completo". (4)

De esta manera, la "Brecha Tecnológica" se encuentra integrada por elementos de carácter económico, social, científico, político y educativo.

Es decir, cualquier conocedor de la historia de la ciencia y la tecnología en el mundo durante los siglos XIX y XX, sabe que hace menos de un siglo, la brecha entre el nivel que se practicaba en aquel tiempo, entre muchas partes de América Latina y el prevaleciente en Estados Unidos y Europa Occidental, no era tan grande como ahora y además la brecha era prácticamente inexistente a fines del siglo XIX, que presenció una revolución científica y tecnológica de intensidad y rapidez comparable, sólo con las de nuestro tiempo. (5)

C) LA COMPRAVENTA DE TECNOLOGÍA:

En lo general, suele definirse a la tecnología en términos vagos y confusos, a menudo se le rodea de una atmósfera de misterio, no hay tal, porque ya lo definimos en este trabajo, ya que la tecnología es un elemento esencial de la producción, y como tal, se vende y se compra en el mercado mundial como un producto sujeto a la ley de la Oferta y la Demanda, por lo que las formas en que se realiza la compraventa de tecnología, se clasifica de la siguiente manera: (6)

(a) En forma de bienes de capital y a veces de bienes intermedios que se compran y se venden en el mercado, particularmente en relación con la inversión. A este tipo

de tecnología se le conoce como "Tecnología Incorporada".

(b) En forma de trabajo humano, por lo general como mano de obra calificada y a veces muy calificada y especializada, capaz de utilizar debidamente el material y las técnicas de que se trate y que conoce a fondo los mecanismos para la solución de problemas y la producción de información.

(c) En forma de información, ya sea técnica o de carácter comercial, que bien puede adquirir libremente en el mercado, o es propiedad exclusiva de una empresa y su venta está sujeta a ciertas condiciones restrictivas, la tecnología que mencionamos en estos dos últimos incisos es la que se le conoce con el nombre de "Tecnología Desincorporada".

Hasta aquí hemos visto, dentro de los distintos flujos de tecnología, cuáles pueden ser objeto de alguna transacción comercial, aunque nos hemos referido a ellas como operaciones de compraventa, lo cierto es que la forma en que se tipifican éstas operaciones es hasta la fecha objeto de serias discusiones, tanto en el fondo como en la forma jurídica que revisten, para que las transacciones de este tipo se lleven a cabo es necesario siempre un acuerdo de voluntades, es decir un contrato, objeto de nuestro tema.

La importancia que ha tenido en las últimas fechas la transferencia de tecnología, obedece a dos razones primordiales, la primera resulta de una evolución de las grandes empresas, dentro de un proceso expansionista y que normalmente se divide en cinco etapas:

1.- La captación de los mercados locales con capital y tecnología propios.

2.- La captación de los mercados extranjeros, a través de la exportación de los productos terminados.

3.- La realización de inversiones fuera del país de origen, tratando de trasladar capitales y tecnología, esto obedece a las políticas proteccionistas que cada país ha ido imponiendo, en mayor o menor número, a la importación indiscriminada de productos terminados.

4.- El establecimiento de inversiones conjuntas con capitales del país huésped, en relación a la etapa anterior.

5.- La transferencia de tecnología más o menos masiva, llevada a cabo por los grandes expertos y corporaciones, sin importar los nexos del capital u otros intereses que pudieran existir con el receptor de ésta.

Este proceso ha quedado confirmado en términos generales, no sólo en la historia del expansionismo industrial

de los países desarrollados, sino también en el historial particular de cada empresa, que habiendo nacido "pequeña" - ahora es una "gran corporación transnacional", sin importar que su vida en el mundo industrial haya sido larga o corta.

Sin embargo, será hasta la tercera etapa cuando se inicia la transferencia de tecnología, aunque en forma de tecnología incorporada cuyo traspaso no está sujeto a convenio alguno pues va implícito en el precio a corto plazo de los elementos que integran la inversión. Resulta que en la cuarta y quinta etapas es donde encontramos que la transferencia de tecnología se realiza mediante un acuerdo de voluntades que, en su gran mayoría se expresa o se manifiesta en un documento.

D) MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE TECNOLOGÍA:

La tecnología como ya se ha explicado anteriormente no siempre está disponible en todos los países, por lo cual, es necesario obtenerla de los países más desarrollados y esto se puede hacer a través de alguno de los siguientes métodos:

- a) Licencia de Tecnología Patentada
- b) Acuerdos de Conocimientos Técnicos
- c) Acuerdos de Asistencia Técnica

- d) Licencia de Marcas
- e) Licencia Exclusiva
- f) Mediante Inversión Directa

Con respecto a lo anterior, a continuación explicaremos estos medios brevemente:

a) LA LICENCIA DE TECNOLOGIA PATENTADA: incluye un tipo específico de conocimientos patentados para obtener un producto industrial completo y comerciable.

b) ACUERDOS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS: Dichos acuerdos cubren información específica de fórmulas, procesos y técnicas industriales no patentadas, aunque pueden tener conexión con la tecnología patentada.

c) ACUERDOS DE ASISTENCIA TECNICA: Estos acuerdos incluyen una asesoría, durante la vigencia del acuerdo en relación a servicios técnicos, asistencia científica, así como el entrenamiento del país adquirente de tecnología.

d) LICENCIA DE MARCAS: Esas cubren registros de identidad de producción protegidos por una marca debidamente registrada y al transmitirse ésta puede hacerse con o sin licencias de patente o con los conocimientos técnicos.

e) LICENCIA EXCLUSIVA: Es un acuerdo bajo el cual todos los derechos (excepto el título legal) son transferidos

a un licenciatario para territorio dado, para la manufactura, el uso y la venta de un producto.

f) LA INVERSION DIRECTA: Es aquella efectuada por - particulares para el establecimiento, mantenimiento o desarrollo de toda clase de negocios, en un país extranjero o sea es el establecimiento de oficinas de representación o compra de empresas, ya establecidas, la tecnología más reciente por lo regular no está en venta por lo cual sólo -- puede obtenerse mediante ciertas condiciones de transferencia; y se compone de cuatro etapas a saber que son: (7)

- a) Selección
- b) Negociación
- c) Absorción
- d) Adaptación e innovación

A continuación explicaremos éstas etapas brevemente:

a) SELECCION: Es un punto de vital importancia, dentro del proceso en cuestión, que más adelante lo estudiremos a fondo.

b) NEGOCIACION: En esta etapa es necesario que los posibles protagonistas establezcan los puntos legales bajo los cuales debe efectuarse dicho traspaso tecnológico.

c) **ABSORCION:** En esta, una vez adquirida la tecnología, la empresa receptora debe asimilarla, desafortunadamente en los países en vías de desarrollo no se le ha dado la importancia debida a este proceso de absorción, por lo que debemos puntualizar la importancia de que las empresas receptoras realicen esfuerzos necesarios para asimilar y aumentar dicha tecnología.

d) **ADAPTACION E INNOVACION:** Al respecto, una vez -- que se ha adquirida la tecnología del exterior, la cual -- fué creada para el mercado del país productor, resulta indispensable adecuar la tecnología adquirida a las necesidades propias del mercado del país adquirente, lo cual implica la adaptación e innovación de la tecnología a las condiciones requeridas por el adquirente.

CITAS BIBLIOGRAFICAS

CAPITULO I

- 1.- Sábato Ernesto, Itinerario, Ed. Sur Argentina, -- 1969, pág. 32
- 2.- Eckermann, Johann Peter, Conversations with Goethe, Ed. Jim Dent And Sons, Ltd. Londres.
- 3.- Jaeger Werner Wilhelm, Paideia. "Los Ideales de la Cultura Griega". Ed. FCE, México, 157, pág. 19 y 55.
- 4.- S. de Gómez Gil, María Luisa. "Las Instituciones de Investigación Científica en México". (Inventario de su Estado Actual). Instituto de Investigaciones Sociales U.N.A.M., México, Diciembre de -- 1970.
- 5.- Wioncseck, Miguel S. "Un Punto de Vista Latinoamericano sobre los Problemas de Ciencia y Tecnología". Revista Comercio Exterior, Volumen 22, 4 de abril de 1972. México, pág. 52
- 6.- Directrices para el Estudio de la Transmisión de Tecnología a países en Desarrollo. "UNCTAD TB-A-C 11-9, 12 de septiembre de 1972. pág. 24"
- 7.- Ramos Garza, Oscar. "México ante la Inversión Extranjera". 3ra. Edición. Docel Editores, S.A., 1974 pág. 3 y 4.

C A P I T U L O I I

ASPECTOS GENERALES

- A) DEFINICION DE TECNOLOGIA
- B) KNOW-HOW
- C) IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA EN MEXICO
- D) TIPOS DE TECNOLOGIA

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES

A) DEFINICION DE TECNOLOGIA:

Desde el punto de vista etimológico la palabra tecnología tiene dos excepciones derivadas de los vocablos -- TECNE; que significa arte, virtud o industria para hacer -- una cosa; y del vocablo LOGOS que significa palabra, ex--- puesto lo anterior, podemos determinar que tecnología es -- el ejercicio, descripción y terminología de cualquier esencia aplicada a todas las ciencias aplicadas que tienen un valor industrial. (1)

Por otra parte, en cuanto a la gramática española -- nos encontramos que se define a la tecnología, como el conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial, o el tratado de los términos técnicos. (2)

Cabe señalar que existen varios tratadistas que nos hablan sobre este concepto, así tenemos que el catedrático Hugo Rangel Couto, manifiesta lo siguiente:

En su obra la Teoría Económica y el Derecho, nos indica que los elementos de la producción son el trabajo, materia prima, el capital y desde luego la cuna de estos ele

mentos que es la empresa, así mismo, la tecnología, que nos indica que es "uno de los factores más importantes de la -- producción y en su importante desenvolvimiento y su influencia en lo económico y en lo social, lo que he llegado a considerarla un factor independiente de los otros". (3)

El autor Jorge A. Sabato, nos indica que la tecnología es "un conjunto ordenado de conocimientos utilizados en la producción y en la comercialización de bienes". (4)

Por otro lado, Alvin Toffier, nos manifiesta que des de su punto de vista la tecnología "Es un fenómeno que detrás de los tremendos cambios económicos que ocurren, se -- oculta el rugiente y poderoso motor del cambio".

Ignacy Sanchs, de una manera más sencilla pero valio sa por su contenido, nos define que la tecnología es "El co nocimiento organizado para fines de producción". (5)

Con el devenir del tiempo, el término de tecnología ha adoptado una definición de acuerdo al desarrollo tecnoló gico de una vida moderna y así tenemos que la tecnología es "El conjunto ordenado de todos y cada una de los conocimien tos de tipo tecnológico en su interrelación con la naturale za con fines productivos".

Para el maestro Miguel S. Wionczetck la ciencia y la técnología son considerados en conjunto y las divide en --

tres formas:

a) La ciencia básica que produce nuevos descubrimientos científicos.

b) La investigación aplicada que da como resultado - investigaciones tecnológicas.

c) Las actividades de desarrollo tecnológico que se aplican para fines de producción y/o bienestar social, descubrimientos científicos o innovaciones tecnológicas. (6)

Al respecto, observamos que al existir escasos conocimientos tecnológicos, en una nación, los satisfactores -- que se producen son insuficientes, por lo que se necesitaría adquirir tecnología de otros países para lograr la producción necesaria de satisfactores.

De esta manera consideramos que la tecnología es la aplicación práctica de la ciencia para resolver problemas concretos, así el concepto más adecuado de tecnología es el del Ing. J.A. Esteva, que nos dice que la tecnología "Es la capacidad activa y real de utilizar el conocimiento para la solución de problemas y la satisfacción de necesidades".

B) KNOW - HOW:

Esta palabra no se ubica en nuestro idioma español -- por lo que se remite al idioma inglés cuya traducción es -- "Saber como hacer las cosas". Pudiendo determinar que el -- Know-How en estricto sentido, es el conocimiento técnico, -- procedimiento o conjunto de informaciones no patentadas, -- destinadas al desarrollo de una actividad valorable económicamente, necesaria para la producción industrial que procede de la experiencia en el proceso de la producción y que -- su autor debe guardar para su uso personal o transferido -- confidencialmente a un tercero.

Bajo este término, el Know-How comprende recetas, -- fórmulas, diseños, dibujos, modelos, manuales técnicos sobre productos y procedimientos, etc.

En relación al anterior concepto, podemos observar -- que Know-How es un bien inmaterial e intangible, que abarca los conocimientos y experiencias que se requiere para la ob -- tención de un producto industrial.

Para Hidegard Rondón de Sansó, el Know-How, desde el punto de vista jurídico, puede precisarse como el conjunto de conocimientos técnicos no patentados, destinados al desa -- rrollo, de una actividad económicamente de las cuales dis--

ponga un sujeto con carácter secreto o no y que es susceptible de transmisión. (7)

De esta manera, a continuación explicaremos los elementos de existencia de Know-How, para una mejor comprensión de éste.

ELEMENTOS DE EXISTENCIA Y SU ANALISIS.

Consideramos que los elementos de existencia de Know-How son los siguientes:

- a) Conjunto de conocimientos
- b) De Naturaleza técnica
- c) No Patentados
- d) Transmisibles

a) CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS: Son todas las experiencias acumuladas sobre una determinada rama de la ciencia, ya sea en aplicación práctica del saber teórico, como la técnica de actuación, es decir, pueden ser todos los procedimientos, informaciones o medios de acción de un arte, entendiéndose como tal, las reglas aptas para dirigir cualquier actividad, la habilidad y destreza para hacer valer tales reglas.

b) DE NATURALEZA TECNICA: Este elemento en el campo del Know-How se refiere concretamente a las técnicas de -- producción, las cuales aplican una serie de conocimientos prácticos destinados a la producción industrial.

c) NO PATENTABLES: Este término puede recaer sobre un objeto patentable, pero que no ha sido patentado o bien puede recaer, sobre un objeto no patentable, ya sea porque la invención es del dominio público o que no reuna las características de lo patentable.

d) TRANSMISIBLES: Con esto se indica que el titular del Know-How, tiene el poder de transmitir los conocimientos técnicos a un tercero.

PROTECCION DEL KNOW-HOW:

El Know-How tiene una protección, la cual consiste en hacer firmar al adquirente de esa tecnología un acuerdo de confidencialidad, el cual se obliga a no divulgarlo a terceras personas, cuando se deba conservar su exclusividad.

Por lo que al respecto, en el Derecho Positivo Mexicano encontramos esa protección en forma indirecta en los artículos 210 y 211 del Código Penal para el Distrito Federal vigente, los cuales establecen lo siguiente:

ARTICULO 210.- "Se aplicará multa de cinco a cincuenta pesos o prisión de dos meses a un año al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del -- que puede resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto".

ARTICULO 211.- "La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta sus servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial".

En cuanto a lo anterior, el maestro Jaime Alvarez Soberanis, opina que ésta protección penal es poco práctica, sin embargo, acepta que la tutela del Know-How, en nuestro país, se debe guardar en los términos en que se encuentra, es decir, que sigue existiendo la acción hacia los mecanismos tradicionales de la responsabilidad civil y la obligación de protección al "Secreto Industrial", así lo establece la legislación penal por más que ésta protección resulte pobre. (8)

C) IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA EN MEXICO

Es de vital necesidad, analizar la importancia que tiene la tecnología, en el avance económico de los países en vía de desarrollo, con la finalidad de hacer posible su evolución industrial, desde luego tanto social, como económico y político.

Por lo tanto, uno de los principales medios para lograr el avance económico de los países en vías de desarrollo, es alcanzar un progreso tecnológico, el cual se puede obtener; mediante dos formas, la transferencia de tecnología que proviene del exterior, que es la fuente principal y la producción de tecnología local, que es la fuente más reducida, la cual se debe estimular para su crecimiento, apoyados en la ayuda de los países avanzados en la industria.

Para el maestro Jaima Alvarez Soberanis, "El auge de la sociedad de consumo se debe sin duda a la tecnología que es la clave del progreso", al considerar la importancia que representa la tecnología en el desarrollo de un país, es necesario aclarar, que dicha tecnología, se encuentra en poder de algunas cuantas naciones a los que se les denomina países industrializados.

En los países en vías de desarrollo y entre los que se encuentra México, al ser incapaces de producir tecnolo--

gía interna, se ven en la penosa necesidad de importar de los países desarrollados, lo que a veces se recibe en condiciones deficientes o no satisfactorias, pues se han llegado a celebrar convenios, con desventajas para nuestro país.

Por lo que en México para poder adquirir la tecnología bajo condiciones satisfactorias, se necesita, primero, tener una capacidad necesaria para evaluar y seleccionar las tecnologías que se vayan a importar y luego adoptarlas desarrollarlas, y aplicarlas a las condiciones particulares de nuestro país, para lo cual se plantean diversos problemas como lo son fundamentalmente la falta de capital, personal técnico y administrativo calificado, lo cual se puede llegar a superar con tiempo, dedicación y esfuerzo, ya que en el país se cuenta con un gran número de recursos naturales no explotados y mano de obra no calificada, aunado a ello, nuestra idiosincrasia que es un cuanto tanto pobre para intentar una iniciación de desarrollo en la industria.

Podemos decir que a nuestro país actualmente se han creado algunos organismos especializados para fomentar el desarrollo tecnológico y científico del país y a su vez alcanzar una eficaz transferencia de tecnología, entre las que podemos mencionar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

nología, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el -- Instituto Mexicano del Petróleo.

De los organismos antes señalados, el que realiza un sistema de interrelación entre organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, es el Consejo Nacional de Ciencia y Transferencia de Tecnología (CONACYT), este organismo fué creado por la Ley publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 1970, con el objeto de promover y utilizar la investigación científica y tecnológica.

Dada una breve y somera investigación he podido observar que en el Artículo 2o. de la Ley de CONACYT se señalan las funciones que realiza, de la cual enumeraremos algunas a continuación:

1.- Fungir como asesor del Ejecutivo Federal en la planeación, programación, coordinación, promoción y encauzamiento de las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología y su vinculación al desarrollo nacional y sus relaciones con el exterior.

2.- Ser órgano de consulta obligatoria para las dependencias del Ejecutivo Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal en materia de inversiones o autorización de recursos o proyectos de investigación.

ción científica y tecnológica y en general todo lo relacionado para el adecuado cumplimiento de sus fines.

3.- Asesorar a los gobiernos de los Estados y Municipios, así como a las personas físicas o morales en todo lo relacionado a su materia.

4.- Elaborar programas de investigación científica y tecnológica vinculados a los objetivos nacionales de desarrollo económico y social.

5.- Promover una amplia intercomunicación entre las instituciones de investigación y enseñanza superior y ayudar a la formación y capacitación de investigadores.

6.- Fomentar y fortalecer las investigaciones básicas tecnológicas que se necesiten.

7.- Promover la creación de nuevas instituciones de investigación y promover la constitución de empresas que emplean tecnologías nacionales para la producción de bienes y servicios.

8.- Asesorar a la Secretaría de Educación Pública, para el establecimiento de nuevos centros de enseñanza científica o tecnológica.

9.- Asesorar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la celebración de convenios internacionales, sobre -

ciencia y tecnología o intervenir en el cumplimiento de los mismos.

10.- Tener conocimiento de investigaciones realizadas por extranjeros en México y asesorar a la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores en esta materia.

11.- Gestionar ante las autoridades competentes, la internación en el país de investigadores y profesores extranjeros, que vayan a realizar investigaciones en México, siempre y cuando sean de interés nacional.

12.- Formular y llevar a cabo un programa nacional controlado de Becas.

13.- Concertar convenios con instituciones extranjeras y con agencias internacionales para el cumplimiento de su objeto.

14.- Fomentar programas de intercambio de profesores, investigadores y técnicos de otros países.

15.- Promover cursos y sistemas de capacitación, especialización y actualización de conocimientos de ciencia y tecnología.

16.- Asesorar a la autoridad competente en la elaboración de especificaciones y normas de calidad en las mate-

rias primas, productos o manufacturas que se produzcan en México o deben importarse.

17.- Propiciar el establecimiento de servicios de mantenimiento de equipos de investigación.

18.- Promover las publicaciones científicas mexicanas, así como publicar periódicamente los avances de la ciencia y tecnología nacionales y sus aplicaciones científicas.

19.- Participar en las comisiones dictaminadoras de los premios nacionales de ciencia y promover el establecimiento de nuevos premios.

20.- Integrar bolsas de trabajo que permitan la mejor y mayor utilización de los investigadores.

21.- Investigar en forma directa sobre la investigación misma, mejorando el inventario de recursos humanos, materiales y financieros destinados a la investigación científica y tecnológica, captando también las necesidades nacionales en ciencia y tecnología, estudiando los problemas existentes y establecer un servicio nacional de información.

22.- Las demás funciones que fijen las leyes y reglamentos, que sean inherentes al cumplimiento de sus fines.

De acuerdo a las funciones del CONACYT, podemos considerarlo como la base de la estructura científica-tecnológica, con fines a formar una estructura propia de México, pero lamentablemente, la mayoría de las funciones se han quedado atrapadas en los preceptos descritos, y pocas son las que se lleven a la práctica.

Aunado a lo anterior, considero de vital importancia hacer mención los fines de la propiedad industrial considerándose en materia de patentes al derecho que tienen los inventores de procedimientos industriales, a la explotación exclusiva de sus inventos, en un sentido más general la propiedad industrial comprende, la que adquiere el inventor con la creación de cualquier invento.

Algunos tratadistas como Castan, Planiol y Royo Villanova, afirman que la propiedad industrial, es una forma de propiedad intelectual, considerándola como la facultad que tiene el hombre de explotar las obras de su inteligencia aprovechando en forma exclusiva sus rendimientos económicos.

Para el maestro Jaime Alvarez Soberanis los ámbitos que hay que distinguir cuando hablamos del "Sistema de propiedad industrial" son los siguientes:

a) Las normas internacionales del tratado de París que es un "Tratado Marco" que contiene principios generales obligatorios para los Estados miembros y además incluye preceptos que no pueden ser legalmente infringidos por las legislaciones locales.

b) Las Leyes Nacionales de Propiedad Industrial expedida por los Estados en ejercicio de su soberanía, y

c) El sistema local de administración, de los instrumentos legales de la propiedad industrial (patentes, marcas, avisos y nombres comerciales, etc.)

Los trabajos que condujeron a la Promulgación del Convenio se iniciaron en la Conferencia de París de 1878, que tuvo como motivo fundamental la exposición internacional.

Debido a las circunstancias económicas, sociales y culturales de su época, el objetivo fundamental del convenio fué otorgar una amplia protección a los Derechos del Inventor.

Ernesto Aracona Zorroquín, opina que las disposiciones principales del Convenio de París, son:

a) Trato Nacional (Arts. 2o. y 3o.)

b) El Derecho de Prioridad (Art. 4o.)

Y las relativas específicamente al Derecho de las pa
tentes son las que a continuación se mencionan:

- 1.- Independencia de las Patentes (Art. 4o. Bis)
- 2.- Mención del Inventor de la Patente (Art. 4o. Ter)
- 3.- Patentabilidad en caso de restricción legal de -
la venta (Art. 4o. Quarter)
- 4.- Limitaciones y sanciones en caso de no explota--
ción (Art. 5o.)
- 5.- Introducción libre de objetos patentados que for
man parte de medios de locomoción (Art. 5o. Ter.)
- 6.- Introducción de productos fabricados por aplica-
ción de un procedimiento patentado en París, de importación
(Art. 5o. Quarter).
- 7.- Protección temporaria en las exposiciones (Art.
12o.)

En el Derecho Positivo Mexicano, el Ordenamiento que
regula la propiedad industrial, es la Ley de Invenciones y
Marcas promulgada el 30 de diciembre de 1975, y publicado -
en el Diario Oficial el 1o. de febrero de 1976.

D) TIPOS DE TECNOLOGIA:

Al mencionar en el presente trabajo los tipos de tec
nología me estoy refiriendo concretamente a las formas de -

transmisión de la tecnología, toda vez, que como ya mencioné anteriormente en el cuerpo de esta tesis, la tecnología "es el conjunto de conocimientos técnicos enfocados al aprovechamiento industrial", por lo que, podríamos decir que la tecnología solamente puede ser rudimentaria o avanzada, de esta forma se puede desprender que la tecnología avanzada - que tienen los países llamados potencias, es enviada a los países del tercer mundo y/o subdesarrollados, así observamos que la transmisión de tecnología, se da en los siguientes términos:

a) Por una parte el autor Máximo Halty Carrere, clasifica la forma de transmisión tecnológica, en la siguiente manera:

TECNOLOGIAS INCORPORADAS EN EL CAPITAL.

(CAPITAL-EMBODIED)

- Inversión extranjera
- Importación Directa de maquinaria y equipo

TECNOLOGIA INCORPORADA EN LOS RECURSOS HUMANOS

(HUMAN-EMBODIED)

- Movimiento de técnicos nacionales hacia el exterior (formación profesional, cursos de adiestramiento, conferencias, congresos, etc.)
- Movimiento de técnicos extranjeros hacia el país -

(misiones de asistencia técnica, consultores, --
etc.).

- Retorno de personal científico y técnico emigrado
- Programas internacionales de cooperación técnica.

TECNOLOGIA EXPLICITA (DISEMBODIED)

- Servicios de información técnica "libre" (documentos, libros, revistas, manuales).
- Contrato de suministro de información técnica "no libre". (Licencias sobre patentes, marcas, Know-How", confidencial, etc.)
- Contratos de servicios de consultoría, asistencia técnica.

b) Por otro lado, la UNCTAD⁽⁹⁾, señala las principales formas a través de las cuales se abastecen de tecnología los países en desarrollo y son:

- a) Los movimientos de personal técnico de un país a otro.
- b) El empleo de expertos extranjeros y los acuerdos sobre asesoramiento.
- c) La difusión internacional de conocimientos científicos y técnicos "que se transfieren mediante los trabajos que se publican, comunicaciones privadas entre científicos y las conferencias".⁽¹⁰⁾

- d) Acuerdos de concesión de licencias para el uso de patentes, de Know-How y/o de marcas.
- e) El intercambio de información y personal dentro del marco de los programas de cooperación y asistencia técnica.
- f) Inversión extranjera.
- i) Importancia de medios de producción o de bienes de capital, es decir, compra de maquinaria y -- equipos modernos que traen tecnología incorporada, y la información anexa.
- h) La enseñanza y la formación profesional, todos -- estos son mecanismos a través de los cuales se -- realiza la transferencia al marco nacional de la tecnología generada en el exterior.

Consideramos necesario que para efecto de este trabajo es importante ampliar la información de los puntos que se relacionan con la cooperación o asistencia técnica y a las concesiones para el uso de patentes, Know-How y marcas.

P A T E N T E S

La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la Patente como "un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo para impedir -

que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado, o empleen un método o un procedimiento patentado".

Una vez que expira el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento patentado, se pone a disposición del público en general, es decir, pasa a ser del dominio público (11), en otros términos, la Patente es el derecho que el Estado le confiere al inventor o su causahabiente, ésta puede ser persona física o moral, para que la explote en su provecho, con exclusividad de cualquier persona a cambio de su divulgación.

Asimismo, también se le da el nombre de Patente al documento que expide el Estado, a favor de quien está legalmente autorizado para explotar un invento de manera exclusiva.

En nuestro país, la ley que regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras, de certificados de invención, registros de modelos y dibujos industriales, en términos generales todo lo que se refiere a propiedad industrial, es la Ley de Invenciones y Marcas, citada anteriormente, de esta manera, la aplicación de dicha Ley le corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Para la expedición de las patentes encontramos el fundamento legal en el primer párrafo del artículo 28 Constitucional y en el artículo 89, fracción XV de la propia Carta Magna, los cuales se refieren a la patente de invención como un privilegio que se otorga a los descubridores o inventores. La patente resulta un título que garantiza la exclusividad de ciertos derechos del inventor y que es concedido por el Estado (12).

Por eso, para que la invención sea patentable, ésta debe ser nueva, es decir, sustancialmente diferente de cualquier otra cosa que le haya precedido, y que no sea de dominio público, ya sea en México o en cualquier otro país. Dicha invención debe tener aplicación industrial, es decir, que el objeto de la invención se pueda llevar a cabo y funcionar prácticamente y que signifique una explotación industrial.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 8o. contempla lo siguiente: "Una invención es susceptible de aplicación industrial si se puede fabricar o utilizar por la industria". De acuerdo a lo anterior, podemos deducir que no se consideran inventos, ni son patentables los productos ya existentes en la naturaleza o que no tienen utilidad industrial, como son: los procesos químicos y farmacéuticos, alimentos, las invenciones relacionadas con la

energía nuclear y los aparatos contaminantes, etc., los inventores de estos casos obtendrán un certificado de inventor, que permite al titular la obtención de regalías pero no tiene el derecho exclusivo de explotación de invento, -- por lo que la Ley de Invenciones y Marcas contempla esta figura de los certificados de inventor.

EXPLOTACION DE PATENTES

La Ley señala en su artículo 12o. que "se presume inventor a quien se ostenta como tal en la solicitud de la Patente".

El plazo de vigencia de las patentes será de catorce años improrrogables, a partir de la fecha de expedición del título, pero se tendrá como fecha legal de la patente, el día y hora de la presentación de la solicitud.

Al obtener el registro de la patente, el inventor -- contrae la obligación de explotarla dentro del territorio nacional, en los tres primeros años contados a partir de la fecha de expedición de la patente, llegando el cuarto año de vigencia, el titular de la patente, está obligado a conceder licencia obligatoria a terceras personas, sino ha explotado su invento.

De acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Invenciones y Marcas, el Titular de la Patente podrá conceder licencia para que otro la explote por medio de un convenio aprobado y registrado, por las autoridades competentes, en los términos de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

CLASIFICACION DE LAS PATENTES

Las patentes pueden clasificarse en:

1) PATENTE DE INVENCION.- Son las que se refieren:

- a) A un nuevo producto industrial
- b) Al equipo empleado para obtenerlo
- c) Al procedimiento que se sigue para fabricarlo. (13)

2) PATENTES DE MEJORAS.- Son las modificaciones que se realizan a una patente anterior o a un producto, procedimiento o equipo con fines industriales.

3) REGISTRO DE MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL.- Por modelo industrial entendemos toda forma plástica que sirve de molde para la fabricación de un producto industrial que le dé una apariencia especial. (14) Por Dibujo Industrial, es aquel que se usa para dar un aspecto de producto, distinto de cualquier otro similar en el mercado. (15)

Ahora bien, a través de los contratos de uso de patentes se realiza una de las principales formas de transmisión de tecnología, sin embargo, las legislaciones que obtenían de la convención de París y propiciaban que con una patente se creara una situación de monopolio con respecto a todo nuevo conocimiento científico-técnico protegido por ella, se han modificado. Por lo tanto en la actualidad han perdido importancia en el proceso de comercialización de tecnología, ya que el "secreto industrial es más efectivo para conservar las ventajas monopólicas de un invento". (16)

Han surgido tres argumentos importantes de carácter económico para justificar que un país elabore leyes más adecuadas en materia de patentes:

- 1) Una patente representa un incentivo para la actividad inventiva.
- 2) Es un estímulo para la innovación tecnológica, y
- 3) Es una manera de motivar a los inventores para que den a conocer el producto de su actividad creadora.

En los países altamente desarrollados sostienen que las patentes tienen una función económica muy importante, ya que todo empresario que invierta en un proceso de innovación que representa costo y riesgos necesita de un sistema de patentes para retardar la competencia imitativa y así po

der recuperar su inversión. Sin embargo, la gran mayoría de patentes expedidas en los países de menos desarrollo, permanecen inexploradas, es decir, sin aplicación industrial (17); por lo que en estos países las patentes no son un incentivo ni a la investigación ni a la invención.

Sin embargo, podemos apreciar que es de gran importancia el derecho de patente en México, por la utilidad que presta para la transferencia de tecnología.

M A R C A S

La concesión de uso o autorización de explotación de marcas, no es realmente una transmisión de tecnología.

La marca es un signo o señal que se usa para distinguir, en el mercado los productos o servicios de una empresa de los servicios y productos de otras empresas. Se trata de proteger la adquisición de prestigio que ya tiene la empresa.

Podemos señalar que las marcas son aquellas palabras, letras, números, nombres, dibujos, símbolos, pinturas, etc., o la combinación de los mismos, que un fabricante o comerciante adopta para identificar sus mercancías de las vendidas y fabricadas por otros.

Asimismo, se pueden registrar como marcas los avisos y los nombres comerciales, y las razones sociales cuando -- no sean descriptivas del producto fabricado o vendido.

La Marca tiene una importante función económica, debido al papel relevante que desempeña en el proceso de comercialización de bienes y satisfactores.

En el año de 1900 en el Congreso de París de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial se propuso la siguiente definición.

"La marca es cualquier signo distintivo de los productos de una fábrica, de una explotación o de una casa de comercio". Con esto, se trató de combatir las falsificaciones con respecto a la procedencia y calidad, y la competencia desleal, actualmente "el objeto, finalidad y función de la marca es señalar un producto determinado".

Para Hidergart Rondón de Sansó, las funciones tradicionales de la marca son las siguientes:

a) DISTINCION: Deriva de la esencia misma de la marca, ya que una marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género.

b) GARANTIA DE CALIDAD: Esta es lo que intrinsecamente lo califica, ya que lo que busca el comprador al adqui-

rir un producto es la calidad determinada.

c) PROTECCION: Esta, defiende a su titular frente a presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores.

d) PROPAGANDA: Esta puede constituir un reclame del producto, siendo su fuerza de atracción.

e) INDICACION DE PROVENIENCIA: En virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia a la empresa.

De esta manera, la marca es un símbolo usado por un productor o comerciante, para identificar sus productos y distinguirlos de aquellos de sus competidores.

CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS

Señalaremos como características principales de las marcas las siguientes:

1.- DISTINTIVA: Para evitar confusión con marcas ya existentes o signos o denominaciones del dominio público.

2.- ORIGINAL: Entre más original sea la creación mayor protección tendrá por sí misma.

3.- UNICA: La utilización debe radicar en una sola persona, ya que la marca no puede amparar a la vez los productos de diversas personas porque no determinaría la proce

dencia del producto o del servicio.

CLASIFICACION DE LAS MARCAS

La Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo 87 - señala dos tipos de marcas:

a) **MARCAS DE PRODUCTOS:** son los signos que distinguen a los productos o artículos de otros, de su misma especie o clase.

b) **MARCAS DE SERVICIOS:** que se constituyen por los signos, que distinguen a un servicio de otro, de su misma clase o especie.

El Maestro Mantilla Molina clasifica a las marcas en:

a) **INDUSTRIALES:** Son empleadas por el productor de las mercancías.

b) **COMERCIALES:** Por el que las vende, el cual puede añadir su propia marca o la del productor.

El Maestro Rangel Medina nos dice la "Marca Industrial o de fábrica" es el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por su concesionario, para distinguir los productos salidos de la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró (18).

VIGENCIA DE LAS MARCAS

La Ley de Invencciones y Marcas en su artículo 112, - señala que cuando una marca es registrada, ésta tendrá una vigencia de cinco años, la cual puede ser renovable indefinidamente por períodos de igual término.

La fecha y hora de presentación de la solicitud de - registro será la fecha legal de la marca y servirá de base para determinar la prelación.

Por lo tanto, una vez que se otorgó el registro de - la marca, el titular de ésta debe comprobar satisfactoriamente ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial - que efectivamente esté utilizando esa marca cuando menos en algunas de sus clases, y si dentro del período de tres años después del registro no lo hiciere, se considerará extinguido de pleno derecho, dicho registro.

El artículo 115 de la citada Ley, señala que la marca debe utilizarse exactamente como fué registrada, y en caso de no cumplirse este requisito, acarreará como sanción - la extinción del mismo registro.

El artículo 119, de la Ley de la Materia, señala, -- los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "Marc. Reg" o las siglas "M.R."

También deberá aparecer claramente la ubicación de la fábrica o lugar de producción y la leyenda "Hecho en México", en caso de manufactura nacional, dichas leyendas deberán aparecer en castellano y de no hacerlo así se considera como dolo, por inducir a los consumidores al error.

Cuando se trate de marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que esté destinada a amparar artículos o productos extranjeros fabricados en el territorio nacional, debe usarse una marca originariamente mexicana, y en caso de no cumplir en este requisito, el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología negará la inscripción de dicha marca, teniendo el interesado un año para subsanar dicho requisito.

Cuando en México se produzcan artículos amparados -- por una marca extranjera, deberán ser de idéntica calidad, forma y naturaleza que los artículos producidos en el extranjero.

Los titulares de las marcas registradas pueden autorizar a una o varias personas que la utilicen y el artículo 135 de la Ley de Invenciones y Marcas indica los siguientes requisitos para autorizar al usuario de una marca (19).

1. Nombre, domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.
2. Los productos o servicios en relación con los cuales solicite la inscripción del usuario autorizado.
3. Duración del uso autorizado de la marca.
4. Los demás datos que indique el Reglamento.

El artículo 138 de la Ley citada, establece que la -- inscripción del usuario de una marca será cancelada (20).

- a) Cuando la inscripción del acto correspondiente -- sea cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.
- b) Cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el usuario.
- c) Por mandato judicial.

El artículo 139 de la Ley invocada señalada para la renovación de las marcas, lo siguiente:

- a) La renovación del plazo inicial de duración de -- los efectos del registro de una marca y de cada uno de los ulteriores, deberá solicitarse por el titular dentro del último semestre de cada plazo.

b) Sin embargo, también podrá presentarse esta solicitud de renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir del vencimiento de cada plazo. Vencido el plazo de gracia sin que se presente la solicitud caducará de pleno derecho el registro de la marca.

CITAS BIBLIOGRAFICAS

CAPITULO II

- 1.- Chamber Diccionario Tecnológico, Ediciones Omega, --- 1964.
- 2.- Diccionario de la Lengua Española, Editorial España, Calpe, 19a. Editorial Madrid, 1970, pág. 1248.
- 3.- Rangel Couto, Hugo. Teoría Económica y el Derecho, - Edit. Porrúa, S.A. México, 1977.
- 4.- Sábato Jorge A. "Bases para un Régimen de Tecnología". Revista de Comercio Exterior. Vol. 21, No. 12, México 1972. pág. 1213.
- 5.- Sachs Ignacy. "Transferencia de Tecnología y Estrategia de Industrialización, en el Libro de Wionczek. -- Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico.
- 6.- Wionczek Miguel S. "Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico. Transferencia de Tecnología". Deliberaciones sobre un Código de Transferencia de Tecnología. Ginebra, Suiza, 1977.
- 7.- Hildergart Rondón de Sanso. "La Contribución al Estudio del Know-How". en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Número Especial 21 y - 22, México 1973. Pág. 341.
- 8.- Alvarez Soberanis, Jaime. "La Regulación de las Inversiones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología". Op. Cit. págs. 311 y 314.
- 9.- UNCTAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
- 10.- Graham, Jones, Op. Cit. pág. 139.
- 11.- Definición citada en el documento de la UNCTAD. "La función del Sistema de Patentes en la Transmisión de Tecnología a los países en desarrollo". Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. La Secretaría de la UNCTAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Naciones Unidas, Nueva York, N.Y., 1975. págs. 1 y 2.

- 12.- Rangel Medina, David. "Conceptos fundamentales sobre Nulidad de Patentes de Invención". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 5. México, Enero-Junio de 1965. págs. 19 a 42.
- 13.- Ley de Invenciones y Marcas. Art. 12.
- 14.- Ley de Invenciones y Marcas. Art. 83.
- 15.- Ley de Invenciones y Marcas. Art. 82.
- 16.- Nadal Egea, Alejandro. "Instrumentos de Política Científica y Tecnología en México". El Colegio de México, México 1977, pág. 116.
- 17.- Nadal Op. Cit. pág. 116.
- 18.- Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario". (Las Marcas Industriales y Comerciales en México). 1a. Edición México 1960. pág. 246.
- 19.- Ley de Invenciones y Marcas. Art. 134.
- 20.- Ley de Invenciones y Marcas. Art. 138.

C A P I T U L O I I

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A) DEFINICION Y ELEMENTOS DEL CONTRATO

B) ALCANCE DE LOS CONTRATOS

C) DURACION DE LOS CONTRATOS

1) Vigencia

2) Terminación

3) Renovación

D) OTROS PUNTOS ESENCIALES EN LOS CONTRATOS

DE TRANSFERENCIA

1) Moneda de pago

2) Idioma

3) Información

4) Entrenamiento

E) MODELO DE UN CONTRATO DE TECNOLOGIA

CAPITULO III
CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA

A) DEFINICION Y ELEMENTOS DEL CONTRATO

DEFINICION

La definición tradicional del contrato, consiste en señalar que "el contrato es un acuerdo de voluntades, a través del cual dos o más personas contraen obligaciones y adquieren derechos".

La Doctrina Jurídica Internacional, concibe el Contrato como la principal fuente de las obligaciones, ya que detrás de esta definición formal del contrato, encontramos realmente una gran parte de transacciones que se llevan a cabo a través de los contratos.

Dentro de este capítulo, comentaremos algunas de las definiciones más modernas y conocidas acerca del contrato, aunque nuestra intención no es profundizar sobre la conceptualización del contrato, sino más bien, definir a éste, -- para que una vez definido, utilicemos una de las más indicadas como hipótesis, y podamos dar después una definición de lo que debemos entender por Contrato de Transferencia de -- Tecnología.

El Código Civil vigente para el Distrito Federal, de fine en sus artículos 1792 y 1973 al Convenio y al Contrato y dice:

"CONTRATO: es un acuerdo de voluntades que tiene como objeto la de producir o transmitir obligaciones y derechos".

"CONVENIO: Es un acuerdo de dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones".

En las dos definiciones encontramos los elementos básicos que tiene un acto jurídico, que son la voluntad y el Derecho Objetivo, además como podemos observar el Código concibe al convenio como el género próximo, ya que la diferencia específica la encontramos en la producción o transmisión de las obligaciones y derechos.

Encontramos también la función positiva, que precisamente en la creación o transmisión de las obligaciones o derechos y la función negativa, que consiste en la modificación o extinción de derechos u obligaciones.

El Maestro Gutiérrez y González, ha llegado a considerar al convenio strictu sensu como el "Acuerdo de voluntades que modifica o extingue derechos y obligaciones" (1). -- Por ejemplo: un convenio de finiquito extingue derechos y obligaciones.

De esta manera, también considera al Contrato como "la vía más amplia para la creación voluntaria de derechos y obligaciones"; es un acuerdo de voluntades cuyo objeto será entonces dar nacimiento a una obligación⁽²⁾. Un contrato típico es el de matrimonio que crea derechos y obligaciones.

El Maestro Rojina Villegas, concibe al Contrato como "un acto jurídico plurilateral que tiene por objeto -- crear o transmitir, derechos y obligaciones reales o personales".

Es un acto jurídico plurilateral, porque en todo -- contrato se da una manifestación de voluntades, que jurídicamente se llama consentimiento, es decir, concordancia de dos o más voluntades⁽³⁾.

También define al convenio en strictu sensu "como a un acto jurídico plurilateral que tiene por objeto modificar o extinguir obligaciones y derechos".

ELEMENTOS DEL CONTRATO

Al respecto, precisaremos cuáles son los elementos que forman al Contrato en general, para después avocarnos específicamente sobre el Contrato de Transferencia de Tecnología.

En relación a lo anterior, el Maestro Nestor de --
Buen, nos dice:

"Que un elemento es algo que forma parte integrante del mismo contrato y en cuya ausencia no podría concebirse su existencia". (4)

Se sostiene que hay elementos indispensables para la existencia del Contrato, o sea se necesita de elementos que le den validez. Si falta alguno de estos elementos no existirá el otro, ya que depende cada uno del otro, una vez que se hayan dado estos elementos existirán otros que marca la Ley para que determinados contratos alcancen su plenitud.

Los elementos de validez serán simples presupuestos que hacen factible la normal producción de efectos, que normalmente dan como resultado el acuerdo de voluntades -- por sí, respecto de un objeto posible. Hay autores, que denominan a este tipo de elementos como requisitos, aunque las modalidades que establece la Ley a los Contratos, no afectarán su validez.

Por lo tanto, los contratos se perfeccionan cuando existe el consentimiento y el objeto, ya que las consecuencias de un acuerdo de voluntades funcionan en forma autónoma.

El Código Civil vigente para el Distrito Federal, -
distingue entre los elementos que son necesarios para la -
existencia de un Contrato, y los que son necesarios para -
la validez del mismo.

El artículo 1794 del citado Código, establece que -
para que un Contrato exista debe haber:

1. Consentimiento
2. Objeto, y
3. En algunos casos la solemnidad

El artículo 1795 del mismo ordenamiento legal, seña-
la los casos en que el Contrato puede ser invalidado y son:

1. Por incapacidad legal de las partes o de una de -
ellas,
2. Por vicios del consentimiento,
3. Por su objeto, su motivo o fin sea ilícito,
4. Porque el consentimiento no se haya manifestado -
en la forma en que la ley establece.

Por lo que haciendo una interpretación a contrario -
sensu, se obtienen los elementos de validez que son:

1. Capacidad de las partes,
2. Circunstancia de encontrarse el consentimiento --
exento de vicios,

3. La licitud del objeto, motivo o fin, y
4. Forma legal.

Finalmente, señalaremos a los que se les ha denominado como elementos accidentales y son:

1. Modalidades que suelen establecer,
2. Condición y término.

A continuación haremos un breve análisis de los elementos.

CONSENTIMIENTO: Se definido como "el acuerdo de voluntades exteriormente manifestadas para la creación y transmisión de obligaciones y derechos". (5)

También se ha definido como "el acuerdo de dos o más voluntades tendientes a la producción de efectos de derecho, siendo necesario que esas voluntades tengan una manifestación exterior".

De esta forma, el consentimiento será el elemento principal de todos los contratos, es regulado como norma fundamental del contrato, porque viene a hacer la conjunción de voluntades para crear derechos y obligaciones para las partes.

Asimismo, se desprende que para que se dé el consentimiento deben concurrir dos o más voluntades, o sea que no basta con que una voluntad se emita, sino que habrá de intervenir una o varias voluntades más que se combinen, para que surjan plenamente el consentimiento.

Por lo que al manifestarse la voluntad no debe existir ninguna duda de su alcance, porque puede darse el caso de que exista una discrepancia entre la voluntad interna y la voluntad declarada, en este caso surgirá una inseguridad jurídica.

Para la integración de este consentimiento se dan -- dos operaciones, una aceptación, una parte ofrece a otra un negocio determinado y la otra está de acuerdo y acepta el -- negocio, así se conforma el consentimiento.

En relación a lo anterior, el Código Civil, establece: "si los términos de un Contrato son claros y no dejan dudas sobre su intención, se estará al sentido literal de -- sus cláusulas, más si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá, ésta, sobre aquellas.

Asimismo, se prevé el caso en que no puede saberse cual fué la intención o la voluntad de los contratantes y -- entonces el contrato será nulo.

Ahora bien, el citado Código protege únicamente derechos de terceros y no del contratante perjudicado por la -- discrepancia entre la voluntad real y la voluntad declarada, ya que en este caso se podrían causar notables perjuicios -- que redundan en el principio de la buena fe contractual. (6)

Luego entonces, el Contrato se forma en el momento en que la aceptación se declara, de cualquier modo, se dirige al oferente y llega al solicitante.

Cabe señalar, que el consentimiento puede ser de dos tipos: Tácito y Expreso.

TACITO: Es la manifestación indirecta de la voluntad, inferida de hechos reveladores de esa voluntad.

EXPRESO: Es la manifestación verbal o escrita, que -- también puede exteriorizarse por medio de signos y gestos -- inequívocos.

OBJETO: Es el segundo elemento del acto jurídico. -- Por su importancia, analizaremos algunas definiciones que -- ha intentado explicar.

El Maestro Gutiérrez y González sostiene: "es objeto la creación o transmisión de derechos y obligaciones. Este es el objeto directo del contrato, es decir, el objeto inmediato de crear o transferir derechos u obligaciones".

El Maestro Rogina Villegas, al hablar de los elementos esenciales del acto jurídico sostiene:

"En los actos jurídicos debemos distinguir un objeto directo y a veces un objeto indirecto".

El objeto directo consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir, derechos u obligaciones, y el indirecto no se presenta en todos los actos jurídicos, pero lo encontramos sobre todo en los contratos y en los convenios.

De lo anterior, podemos concretar que el objeto de los actos jurídicos pueden ser directos o indirectos.

El objeto directo en el contrato, consiste en crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones y el indirecto en dar, hacer y no hacer, referida a la conducta del deudor.

El Dr. Guitrón Fuentesvilla, sostiene ... que el segundo elemento de existencia en el acto jurídico, es el objeto y que su obligación es dar, hacer y no hacer.

El objeto, tratándose de dar alguna cosa, debe satisfacer tres posibilidades: ser física o jurídicamente posible, es decir no haber leyes naturales o normas jurídicas que impidan su realización.

La jurídica, se refiere a que el objeto debe ser de terminado o determinable en cuanto a su especie. Erróneamente se ha interpretado a la posibilidad jurídica, como situación en la cual, el objeto deba otorgarse conforme a la Ley. Como tercera característica del objeto es que debe estar en el comercio. La ley y la naturaleza determinarán cuales bienes están fuera del comercio.

En el Código Civil vigente para el Distrito Federal, se estipulan claramente las reglas a seguir con respecto - al objeto y dice:

Son objeto de los contratos:

- I. La cosa que el obligado debe dar;
- II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

En relación al objeto, concretamos que el objeto de be ser posible o sea compatible con las leyes de la naturaleza y con alguna norma jurídica, es decir, que el objeto debe existir dentro de la naturaleza o que pueda llegar a existir, que sea determinado o determinable en cuanto a su especie y que esté en el comercio, debe ser lícito conforme a las leyes y las buenas costumbres; a contrario sensu - un objeto ilícito dentro de un contrato lo anula de pleno derecho.

La Doctrina hace la distinción entre el objeto directo o indirecto.

OBJETO DIRECTO.- Es la creación o transmisión de derechos y obligaciones.

OBJETO INDIRECTO: Se traduce en las obligaciones y derechos que como consecuencia jurídica crea o transmite un contrato.

El contrato se resuelve siempre en cosas o servicios, se tiene por objeto una abstención o una prestación y ésta consiste en dar o hacer.

FORMAS: Es la manera de expresar la voluntad y es por reglamento general por escrito, aquí aparece la llamada solemnidad y su importancia radica en que deben revestirse de una forma determinada para que el contrato sea válido y esa forma generalmente está establecida por la ley.

La solemnidad, "es el conjunto de elementos de carácter exterior, sensibles, que se rodean o cubren a la voluntad de los que contratan porque la ley lo exige para la existencia del acto". (7)

CAPACIDAD: "Es la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y de deberes y hacerlos valer". Este, es sólo

un elemento que se requiere para la validez del Contrato.

En el Derecho Mexicano, han sido reguladas dos tipos de capacidad, que son la Capacidad de Goce y de Ejercicio.

CAPACIDAD DE GOCE: Es la aptitud que permite a las personas que pueden ser titulares de derechos y obligaciones.

CAPACIDAD DE EJERCICIO: Es la aptitud que permite a las personas que pueden ejercitar derechos y obligaciones de que son titulares, personalmente.

CONTRATO DE TRASPASO TECNOLÓGICO

Una vez que hemos analizado lo que es Contrato, hablaremos de un Contrato específico con respecto a la Transferencia de Tecnología.

DEFINICION: Contrato de Traspaso Tecnológico, interpretando alguna de las definiciones que da la Doctrina Civil, que citamos anteriormente, será un acuerdo de voluntades por el cual dos o más personas físicas o morales, que persiguen fines distintos, adecuados a la Ley, se comprometen a transmitir inmediata, diferida, temporal o permanentemente, derechos y obligaciones que tienen una natura-

leza específica, que es la Tecnología, ya sea patentada o de libre disposición.

Con esta definición, no tratamos de dar una definición esencial, sino únicamente una explicación en el sentido de cómo y por qué utilizaremos la expresión de Contrato de Traspaso de Tecnología.

Como ya explicamos anteriormente, todos los contratos necesitan de un acuerdo de voluntades, es decir la manifestación de dos o más voluntades para perfeccionarse y producir o transmitir obligaciones o derechos, siendo el consentimiento un elemento esencial del contrato.

De esta manera, un contrato de Traspaso Tecnológico, necesita para perfeccionarse de un consentimiento mutuo; - aún cuando en la práctica dicho contrato parece más bien - un llamado guión administrativo o contrato de adhesión.

Por lo tanto, un acuerdo de voluntades se realiza - obviamente entre dos o más personas, ya sean físicas o mo- rales, pero en este caso, la mayoría de estos contratos se celebran entre personas morales, es decir, que generalmen- te las empresas o corporaciones establecidas nacionales o extranjeras celebran estos tipos de contratos. Esto resul- ta claro ya que generalmente se transfiere tecnología en - un país a otro que no la tiene.

Asimismo, cada una de las partes que intervienen en la celebración de un contrato de traspaso tecnológico, tiene un fin diferente, porque una parte, al vender su tecnología, obtiene un provecho de una venta, sin ningún esfuerzo adicional, y la otra parte, podrá aprovechar esa tecnología, para incrementar su producción que va dirigida al mercado. Lo que significa que dichas partes persiguen fines distintos por ser de diferente nacionalidad, y además porque están sujetas a la regulación específica de su país y porque no guardan entre sí una relación de igualdad, sino de desigualdad, porque lógicamente el que otorga la tecnología cuenta con más y mejores recursos técnicos, financieros y humanos que el receptor de la tecnología; razón por la cual recurre, a conocimientos o maquinaria, en su caso para salir del subdesarrollo en que se encuentra.

También, podemos mencionar que la Ley restringe la voluntad de los contratantes, imponiéndoles una regulación jurídica específica, que deben acatar ambas partes, pues de lo contrario el contrato quedaría viciado de nulidad.

Por otro lado, las partes contratantes se comprometen a transmitir inmediata, diferida, temporalmente o permanentemente derechos y obligaciones.

Transmisión inmediata, se entiende por éste, cuando el Contrato se agota en el momento de su celebración, son

de ejecución instantánea, como serán los convenios por los cuales se ceden la marca o patente, en este caso, el contrato también es permanente.

Transmisión diferida, se da cuando se perfecciona el contrato y no concluye en ese momento, sino que las partes acuerdan un tiempo posterior y se obligan a hacerse -- prestaciones continuas o periódicas, en este caso, podemos agrupar los Contratos que tienen por objeto el otorgamiento y suministro de conocimientos técnicos, asistencia técnica y los de provisión de ingeniería básica y/o de detalle, señalados en los incisos g), h) e i) del artículo 20 de la Ley Sobre el Control de Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Transmisión Temporal, se perfecciona cuando se concede el uso y explotación de un derecho a cambio de una -- obligación en el tiempo posterior, como podría ser la Licencia de Uso de Marcas y Patentes, señalados en los incisos a) y b) de la citada Ley.

Los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en un Contrato de Traspaso Tecnológico, tienen una naturaleza específica que en este caso es la tecnología, -- que viene siendo uno de los puntos importantes y delicados de nuestra época, no sólo por lo que representa sino por -

lo que puede significar. En el capítulo anterior del presente trabajo me permití dar una definición exacta sobre lo que es Tecnología.

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE TRASPASO TECNOLOGICO

Este tipo de contrato, lo podemos encuadrar dentro de las clasificaciones del Derecho Común, por ser Bilateral y Oneroso.

1) **BILATERAL:** Porque produce obligaciones recíprocas, como pueden ser proporcionar los conocimientos técnicos y la otra tendrá que pagar un precio por los mismos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que en algunos casos el traspaso tecnológico sea gratuito, sin que exista la obligación de una de las partes de pagar una remuneración por lo que recibe, lo cual implica una problemática que comentaremos más adelante.

2) **ONEROSO:** Conmutativo, ya que se celebra para utilidad recíproca y los provechos y gravámenes son ciertos desde que se celebra el contrato.

Los contratos de naturaleza gratuita, generalmente se celebran entre empresas en las que existen una relación de capital, es decir, por ejemplo, cuando la casa matriz le

interesa que su filial se encuentre en mejores condiciones de competencia, y así poder obtener mejores utilidades que redundará en beneficio de la otorgante, que a su vez es propietaria de una parte o la mayoría del capital social de la receptora de la tecnología.

Según el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, uno de los contratos más frecuentes que se celebran gratuitamente suele ser el contrato de Licencia de Uso de Marcas, que obedece a interés de tipo económico del propietario de la marca, que existe en el acreditamiento de la marca fuera de su mercado común, lo que representa un incremento en el valor de dicha marca, también son gratuitos por la relación de capital entre empresas, o porque la empresa que utiliza la marca tiene celebrado otro contrato que implique remuneración y que se relacionen con el uso de dicha marca.

Asimismo se suelen otorgar los Contratos de Licencia de Uso de marcas en forma gratuita, por la regulación fiscal de la materia, ya que los pagos por concepto de regalías se gravan en forma distinta.

La explotación de Patentes o Certificados de Invención de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales y la Publicidad, están sujetas a una tarifa del 42% sin deducciones, sin embargo, cuando se trata de Asistencia Técnica, puede -

aplicarse la tarifa del artículo 156 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, después de deducir los gastos incurridos en la generación de la regalía a pagar el 21% sobre el total bruto de la regalía, sin deducción de gastos. Por ello, le conviene más a las empresas pagar el 21% que el 42% sin deducciones.

En relación a lo anterior, podemos decir que la gratitud de los Contratos de Traspaso Tecnológico, lleva consigo una compensación oculta o implícita en favor de la parte otorgante.

3) FORMAL: Porque para su perfeccionamiento la Ley de Transferencia de Tecnología exige una determinada forma lidad, que viene siendo en este caso la forma escrita, ya que la Ley de la Materia en su artículo 2o. ordena la inscripción de los documentos, en los que conste los actos jurídicos que en el mismo se enumeran, esto lleva implícito el hecho de que estos actos consten por escrito.

4) NOMINATIVO: Toda vez que es objeto de una reglamentación legal, que es la Ley Sobre el Registro de la Transfcrencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, en algunos casos la Ley de Invenciones, como supletorios el Código Civil y el Código de Comercio.

5. DE EJECUCION SUCESIVA: porque las obligaciones se van ejecutando de momento a momento, según avanza la vigencia del Contrato.

Con respecto de este punto, existen dos figuras de Contrato contemplados por la Ley de Invenciones y Marcas, que son objeto de Inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y son la Cesión de Derecho de Marcas y Patentes, estas figuras son de Ejecución Instantánea, porque el convenio se agota en el mismo momento en que éste se ejecutó.

6. MIXTO O COMPLEJO: Ya que se señalan prestaciones que corresponden a diversos tipos de contratos en uno solo, cuando éstos pueden existir de manera separada. Esto obedece el hecho de que la Tecnología se transmite en paquete o globalmente y se utiliza varios elementos, marcas, patentes, conocimientos técnicos, asistencia técnica, etc., pero todas dirigidas a un fin común, la producción.

7. INTUITE PERSONAE: Toda vez que se celebra tomando en cuenta como un motivo determinante de la voluntad, la identidad de las partes o sus características específicas.

8. MERCANTIL: Ya que las partes que lo celebran tienen carácter de comerciantes, porque se realizan con el --

propósito de lucro y además implica la realización de Actos de Comercio. (8)

9. DEFINITIVO: Porque se agota al celebrarse sin necesidad de celebrar un Contrato preparatorio.

Podemos decir que el Contrato de Traspaso Tecnológico es un contrato que aparentemente se adecúa a las características antes mencionadas, sin embargo, debemos concluir - en cuanto a su naturaleza jurídica que se trata de un acto o acuerdo de voluntades muy especial porque el objeto de este es la transmisión de conocimientos técnicos sobre una materia en especial, porque es cierto que podemos recibir maquinaria, pero ésta de nada serviría sino la recibimos en condiciones y forma para manejarla y así obtener utilidad - en su manejo.

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRASPASO TECNOLÓGICO

1. ELEMENTOS PERSONALES, encontramos:

a) El proveedor, que es quien trasmite los conocimientos o realiza cualquiera de las actividades que implica el traspaso tecnológico en los términos que ya definimos.

2. ELEMENTOS MATERIALES, objeto:

a) La remuneración regalía que cubre el licenciataria

o receptora.

b) Los conocimientos, diseños, planos, instrucciones, asistencia, derechos, etc., que constituyen el objeto del mismo de la transferencia y obligación del licenciante u otorgante.

B) ALCANCE DE LOS CONTRATOS

Regularmente en esta parte del contrato como ya mencionamos anteriormente, suele hacerse una descripción detallada de los componentes de la transferencia, por ejemplo, que tipo de asistencia es la que se va a prestar, qué marcas o patentes se van a transferir, etc.

Además, se debe precisar en qué campo se aplicará dicha tecnología transferida, asimismo, se especificará el territorio de manufactura y/o de ventas y si dicho territorio concedido goza o no de exclusividad.

Cuando el contrato en cuestión involucra el uso de patentes y marcas es conveniente incluir ciertas cláusulas al respecto, en las que se establezca la forma en que se llevará a cabo dicho usufructo, al igual se mencionará las medidas que deberán tomar conjuntamente ambas partes en caso de violaciones a dichas patentes o marcas, etc.

INNOVACIONES Y MEJORAS

Con respecto a este punto, y al uso constante que se le da a la tecnología, es frecuente que el usuario llegue a introducir nuevas mejoras al producto con el fin de adecuarlo a sus necesidades. Estas innovaciones resultan ser en ocasiones de gran valor, independientemente de que pueden ser o no patentables.

El adquirente por su parte puede y es muy conveniente que establezca en dicho contrato la obligación del proveedor de transmitirle futuras mejoras a dicho contrato ya que es muy posible que durante la vigencia del contrato dicho proveedor mejore su tecnología, por lo que es conveniente preveer dicha capacidad creadora.

SUMINISTRO DE INFORMACION, ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION DE EMPRESAS

De acuerdo al tipo de elementos que integran un contrato, puede dedicarse un capítulo específico para cada uno de ellos, sin embargo, a continuación mencionaremos algunos de estos aspectos.

Cuando un contrato incluye suministro de información, se deberá hacer referencia básicamente, a las medidas que - deberá tomar el receptor para evitar la difusión de dicha -

información, también se deberá especificar el tiempo que debe durar dicha confidencialidad y las garantías que se otorgan en cuanto a la veracidad, exactitud y resultado de lo transmitido. Cuando se trata de asistencia técnica, lo usual será incluir cláusulas referentes a entrenamiento de personal, diseño de servicios de ingeniería, servicios tecnológicos, comerciales, de administración y operación de empresas, servicios de planeación, investigación y desarrollo.

Por otro lado, podrá existir otras fases de acuerdo a los fines que persigan las partes contratantes, como pueden ser la de producción y, en relación con ella, la de control de calidad, volúmenes de producción, etc. La fase de comercialización, en la que se involucran temas tales como vías de distribución, importaciones y exportaciones, precios de venta y reventa, etc.

COMPENSACION, PRECIO, REMUNERACION, REGALIA, CUOTA

Son algunos de los términos con que se conoce el cargo u obligación de la parte receptora de la tecnología. Como mencionamos anteriormente, existen cargos no monetarios que en forma indirecta producen el mismo resultado, una carga para el receptor y un beneficio para el proveedor.

La forma de pago, quizás más simple es la del "Pago Unico", según la cual, una vez realizada la operación debe desaparecer toda obligación económica para el adquirente, esta clase de arreglos son útiles cuando el receptor tiene un fin claro y preciso y conoce perfectamente lo que está adquiriendo.

Otra forma de pago es el "Pago de Regalías", el cual es más flexible y se calcula de acuerdo a las siguientes bases:

- a) Sobre volúmenes de producción
- b) Sobre ventas
- c) Sobre utilidades

Si la regalía se fija de acuerdo a un porcentaje sobre ventas, habrá dos maneras principales de calcularla sobre precio neto de venta y sobre precio bruto de venta. -- Dentro de este tipo de pago existen algunas modalidades, -- por ejemplo, pago de regalías mínimo, regalías decrecientes, en las que según el volumen de la producción o el correr del tiempo atenuarán los porcentajes sobre los cuales se calcula el pago; regalías máximas, en las que puede fijarse un límite en números absolutos, tanto en volumen de producción como en el de pagos, por lo que la base sobre porcentaje deja de operar.

Además, existe otra fórmula llamada "Cuotas Fijas", éstas pueden ser anuales, por cuotas de producción, por paquete tecnológico transferido, etc.

En consecuencia, cada fórmula de pago puede aplicarse independientemente en combinación con otras, sin embargo, el éxito de una operación de esta naturaleza dependerá de gran forma de determinación de estas fórmulas de acuerdo a los fines que se persiguen.

Con respecto a los "Pagos" deberá establecerse el tipo de moneda que se usará para su cumplimiento, para lo cual podrá usarse la moneda de alguna de las partes o bien una tercera distinta, debiéndose incluir el tipo de cambio al que hace la operación y un sistema de ajuste en caso de variaciones.

Los aspectos finales del Contrato pueden constituirse por separado o no, dependiendo del énfasis que se les requiera dar, por ejemplo: en caso de incumplimiento de alguna cláusula, cuál será la sanción, cuando se considera doloso o culposo, etc., en esta parte final del Contrato -- igualmente se establecen la vigencia del Contrato, causas de determinación, etc., que más adelante comentaremos más en detalle.

Finalmente para derimir controversia, se establecerán reglas de interpretación y la forma de establecer el arbitraje y cumplimiento de los laudos.

C) DURACION DE LOS CONTRATOS

La vigencia de un contrato debe ser definida cuidadosamente en la etapa inicial de las negociaciones, tomando en cuenta el entrenamiento y otros programas relacionados, por lo cual un punto importante de esto será limitar los pagos al tiempo más corto posible, pero aunque esto parece ventajoso para el receptor, se debe aclarar que la duración del contrato, nunca deberá ser más corta que el tiempo necesario para absorber completamente el Know How adquirido. En cambio, el proveedor normalmente preferiría un periodo tan largo como sea posible, porque sus ingresos por regalías normalmente aumentarían con el incremento de la producción a la vuelta de los años.

Por lo regular los contratos establecen un periodo mínimo de regalías de cinco años y máximo de diez años dependiendo desde luego de la naturaleza de la tecnología; - si este periodo fuera muy corto, el proveedor puede presionar por una regalía más alto o un pago inicial mayor.

Como ya mencionamos anteriormente, por parte del adquirente el periodo debe mantenerse lo más corto posible, - tomando en cuenta lo siguiente:

a) Que el periodo sea lo suficientemente efectivo para que su planta absorba eficazmente la tecnología adquirida.

b) Que el receptor no tuviera que depender del proveedor mediante la asistencia técnica, después de haber expirado el plazo del contrato.

c) Que la vigencia de cualquier patente vinculada al contrato, esté en relación con la vigencia del mismo, con respecto a este punto, es conveniente aclarar que el receptor se debe asegurar si hay patentes involucradas en la -- transferencia del Know-How, que la vigencia de dichos patentes no cree problemas después de que el contrato ha expirado, por lo que dicho acuerdo de transferencia de tecnología, deberá incluir claramente el arreglo ante las partes, en lo referido al periodo restante de la vigencia de la patente.

En algunos casos, el proveedor puede renunciar a sus derechos de patente o bien reducir el pago de regalías, pero es conveniente analizar la situación antes de negociar - el contrato, para que el receptor esté conciente de esta si tuación.

TERMINACION DE LOS CONTRATOS DE TRASPASO TECNOLÓGICO

Un contrato de transferencia termina normalmente después de que el periodo para el que fué previsto expira, pero también puede finalizar por cualquier violación seria, - es necesario especificar cuales, o por alguna causa especial; como la bancarrota de alguna de las partes, para lo anterior, es recomendable hacer una lista de dichas situaciones.

En contratos de Know How, que contemplan el pago de regalías en formas continúa para el proveedor, éste espera que la capacidad de producción aumente tan rápido como sea posible, por lo cual, si en un lapso de tiempo la producción es mucho más baja de lo esperado, el proveedor puede preferir dar por terminado el contrato, incluyendo con anterioridad una cláusula para este propósito. Por lo tanto, el receptor mexicano se debe asegurar que las condiciones previstas sean justas y que si se estipula que en el momento de terminar el contrato, ya sea por la causa anterior o bien por otras; el proveedor deberá dar un lapso razonable al adquirente, para que este devuelva la información técnica, y que esto no afecte sus intereses de manufactura después de tal expiración.

RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE TRASPASO TECNOLÓGICO

En los contratos de transferencia de tecnología, la renovación es incorporada a menudo, por las partes como -- una cláusula opcional, ya que por lo regular el receptor -- encuentra necesario renovar el acuerdo, por la misma tecnología y técnica.

Por esta razón, si es conveniente incluir dicha -- cláusula de renovación especificando, que en el caso de -- nuevos desarrollos tecnológicos o innovaciones técnicas, -- se renovará dicho contrato.

Por otro lado, el RNTT, acepta contratos que establecen prórroga automática por períodos determinados, pero limita su inscripción a un determinado lapso que cubra la primera prórroga automática, de esta manera el receptor, -- al final de este periodo está en posibilidad de renegociar los términos del contrato, para ajustarlo a nuevas condiciones y para que el Registro pueda evaluar la prórroga -- del acuerdo preexistente o el nuevo contrato que se someta a su consideración.

Podemos apreciar que el Registro con fundamento en la fracción III del artículo 16, limita los efectos de la inscripción a un periodo determinado, al final del cual, -- si las partes desean continuar la relación contractual, --

tienen que presentar de nueva cuenta el documento para que se resuelva si es procedente su inscripción. (9)

D) OTROS PUNTOS ESENCIALES DE LOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA

MONEDA DE PAGO

Es importante aclarar en el contrato la moneda en la que se van a efectuar los pagos, y determinar el valor en términos de convertibilidad, ya que si lo anterior no se especifica claramente, existe la probabilidad de una variación considerable entre lo estimado y los pagos que pueden resultar de la devaluación o revaluación de cualquier moneda, para lo cual el receptor se debe asegurar de que cualquier pago acordado no difiera demasiado en el momento de efectuarlo, de lo establecido previamente en el contrato; para lo que es conveniente incluir en el acuerdo determinada tasa de convertibilidad entre la moneda local y la moneda en que debe efectuar los pagos.

IDIOMA

Es necesario definir el idioma del texto del contrato y el idioma en el cual se van a proporcionar los detalles complementarios de la tecnología adquirida, por lo que recomendamos que sea el idioma del receptor, si es

nuestro caso utilizaremos el español o castellano, o bien un idioma de fácil acceso como lo es el inglés. Cuando el contrato se hace constar en idioma distinto al nuestro, -- hay que presentar una traducción.

Las traducciones deben realizarse por peritos autorizados por el Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, la Procuraduría de Justicia del propio Distrito, la Procuraduría General de Justicia de la República, el Tribunal Fiscal de la Federación o las Secretarías de Hacienda y Crédito Público o de Relaciones Exteriores. (10)

INFORMACION E INSPECCION

Cuando los contratos de Know-How impliquen pago de regalías en forma continua, normalmente el proveedor trata rá de obtener acceso a la planta de receptor al libro de ventas y cualquier otra información relacionada con el -- contrato.

Existen otros casos en las que también el proveedor tendrá interés en tener acceso a la planta de manufactura y a las instalaciones en operación del receptor, todas estas situaciones, se deben especificar con toda claridad en el contrato, para prevenir cualquier clase de abuso por -- parte del proveedor.

ENTRENAMIENTO

El adiestramiento del personal local o del receptor es una situación extremadamente importante, ya que un programa bien planeado de entrenamiento es esencial para la absorción adecuada de la tecnología adquirida.

Por esta razón, el entrenamiento del receptor así como el de la planta del proveedor, o en cualquier unidad extranjera de manufacturación, debe tratarse cuidadosamente, definiendo las descripciones de trabajo, lugar de dicho entrenamiento, número de empleados del adquirente que van a ser entrenados o capacitados, periodo del entrenamiento, costos de alimento y alojamiento, costo del viaje, con el objeto de seleccionarlos. Para que de esta manera se aproveche al máximo dicho entrenamiento, reduciendo de ser posible, los costos para el receptor mexicano.

E) MODELO DE UN CONTRATO DE TECNOLOGIA

CONTRATO / CONVENIO / ACUERDO

DE

(LICENCIA / ASISTENCIA TECNICA / MARCAS / PATENTES)

CONTRATO/CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, que celebran por una parte _____ una compañía organizada existente bajo las Leyes de la República Mexicana

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

con domicilio en _____ (en adelante referida como LICENCIATARIO O RECEPTORA) representada por _____ y por otra parte _____ una corporación organizada y existente bajo las leyes de _____ cuyo domicilio es _____ (en adelante referida como LICENCIANTE O PROVEEDOR).

D E C L A R A C I O N E S

1.- El "LICENCIATARIO O RECEPTOR" declara tener interés y deseo de obtener los conocimientos técnicos necesarios para diseñar y construir una planta para fabricar _____ cuyos conocimientos están en posesión del "LICENCIANTE O PROVEEDOR".

2.- El "LICENCIANTE O PROVEEDOR" declara poseer los conocimientos técnicos, experiencia suficiente para diseñar y construir una planta productora de _____ y ha adquirido los conocimientos técnicos y experiencia para la manufactura de los productos objeto del contrato.

3.- Considerando que tanto el LICENCIATARIO como el LICENCIANTE están de acuerdo con las condiciones y términos que se contienen en este contrato de Transferencia de Tecnología otorgan las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

Definición del producto industrial, cuya fabricación,

diseño y prueba constituyen el objeto de este Contrato.

a) El término producto industrial incluye además -- del propio producto, los componentes principales, componentes auxiliares, parte de repuesto, procedimientos para la obtención del producto, así como la asistencia técnica que se requiera (Know-How).

b) El alcance del objeto de este contrato en cuanto a la fabricación, diseño, pruebas y mantenimiento del producto industrial comprende cualquier cambio y modificación formal del mismo que sea obvio para un experto en la materia.

c) El objeto del contrato estará referido, exclusivamente en cuanto a su aplicación, de acuerdo al sector -- que le corresponde (naturaleza jurídica del producto).

SEGUNDA: TERRITORIO (EXCLUSIVIDAD)

El LICENCIANTE otorga al LICENCIATARIO el exclusivo no exclusivo derecho de vender los productos materia de esta licencia en el territorio mexicano, y en todos los de-- más países; exceptuando el lugar donde el LICENCIANTE hu--biese celebrado contratos de licencia exclusiva para fabricar y/o vender (aquí se anexa una lista de los países en - los cuales el LICENCIATARIO no está autorizado para vender los productos materia de esta licencia).

TERCERA: ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA PROPORCIONADA
POR EL LICENCIANTE

a) A petición del LICENCIATARIO, el LICENCIANTE co-

municará a ésta toda la información sobre la fabricación, diseño, prueba y mantenimiento del producto industrial objeto de este contrato.

b) La información a que se refiere el inciso anterior será la siguiente (descripción detallada) y ésta podrá ser ampliada y corregida por acuerdo de ambas partes.

c) Dentro de los _____ días siguientes a la entrada en vigor de este Contrato, el LICENCIANTE proporcionará al LICENCIATARIO la documentación e información técnica descrita en el párrafo anterior.

d) En caso de cualquier otro adicional diverso del objeto de este Contrato deberá formularse por escrito en un nuevo convenio, en el que los costos y condiciones se convendrán con base en este Contrato.

Entre los trabajos señalados en el párrafo anterior pueden incluirse los siguientes:

- 1.- La preparación de información que no esté disponible en los archivos del LICENCIANTE.
- 2.- La realización de un desarrollo específico o un diseño especial que sea diferente al objeto del contrato.

e) El LICENCIANTE conviene en suministrar al personal del LICENCIATARIO, entrenamiento ya sea en las instalaciones del LICENCIANTE o del LICENCIATARIO por periodos definidos de común acuerdo.

El entrenamiento se prolongará de tal forma que se asegura la transferencia de la fabricación, diseño, pruebas, mantenimiento, etc., del producto industrial objeto de este contrato. Dicho entrenamiento se realizará a costa del LICENCIATARIO o del LICENCIANTE según se convenga, quien también se hará cargo de los costos del viaje, viáticos y gastos de alojamiento de las personas que serán entrenadas.

La selección de los candidatos más convenientes para recibir dicho entrenamiento, los cuales deberán contar con los suficientes conocimientos básicos será responsabilidad exclusiva del LICENCIATARIO.

f) El LICENCIATARIO deberá avisar con anticipación (15 ó 30 días) normalmente al LICENCIANTE, acerca del envío de sus candidatos para entrenamiento, detallando el motivo de su visita en cada caso concreto.

CUARTO: MEJORAS

a) El LICENCIANTE se compromete a transmitir al LICENCIATARIO sin costo alguno, toda la información y detalles en relación con cualquier mejora en los procesos y técnicas de manufactura durante la vigencia del contrato; dichas mejoras incluirán nuevas patentes durante la vigencia del contrato.

b) En caso de que se efectúen mejoras, incluyendo nuevas patentes durante la vigencia del contrato, el LICENCIANTE tendrá derecho a todas esas mejoras para lo cual en dicho caso, el LICENCIANTE conviene en recompensar al LICENCIATARIO en términos proporcionales que no --

sean menos favorables al LICENCIATARIO, de aquellos que se proporcionen para el LICENCIANTE bajo este contrato.

QUINTA: PAGOS (Remuneraciones por la tecnología)

La remuneración variará de acuerdo a cada contrato.

SEXTA: FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, sujeto a su inscripción en el RNTT dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro del propio plazo que la Ley establece.

SEPTIMA: MONEDA DE PAGO

Los pagos a efectuarse con motivo de este contrato, serán en moneda nacional.

OCTAVA: VIGENCIA

La duración de este contrato será de _____ años a partir de la fecha de su firma y/o a partir de la fecha en que este contrato entre en vigor y/o a partir de la fecha en que se inicie la fabricación del o de(los) producto (s), objeto del contrato.

NOVENA: GARANTIAS

a) El LICENCIANTE se compromete a que toda la información suministrada y asistencia técnica que se requiera - para llevar a cabo el objeto de este contrato, serán con--

pletos y adecuados con el fin de habilitar al LICENCIATARIO para que pueda utilizar el "Producto Industrial" en su beneficio.

b) El LICENCIATARIO se obliga a realizar todas las acciones razonables y que sean necesarias de su parte para lograr el fin descrito en el inciso anterior.

c) El LICENCIANTE garantiza que la tecnología que deberá proporcionar de acuerdo con este contrato para el diseño y manufactura de los productos materia de este contrato, serán de alto nivel de calidad y estarán completamente de acuerdo con la tecnología que se esté utilizando en los trabajos del LICENCIANTE para una manufactura similar.

d) El LICENCIANTE asume la responsabilidad que surga en el caso de que en el cumplimiento y ejecución de este contrato, se invadan derechos de propiedad industrial de terceros.

DECIMA: PATENTES

a) La transferencia de Tecnología o Know-How, por el LICENCIANTE bajo los términos de este contrato, incluye la concesión al LICENCIATARIO de los derechos de todas o cualquiera de las patentes del LICENCIANTE relacionadas con la tecnología transferida, (aquí deberá anexarse una lista de las patentes que se incluyen en este contrato).

b) El LICENCIANTE deberá durante la vigencia de este contrato, mantener al LICENCIATARIO, a sus agentes, empleados, etc., libre de todo daño e indemnizarlos contra -

cualquier reclamación o riesgo en caso de cualquier violación, supuesta, violación de cualquier derecho de patente de tercera persona en México o en cualquier otra parte, en relación con la manufactura y venta de los productos materia de esta licencia.

c) El LICENCIANTE durante la vigencia de este contrato se hace responsable de los daños que puedan sucederle al LICENCIATARIO, cuando éstos sean resultado directo de una violación o cualquier derecho de patente de terceras personas en su país de origen, siempre que estos daños se refieran a la tecnología transferida objeto de este contrato.

d) En caso de cualquier reclamación, el LICENCIATARIO informará inmediatamente de dicha reclamación, y el LICENCIANTE y el LICENCIATARIO atenderán conjuntamente todas las negociaciones, disputas y procedimientos legales, si -- los hay, en relación a los mismos.

e) El LICENCIANTE deberá reembolsar al LICENCIATARIO dentro de los días siguientes al recibo de las reclamaciones y acompañando los documentos necesarios, cualquier suma que el LICENCIATARIO tenga que pagar a cualquier tercero como resultado de los procedimientos legales antes señalados, incluyendo todos los gastos y honorarios de dichos procedimientos.

f) El LICENCIANTE, también se obliga a defender al LICENCIATARIO contra cualquier reclamación de terceros en conexión con las patentes del LICENCIANTE, relativas a los productos, materia de esta licencia y deberá indemnizar al LICENCIATARIO contra cualquier gasto que se derive en dicha defensa.

DECIMA PRIMERA: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

El LICENCIATARIO está autorizado al uso de nombres comerciales _____ registrados por el LICENCIANTE para los productos materia de esta licencia, en las ventas dentro del país o para exportación, o ventas internas y exportaciones durante la vigencia de este contrato (deberá fijarse el nombre comercial).

DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

El LICENCIATARIO se obliga a mantener durante la vigencia de este contrato, todos los diseños, dibujos, información y conocimientos técnicos (Know-How), proporcionados por el proveedor bajo estricta confidencia y no deberá divulgarlos a excepción de lo que normalmente se requiera para la venta y uso de los productos materia de este contrato.

El LICENCIATARIO impondrá la obligación estricta a su personal de no divulgar los conocimientos técnicos objeto de este contrato durante la vigencia del mismo.

DECIMA TERCERA: SUB-LICENCIAMIENTO

El LICENCIATARIO podrá o no, durante la vigencia de este contrato transferir o sub-licenciar los conocimientos técnicos (Know-How) que obtenga como consecuencia del mismo a otra empresa nacional o extranjera, sino únicamente mediante autorización expresa del LICENCIANTE.

DECIMA CUARTA: LEGISLACION APLICABLE

Este contrato será interpretado y deberá regirse --

por las Leyes de México.

DECIMA QUINTA: IDIOMA

Este contrato será redactado en idioma inglés y en español y el texto del inglés deberá considerarse como el original.

DECIMA SEXTA: POSIBILIDAD DE CESION

Este contrato no podrá cederse por ninguna de las partes sin el consentimiento previo y por escrito de la contraparte, y los sucesores legales deberán cumplir con las obligaciones contraídas originalmente en este contrato.

DECIMA SEPTIMA: LICENCIATARIO MAS FAVORECIDO

El LICENCIATARIO se compromete, que en caso de celebrar un contrato de transferencia de tecnología relacionado con el objeto de este contrato, en condiciones más favorables que las establecidas en éste, dichas condiciones se extenderán al LICENCIATARIO de este contrato, por el resto del tiempo que esté en vigor.

DECIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR

El cumplimiento de este contrato estará sujeto a fuerza mayor.

DECIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO Y DERECHOS POSTERIORES AL MISMO

A) Este contrato terminará al expirar su duración, a menos de que las partes acuerden su prórroga y obtengan la autorización correspondiente de la SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

B) En caso de quiebra, liquidación, insolvencia o cesión, y a beneficio de los acreedores de cualquiera de las partes, al contraparte podrá dar por terminado este contrato, mediante aviso por escrito, hecho con _____ días de anticipación a la fecha de terminación.

C) Cuando alguna de las partes fallara en solucionar cualquier omisión de importancia con relación de las obligaciones contraídas en este contrato dentro del plazo establecido (noventa días normalmente), la contraparte podrá dar por terminado el contrato inmediatamente, pudiendo ejercitar una acción por los daños y perjuicios que ha sufrido como consecuencia del incumplimiento.

VIGESIMA: ARBITRAJE

Todas las controversias que surjan con motivo de la ejecución o interpretación de este contrato deberán someterse a un consejo formado por tres árbitros, uno nombrado por el LICENCIANTE, otro por el LICENCIATARIO y otro que nombrarán ambas partes de común acuerdo. Dicha junta resolverá los problemas sin formalidades en el procedimiento y con apego a la equidad y la justicia y su fallo será inapelable; dicha junta de árbitros tendrá su sede de preferentemente en México, D.F.

VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA

Todas las notificaciones y correspondencia que se dirijan las partes con motivo de este contrato serán en español y a los domicilios señalados por ellas en las declaraciones de este contrato.

Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por la parte interesada a la contraparte, por correo certificado y con acuse de recibo.

Este contrato se firma a los _____ días del mes -
de _____ de mil novecientos _____ en
la Ciudad de México, Distrito Federal.

EL LICENCIANTE

EL LICENCIATARIO

TESTIGO

TESTIGO

CITAS BIBLIOGRAFICAS

CAPITULO III

- 1.- Gutiérrez y González, Ernesto. "Derecho de las Obligaciones". 5a. Edición, Editorial José M. Cajica Jr. -- S.A. Puebla, Puebla. México 1973. pág. 125 y 126.
- 2.- Ibidem, pág. 123 y 124.
- 3.- Rogina, Villegas, Rafael. "Derecho Civil Mexicano". Tomo I y II, 3a. Edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1977, pág. 9 y 10.
- 4.- Buen Lozano, Nestor de, "La Decadencia del Contrato", 1a. Edición, Editorial Tipográfica J.V.S., S.A. México 1972. pág. 188.
- 5.- Ibidem, pág. 189.
- 6.- Buen Lozano, De, Op. Cit. pág. 194.
- 7.- Gutiérrez y González, Op. Cit. pág. 241.
- 8.- Ibidem pág. 256.
- 9.- Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Inven^uciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Editorial Porrúa, México 1979. pág. 83.
- 10.- Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit. págs. 84 y 85.

C A P I T U L O I V

TRAMITE LEGAL DE LOS CONTRATOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

- A) SOLICITUD DE REGISTRO
- B) EVALUACION LEGAL
- C) EVALUACION ECONOMICA
- D) EVALUACION TECNICA
- E) RESOLUCION
- F) OBLIGACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, COMO ARBITRO
- G) OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES
- H) RECURSOS

CAPITULO IV

"TRAMITE LEGAL DE LOS CONTRATOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA"

A) SOLICITUD DE REGISTRO

La autoridad aplicadora de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982, lo constituye la Dirección General de Transferencia de Tecnología dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El trámite legal consiste en la recepción, evaluación y emisión de dictamen sobre las solicitudes de inscripción que de alguna forma involucran transferencia de tecnología, tal y como lo establece el artículo 2o. de la Ley de la Materia, y que a la letra dice:

ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, todos los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional, relativo a:

a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;

b) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención;

c) La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales;

d) La cesión de marcas;

e) La cesión de patentes;

f) La cesión o autorización de uso de nombres comerciales;

g) La transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades;

h) La asistencia técnica, en cualquier forma que esta se preste;

i) La provisión de ingeniería básica o de detalle;

j) Servicios de operación o administración de empresas;

k) Servicios de asesoría, consultoría y supervisión cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio;

l) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial; y

m) Los programas de computación.

El inciso a) establece la obligación de inscribir los convenios, contratos que se celebren con motivo de la concesión del uso o autorización de explotación de marcas. Que como anteriormente se comentó se entiende por marca el signo distintivo que permitirá a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de los de la competencia.

De esta manera, cuando el propietario de una marca, concede a otra persona el uso de dicha marca, celebran el convenio respectivo, por lo tanto ese documento debe inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, aunque no se trata de una traslación de dominio.

El inciso b) también establece la obligación de inscribir los convenios o contratos que se celebren con motivo de la concesión de uso o autorización de explotación de patentes, de invención o de mejoras y de los certificados de invención. Entendiéndose por patente como un privilegio -- que se concede al o a los distribuidores, o inventores, para garantizarles su exclusividad de ciertos derechos de inventor concedido por el Estado.

En este caso, la Organización de las Naciones Unidas definió a la patente como "un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas -- que deriven sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o emplear un método o un procedimiento patentado, sin embargo, al término de dicho plazo, el invento patentado se pone a disposición del público en general, o sea que pasa a ser del dominio público. Concepto que analizamos anteriormente.

El inciso c) la concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales.

En este caso, se requiere de una concesión o permiso, siempre y cuando el dibujo o el modelo se encuentren patentados.

El artículo 82 de la Ley de Invenciones y Marcas, se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación y que se le den un aspecto peculiar o propio.

El artículo 83 de la Ley de Invenciones y Marcas dice: se entiende por modelo industrial toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un produc

to industrial, que le de apariencia en cuanto no implique efectos técnicos.

Como ejemplo de este inciso podemos citar el dibujo y modelo de la botella COCA-COLA.

El inciso d) en el caso de que se tratara de una traslación de dominio, como cuando se ceden los derechos de una marca, se tiene la obligación de inscribir el convenio, pero no por disposición de la Ley de Transferencia de Tecnología, sino porque el artículo 141 de la Ley de Inventiones y Marcas así lo establece para que produzca sus efectos legales.

El inciso e) al igual que el inciso anterior, la Ley de Inventiones y Marcas en su artículo 46 contempla la posibilidad de convenios por los que se cedan los derechos de la patente, los cuales también deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, para que surtan sus efectos legales.

El inciso f) la cesión o autorización de uso de nombres comerciales, al respecto, la Ley no la define, sino que señala los requisitos para su autorización.

El maestro Jorge Barrera Graff, en el tratado de Derecho Mercantil señala que de acuerdo con la doctrina "Por nombre comercial en nuestro derecho, se entiende tan

to a la razón social y a la denominación de los empresarios colectivos, como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles".

Su importancia económica y empresarial es que distingue un establecimiento de otro, su función principal es la conservación de la clientela, su protección es que un tercero no pueda utilizarlo.

El inciso g) establece la obligación de inscribir los convenios que se celebren con motivo del suministro de conocimientos técnicos, mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, formación y capacitación de personal.

Estos aunque pueden ser de mucha índole la mayor parte de los casos se relacionan con los procesos de fabricación, que en ocasiones se les identifica como el "Know-How" (el saber como hacer algo), y que en el capítulo segundo lo explicamos ampliamente.

El inciso h) establece la obligación de inscribir los convenios o contratos que se celebren con motivo de la Asistencia Técnica, entendiéndose por este precepto la asistencia que se presta en la producción de bienes y satisfactores.

La Asistencia Técnica se ha definido como "una corriente o flujo continuo de instrucciones, directivas o -- consejos suministrados en la medida en que son requeridos para conducción u operación de un proceso determinado".

Asimismo, se ha definido a la Asistencia Técnica como "aquella por la cual una parte denominada transmisora - de la tecnología o Asistencia Técnica, aporta conocimientos materiales y elementos de carácter técnico y la otra - dé a cambio una remuneración".

En la mayoría de los casos cuando hay suministro de conocimientos técnicos hay asistencia técnica, quedando incluidos en esto los consejos persona a persona, técnico a técnico, el entrenamiento de personal, visitas de técnicos, etc.

El inciso i) establece la obligación de inscribir - los convenios que se celebren con motivo de la provisión - de ingeniería básica y/o de detalle.

Al respecto, la Ley de la Materia ha distinguido entre la Ingeniería Básica y la Ingeniería de Detalle, la diferencia consiste en que la que se denomina Básica, es para la investigación y desarrollo de un producto, estudio - de una planta piloto, condiciones de operación o secuen---cias operativas para fabricar determinado producto. La de

Detalle es para la aplicación de los datos que proporciona la Ingeniería básica, para el diseño, para el equipo necesario de una planta, para la realización de un proyecto industrial, incluye obra civil, instalación eléctrica, instrumentación e instalación de servicios auxiliares.

Por lo general estos servicios no son patentados y pueden abarcar la adquisición de planos para construir equipo, especificaciones de una planta, así como la asesoría para ponerla en marcha.

El inciso j) establece la obligación de inscribir aquellos convenios o contratos que se celebren con motivo de la prestación de servicios de administración y operación de empresas.

El reglamento de la Ley en su artículo 16 define que quedan sujetos de inscripción aquellos actos, convenios o contratos en los que el adquirente delegue al proveedor facultades que afecten la toma de decisiones sobre la dirección de la empresa (servicios de operación o administración).

El inciso k) servicios de asesoría, consultoría y supervisión cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias independientemente de su domicilio.

Estos servicios no implican asistencia técnica, es decir, son servicios independientes de la transferencia de tecnología y su finalidad será la de limitar la intervención extranjera y dar oportunidad a nacionales, ejemplo: campañas de publicidad.

El inciso l) la concesión de derechos de autor que implique explotación industrial.

En este caso, la concesión es temporal para la explotación industrial de una obra de cualquier naturaleza susceptible de ser protegida como derecho de autor, entendiéndose como explotación industrial la actividad que permita obtener un beneficio económico a través de la reproducción de una obra o su aplicación a cualquier objeto comerciable.

El inciso m) los programas de computación.

El reglamento de la Ley en sus artículos 21 y 22 establece:

ARTICULO 21.- Para los efectos previstos en el inciso m) del artículo 20. de la Ley, sólo se requerirán -- inscribirse aquellos acuerdos, en que el proveedor otorgue, en forma directa al adquirente, la facultad de producir, distribuir o comercializar programas de computación.

ARTICULO 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cualquier parte podrá presentar acuerdos relativos a programas de computación ante el Registro para su conocimiento.

De esta manera se proporciona a los interesados - (empresas receptoras u otorgantes de tecnología), la inscripción de sus actos, convenios o contratos con el fin de:

- a) Cumplir con la disposición que marca la Ley de la Materia.
- b) Poder tener acceso a los beneficios fiscales - según su giro de transferencia de tecnología.
- c) Poder solicitar autorización para compra de divisas a tipo de cambio controlado para pago al exterior por concepto de transferencia de tecnología.

La documentación necesaria para solicitar de inscripción del Contrato de Transferencia de Tecnología:

- 1.- Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (original y 4 copias)
- 2.- Cuestionario económico (original y 4 copias)
- 3.- Contrato con firmas autógrafas y traducción - por perito oficial autorizado, cuando el contrato sea re

dactado en idioma extranjero.

4.- En su caso, contrato en idioma extranjero en original con firmas autógrafas o bien fotostática debidamente certificada.

5.- Poder notarial con facultades para actos administrativos otorgado a la persona que firma el cuestionario.

6.- Carta poder a nombre del promovente del contrato.

Dicha documentación deberá ser presentada en el Departamento de Recepción. Satisfechos los requisitos documentales, el Departamento de Recepción identifica los mismos mediante el número de entrada o folio correspondiente, asignándole así mismo un número de expediente; posteriormente se envía al Departamento de Trámite y Control, y de ahí se canaliza a las diferentes áreas encargadas de su evaluación.

- a) Departamento de Evaluación Legal
- b) Departamento de Evaluación Económica
- c) Departamento de Evaluación Técnica

Cuando se trata de CONVENIOS MODIFICATORIOS:

1.- Se dirige un oficio al C. Director General de Transferencia de Tecnología, donde se especifiquen los --

cambios o modificaciones al contrato presentado con anterioridad (original y cuatro copias).

2.- El convenio modificatorio (original y cuatro copias).

3.- Si el contrato está celebrado en idioma extranjero se deberá presentar traducción realizada por un perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia (original y cuatro copias).

4.- Comprobante del pago de derechos correspondiente.

5.- En caso de que la modificación se refiera a un cambio en la contraprestación, presentar el cuestionario resuelto que para efecto elaboró el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

6.- Asimismo, si el motivo de la modificación se refiere a prorrogar la vigencia contractual, también se necesita el cuestionario económico antes aludido.

Cuando se trata de un DICTAMEN PREVIO:

1.- Se presenta escrito de solicitud de Dictamen -- Previo, dirigido al C. Director General de Transferencia de Tecnología (original y cuatro copias).

2.- Cuestionario económico resuelto (original y -- cuatro copias).

3.- Poder Notarial de quien lo solicita.

4.- Recibo de pago sellado por la Oficina Federal de Hacienda (original y cuatro copias).

5.- Contrato (original y cuatro copias).

El Dictamen Previo es un servicio que proporciona la Dirección General de Transferencia de Tecnología, a -- fin de dar a conocer a los particulares la previa opinión de esta Dependencia, respecto de los términos y condiciones bajo los cuales se aceptaría la formal inscripción de un contrato.

El dictamen será por correo certificado o bien pue de ser recogido en la Dirección General de Transferencia, al cabo de quince o veinticinco días hábiles.

B) EVALUACION LEGAL

Durante el desarrollo de mi trabajo en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, me percaté que la actividad del Departamento de Evaluación Legal se inicia en el momento de recibir los asuntos del Departamento de Control y Trámite, dándome cuenta que los asuntos por su

cuenta se clasifican en:

- a) Contratos y Convenios Modificatorios sometidos a inscripción;
- b) Contratos y Convenios Modificatorios sometidos a Dictamen Previo.
- c) Información Complementaria

El objeto fundamental de la evaluación jurídica a que son sometidos los contratos de traspaso tecnológico, consiste en el estudio de las cláusulas contractuales, a fin de determinar si éstos se adecúan o no a la hipótesis de negativa de inscripción previstas en los artículos 7o., 15 y 16 y sus correlativos en el Reglamento y - Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas.

De acuerdo a lo anterior, el esquema de Evaluación Legal se desarrolla en atención a las siguientes -- consideraciones:

1.- En primer término, se procede a la identificación de las partes contractuales, lo cual incluye su nacionalidad, así como la existencia o no de vínculos corporativos entre dichas partes.

2.- También se lleva a cabo una búsqueda en los archivos de la propia Dirección General de Transferencia de Tecnología, a efecto de localizar antecedentes de contratación, bien sea entre las propias partes, o de la empresa nacional con otros oferentes de tecnología, a fin de - determinar si la contratación motivo de estudio involucra los mismos o diferentes productos; de igual modo se indaga si existen o no contratos que hayan celebrado los competidores de la empresa nacional para conocer las condiciones bajo las cuales vienen operando dichos competido--res.

3.- Asimismo, se procede a la identificación de -- las partes y a la investigación de la existencia o no de antecedentes, podríamos afirmar que se inicia propiamente dicho la evaluación legal del acuerdo respectivo, proce--diéndose a determinar, si el contrato en cuestión es o no objeto de inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, de acuerdo con los supues--tos previstos en el artículo 2o. de la Ley de la Materia, la licencia de explotación de patentes y uso de marcas, - transmisión de conocimientos técnicos, asistencia técnica, etc.

4.- En seguida se señalan fundamentan y motivan -- las posibles prácticas comerciales restrictivas en que --

pueda incurrir el acuerdo sometido a estudio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7o. 15 y 16 de la Ley, así como sus correlativos del Reglamento de la propia Ley.

Cabe señalar que en esta etapa de la evaluación legal, constituye la razón de ser de la práctica de dicha evaluación, ya que de la eliminación de las prácticas restrictivas derivará un sano traspaso tecnológico que permitirá la receptora de la tecnología comercializar sin restricción alguna los productos objeto del contrato.

5.- Dentro de la etapa de la evaluación que antecede de se complementa cuidando que el contrato en estudio no viole alguna otra disposición del Sistema Jurídico Nacional, ya que por imperativo la Autoridad está obligada a vigilar el cumplimiento de las leyes emanadas de la Constitución.

6.- Acto seguido y como parte del ejercicio de evaluación se detallan los productos y/o servicios involucrados en el contrato, así como la rama industrial en la cual está incidiendo, para que quien tenga a su cargo la evaluación técnica, pueda determinar si el impacto de la tecnología prevista en el acuerdo en cuestión, incide en áreas prioritarias o no prioritarias señaladas por el Go-

bierno Federal y sus respectivos planes de desarrollo.

7.- Por otra parte, se destacan las cláusulas relativas a los siguientes conceptos:

A) TIPO DE LICENCIA: Esto es si el licenciamiento de la tecnología en cuestión es exclusiva o no exclusiva, situación que incidirá de manera directa en el resultado de las evaluaciones técnicas y económicas.

B) VIGENCIA: Como ya se manifestó anteriormente - cabe comentar que de acuerdo con la fracción III del artículo 16 de la Ley, la vigencia de los acuerdos de traspaso tecnológico, no deberán exceder de diez años obligatorios para el adquirente de la tecnología, sin embargo, es importante señalar que la Dirección General de Transferencia de Tecnología, está facultada para limitar la vigencia de los acuerdos en atención al caso concreto, - es decir, por ejemplo, si el objeto del contrato se refiere a la licencia de patentes que puedan pasar al dominio público antes del término de la vigencia contractual, la misma sujetará únicamente al término de caducidad de las patentes; o bien, cuando de la evaluación técnica se desprende que por la experiencia de la empresa nacional ésta puede asimilar la tecnología en un plazo inferior - al estipulado en el contrato, etc.

C) PAGOS: En relación a este punto cabe aclarar, que los mismos únicamente se señalan y su evaluación corresponde al análisis económico realizado por el Departamento respectivo.

D) IMPUESTOS: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, deberán ser cubiertos por la empresa oferente de la tecnología.

E) EXPORTACIONES: En cuanto a este punto es menester señalar que no se admiten contratos para su inscripción que pretendan limitar las ventas de exportación de la empresa receptora, salvo aquellos casos en que el oferente, acredite tener otorgadas, licencias, previas (fracción V del Artículo 15 de la Ley).

F) CONFIDENCIALIDAD: En este caso, no se aceptará para su inscripción ningún contrato que pretenda obligar a la receptora a aguardar secreto respecto de los conocimientos amparados en el contrato por términos superiores a la vigencia contractual.

G) GARANTIAS: En todos los casos el oferente de la tecnología deberá garantizar la calidad y resultados de la misma, así como también de manera expresa asumir la responsabilidad en caso de que se invadan derechos de propiedad industrial de terceros, de conformidad con lo pre-

visto por las fracciones XII y XIII del artículo 15 de la Ley.

H) Por último, dicho esquema se complementa con -- los comentarios y opiniones que deberá emitir la persona que realizó el estudio respecto de la procedencia o improcedencia de inscripción del acuerdo en cuestión.

Del esquema antes citado, se desprende que la evaluación legal no solo cumple con señalar los elementos -- que darán inicio a las evaluaciones técnica y económica, sino que cumple primordialmente con su objetivo de eliminar del contrato o convenios modificatorios las prácticas restrictivas.

C) EVALUACION ECONOMICA

La importancia de esta evaluación consiste en el -- hecho de propiciar una racionalidad económica a los térmi nos y condiciones en que se lleva a cabo el traspaso tecnológico, por un lado y por otro medir los efectos y repercusiones que conllevará la explotación de la tecnología en nuestro sistema económico nacional.

En cuanto al objetivo antes señalado, las transacciones económicas en el mercado tecnológico se analizan desde dos puntos de vista:

1.- EVALUACION MICROECONOMICA

2.- EVALUACION MACROECONOMICA

1.- EVALUACION MICROECONOMICA:

Con respecto al estudio microeconómico del contrato de transferencia de tecnología, se analiza a la empresa receptora de los conocimientos tecnológicos, haciendo notar en las repercusiones que traerían como consecuencias las obligaciones contenidas en el acuerdo respectivo, relacionado con la operación misma de la empresa, con el fin de determinar si ésta se encuentra en condiciones de afrontar con éxito el compromiso adquirido, se escudriñan las justificaciones ofrecidas atendiendo las necesidades reales del receptor, asimismo, son elementos a considerar tanto la participación del licenciante de la tecnología - en beneficio del receptor de la misma, así como el monto de inversión destinado al proyecto, cuidando que éste sea congruente con el pago convenido.

En base a dichos objetivos la evaluación microeconómica se efectúa analizando los siguientes factores:

1) CARACTERIZACION ECONOMICA DE LA EMPRESA: Con respecto a este punto es importante tomar en cuenta la antigüedad que la empresa ha venido fabricando su línea total de producción, así como destacar, su experiencia en -

la fabricación específica de los productos amparados en la relación contractual, en este caso es necesario observar si con anterioridad se ha demandado tecnología para la elaboración de dichos productos, ya que en caso de existir antecedentes es necesario conocer el tiempo en que se ha venido desarrollando la compraventa de tecnología, así como del país de origen.

2) LA ESTRUCTURA DE CAPITAL SOCIAL DE LA RECEPTORA DEL ACERVO TECNOLÓGICO: Resulta un aspecto importante dentro del proceso de la evaluación económica, toda vez que existe la necesidad de conocer el monto de capital social así como detectar la existencia de participación extranjera y observar en este caso si el oferente tecnológico tiene nexos accionarios ya sea en forma directa o indirecta con la empresa receptora o licenciataria.

Por otro lado, es conveniente tomar en cuenta las expectativas de desarrollo de la empresa, analizando en este sentido su crecimiento histórico y tendencias, para lo cual debe tomarse en consideración la evaluación de sus ventas, utilidades, capacidad de producción, grado de penetración en el mercado, etc.

De esta manera, podemos observar si la empresa está en posibilidades de enfrentarse a sus obligaciones de corto y largo plazo y en qué medida la obligación contractual

repercutirá en su economía debiéndose analizar los estados financieros de los tres últimos ejercicios con el objeto - de determinar su liquidez, apalancamiento y rendimientos.

3.- RENTABILIDAD DEL PROYECTO: Para determinar el - objeto de este factor, es necesario basarse en el herramen tal matemático, estadístico normalmente usado para tales - fines, por lo que se tiene que hacer análisis costo-benefi cio, valor actual neto, tasa interna de retorno y sensibi- lidad a la escala, entre otros, de tal forma que se obten- gan los resultados más apegados a la realidad. De ahí la importancia que para la Dirección General de Transferencia de Tecnología tiene el hecho de que los cuestionarios de in- formación técnico económica se presenten debidamente requi- sitados.

4.- CAPACIDAD Y POTENCIALIDAD DE LA EMPRESA OTORGAN TE: Con respecto a este punto, se pretende determinar -- cual es la posición tecnológica de la empresa otorgante -- tanto en su país de origen como a nivel internacional, con siderando para tal efecto sus ventas, utilidades, grado de penetración, número de subsidiarias a nivel mundial, así - como en qué otros países ha concedido licencias para la fa- bricación de los mismos productos.

2.- EVALUACION MACROECONOMICA:

Esta evaluación macroeconómica también es importante ya que sobresale por su peso específico en la determinación sobre la aceptación o rechazo de inscripción del contrato, ello se justifica en la medida en que la operación de la empresa adquirente impacte de manera positiva o negativa a la planta industrial y en consecuencia al sistema económico en su conjunto.

En este caso es de vital importancia determinar los efectos multiplicadores que la contratación tecnológica involucra, ya que debe reconocerse que nunca una empresa es autosuficiente, en virtud de que la integración al 100% es un suicidio económico en atención al costo que implicaría, toda vez que se estaría dejando de lado un concepto básico y vital como lo es la economía de escala. Por lo que se desprende de lo anterior, desde el punto de vista macroeconómico la importancia de que las empresas receptoras se eslabonen en forma eficiente con la cadena productiva de -- tal suerte que la contratación tecnológica beneficie al mayor número posible de unidades productivas conexas a la industria de que se trate en cada caso concreto.

Asimismo, la evaluación económica, no puede sustraerse de la realización de un análisis corporativo, mismo que permitirá establecer los parámetros bajo los cuales se --

aceptará o rechazará la inscripción del acuerdo respectivo.

De lo anterior, deberá definirse en primer término cuál es la importancia de la empresa adquirente dentro de su respectivo sector económico y la importancia que éste tiene en relación a la economía en su conjunto, además de analizar el tipo de mercado que atacará la empresa y el comportamiento y nivel de sus principales competidores.

Finalmente, resulta conveniente identificar el grado de satisfacción de la demanda del mercado a niveles de cantidad y calidad, ya que se persigue que los nuevos productos sean mejores que los de la competencia.

De esta manera, una vez desarrollados los aspectos micro y macroeconómicos se estará en posibilidades de -- aceptar o rechazar para su inscripción el acuerdo de voluntades de que se trata, en atención a la evaluación económica practicada.

D) EVALUACION TECNICA

La práctica de la evaluación técnica resulta indispensable a fin de poder determinar los aspectos cualitativos de la tecnología que se pretende adquirir, así como -- también el poder establecer si la misma se adecúa a los --

requerimientos de nuestra planta industrial y determinar la ubicación de la tecnología pretendida dentro del estado del arte nacional e internacional, la consecuencia de estos fines constituyen el objetivo del estudio técnico del contrato de traspaso tecnológico.

Para lograr dichos objetivos esta evaluación debe atender y desarrollar dentro de su esquema los siguientes conceptos:

1.- Caracterización de la tecnología: En cualquier actividad industrial existen dentro de sus diversas etapas, métodos o procesos que caracterizan de manera sobresaliente a una u otra actividad industrial; es por eso que resulta por demás importante definir el tipo de tecnología suministrada y sus principales atributos, por lo que se ha clasificado a la tecnología en atención a su aplicación, así entonces tenemos: Tecnología de Proceso, de Producto, de Operación, Equipo, Maquinaria, etc., sin dejar de considerar que un contrato de tecnología, puede involucrar varios tipos de tecnología, es decir no necesariamente los tipos de tecnología se dan de manera aislada.

Es importante señalar, que el manejo de cada tipo de tecnología, al interior de la empresa es diferente, - así como las formas que adopta su traspaso, sin embargo.

no es posible genéricamente que una es más compleja que otra, ya que en ese sentido inciden factores internos de cada empresa que le dan un matiz diferente, es decir este ejercicio permite formarse un juicio fidedigno de lo que está adquiriendo.

2.- ALCANCE Y MODALIDAD DEL SUMINISTRO TECNOLÓGICO:

En este caso la determinación del alcance y modalidad del suministro tecnológico reviste gran importancia para la evaluación técnica, ya que de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley existen cinco supuestos que llevan implícita una real y auténtica transferencia de tecnología, que son: patentes, know-how, asistencia técnica, ingeniería básica y/o de detalle y los modelos y dibujos industriales.

Conociendo la modalidad y alcance de los servicios técnicos contratados, se busca justificar la necesidad tecnológica del receptor y la magnitud y forma en que ésta va a ser satisfecha por el proveedor de la tecnología, con lo que podrá determinarse la frecuencia con que se transmitirá la tecnología y la amplitud del servicio técnico.

3.- COMPLEJIDAD DE LA TECNOLOGIA:

Son diversos factores tecnológicos los que en forma conjunta ayudan a determinar el nivel de complejidad de la tecnología que se adquiere.

Dicha determinación se realiza en dos formas:

1) Complejidad en la generación de tecnología: a través de ésta se definen cuáles fueron los recursos humanos, económicos y materiales que se destinaron o que fueron necesarios para desarrollar una tecnología, así como el soporte en investigación y desarrollo que la tecnología transferida conlleva.

2) Complejidad en la aplicación: esta se determina mediante el conocimiento de los requisitos que debe cubrir el receptor para poder explotar esa tecnología, es decir, se deberá definir cuál será la infraestructura técnica mínima necesaria para operar en forma eficiente la tecnología adquirida.

4.- ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS: En relación a este punto, es necesario que el adquirente de tecnología haga una verdadera y acertada selección de lo que desea adquirir, razón por la que el análisis de las tecnologías alternativas constituye un elemento relevante en el proceso de la evaluación técnica, ya que permitirá conocer a fondo los atributos o beneficios entre la tecnología adquirida y las alternas. De este modo es importante que el empresario antes de formalizar la operación de traspaso efectúe estudios de comparación entre las diversas alternativas que el mercado tecnológico ofrece, con ello demostrará y

apoyará su nivel de conocimiento en cuanto a las necesidades que quiere satisfacer y por otra parte reforzará su poder de negociación ante su proveedor de tecnología.

5.- ESTADO DEL ARTE INTERNACIONAL: Esta evaluación es por definición un ejercicio comparativo, como los anteriormente indicados, por lo que con este concepto se determinará cuáles son las tendencias tecnológicas que privarán en el futuro en atención a la rama industrial de que se trata.

6.- ESTADO DEL ARTE NACIONAL: Lo mismo sucede en este punto, es necesario llevar a cabo la misma comparación a nivel nacional, con el fin de definir cuál es el nivel tecnológico relativo de la tecnología nacional, o sea, indagar sobre la situación que priva en el mercado doméstico relacionándola con la tecnología que se pretende importar.

7.- OTORGANTE DE LA TECNOLOGIA: Al igual que al contexto nacional e internacional, es necesario conocer la situación del proveedor de la tecnología, en atención a: su importancia a nivel mundial desde el punto de vista tecnológico, en cuanto a la tecnología que va a suministrar y lo fundamental si en la actualidad lo está explotando, su antigüedad en el mercado y en la manufactura de los productos que esta licenciando, su nivel de inversión en investiga---

ción y desarrollo así como los recursos humanos y materiales que destina para ello, etc.

8.- RECEPTORA DE LA TECNOLOGIA: De igual forma resulta indispensable saber cual es la situación del adquirente de la tecnología, lo cual permitirá conocer su capacidad tecnológica y justificar que esta capacidad le facilitará la explotación adecuada y eficiente de la tecnología adquirida. Por este motivo, se pretende señalar en primera instancia la posición relativa del receptor en el mercado tecnológico nacional y su ubicación respecto a sus -- competidoras, es decir, saber cuando inició operaciones, - su experiencia en la manufactura de los productos para los cuales requiere la tecnología; cuál es su infraestructura en equipamiento e investigación y desarrollo, porque en ba se al estudio de estos conceptos de evaluación técnica del contrato de transferencia de tecnología, la Dirección General de Transferencia, resuelve sobre la procedencia o im-- procedencia de inscripción del mismo.

3) EVALUACION SOCIAL

Por el impacto que la Transferencia de Tecnología - tiene en la actualidad, no solo como insumo preponderante en la producción de bienes y servicios, sino incluso como factor de poder e influencia en las relaciones internacio-

nales, cobra importancia vital el evaluar la Transferencia de Tecnología en atención no sólo como instrumento coadyuvante en la producción, sino en consideración a la sociedad misma como beneficiaria de tal acervo, en función de su debido aprovechamiento y difusión a todos los estratos sociales, como parte de la constitución de una cultura -- científico-tecnológica, sobre la cual deberá desarrollarse en nuestro país, a fin de lograr su independencia económica necesaria para partir al logro de la satisfacción de -- las necesidades del núcleo social de manera integral.

En atención al comentario que antecede, es pretensión de este trabajo recepcional propiciar la inclusión de la evaluación social como parte del análisis a que son sometidos los contratos de traspaso tecnológico, que como -- antes se señaló solo se evalúan desde el punto de vista -- legal, económico y técnico.

Cabe señalar que en 1972, cuando aparece la primera legislación que regula el traspaso tecnológico, se tuvo como objetivo fundamental la eliminación de las prácticas -- restrictivas en los acuerdos de Transferencia de Tecnología, por lo que se dió preponderancia a la evaluación legal.

Después de la preocupación se orientó a el control del pago de regalías, por lo que se determinó dar un mayor

peso específico al resultado de la práctica de la evaluación económica, dejando de lado los aspectos técnicos involucrados en el acuerdo mismo.

Asimismo, al entrar en vigor la Ley de 1982, y en atención a la experiencia acumulada de diez años, la Dirección General de Transferencia de Tecnología determinó que la tecnología requería de ser evaluada técnicamente, a fin de determinar la calidad de la misma, independientemente del costo que ello pudiese involucrar.

Actualmente en que la tecnología cobra mayor importancia en el desarrollo de los países, consideramos que resulta impostergable la necesidad de evaluar a la transferencia de tecnología en atención a la sociedad misma, con el fin de metodizar el acervo suministrado para su debida difusión a todas y cada una de las capas sociales que conforman la sociedad mexicana, la cual conlleva a la constitución de una verdadera cultura científico-tecnológica, de la cual hoy en día carecemos y que en otros países ha sido factor de crecimiento integral de la sociedad.

E) RESOLUCION

En el presente inciso señalaremos las resoluciones o dictámenes que emite la Dirección General de Transferen-

cia de Tecnología, con respecto al análisis que se realiza a los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley sobre el Control y Registro de la -- Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Pa-- tentes y Marcas.

Del análisis efectuado a los actos, convenios o con-- tratos, resultan dos tipos de resoluciones: positiva y ne-- gativa.

a) En el caso de resolución positiva, no estriba -- ningún problema, ya que el contrato es procedente para su inscripción por adecuarse a lo que establece la Ley de la Materia.

b) En el caso de la resolución negativa, es cuando el acto, convenio o contrato, infringe algún artículo de -- la Ley misma.

En ambos casos, es importante saber quienes deben -- inscribir los actos a que se refiere el artículo 2o. de la citada Ley; ya que es fundamental la preocupación del Le-- gislador de controlar el registro de esos contratos de --- traspaso tecnológico, por lo que analizaremos únicamente -- los artículos más importantes en este inciso.

ARTICULO 5o.- Tiene la obligación de solicitar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o., cuando sean parte o beneficiarios de ellos:

- I.- Las personas físicas o morales mexicanas;
- II.- Los organismos descentralizados y empresas de participación estatal;
- III.- Los extranjeros residentes en México, y las personas físicas o morales extranjeras establecidas en el país;
- IV.- Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en la República Mexicana.
- V.- Las personas físicas o morales extranjeras -- que aunque no residan o estén establecidas en el país, celebren actos, convenios o contratos que surtan efectos en la República Mexicana.

Es importante mencionar el artículo séptimo de la Ley aludida, ya que especifica claramente la competencia de los tribunales dándole prioridad a las leyes mexicanas.

ARTICULO 7o.- Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, se registrarán por las leyes mexicanas, o por los tratados y convenios inter-

nacionales de los que México forme parte y sean aplicables al caso.

NEGATIVAS DE INSCRIPCION. COMENTARIOS Y EXCEPCIONES

El artículo 15 de la Ley contempla trece causales - por las cuales las autoridades del Registro Nacional de -- Transferencia de Tecnología pueden negar la inscripción de un convenio o contrato. Esta disposición es la más importante y fundamental, por ser precisamente la base de la -- política del Registro y toda su fundamentación está basada en este artículo y sus funciones que son:

ARTICULO 5o.- La Secretaría de Comercio y Fomento - Industrial no inscribirá los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo de esta Ley en los -- siguientes casos:

FRACCION 1.- Cuando se incluyan cláusulas, por las cuales el proveedor se le permita regular o intervenir directa o indirectamente en la administración del adquirente de la tecnología.

La ley no inscribirá los actos, convenios o contratos en los que el adquirente pueda contraer la obligación de ceder en forma parcial o total su administración al proveedor, ni en los que dicho proveedor pueda asumir la fa--

cultad de adopción de decisiones en áreas que no se refieren al objeto del acuerdo.

EXCEPCION:

a) Cuando el acuerdo se refiera al uso de marcas o nombres comerciales y la intervención del proveedor en la toma de decisiones se oriente únicamente a mantener los niveles adecuados de calidad y prestigio de los productos.

b) Cuando exista un derecho temporal por parte de proveedor, para la revisión de libros contables, con el --único fin de verificar el adecuado pago de regalías, siempre y cuando no sea un control permanente.

c) Cuando se establezca un convenio temporal con el proveedor, en relación con la vigencia del acuerdo, para --mejorar dentro de la empresa el uso de la tecnología con--tratada.

FRACCION II.- Cuando se establezca la obligación de ceder u otorgar la licencia para su uso a título oneroso o gratuito al poseedor de la tecnología, las patentes, mar--cas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adqui--rente, salvo en los casos en que exista reciprocidad o bene--ficio para el adquirente en el intercambio de la informa--ción.

Es decir, no habrá obligación por parte del adquirente de ceder, transmitir, comunicar o licenciar, las -- marcas, patentes, nombres comerciales, certificados de -- invención, conocimientos, innovaciones, desarrollos y mejoras, logrados por el mismo adquirente.

EXCEPCION:

a) Cuando exista beneficio para el adquirente, cuando se pacte un derecho de preferencia con el proveedor para que éste negocie las mejoras que eventualmente sean desarrolladas por el adquirente, en las mismas condiciones - ofrecidas por terceros.

FRACCION III.- Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente.

Esto es:

a) Cuando se prohíba o limite al adquirente el derecho de iniciar programas de investigación y desarrollo propios, tendientes a la innovación o mejoramiento de productos, procesos, equipos y demás aspectos tecnológicos, durante la vigencia del acuerdo o una vez finalizado éste;

b) Cuando se establezcan limitaciones para que el - adquirente pueda efectuar mejoras o innovaciones a los pro

ductos y procesos comprendidos en el acuerdo;

c) Cuando se condicione o limite la introducción de mejoras e innovaciones generadas por el adquirente en relación con productos y procesos no comprendidos en el acuerdo;

d) Cuando se condicione la introducción de mejoras obtenidas de terceros por el adquirente, y

e) Cuando se limite el uso de la información patentada.

EXCEPCIONES:

No se considerarán como causal de negativa para la inscripción de un acuerdo en el Registro las limitaciones a que se refiere el artículo anterior cuando:

1.- Existan derechos de propiedad industrial o intelectual;

2.- Se trate de acuerdos de franquicias, y

3.- Las mejoras o innovaciones efectuadas por el adquirente sean obtenidas a partir de elementos o conocimientos técnicos referidos explícitamente en una cláusula de secretaría o confidencialidad definida por las partes contratantes en el acuerdo.

FRACCION IV.- Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas, exclusivamente de un origen determinado, existiendo otras alternativas de consumos en el mercado nacional o internacional.

Esto es:

a) Se proporcionen insumos a precios y estándares, de calidad que sean competitivos con los disponibles en el mercado;

b) El compromiso de compra de insumos represente un ahorro de gastos financieros para el adquirente;

c) En el acuerdo existan derechos de marca y el proveedor convenga con el adquirente el suministro de determinados insumos, para el fin exclusivo de controlar la calidad, tendiente a mantener el prestigio e imagen de los objetos del contrato, y

d) Exista riesgo comprobado para el proveedor, de que en caso de que el adquirente se abasteciera de insumos que no provengan de dicha fuente, la información técnica del acuerdo pudiera ser difundida, de manera indirecta, a un tercero.

EXCEPCION:

Aquellos casos en que el proveedor se obligue a proporcionar al adquirente, equipos, herramientas, partes o materias primas a los precios vigentes en el mercado internacional siempre y cuando no sea posible obtenerlos en el país, y además permita al propio adquirente obtener de las fuentes que más convenga a sus intereses.

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

Es decir:

a) Cuando se establezca una prohibición total a las exportaciones del adquirente;

b) Cuando se impida la exportación a lugares en los que el proveedor no haya otorgado previamente derechos exclusivos a terceros;

c) Cuando se obligue al adquirente a exportar sólo a través del proveedor (salvo que el adquirente lo acepte y se demuestre a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que el proveedor cuenta con mecanismos adecuados de distribución o que goza del prestigio comercial necesario para llevar a cabo en mejores condicio--

nes que el adquirente la comercialización de los productos).

d) Cuando se requiera autorización previa del proveedor para que el adquirente pueda exportar;

e) Cuando se establezcan límites a los volúmenes de exportación del adquirente por parte del proveedor.

EXCEPCIONES:

a) Cuando el proveedor tenga concedidas previamente licencias exclusivas a favor de terceros en el territorio limitado.

b) Se trate de acuerdos de franquicia, y

c) Cuando el territorio o mercados objeto de la restricción hayan sido definidos por el proveedor como reservados exclusivamente para sí mismo.

FRACCION VI.- Cuando se prohíban el uso de tecnologías complementarias;

Esto es:

a) La disposición que restrinja al adquirente la utilización de conocimientos de terceros, sean o no objeto de derechos de propiedad industrial, en la fabricación

de productos que no son objeto del acuerdo que se presenta para el registro, y

b) Las disposiciones para que el adquirente no fabrique productos distintos a los considerados en el acuerdo.

EXCEPCIONES:

a) Cuando la introducción o el uso de la tecnología complementaria, perjudique el prestigio o la imagen de una marca que sea propiedad del proveedor y esté comprendida en el acuerdo, y

b) Cuando la limitación o prohibición tenga como finalidad evitar la propagación de información técnica que sea suministrada por el proveedor con carácter confidencial, y que pueda ser difundida de manera indirecta a terceros cuando el adquirente contrate con éstos otras tecnologías.

FRACCION VII.- Cuando se establezca la obligación de vender a un cliente exclusivo los bienes producidos por el adquirente.

Es decir: Cuando se obligue al adquirente a enagajar la totalidad o una parte determinada de su producción

al proveedor o a un cliente señalado por éste.

EXCEPCION:

a) Cuando la obligación a cargo del adquirente se refiera a determinado mercado de exportación, y la comercialización a través de un cliente exclusivo resulte benéfica para el adquirente.

FRACCION VIII.- Cuando se obligue al receptor a utilizar en forma permanente, personal señalado por el proveedor de Tecnología;

FRACCION IX.- Cuando se limiten los volúmenes de producción o se impongan precios de venta o reventa para la producción o para las exportaciones del adquirente.

Esto es:

a) El acuerdo en el que se estipulen cláusulas mediante las cuales se establezca que el adquirente dejará de fabricar los productos objeto del acuerdo o de usar la tecnología que le es enajenado al término de su vigencia, excepto por causas de su incumplimiento.

EXCEPCIONES:

a) Cuando la tecnología suministrada se encuentre -

protegida por un derecho de propiedad industrial o intelectual, cuya vigencia no hubiese concluido a la fecha de terminación del acuerdo, y

b) Cuando exista una licencia exclusiva en favor del adquirente, en el caso de volúmenes mínimos de producción.

FRACCION X.- Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el proveedor de tecnología a menos de que se trate de exportación, el adquirente lo acepte y se demuestre a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que el proveedor cuente con mecanismos adecuados de distribución o que goza del prestigio comercial necesario para llevar a cabo en mejores condiciones que el adquirente la comercialización de los productos.

FRACCION XI.- 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.

EXCEPCIONES:

a) La tecnología suministrada esté protegida por un derecho de propiedad industrial o intelectual, cuya vigen--

cia no hubiese concluido a la terminación del acuerdo.

b) El adquirente se obliga a guardar confidencialidad sobre conocimientos tecnológicos que no se agrupan dentro de las actividades que constituyen su objeto social;

c) El proveedor introduzca mejoras sustanciales en la tecnología licenciada que incrementen la producción, calidad y competitividad del adquirente, y éstas sean introducidas al acuerdo principal mediante un convenio modificatorio registrado ante la Secretaría. En este caso la confidencialidad de las mejoras será convenida libremente por las partes sin que ésta exceda de diez años a partir de la fecha de celebración del convenio respectivo, y

d) Se compruebe que existe riesgo de que se pierdan ante terceros, por divulgación, los elementos o conocimientos técnicos incluidos en una cláusula de secrecía o confidencialidad explícitamente definida por las partes en el acuerdo.

FRACCION XII.- 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.

EXCEPCIONES:

a) El acuerdo no contenga la obligación del pago de una contraprestación para el adquirente;

b) El proveedor exhiba copia de los títulos de propiedad industrial o intelectual registrados en la República Mexicana, y

c) El proveedor se comprometa a compartir los costos de cualquier procedimiento judicial derivado de reclamaciones contra el adquirente por terceros, y que además - dicho proveedor se obligue a prestar su asistencia y participación, y a proporcionar la documentación necesaria en - tales procedimientos judiciales, para la defensa de los - mismos.

FRACCION XIII.- Cuando el proveedor no garantice la calidad y resultados de la Tecnología contratada.

O sea:

a) Cuando se establezca en el acuerdo que el proveedor no se hace responsable en forma alguna de las deficiencias de la tecnología suministrada y, por ende, no responde ante terceros o ante el propio adquirente en casos - de reclamaciones por daños o irregularidades en la producción obtenida por la tecnología suministrada;

b) Cuando el proveedor esté excluido de responsabilidad, si resulta imposible producir utilizando dicha tecnología, y

c) Cuando el proveedor no responda por errores estructurales o funcionales en las plantas industriales desarrolladas o construidas en cumplimiento al acuerdo, y que sean atribuibles a defectos de la información técnica proporcionada por el mismo.

EXCEPCIONES:

a) Establezcan que el proveedor no se hará responsable por reclamaciones o irregularidades imputables al adquirente, por incumplimiento o desobediencia notoria a las instrucciones técnicas del propio proveedor, y

b) Estén exentos de regalías o pagos de otra especie.

ARTICULO 16.- Tampoco podrán ser registrados los actos, convenios o contratos que alude el artículo segundo en los siguientes casos:

FRACCION 1.- Cuando su objeto sea la Transferencia de Tecnología proveniente del exterior y que ésta se encuentre disponible en el país.

Esto es: los oferentes nacionales de tecnología podrán oponerse a la inscripción de un acuerdo en el Registro, siempre que acrediten ante la Secretaría:

a) Que están en aptitud de proporcionar la tecnología en términos y condiciones similares a las del proveedor extranjero;

b) Que la tecnología ofrecida haya sido probada a escala industrial, y

c) Que la tecnología sea esencialmente similar a la que constituye el objeto del acuerdo.

FRACCION III.- Cuando se establezcan términos excesivos de vigencia. En ningún caso dichos términos podrán exceder de diez años obligatorios para el adquirente.

Para los efectos previstos en la fracción III del artículo 16 de la Ley, no será admisible la inscripción de un acuerdo cuando el derecho de propiedad industrial o intelectual objeto del mismo caduque antes de la fecha de culminación de la vigencia del acuerdo respectivo.

Las prohibiciones señaladas en los artículos 15 y 16 de la Ley, y en este capítulo del Reglamento serán las únicas que puedan servir de fundamento para negar la inscripción del acuerdo. Sin embargo en los términos del ar-

título 17 de la citada Ley, la Secretaría, a través del Registro determinará las situaciones susceptibles de excepción a los artículos 15 y 16 de la propia Ley y por tanto procederá a la inscripción de los acuerdos respectivos, cuando se den las siguientes condiciones:

I).- El acuerdo no encuadre en ninguno de los otros casos de excepción regulados por la Ley o el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y Uso y Explotación de Patentes y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1990;

II).- Que la celebración del acuerdo implique beneficios al país por el cumplimiento de cualquiera de los siguientes puntos:

- a) Generación de empleos permanentes;
- b) Mejoramiento de la calificación técnica de los re cursos humanos;
- c) Acceso de nuevos mercados en otros países;
- d) Fabricación de nuevos productos en el territorio nacional, especialmente si sustituyen importaciones;
- e) Mejoramiento en la balanza de divisas;
- f) Disminución en los costos unitarios de producción

- medidos en pesos constantes;
- g) Desarrollo de proveedores nacionales;
 - h) Utilización de tecnologías que no contribuyan al deterioro ecológico, e
 - i) Iniciación o profundización de las actividades - de investigación y desarrollo tecnológico en las unidades de producción o en centros de investigación nacionales vinculados a éstas, y

III).- Que al adquirente declare ante la Secretaría, bajo protesta de decir verdad, que es su deseo celebrar el acuerdo en los términos propuestos, que su celebración -- trae aparejado cualquiera de los beneficios a que se refiere la fracción anterior y que acreditará esto último en un plazo de tres años contado a partir de la fecha de inscripción del acuerdo en el Registro.

PLAZOS PARA REGISTRO Y MODIFICACIONES

ARTICULOS 10o. Y 12o.

ARTICULO 10o.- Los documentos en que se contengan -- los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. deberán ser presentados:

- a) PARA INSCRIPCIÓN: Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de su celebración y surtirá --

sus efectos (si procede su inscripción) desde la misma celebración, vencido este plazo, solo surtirá efectos la inscripción a partir de la fecha en que se hubieren presentado.

b) PARA REGISTRO DE MODIFICACIONES: El plazo es el mismo (sesenta días).

ARTICULO 12o.- Establece un plazo máximo de noventa días hábiles después de presentar los documentos para resolver sobre la procedencia o improcedencia de inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Transcurrido este término sin que se hubiere dictado resolución, el acto, convenio o contrato de que se trate deberá inscribirse en el Registro Nacional de Traspaso de Tecnología.

F) OBLIGACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA COMO ARBITRO

El objetivo primordial para que exista la legislación sobre traspaso tecnológico, no es sólo de regular y controlar la transferencia de tecnología nacional e internacional, hacia la planta productiva del país, sino también ser el instrumento del estado para promover el desarrollo de la industria nacional.

Por lo que dentro de este marco, la Dirección General de Transferencia de Tecnología al elaborar esta publicación, busca dar a conocer brevemente las disposiciones jurídicas que fundamentan la existencia de la Dirección General, describiéndose las atribuciones, funciones y servicios que tienen en cargo cada uno de los órganos que la constituye, y que representa un esfuerzo para proporcionar a los interesados un instrumento que permita el aprovechamiento de los servicios prestados.

Entre las funciones primordiales podemos citar las siguientes:

a) Proporcionar orientación e información respecto al procedimiento y requisitos para la inscripción de actos, convenios y contratos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, el cual tiene la responsabilidad primordial de la aplicación de la Ley de la materia.

b) Orientar a las empresas en la negociación de contratos de traspaso tecnológico, así como en la selección, asimilación y adaptación de la misma.

c) Llevar el control de la documentación relacionada con el traspaso tecnológico y, en su caso, expedir las autorizaciones y constancias que corresponden de acuerdo a las disposiciones legales en materia de transferencia de tecnología.

d) Proponer e implementar las políticas a las que se sujetarán los contratos, convenios o cualquier otro referente a transferencia de tecnología.

e) Controlar y mantener actualizado el Registro -- Nacional de Transferencia de Tecnología.

f) Registrar y controlar la documentación en que consten los actos, convenios o contratos, así como sus mo dificaciones en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

g) Expedir las constancias de registro, así como girar las comunicaciones necesarias para tal efecto.

h) Analizar y dictaminar administrativamente los actos que contravengan a las disposiciones vigentes sobre la transferencia de tecnología, así como determinar la nu lidad, caducidad, revocación y/o cancelación de registro.

i) Realizar los estudios relacionados a la transfe rencia de tecnología conforme a los sectores y ramas de actividad, y con base en ello, analizar su comportamiento.

j) Establecer coordinación con las autoridades com petentes para solicitar la cancelación de beneficios, es tímulos, ayuda, o facilidades de toda índole, a las perso nas que no cumplan con las disposiciones legales sobre --

transferencia de tecnología, así como proporcionar apoyo y asesoría a las empresas para la selección, asimilación, desarrollo y adaptación de la tecnología transferida.

Independientemente de lo anterior, la Dirección General de Transferencia de Tecnología, lleva a cabo audiencias con los apoderados o representantes legales tanto de las empresas nacionales como extranjeras, así como también asesorías en materia de:

Negociación de contratos de Transferencia de Tecnología, tales como en la:

- a) Elaboración de contratos para la adquisición de tecnología.
- b) Elaboración de contratos para la venta de tecnología.
- c) Estructuración de programas de asimilación tecnológica y estructuración de programas de investigación y desarrollo tecnológico.

En resumen la Dirección General de Transferencia de Tecnología está obligada a vigilar que los acuerdos de voluntades que tengan por objeto el traspaso tecnológico, acaten las disposiciones establecidas en la Ley de la Materia y su Reglamento, en cuanto al contenido y forma, y para los casos de controversia actuará como árbitro para

conciliar las diferencias entre las partes.

G) OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES

Esta parte se establece concretamente sobre las -- obligaciones que existen entre la autoridad y el particu-- lar.

El artículo 2o. de la Ley de la Materia enumera los actos, convenios o contratos que se sujetan a este ordenamiento; es pues de vital importancia este precepto legal - desde el punto de vista jurídico, puesto que crea obliga-- ciones concretas a cargo de los particulares.

Existen obligaciones tanto para la autoridad como - para los particulares, en el sentido de la obligatoriedad de inscripción de los contratos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, debiéndose cubrir para ello - que el Registro antes citado imponga.

En un sentido interpretativo, el Lic. Jaime Alvarez Soberanis manifiesta que el artículo 2o. del ordenamiento antes mencionado, hace una enumeración limitativa de los - actos, convenios y contratos, que deberán ser objeto de -- inscripción, esta conclusión la deriva del principio de le galidad de todo nuestro sistema jurídico.

H) RECURSOS

En este punto además de los Recursos que señala la Ley de la Materia, es importante señalar lo que establece con respecto a las sanciones:

ARTICULO 18.- A quien aporte datos falsos en declaraciones con el propósito de inscribir el acto, convenio o contrato de que se trate, será sancionado con la multa de la operación o de hasta 10,000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal, si la operación no es cuantificable.

La expresión "hasta el monto de la operación debe entenderse la cantidad total que está obligada a pagar el adquirente como contraprestación durante la vigencia del acuerdo respectivo".

ARTICULO 19.- Cuando exista un acto, convenio o -- contrato que siendo registrable no se presente ante la Se-- cretaría de Comercio y Fomento Industrial para inscrip-- ción.- Se aplicará multa hasta por el monto de la opera-- ción convenida o de hasta 10,000 veces el salario mínimo diario en el Distrito Federal a juicio de la misma.

De igual forma se aplicará sanción en aquellos ca-- sos en que una vez registrado, no se informe a la autori--

dad correspondiente sobre cualquier modificación de las -- condiciones que originalmente se registró.

ARTICULO 20.- Se aplicará multa de 5,000 veces el - salario mínimo diario general en el Distrito Federal, cuan-- do sin causa justificadas se niquen las partes a proporcio-- nar información relativa a las atribuciones que le confie-- re esta Ley.

ARTICULO 21.- La aplicación de las sanciones admi-- nistrativas que procedan se harán sin perjuicio de que se exija el debido cumplimiento de esta Ley, el pago de los - derechos respectivos, de recargos en su caso y de las pe-- nas que corresponda imponer a la autoridad judicial cuando se incurra en responsabilidad penal.

ARTICULO 22.- En el caso previsto en el artículo 14 (violación a guardar absoluta reserva respecto de la infor-- mación) se aplicará al infractor una multa de hasta 500 ve-- ces el salario mínimo diario general en el Distrito Fede-- ral y destitución de su cargo sin perjuicio de las sancio-- nes penales que le sean aplicables.

ARTICULO 23.- En cada infracción señalada se aplica-- rán las sanciones correspondientes conforme a las reglas - siguientes:

I.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, al imponer la sanción tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y grado de participación del mismo en el acto: así como la evitación de prácticas fraudulentas que origine que esta autoridad no pueda evaluar correctamente los términos de aquellos actos, contratos o convenios a ella sometidos para estudio o inscripción.

II.- La autoridad administrativa deberá conceder derecho de audiencia a los interesados y al dictar una resolución, la fundará conforme a las normas legales vigentes.

III.- Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar la multa que individualmente se le imponga.

IV.- Cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones de esta Ley, solo se aplicará la sanción que corresponda a la infracción más grave.

V.- Cuando se estime que la infracción cometida es leve y que no ha tenido como consecuencia el dejar de cumplir las disposiciones legales de ésta Ley o su reglamento, se impondrá un mínimo de la sanción que corresponda, apercibiéndose al infractor o infractores de que en caso -

de reincidir no podrán acogerse a los beneficios de esta fracción.

VI.- Cuando se deje de cumplir la disposición legal o reglamentaria por inexactitud o falsedad de los datos -- proporcionados por los interesados al Notario Público o co rredor en los actos o contratos que se hagan constar en -- escrituras públicas, minutas o pólizas, la sanción se impondrá a los propios interesados.

RECURSOS

El artículo 13 de la Ley de la Materia, establece -- el Recurso de Reconsideración a favor de las personas que se consideran afectadas por las resoluciones que haya dictado el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los afectados podrán solicitar dentro de los quince días siguientes en que surta efectos la notificación, tomando en estos casos para este efecto como Ley supletoria lo conducente en el Código Federal de Procedimientos Civiles vigente, la reconsideración de dichas resoluciones deberá acompañarse con los elementos de pruebas que estime -- pertinentes.

Dicho recurso deberá interponerse por escrito en la oficialía de partes del Registro Nacional de Transferencia

de Tecnología y dicho recurso así como sus pruebas deberán admitirse para que en un plazo no mayor de treinta días hábiles deban desahogarse, sucedido lo anterior en un plazo que por ningún motivo excederá de sesenta días hábiles se deberá dictar una resolución; y si para el caso, transcurrido dicho término no estuviere notificada la resolución correspondiente operará en éste caso la negativa ficta, es decir ante el silencio de la autoridad la reconsideración se tendrá por resuelta en favor del promovente.

Cabe mencionar que por ningún motivo, causa o razón el Registro antes citado, está facultado para conceder prórroga alguna al plazo de la presentación del recurso de reconsideración.

En el recurso de reconsideración la autoridad autora de los actos impugnados conoce de los mismos, y está facultado por la Ley de la Materia para resolverlos, otorgando una resolución que como anteriormente ya señalamos puede ser:

- a) Conformación de la resolución anterior;
- b) Revocación de la resolución original y establecimiento de una diferente; o
- c) Modificación en parte de la resolución inicial,
y
- d) Confirmación de lo que no se modificó.

El artículo 24 de la Ley de la Materia, establece el RECURSO DE REVOCACION, que pueden ejercer los promoven- tes a manera de derecho de audiencia para efecto de manifi-estar lo que a su derecho corresponda y objetar las sancio- nes que les haya impuesto el órgano facultativo de es- ta materia, dicha autoridad deberá dictar una resolución sobre las mismas en un término no mayor de quince días -- contados a partir de la presentación del recurso comenta- do.

Es importante señalar que si el interesado no in-terpusiera recurso alguno sobre la sanción a que se hace acreedor dentro de un plazo de quince días, la sanción se tendrá como firme y no podrá ser recurrida ante ninguna - autoridad.

Como se mencionó anteriormente este artículo regu- la el derecho de audiencia, el cual podrán ejercer los -- particulares que se sientan afectados por alguna sanción dictada por el Registro Nacional de Transferencia de Tec- nología.

Finalmente cabe mencionar que con esta Ley, la au- toridad ha reducido o eliminado pagos tecnológicos excesi- vos o injustificados, que representan un importante aho- rro de divisas para la balanza de pagos y se han obtenido contratos con mejores condiciones para nuestro país.

C O N C L U S I O N E S

PRIMERA.-

Debido a la enorme brecha que se ha ampliado entre los países pobres y ricos, es necesario que la tecnología extranjera a adquirir sea regulada de tal forma que tanto en el presente como en el futuro sea beneficiosa para nuestras empresas mexicanas.

SEGUNDA.-

Es importante que los convenios celebrados entre personas físicas o morales -- sean regulados por la Dirección General de Transferencia de Tecnología, en base a una realidad actual.

TERCERA.-

Por lo que respecta a las regalías, es importante que la Dirección General de Transferencia de Tecnología, marque un parámetro sobre las condiciones en que la empresa extranjera se deberá sujetar para adquirir dichas regalías; buscando con ello, proteger a las empresas nacionales.

CUARTA.-

Establecer una cláusula en los convenios en la cual la empresa mexicana adquirente de tecnología extranjera, tenga plena libertad de iniciar por cuenta propia, las investigaciones pertinentes para efecto de mejorar en su beneficio la tecnología adquirida.

QUINTA.- Que el adquirente de una tecnología, marca o patente; tenga la adquisición en -- forma ilimitada, siempre y cuando se tra te de una empresa netamente mexicana, en cuanto a su capital y administración.

SEXTA.- Que el proveedor de la tecnología, me--- diante el contrato celebrado se obligue a actualizar constantemente la tecnolo-- gía proporcionada.

SEPTIMA.- Que la Dirección General de Transferen-- cia de Tecnología, y la Cámara Nacional de Comercio o alguna otra institución a fin, cuenten con un Boletín Industrial - para efecto de señalar la tecnología que existe en nuestro país, para que las em-- presas mexicanas antes de contratar la - tecnología extranjera, busquen solventar sus necesidades en el mercado nacional.

OCTAVA.- Cuando en un contrato de transferencia - de tecnología se involucren patentes y - marcas, es conveniente incluir ciertas - cláusulas en las que se establezcan las formas en que se llevará a cabo el usu-- fructo, al igual, se mencionará las medi-- das que deberán tomar conjuntamente am-- bas partes en caso de violación a lo -- pactado.

NOVENA.- También es necesario que en el contrato de transferencia de tecnología, la confi

dencialidad se sujete a parámetros más -
acordes a la realidad social y a la im-
portancia de la tecnología, la patente o
la marca.

DECIMA.-

Es importante que las marcas sean limita-
das en el sentido de que sea regulado el
uso de la marca extranjera, buscando con
ello darle mayor auge, inclusive de ca-
rácter internacional a la marca mexicana.

DECIMA PRIMERA.-

Que el hecho de que exista transferencia
de tecnología entre las empresas de capi-
tal extranjero o mexicano, sea verdadera-
mente de beneficio a la sociedad mexica-
na.

DECIMA SEGUNDA.-

Es preciso que el gobierno mexicano mar-
que los parámetros a seguir en cuanto a
la transferencia de tecnología, pues de
no hacerla propicia una inestabilidad po-
lítica, económica y legal; por que si --
bien es cierto que existe un reglamento
no señala que tipo de tecnología está --
permitida importar y que tecnología está
prohibida.

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

- 1.- ALVAREZ SOBERANIS, JAIME "La Legislación Mexicana en Materia de Transferencia de Tecnología". Ensayo publicado en la revista Jurídica de la Universidad Iberoamericana - anuario.
- 2.- ALVAREZ SOBERANIS, JAIME "La regulación de las Inversiones y Marcas de Transferencia de Tecnología". Editorial Porrúa, S.A., México 1980.
- 3.- ALVAREZ SOBERANIS, JAIME "Selección de Tecnología". Revista Expansión.- abril - de 1977.
- 4.- BARRERA GRAF, JORGE "Inversiones Extranjeras" - (régimen jurídico) Editorial Porrúa, S.A., México, 1975.
- 5.- CRUZ GONZALEZ, JOSE "Inversiones Extranjera Directa" Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana No. 10, México 1978.
- 6.- FAINZYLBER, FERNANDO Y MARTINEZ TARRAGO, TRINIDAD "Las Empresas Transnacionales, Expansión a nivel mundial y proyección en la Industria Mexicana". Fondo de Cultura Económica, México, 1980.

- 7.- GOMEZ PALACIO IGNACIO "Análisis de la Ley de Inversiones Extranjeras en México". Editorial la Impresora Azteca. S. de R.L. México, 1974.
- 8.- MENDEL SILVA RICARDO "El Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en México". Editado por el Instituto de Investigación Jurídica, México, 1969.
- 9.- RANGEL MEDINA DAVID "El Traspaso de Tecnología en el Derecho Mexicano" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Número Especial. México, 1973.
- 10.- SACHS IGNACY "Transferencia de Tecnología y Estrategia de Industrialización". Ensayo contenido en el Libro Comercio de Tecnología y su Desarrollo Económico de Miguel S. Wioncseck Editorial U.N.A.M. México, 1973
- 11.- WITKER JORGE "Bases Jurídicas de la Transferencia de Tecnología en América Latina". Contenido en el Libro de Estudio de Derecho Económico.
- 12.- UNCTAD Directrices para el Estudio de la Transmisión de Tecnología a los Países en Desarrollo. Septiembre de 1972.

LEGISLACION CONSULTADA

**CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
EDITORIAL PAC, S.A. DE C.V.
MEXICO, D.F. 1987**

**LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
EDITORIAL PORRUA, S.A. DE MEXICO, 1986**

**LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y
REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA.
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 1973**

**CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
EDITORIAL PORRUA, S.A. DE MEXICO, 1986**

**LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA
Y TECNOLOGIA**

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

OTRO SI DIGO

Una vez concluido mi trabajo recepcional de mi tesis intitulada "BREVE ANALISIS LEGAL DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS", con fecha 27 de junio de 1991, se ha publicado la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en la cual en sus transitorios se establece que se abroga la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, al respecto he de manifestar que para efecto de aclarar mi investigación realizada y a mayor abundamiento, cabe expresar que si bien es cierto que esta nueva Ley viene a abrogar la normatividad objeto de mi tesis, también no es menos cierto que dentro de su contexto, concretamente en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO claramente señala: -- "En tanto el Ejecutivo Federal expida el Reglamento de la presente Ley continuará en vigor, en lo que no se oponga a ésta ..., por lo que ante tal circunstancia se presume que dicho Reglamento ha de establecer los lineamientos que han de servir de base para regular la transferencia de tecnología tanto en las empresas mexicanas con o sin capital extranjero, toda vez que en la Dirección General de Transferencia de Tecnología, por experiencia propia me he podido percatar que existe una gran incertidumbre en cuanto a los

parámetros a seguir en la regulación de la transferencia - de tecnología, pues aún no sabemos como se ha de regular - los nuevos contratos o convenios objeto de nuestro estudio; por lo que considero que el Reglamento que se ha de expedir nos ha de marcar la pauta a seguir en el procedimiento administrativo de la Tecnología en México; en base a to do ello considero que la presente tesis tiende a establecer opiniones concretas en lo que se refiere a la tecnología, tomando como fondo la experiencia profesional que he adquirido en la Dirección General de Transferencia de Tecnología.