

1ej 336



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL

**LA LICENCIA DE EXPLOTACION DE PATENTES,
INSTRUMENTO DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA**

T E S I S

QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A:
FERNANDO PEREZ TORRESCANO

México, D. F.

1982



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 esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

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

I N D I C E

CAPITULO I

	PAG.
1.1.- TECNOLOGIA. CONCEPTO.	1
1.2.- CIENCIA Y TECNOLOGIA.	5
1.3.- CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA.	10
1.4.- LA TECNOLOGIA COMO MERCANCIA.	21

CAPITULO II

EL CONTRATO DE COMERCIALIZACION O TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.	37
2.1.- NOMBRE Y NATURALEZA DEL CONTRATO.	39
2.2.- CLASIFICACION TEORICA A LA LUZ DE LA TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS.	44

CAPITULO III

3.1.- PATENTE. CONCEPTO.	54
3.2.- CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE.	59
3.3.- EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES.	81
3.4.- CRITICOS Y DEFENSORES DEL SISTEMA.	84
3.5.- RESUMEN HISTORICO DE SU ORIGEN.	102

CAPITULO IV

	PAG.
4.1.- LA LICENCIA DE EXPLOTACION DE PATENTES. CARACTERISTICAS.	116
4.2.- CONSENTIMIENTO.	126
4.3.- OBJETO.	144
CONCLUSIONES	158
BIBLIOGRAFIA	163

1. 1.- T E C N O L O G I A

CONCEPTO.

El punto de partida de nuestro estudio será el intentar precisar el significado de la palabra "Tecnología" y aislar la estructura esencial del concepto para facilitar su comprensión; una vez hecho ésto, estaremos en condiciones de profundizar sobre sus características, condiciones de transmisión e importancia en el mundo actual.

Etimológicamente la palabra "Tecnología" deriva de los vocablos griegos TEKNE o TECHNE que equivalen a "técnica", "industria" o "arte"; y "logos", término que a partir de Sócrates adquiere el significado de "tratado, estudio o concepto" (1); así, Tecnología vendría a ser el "Tratado o Estudio de la (s) Técnica (s)". Hemos resuelto el problema etimológicamente; sin embargo, este concepto no nos dice nada aún, ya que para ello sería menester definir qué se entiende por "técnica". Es una idea universal de esta palabra el referirla al "saber práctico", es decir, al procedimiento a seguir para el logro de un fin particular; el término griego TECHNE (Técnica y tecnología poseen la misma raíz etimológica) significaba: aquel saber que hacía posible la obtención o producción de un artefacto mediante la transformación de un objeto natural" (2); en la actualidad, el concepto se ha perfeccionado y afinado para comprender el conjunto de conocimientos para la utilización de las diversas fuentes naturales de energía en la creación de satisfactores de necesidades humanas; se ha hecho alusión expresa a los fines de la técnica al definirla como: "Conjunto de Procedimientos para el Aprovechamiento Industrial o Científico de la Naturaleza-

- (1).- Citado por Alvarez Soberanis, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología, Porrúa, México, 1979, p. 2.
- (2).- Diccionario Enciclopédico Salvat, Madrid, 1976, Tomo - XII, pp. 3136 y 3137.

(materias primas, energía) y de sus derivados". (3).

Como puede notarse, lo característico de la Técnica es su carácter eminentemente pragmático: el estudio de medios para llegar a fines, el conjunto de procedimientos y "habilidades" para conseguir metas concretas. Por ello, la técnica es un instrumento al servicio del hombre y de su bienestar; económicamente considerada, es la aplicación de los conocimientos técnicos para lograr el dominio del fenómeno productivo. (4); la tecnología sería entonces el "Estudio racional e integral de los conocimientos procedimentales" o "Estudio sistemático del conocimiento técnico"; es decir, si la técnica es el "saber hacer" y encuentra su valor práctico en la aplicación al proceso productivo con miras a la obtención de artículos o al establecimiento de servicios organizados que permitan una vida más "cómoda", la tecnología equivale a la "sistematización de los conocimientos procedimentales relativos a la generación de satisfactores".

Lo anterior, que no pretende ser una definición exacta y omnicomprensiva, si nos permite tener una base para la comprensión de los conceptos que en este trabajo se exponen; se empleó la palabra "satisfactores" por considerar que abarca tanto "bienes" como "servicios", ambos productos finales de la aplicación de la técnica; más aún, comprende quizá los resultados de las tecnologías que surjan en un futuro, más complejas y elaboradas que las actuales; en este sentido es importante hacer notar que "la tecnología se refiere no sólo a la creación de medios para producir bienes, sino también a las diversas formas de obtener la satisfacción de las necesidades" (5), es por ello que "satisfactores" es más genérico.

Las ideas expuestas recientemente por estudiosos del tema, en su mayoría economistas, nos ayudaron a llegar

(3).- a) Loc. cit.

b) Diccionario Enciclopédico Universal Credsa, España, 5a. Edición, 1972, Tomo VIII, p. 4170.

(4).- Citado por Sábato A. Jorge, Transferencia de Tecnología - una selección bibliográfica -, Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, México, 1973, p. 27.

(5).- Alvarez Soberanis, op. cit., p. 3.

a los planteamientos precedentes; baste al efecto citar:

TECNOLOGIA.-

"Conjunto ordenado de conocimientos utilizados en la producción y comercialización de bienes". (6).

El autor de esta definición, muy clara, en el año siguiente al de ésta agrega al concepto el término "servicios" implicando que la tecnología es también el conjunto de conocimientos utilizados para comercializarlos (7). Esta adición es importante, dado que la mayoría de las legislaciones actuales consideran también como contratos de comercialización tecnológica, aquéllos en que se enseñan los métodos, sistemas y secretos para la adecuada y exitosa prestación de un servicio.

"Conocimiento organizado para fines de producción". (8).

A este concepto se adhiere Alvarez Soberanis, aunque con cierta reserva al reconocer la generalidad del mismo (9).

"La técnica que emplea conocimientos científicos". (10).

Nos parece asimismo conveniente transcribir la definición que de tecnología aporta la Enciclopedia "Espasa Calpe", que aunque limitada en su contenido, es clara y precisa: "Tratado de los medios empleados por el hombre para transformar los productos de la naturaleza en objetos usua-

- (6).- Sábato, Jorge. Bases para un regimen de tecnología. - En la revista Comercio Exterior, México, Dic. 1973, - Vol. XXIII, No. 12, p. 1213.
- (7).- Citado por Escalante Mancillas, Margarita. Las cláusulas restrictivas en los contratos de transferencia de tecnología, Tesis Profesional, Lic. en Derecho, UNAM, México, 1979, p. 1.
- (8).- Sachs, Ignacy. Transferencia de Tecnología y Estrategia de Industrialización, en el libro Wionczek, Miquel S. Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico, - UNAM, México, 1973, p. 11.
- (9).- Alvarez Soberanis, op. cit. p. 3.
- (10).- Bunge Mario. Tecnología y Filosofía, Departamento Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 1976, p. 12.

les". (11).

Pero no olvidemos que para definir tecnología, necesitamos precisar lo que significa técnica, ahora bien: ¿Y--cuál es la importancia de esta actividad?; ¿Qué ha significado la técnica para el hombre?.

La historia del progreso técnico es en cierta forma la historia de la civilización actual; la narración cuyo --protagonista, el hombre, ha ido aprovechando gradualmente -- los elementos de la naturaleza transformándolos para el logro de sus fines; en un principio, lluvias torrenciales, -- tornados, inundaciones, diezmaron las poblaciones humanas-- sin que hubiese forma de evitarlo ni remedio alguno para la reparación del daño. Más tarde, el hombre, por intuición natural, libre asociación de ideas o quizá las más de las veces, por simple casualidad o accidente, descubrió el uso -- factible de algunos elementos naturales como el fuego o el agua para la satisfacción de necesidades primarias; al tiempo creó herramientas básicas como prolongaciones artificiales de sus miembros: brazos y piernas. Muchos siglos hubieron de transcurrir para que el "homo sapiens" adquiriese -- una notable pericia en el diseño, manufactura y empleo de -- instrumentos complejos que le permitían resolver cada vez -- más eficazmente los problemas que se le presentaban; para -- él, el "objeto" era una forma de subsistencia en un mundo-- en el que co-habitaba con desventaja: los demás animales -- poseían mayor tamaño, fuerza, garras, dientes más poderosos, cola flexible para enrollarse, vello abundante para protegerse del frío, etc., el hombre sólo tenía a su favor la inteligencia; ella le bastó para conformar un mundo propio radicalmente distinto al de las demás especies del Reino Animal, cómodo, "apacible" y relativamente fácil de habitar, -- todo gracias a que inventó y perfeccionó, día a día, fracasoso tras fracaso, la Técnica. (12). Tal es su importancia.

Finalmente, a efecto de proporcionar una mayor claridad en el concepto de Tecnología, nos permitimos reproducir las formas concretas en que la misma usualmente se encuentra.

(11).- Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo - Americana Espasa Calpe, España, 1958, Tomo LIX, p. 1346.

(12).- García Moreno, Víctor Carlos y Pérez Torrescano, Fernando. Breves comentarios sobre la comercialización internacional de tecnología. En la revista Cardinal, Facultad de Derecho, UNAM, México, No. 9, p. 15.

según la expresión de Halty Carrere:

"El conocimiento tecnológico puede estar incorporado en equipos y productos como las maquinarias y los bienes Intermedios ("Capital embodied"); en personas, o a través del conocimiento y experiencia del personal técnico ("human embodied"); y bajo la forma ("disembodied") de documentos de distinta índole (manuales, especificaciones de productos y procesos, patentes etc.)". (13).

Lo importante aquí ahora, es que tengamos una clara imagen de lo que es la tecnología en un sentido práctico. Halty decía que puede tomar la forma de una máquina en cuyo caso estará integrada a ella; de la experiencia humano de documentos como planos, manuales, etc. que implican esa experiencia plasmada en un papel, de esa forma podemos materialmente adquirir una "Tecnología", de esa manera nos la venderá su "dueño" y será utilizada en el proceso productivo en su totalidad; la tecnología quedará de este modo implícita en todas y cada una de las fases del proceso productivo, en cada uno de los aspectos operativos del proceso para cuyo desarrollo se haya adquirido. "La tecnología es considerada como un todo integral y no sólo como un paquete procedimental y por ésto, hay que ser muy cuidadosos en su selección y no sólo tomar en cuenta el básico, sino todas las fases que el proceso productivo comprende". (14).

1.2.- CIENCIA Y TECNOLOGIA.

¿Cuál es la relación existente entre ciencia y tecnología?; ¿Cuáles son sus diferencias fundamentales? Cosechar en la fértil tierra de estas interrogantes sería muy interesante, pero rebasa las pretensiones y límites de este estudio; sin embargo, dada la importancia de este tema, esbozaremos al respecto algunas consideraciones a efecto de tener una base para continuar nuestro estudio.

Un concepto clásico de Ciencia es en términos generales: Conocimiento exacto razonado y cierto de un objeto de estudio (las cosas) por sus principios y causas.

Resulta de este juicio que la finalidad última de toda ciencia es lograr ese conocimiento preciso y esencial

(13).- Citado por Alvarez Soberanis, op. cit., p. 76.

(14).- Memoria de La Primera Reunión Anual de C.E.S., -- Asociación de Ejecutivos en Transferencia de Tecnología, A.C., México, 1975, p. 33.

de las cosas, la explicación lógica de todos los fenómenos de cualquier tipo que el hombre enfrenta. La finalidad de la Ciencia es descubrir la verdad íntima de su objeto de estudio; de ninguna idea sobre Ciencia se deriva que el fin o propósito de la misma sea otro que conocer en forma cierta y absoluta, (con el menor o nulo margen posible de error) un objeto determinado de estudio, una "cosa".

Entonces, "la finalidad de la investigación científica es la verdad por la verdad misma". (15).

En este orden de ideas será estudio científico aquél que en forma razonada y lógica, y mediante una metodología experimental, persiga como fin "último" el conocimiento total y auténtico; el conocimiento es para el científico una meta última que no requiere justificación, y por tanto: para el científico un objeto de estudio es una cosa en sí, -- existente por sí misma". (16).

En contraste con estas ideas, hay que recordar que los conceptos expresados anteriormente sobre tecnología, -- enfatizan particularmente su razón y sentido prácticos:

Tecnología: "Conocimiento organizado con fines de producción. (17).

La tecnología no persigue sólo el conocimiento en general; su razón de ser es la utilidad del saber de que consista; el pragmatismo es un rasgo teleológico de esta materia; el tecnólogo buscará obtener el conocimiento en tanto éste sea útil al proceso productivo, en tanto simplifique medios y aumente las posibilidades reales y prácticas de obtener fines; puede entenderse en este sentido al tecnólogo para que se comprenda más claramente como el industrial, a quien le interesa obtener, por ejemplo, el reactivo de diagnóstico clínico, porque esta le servirá para lograr un compuesto farmacéutico útil como auxiliar en el tratamiento de alguna enfermedad, y por tanto será comercializable. "La meta de la investigación tecnológica es la verdad útil". (18).

Al tecnólogo no le interesa tanto el objeto de estudio.

(15).- Bunge, op. cit., p. 25.

(16).- Loc. cit., p. 29.

(17).- Cita No. 8.

(18).- Bunge, op. cit., p. 25.

dio en sí, sino sólo aquél que puede controlar, aquél del que puede valerse para la obtención de sus metas productivas, "para el tecnólogo, el conocimiento es sólo una finalidad intermedia, - una etapa -, algo a alcanzar sólo para ser usado como medio para controlar el fragmento de la realidad que le interesa" (19); podemos afirmar entonces que la Tecnología no es sólo "ciencia aplicada", sino que va más allá. Redondearemos la idea con la sencilla y muy objetiva afirmación de Jones Graham: "La ciencia busca el saber por qué; la Tecnología mientras tanto, intenta el saber cómo" (20).

En un sentido técnico y moderno, los comités integrados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -- CONACYT -- al obtener puntos de vista sobre el texto del "Primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología", consideraron a la Ciencia como "una actividad creadora cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento" (21), cuyo contenido esencial, naturaleza y fines son económicos y cuyos productos son bienes, es decir objetos o cosas económicamente consideradas.

Se ha distinguido también entre periodos o fases - de ciencia pura (o meramente especulativa, tradicional), - y de ciencia aplicada (o industrial); la Tecnología sería un punto intermedio o de conexión entre ambas; un análisis de la realidad actual nos permite darnos cuenta de la vigencia o actualidad de tales juicios: mientras algunos Estados combinan eficazmente la investigación científica con la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos del proceso productivo, conectando íntimamente los sectores y áreas de la investigación a las necesidades -- reales de tiempo y lugar, otros países, los más, enfrentan la carencia de medios financieros suficientes para -- generar autónomamente su Tecnología y se ven forzados a -- adquirirla de los primeros.

Debe reconocerse que la línea divisoria entre la -- Ciencia en su más estricto sentido considerada, y la ciencia aplicada al proceso industrial, es cada vez más débil y suele perderse. Por una parte, todo conocimiento es sus

(19).- Loc. cit. p. 29.

(20).- Citado por Escalante Mancilla, op. cit. p. 2.

(21).- Nadal Egea, Alejandro, Instrumentos de Política -- Científica y Tecnológica en México, El Colegio de México, 1977, p. 14.

ceptible de ser aplicado a determinados fines prácticos, - de ser "usado"; en términos más claros, puede decirse que todo conocimiento tiene en sí un factor útil, que puede -- o no ser explotado; es decir, que no es inherente a la - - ciencia o esencial en ella su aplicación aunque sí su apli- cabilidad, sea directa o indirecta; en este último caso, - cuando sirve como base para investigaciones posteriores -- más profundas o complejas; la generalidad de los conoci- - mientos son fuente de otros anteriores en la misma rama -- del saber o en otras distintas; si se cuenta con instrumen- tos idóneos, todo conocimiento puede explotarse para obten- er de él, sea o no de manera directa, satisfactores. De - los razonamientos anteriores se concluye que todo conoci- - miento científico es Tecnología en potencia.

En última instancia, todas las investigaciones pue- den llegar a ser aplicables, lo son potencialmente.

El documento resultado de los trabajos preliminares de los Comités de Ciencias Exactas y Biológicas, constituí- dos para la elaboración del Primer Plan Nacional de Cien- cia y Tecnología (22) consideran que la distancia existen- te entre la ciencia y la tecnología, en sus más clásicas-- acepciones, se vé reducida o "librada" por el llamado "de- sarrollo experimental" cuyo objeto es convertir al conoci- miento puro en tecnología, añadir al conocimiento puro ele- mentos que le hagan aplicable, útil.

Todas estas doctrinas que separan de inmediato a la- ciencia y a la Tecnología han sido superadas, como también- aquellas que desvinculan estas actividades de las necesida- des del núcleo social, suponiendo que están por encima de - los conflictos sociales y su problemática (carácter exógeno e independiente). Este planteamiento tiene una doble pers- - pectiva:

La actividad científico-tecnológica debe referirse-- a la resolución de los problemas del núcleo social en que - dichas actividades se desenvuelven dado que esa es la razón misma de su existencia; desde siempre el hombre ha buscado- valerse de las ciencias y las artes para la consecución de- su comodidad y seguridad. Por otro lado, la Ciencia y la -- Tecnología no se ven libres del influjo del ente social en- que nacieron y se desarrollan.

(22).- Loc. cit., p. 15.

Lo anterior es un punto clave en países en desarrollo dado que la investigación científico-tecnológica de un Estado, sin estar necesariamente supeditada a responder a intereses particulares, porque entonces uno de los aspectos motivadores de la tarea más importantes se pierde: la libertad, si es necesario que atienda en general a la resolución de los problemas más urgentes o prioritarios de la comunidad en que se produce. Debe pensarse también en la investigación conforme a Planes o estrategias de desarrollo integral o global preconcebidos y en los que se hayan considerado todas las tareas nacionales y el papel que esa actividad creadora tiene en ese contexto; sin esto, dicha labor será inapreciada o se desarrollará en una esfera de cristal estática y lejana encaminándose a metas socialmente intrascendentes o poco valiosas.

Afortunadamente, hoy existe ya una natural tendencia a "Tecnologizar" la ciencia (23); cada día, la distancia entre ambas actividades se va reduciendo gradualmente.

Pese a esta urgente necesidad expuesta, esta integración estructural científico-tecnológica sólo existe por ahora en los países altamente industrializados, ya que en aquéllos que poseen un escaso desarrollo industrial, se encuentra por una parte el sistema científico local y, al margen de sus esfuerzos, el complejo empresarial productivo; a lo anterior debe añadirse que las empresas de éstos países no destinan fondos económicos a la investigación tecnológica por el alto costo y riesgos que ésta les significa, nos referimos a las sociedades no filiales de empresas transnacionales con sede en países no desarrollados industrialmente y el hecho de que los beneficios de tal empresa, son a largo plazo. Esta es la razón por la cual la mayor cantidad de los recursos que se destinan a la investigación, provienen del Estado.

"Uno de los objetivos principales de la política sobre la ciencia y tecnología, consiste en vincular al sistema científico tecnológico -generación de conocimientos- con el sistema productivo - utilización o aplicación de los mismos" - (24).

Un planteamiento interesante sobre este tema, lo es el de Almicar O. Herrera, para quien la tecnología se divi

(23).- Loc. cit., p. 17.

(24).- Loc. cit., p. 18.

de en dos ramas, de acuerdo a la forma en que la misma -- produce o crea:

En primer término existe una Tecnología "moderna o científica" (para él toda Tecnología moderna tiene como presupuesto básico a la estructura científica). En segundo lugar nos habla de que mientras que la primera es fruto de la investigación científica como tal, aquélla que cuenta con una metodología propia, metas concretas, evaluación metódica de las diversas fases del proceso y operación dentro de un marco institucional adecuado; la segunda, la empírica, se fundamenta en el conocimiento que tuvo como fuente a la experiencia o al contacto con la realidad sensible aprovechando los elementos que esta realidad aporta (25); esto demuestra que aún cuando la diferencia conceptual entre ciencia y Tecnología sea clásica, ya hay teóricos en la materia que se oponen a ello y rompen con esos lineamientos tradicionales en pos de concepciones más acordes con la realidad actual.

1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGIA.

El progreso generado por la investigación tecnológica y la creación de las técnicas útiles al hombre, poseen ciertos elementos distintivos que le son inherentes, es decir, forman parte de su naturaleza esencial. Los autores Surendra J. Patel, Jorge A. Sábato, Jaime Álvarez-Soberanis y otros, han profundizado sobre tales rasgos; al estudio de esas características se dedica las siguientes líneas que mezclan algunas de las proposiciones de los autores citados, con nuestra opinión particular:

1.- CARACTER ACUMULATIVO.

En primer lugar, la tecnología es un conocimiento y como tal, es resultado de la actividad pensante del hombre, del genio creativo orientado a metas concretas. El hombre vive en sociedad y aprovecha los logros culturales que le preceden para la edificación de sus propias teorías y experimentos; sería inconcebible e incongruente que se pretendiera realizar un estudio determinado sin que éste estuviese apoyado por el conocimiento y experiencia que nos han legado las pasadas generaciones, sería como comen

(25).- Herrera O., Amilear, La Ciencia en el desarrollo de América Latina, en la revista Comercio Exterior, México, Sept., 1969.

zar de nuevo sin aprovechar el camino andado; es por ello que el conocimiento tecnológico es fruto de las ideas, fracasos, experimentos y frustraciones de muchos hombres y que la búsqueda actual del conocimiento esgrime como armatodo ese caudal intelectual precedente.

Por lo anterior, es claro que la Tecnología y el progreso tecnológico tienen un carácter acumulativo, y son el resultado del pensamiento y la capacidad inventiva actuando sobre el caudal de información que hemos heredado.

2.- INTERNACIONALIDAD.

El conocimiento tecnológico y algunos de los beneficios que de él derivan trasciende, (*) salvo excepciones, las fronteras del país en que fue generado. Esta es una regla relativa ya que por ejemplo, los modernos sistemas de propiedad industrial que conceden derechos exclusivos de explotación sobre patentes han resquebrajado el sueño de que un conocimiento apenas obtenido, se convierta en patrimonio universal. Pero si bien los logros tecnológicos de un país X, por regla general cuestan al país Y un precio, si desea obtenerlos, y en ocasiones le será vedada su obtención, ésto no implica que la Tecnología no tenga un carácter internacional, ya que tanto el país X como el país Y pueden, si se conjugan ciertos factores, crear conocimientos de tipo tecnológico o realizar las acciones tendientes a intercambiarlos contractualmente, dentro de un mercado internacional libre a las empresas generadoras de tecnología conviene internacionalizar su mercancía, que es ya "conocida" en el mercado de origen pero puede resultar novedosa en otros mercados, fundamentalmente en lugares de menor desarrollo industrial relativo.

3.- CARACTER ILIMITADO.

Son tantas aún las necesidades no satisfechas, tantos los medios con que se cuenta actualmente para desarrollar ventajas nuevas para una mejor existencia y tan fecun-

(*).- No nos referimos ahora a los productos que lleven incorporada la Tecnología y que se venden en países distintos a aquél en que fueron producidos, hacemos referencia al conocimiento mismo susceptible de ser usado con fines de producción industrial.

da la mente humana, que el horizonte de invenciones tecnológicas aparece a nuestros ojos como ilimitado y con un fin inimaginable. La capacidad creadora del ser humano le ha llevado a dominar arte y ciencia de una forma antes insospechada; lo que piensan los niños hoy acerca de los coches tirados por caballos lo pensarán quienes habiten este planeta dentro de unos años, sobre lo que hoy llamamos "modernos automóviles deportivos".

La Tecnología es entonces un camino sin un fin aparente; creemos sinceramente que carece de él, mucho falta por hacer, ejemplo: eliminar los negativos efectos secundarios (y en casos primarios) que han traído consigo algunas de las comodidades de que el hombre se ha rodeado, como el smog producido por los vehículos automotores, el ruido, el desquiciamiento nervioso del ser que habita en las grandes urbes a causa del intenso ritmo de vida (stress), etc.; --decíamos mucho falta por hacer, esperamos por ello que el camino tecnológico no tenga otro límite que el no cruzar --por encima del bienestar, paz y libertad humanas.

4.- CARACTER DINAMICO.

Habíamos planteado anteriormente el carácter universal del progreso tecnológico; en todo el mundo muchos hombres, instituciones gubernamentales y empresas privadas, --se encuentran investigando sobre la posible creación de --nuevas tecnologías y conocimientos a aplicarse provechosamente en la producción de artículos satisfactorios de necesidades; este movimiento genera nuevos inventos que al --presuponer e implicar los anteriores, (carácter acumulativo), superan las ventajas prácticas obtenidas por ellos --provocando su obsolencia, desuso o demérito. En ello radica el elemento dinámico de la tecnología y del progreso --que de ella deriva. La industria electrónica pudiera ser --un ejemplo objetivo de esta situación.

5.- PROGRAMACION Y CALCULO DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACION.

Como habíamos dejado asentado, la tecnología en sus orígenes era un cotidiano descubrimiento de las propiedades inherentes y de las posibilidades de uso de los objetos y elementos naturales; en el presente siglo, la tecnología se ha caracterizado por ser fruto de la investigación orientada al logro de fines predeterminados y por ende concre-

tos. La técnica casual o accidental se ha convertido en la tecnología con una metodología propia, resultados previsibles y pre-evaluación de fases del proceso; pocas (o ninguna) son las empresas que intentan una tarea de investigación científico-tecnológica sin conocer previamente los posibles resultados de la misma, es decir que tal investigación ha dejado de ser una aventura para convertirse en un plan, no es ya producida por circunstancias aleatorias sino por programas científicamente clasificados.

Por lo anterior, la investigación tecnológica, al igual que la llamada "científica pura", pueden utilizarse ahora, en base a esa planeación, para la consecución de los fines del Estado. Lo anterior que parece obvio no lo es tanto; transcurrieron muchos años para que los gobiernos comenzaran a adoptar medidas al respecto. Prueba de ello es que aún, actualmente en los Estados en vías de desarrollo, se otorga un estímulo relativamente débil a la investigación de estas áreas y se encuentran más o menos desvinculados los esfuerzos científico-tecnológicos de las necesidades reales de la sociedad. A esto habría que agregar que las empresas privadas en general, han seguido, en ocasiones fielmente, lineamientos de producción e investigación extranjeros. Por todo esto, no siempre producen y venden lo que la sociedad en que operan necesita consumir, lo que distorsiona los patrones de consumo y las tendencias del mercado. Pero es inherente a la Tecnología su carácter de factor de desarrollo y el constituirse en elemento importante que apoya a los demás instrumentos de progreso.

6.- CARACTER OLIGOPOLICO.

Pocas son las empresas que poseen la solvencia económica suficiente para estar en condiciones de asignar una partida presupuestal al proceso de creación de nuevas Tecnologías; por ello, pocas empresas en el mundo generan la mayor cantidad de conocimientos, por la existencia de un sistema Internacional de patentes, los mismos otorgan un gran poder (de negociación internacional y posición de mercado a las empresas dueñas-creadoras. El carácter monopolístico u oligopolístico del mercado de la compleja tecnología moderna es un hecho tristemente cierto y muy estudiado. Esta situación es obviamente peligrosa económicamente dado que en general los países en vías de desarrollo poseen una "riqueza" económica basada fundamentalmente en un sistema monoexportador y en una estructura agraria que ha --

resistido poderosamente los embates innovadores de la industrialización; así, éstos gobiernos han creado economías tipo de producción y exportación de materias primas y al mismo tiempo importación de Tecnología y productos manufacturados; las consecuencias fatales de esta situación pueden fácilmente imaginarse si se piensa por ejemplo, en la diferencia -- entre la ventaja comercial de determinado cereal o verdura y la de una maquinaria o sistema computacional. El hecho es que la disimilitud de las economías contribuye a ensanchar la llamada "Brecha Tecnológica", por lo que la monopolización de la ciencia y la Tecnología en unos cuantos países -- parece, más que un hecho actual, una realidad futura (26); -- tal hecho ha sido ya ampliamente estudiado por sociólogos, -- economistas y abogados, sobre todo por oriundos de países -- del llamado grupo de los 77 (países del tercer Mundo); di -- chos estudios tienden a buscar fórmulas para reducir los -- efectos nocivos de la característica a que nos referiríamos; el oligopolio de la tecnología.

7.- TRANSMISIBILIDAD.

Otra característica relevante de la Tecnología es su transmisibilidad, es decir, el ser objeto susceptible de -- transmisión.

Ese rasgo es quizás el más importante por su trascendencia en el campo económico de los países en vías de desarrollo que no son productores de Tecnología, por las siguientes causas y factores:

A). La tecnología es un conocimiento, debido a ello solo quien la genera lo sabe o conoce.

B). El sistema jurídico internacional de propiedad industrial instrumentado en el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" (CPPPI) y apoyado -- por las legislaciones internas de los países signatarios de dicho tratado, genera que alguna buena parte de ese conocimiento pueda ser patentable, ésto es, objeto de un privilegio concedido por el estado al inventor para que nadie durante un plazo determinado pueda, sin su consentimiento, -- producir o utilizar dicho conocimiento o invención; esto --

(26).- Ver H. Street, James y D. James, Dilmus, América Latina y la brecha tecnológica, en Comercio Exterior, -- vol. 28, No. 3, México, diciembre de 1978, pp.1505--1516.

hace que gran parte de la Tecnología esté jurídicamente protegida a nivel internacional.

Si la Tecnología ha dejado de ser un conocimiento generado por casualidad (Carácter de complejidad y planeación), si la Tecnología es generada por un pequeño porcentaje de -- las empresas, instituciones y gobiernos existentes, entonces la inmensa mayoría de los inventores son investigadores nativos de países altamente industrializados y por tanto, desde un punto de vista internacionalista, esa protección legal de los conocimientos a que nos veníamos refiriendo solo beneficia a estos últimos Estados que encuentran en ese derecho una poderosa arma de negociación internacional; ¿De qué sirve la apertura comercial en términos generales a un país que exporte materias primas e importe bienes de capital?; -- ¿Qué obtendría un país en el caso de que Altamar fuese declarada "Patrimonio Universal de la Humanidad", si sus barcos pesqueros no llegan más allá de cincuenta millas, o si no -- tiene barcos?.

C). Los Estados en vías de desarrollo, no productores de conocimientos tecnológicos, para obtener aquéllos generados por otros Estados, deberán negociar con ellos su transmisión.

D). Al hacerlo, estarán comprando un conocimiento, -- "algo" de cuya actualidad, utilidad y beneficio en relación a factores productivos locales, no pueden estar totalmente seguros, dada la escasa información de que usualmente disponen.

E). Por ello y por la existencia de pocas fuentes alternativas de suministro, la empresa productora-dueña del conocimiento tecnológico, puede imponer las condiciones de su transmisión a la empresa que desee obtenerlo.

F). Precisamente en el hecho de que el comprador desconozca el contenido preciso de la información que adquiere, radica el gran poder de negociación de la corporación oferente; tal circunstancia, la llamada "paradoja fundamental", -- (27) puede ser descrita de la siguiente forma: en un mercado libre, cualquiera que sea el objeto en cuestión, los precios

(27).- Al respecto, son muy interesantes los análisis Fundamentos de la Política sobre Tecnología de los Países del Pacto Andino, preparado por la Junta del Acuerdo de Cartagena en ocasión de la Tercera UNCTAD, celebrada en Santiago de Chile, abril-mayo, 1972; V. Vaitos, Constantine, Opciones de comercialización de tecnología, en el libro Wionczek, Miguel S., op. cit., p. 154.

serán representativos o indicativos del gusto o preferencia del consumidor, sólo si éste tiene en su poder información básica sobre el objeto que pretende adquirir, sobre los distribuidores del mismo y sobre los precios vigentes; en el mercado de la tecnología, al ser ésta un conocimiento secreto (esté o no patentado), el demandante lo ignora; se trataría así de que el comprador tuviera un "pleno conocimiento de ese conocimiento", lo que evidentemente no es posible pues en ese caso sería innecesaria la celebración de los acuerdos de transmisión.

G). Derivado a la circunstancia antes expuesta y del hecho de que exista en el mercado tecnológico mucha demanda y pocas fuentes de oferta, la Tecnología cuesta muy cara a las empresas, instituciones y estados adquieren o arrendatarlos de la misma.

8.- ATRACCION. CARACTER MAGNETICO.

La Tecnología es atractiva de otras, fomenta la creación, o en el caso, adquisición de Tecnologías complementarias. Por ejemplo, el impacto en el mercado, de la producción y comercialización internacional de una mejor Tecnología en materia de aparatos estereofónicos caseros y por ende, el incremento en su demanda, es un fuerte estimulante para el fabricante de artículos complementarios o relativos como: Discos, cassetes, bocinas de mejor calidad, refacciones adaptables, e incluso aunque la relación parezca lejana, muebles para colocar estos aparatos, discos, alambre o cable, etc.

Esto es lógico ya que la demanda del aparato central o eje necesariamente ocasiona la de artículos complementarios con el consecuente beneficio industrial horizontal.

9.- CARACTER DE PERMANENCIA.

Intimamente relacionada con la anterior, encontramos otra característica de la Tecnología; no se agota en la transmisión, aunque pierde relativamente con ella la cualidad de su novedad u originalidad dentro de un área específica dado por ejemplo, que es distinto producir cierto artículo único o exclusivo en el país, a utilizar patentes ya explotadas por otras empresas del mismo giro industrial.

Esto implica que la disponibilidad y eficacia del conocimiento o información tecnológica no varían ni terminan cuando ya se ha alquilado o vendido; este factor es -- importantísimo ya que la empresa productora de la tecnología reduce los costos que originó produciría al negociarla varias veces; (los gastos de adaptación de tales tecnologías a las condiciones locales de producción de la empresa receptora son cubiertos por ésta). De ese modo la venta de tecnología es indudablemente un buen negocio, dado que --- "los costos de producción se reducen en relación a las varias ocasiones en que se realiza la venta". (28).

10.- LA TECNOLOGIA NO ES INTRINSECAMENTE "MALA O -- BUENA".

En el siglo XIII, Rogelio Bacon se convierte en precursor de la ciencia moderna al considerar la observación y la experimentación como instrumentos imprescindibles para llegar al conocimiento y dominio de la verdad. En aquel tiempo, sus ideas fueron consideradas peligrosas por lo -- que el "Dr. Mirabilis" como se le llamó, fue finalmente -- encarcelado.

En la misma época, los practicantes de la alquimia y la astrología, actividades que en el paso del tiempo derivan o establecen las bases de lo que serían ciencias -- exactas, como lo son la Química y la Astronomía, fueron -- constantemente perseguidas por considerárseles herejes o -- hechiceros.

Durante esa etapa de la historia encuadrada dentro de lo que se llamó "edad media" o "medievo", según consta en múltiples documentos y archivos, algunos precursores de la ciencia, innovadores etc., fueron incomprensidos y en -- muchos casos terminaron sus días en manicomios o cárceles. Las incipientes ciencia y tecnología por muchos pensadores, eran fácilmente consideradas como prácticas negativas, -- contrarias a la fé y a los designios divinos, o como actividades misteriosas y ocultas.

Galileo Galilei, el célebre astrónomo, físico y matemático italiano, al publicar en el año de 1632 sus ideas

(28).- Alvarez Soberanis, op. cit. p. 35; Wionczek, Miquel S., M. Bueno, Gerardo y Navarrete, Jorge Eduardo. - La transferencia internacional de tecnología, el -- caso de México, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, pp. 32 y 33.

respecto al Universo, basadas en sus observaciones al través de un lente que él mismo había construido, fué enjuiciado obligándosele a retractarse públicamente de sus "ideas" insensatas y absurdas", (*) y condenándosele a la pena de prisión perpétua.

Por el contrario, durante el siglo XIX- "Etapa del optimismo",- casi todo adelanto tecnológico se consideró como señal inequívoca de progreso; fue una época de espectaculares logros industriales, la Tecnología era vista como fuente de bienestar y mejoría. Es éste el período del meteórico desarrollo de las industrias, fundamentalmente, la textil, ferrocarrilera y del transporte en general.

Como puede verse, la cultura y el grado de civilización han determinado en el devenir de los tiempos, el valor de la ciencia y la Tecnología; juzgadas como positivas o negativas, según la época, han tenido un desarrollo difícil e irregular. Actualmente en el siglo en que los alcances Tecnológicos superaron por mucho los sueños de las pasadas generaciones, incluso algunos de Julio Verne, ha surgido una fuerte corriente ideológica que tiende a culpar a la Tecnología de los desvíos espirituales del hombre y de la pérdida gradual de los valores y concepciones éticas y filosóficas; de la anomía. Hay muchas opiniones al respecto; se ha escrito que la Tecnología está automatizando la actividad humana al reducir las oportunidades y la necesidad de pensar y sentir, que "gracias" a la Tecnología el hombre dará rienda suelta a su libertad de dejar de ser hombre, percibir, intuir, imaginar, para convertirse en una pseudomáquina que sienta por moldes de conducta pre-diseñados, que la Tecnología es la maldición que sin notarse, irá conduciendo lentamente al hombre a la autodestrucción. Algunas novelas de ciencia ficción han contribuido a dar a este aspecto un toque dramático y fatalista. Se ha perdido de vista una situación fundamental; se ha desvinculado a la máquina de su inventor; en aras de tranquilidad de conciencia, se "acusa" a la tecnología de causar males y trastornos, como si se hubiese creado por generación espontánea.

La tecnología es una creación humana; es útil aliada en sí misma porque para ello fué inventada, pero carece de valores intrínsecos, (exclúyase de esta consideración -

(*).- Se dice que después de haber jurado que la tierra era inmóvil, murmuró "eppur si-muove" - y sin embargo se mueve - no puede asegurarse la veracidad de esta anécdota.

el valor de uso y el de cambio que se refieren a otra cosa distinta). La "bondad" o "maldad" de la tecnología debe -- ser considerada en dos momentos: Creación y Uso.

La tecnología se crea con un fin determinado y se usa para obtener un resultado deseado; no somos simplistas, es evidente que hay muy variados resultados en la explotación de algunos logros tecnológicos, pero estas consecuencias no son del todo imprevisibles. (29).

La Tecnología servirá entonces para lo que el hombre quiera que sirva; en ocasiones, un sujeto distinto a su creador, aprovecha ese caudal intelectual (carácter acumulativo de la Tecnología) y lo usa en la consecución de una meta esencialmente distinta a la concebida por el autor, (30) nuestro caso sin embargo sigue siendo el mismo: el hombre quien dá el uso que quiere al conocimiento.

La tecnología es en esencia o si así se prefiere, la técnica, una de las más importantes características culturales del ser humano desde la época de las cavernas, su eficacia como instrumento de desarrollo es innegable. Precisamente su eficacia y el impacto social del desarrollo tecnológico es lo que hace tan importante orientar su creación y regular su transmisión. Inmersos como estamos en un mundo tecnológico, a tal punto que ya no nos percatamos de que todos nuestros actos tienen que ver directa o indirectamente con objetos creados por la tecnología, debemos tener conciencia de su importancia, no satanizarla por consigna aunque tampoco verla como la panacea Universal; simplemente darle un valor objetivo, la investigación cientí-

(29).- Ciertamente se han tenido que desarrollar técnicas que resuelvan los problemas anexos o secundarios ocasionados por el uso de tecnologías anteriores; el smog, ruido, desempleo, etc., son ejemplos evidentes, pero estimo que estos precios a pagar no eran o son resultados imposibles de prever; sólo que en este mundo los intereses particulares no coinciden generalmente con los sociales y aquéllos tienen preferencia.

(30).- Caso célebre, el del físico y matemático Albert Einstein, cuyos estudios sobre las dimensiones del espacio físico - la teoría de la relatividad o gran ecuación del siglo XX -, derivan, contrariamente a sus sentimientos, justos y humanitarios, a la fabricación de la bomba atómica, abren la puerta a la era nuclear.

fica-tecnológica está al servicio del hombre, estará dirigida sobre la ruta que éste le dé. Si la tecnología sirvió -- para producir la bomba atómica, también ha sido útil para transportar máquinas, multiplicar cosechas, comunicar, conservar e intercambiar alimentos, etc.

El mundo tecnológico del mañana será, esta es una -- realidad histórica, lo que las Naciones poderosas de la tierra y las grandes corporaciones transnacionales (*) decidan de acuerdo a sus intereses particulares. Concluyendo esta idea respecto de la determinación de que la tecnología carece de maldad o bondad intrínsecamente, baste expresar que con o sin tecnología, el hombre siempre ha causado problemas al hombre; aquélla sólo proporciona a éste medios o instrumentos que facilitan la consecución de sus deseos; está en la mente del hombre orientar la tecnología a desarrollar la ciencia médica o a construir una nueva arma nuclear.

Ya que el tema de este estudio es el proceso de comercialización de la tecnología mediante la celebración de acuerdos bilaterales sobre explotación de patentes, hagamos un brevísimo comentario respecto del hecho de que la tecnología no es en sí misma necesariamente un factor de progreso. Ya expresábamos antes que la tecnología no debe ser vista como la culpable directa y automática de todos los males del mundo, pero tampoco la adquisición de la tecnología trae como consecuencia, inexorablemente, el progreso de un país o de una empresa en una determinada rama de actividad económica. Para que la compra de un conocimiento diseñado con fines productivos sea benéfica, se requiere que éste posea una serie de cualidades particulares; asimismo, que la compra se haya realizado oportunamente. Estas características podrían ser entre otras: adaptabilidad a los factores locales productivos, a la economía en su compra y explotación, su "calidad" o efectividad (valor de uso), correspondencia con necesidades de mercado y hábitos de consumo internos y algo muy importante: tanto al nivel micro (empresa), como en términos de Estado, la adquisición (y además en el segundo caso, su regulación legal), deben ser sólo uno de los aspectos dentro de su programa general o estrategia global de desarrollo.

(*).- Excepto si la actividad de éstas logra ser regulada por un Código Universal de Conducta realmente positivo.

Jaguaribe señala a nivel de Estado otros dos requerimientos prácticos importantes: a).- Debe encaminarse fundamentalmente a la educación y capacitación de los cuadros técnicos nativos o permitirle para que el progreso se vuelva continuo y se retroalimente internamente, de esta manera se construye el primer eslabón en la cadena de la autodeterminación. b).- Debe ser libremente seleccionada y solicitada por el receptor, éste, agregamos, debe disponer de una información actualizada sobre las opciones de adquisición, necesidades reales de mercado interno y características de la Tecnología que se negocia (31). El costo privado (empresa) o social (nivel estado), de la compra de una Tecnología inadecuada, es mayor que los beneficios que la misma trae consigo.

Los siguientes subtemas profundizan sobre el mercado internacional de la Tecnología, el carácter transmisible del conocimiento tecnológico y los instrumentos jurídicos que regulan la transferencia. A ellos nos remitimos -- ahora.

1.4.- LA TECNOLOGIA COMO MERCANCIA.

La característica de transmisibilidad que posee la tecnología la convierte, propiamente hablando, en una mercancía que se vende o alquila; como tal, se constituye en opinión de Vaitsos, en una unidad o entidad económica (32). Es importante subrayar que la tecnología puede ser adquirida mediante convenios de cooperación técnica internacional y otras formas más o menos gratuitas, pero para efectos de este estudio, estamos considerando el aspecto comercial de la tecnología, como objeto de compra-venta, importación y exportación, permuta, factor en el proceso productivo considerado económicamente, al igual que la fuerza de trabajo o el capital. Partiendo de esa base estudiaremos más adelante algunos aspectos de las licencias de explotación de patentes como una de las formas contractuales de comercializar "Tecnología".

La investigación, la experimentación de técnicas --

(31).- Jaguaribe, Helio, La asistencia técnica y el desarrollo nacional, en el libro La Dominación de América Latina, compilación de Matos, Mar, Amorrortu Editores, Argentina, 1972, pp. 24 y 25.

(32).- V. Vaitsos, op. cit., p. 152.

que derivan a un conocimiento industrialmente aplicable, - en la actualidad, no se realiza por las empresas sólo con el fin inmediato de servirse de él con usos particulares; - ahora, al generar la tecnología ya se piensa en ella con el fin mediano de obtener ventajas económicas con su venta o negociación a quien, por su circunstancia especial, le - resulte conveniente su adquisición. De hecho, en ocasio- nes sólo se perfecciona alguno de los elementos constituti- vos de una innovación, para mantener vigente el monopolio- de explotación sobre ella por la vía de la patente de me- jora; en este caso el fin directo del esfuerzo de la inves- tación, es comercial.

En países como México, esta situación no es del to- do exacta a nivel de la mediana empresa, e incluso en oca- siones, en la considerada gran empresa, donde todavía en - términos generales no se toma una conciencia clara del po- tencial económico de un conocimiento, ya no desde el punto de vista de su explotación, sino de su venta.

Cualquiera que sea el caso, la tecnología es una -- mercancía que no se adecúa perfectamente, ad-hoc, a los --- elementos y factores productivos del sujeto receptor o ad- quiriente ya que no fué obtenida tomando en cuenta esos as- pectos; tampoco es una mercancía que responda exactamente a las necesidades de consumo de mercado del sujeto recep- tor porque fué estructurada para satisfacer los requeri- mientos locales del sujeto vendedor o licenciante. Este es un problema que parece muy simple descrito de esta forma, - pero que es fundamental en el contexto de la política ind- dustrial de un Estado en la actualidad; en el pasado capi- tulo expresábamos que la tecnología adquirida, para ser -- realmente benéfica, necesita cubrir una serie de requisi- tos básicos entre los que señalamos precisamente su adapta- bilidad a los factores internos de producción del sujeto - comprador o licenciataria.

Por no ser tema de este estudio, nos limitamos a -- apuntar el problema.

Ahora bien, la tecnología es una mercancía sui-gé- neris como ya se ha demostrado, por sus características pe- culiares. Una de ellas es el hecho de que no se negocia -- indiscriminadamente; ambos sujetos de la transacción es- tudian selectivamente a sus co-participes del negocio an-

tes de entrar a él. Cuando se adquiere un bien inmueble - por ejemplo, por cara que resulte su compra, si las condiciones y garantías están bien detalladas y son satisfactorias para ambas partes, la operación se realiza sin que al vendedor le importe investigar al comprador, ni a éste le preocupe mucho la reputación de aquél, en el caso de una compra-venta de "contado", ésto es irrefutable; en los casos de compra-venta a crédito sí hay un interés en la solvencia económica de ambas partes, en el prestigio de la vendedora y en la capacidad y puntualidad del pago de la compradora; pero nunca estas investigaciones tienen la profundidad de los estudios selectivos que realizan los sujetos que intervienen en ambos lados de la comercialización tecnológica. Las empresas vendedoras, sobre todo cuando los conocimientos materia de la adquisición implican el uso de marcas de fama internacional (marcas de renombre), no sólo estudian las características de la empresa adquirente, sino incluso las del país a que ésta pertenece o en que ésta desarrollará las técnicas o usará los signos marcarios licenciados.

En muchos casos, para vender una "tecnología", la empresa que la posee impone requisitos de operatividad administrativa, estrategia publicitaria y hasta imagen empresarial al sujeto adquirente. Por su parte, los compradores a veces estarán dispuestos a pagar un precio que esté en razón directa del prestigio de la casa vendedora, más que del esfuerzo desarrollado por ésta para obtener la tecnología negociada. Aún más, en ocasiones, la tecnología es una mercancía que se adquiere a pesar de su poca o nula utilidad; cuando para poder ostentar en la camisa que se fabrica una etiqueta de la marca de moda es necesario adquirir una patente inútil, y pagar por ella, ya el fabricante, sabe que por el sólo hecho de fijar dicha marca, las ventas de sus camisas se incrementarán, adquiere la patente aunque, como mencionábamos, ésta no sea funcional o positiva, productivamente hablando.

Un aspecto importante deriva de lo expresado en el párrafo precedente. La tecnología no es una mercancía que siempre se negocie "sola"; frecuentemente se comercializa en forma de "paquetes" en los que pueden incluirse patentes, servicios administrativos, know-how, capacitación directa de técnicos, etc.

El término tecnología comprende comúnmente lo--

dos estos aspectos, en una mercancía compleja cuyos elementos o componentes pueden negociarse por separado o en forma de paquete como apuntábamos. "Tecnología" es un término muy amplio que va más allá de los límites generalmente aceptados. No es solamente el proceso de producción, no únicamente el know-how del proceso básico, no tan sólo el paquete de ingeniería básica o de detalle, sino que abarca todos sus aspectos operativos y de mantenimiento, los métodos para una aplicación eficiente del paquete integral a las condiciones económicas de la producción y en su más amplio sentido, el término abarca todas estas fases.

La tecnología no es una mercancía fácil de seleccionar en el mercado. La decisión entre las distintas alternativas de compra se hace difícil en la medida en que se trata de una mercancía que no está a la vista. Dada su naturaleza de "conocimiento", sólo se encuentra obviamente en los archivos del vendedor y la fuerza negociadora del comprador radica fundamentalmente en su capacidad para calcular o medir ese conocimiento sin saberlo y en la información general de que disponga, respecto de las opciones del mercado y las características externas, o "visibles" de la tecnología cuya adquisición negocia. Es aquí donde se aprecia la importancia clave de contar con un cuadro técnico bien preparado tanto a nivel Empresa como País y un sistema eficiente y no muy costoso de información tecnológica actualizada.

La tecnología tiene al igual que cualquier otra mercancía, herramienta o medio de producción, un valor de uso y un valor de cambio; estos dos valores y su significado cuantitativo, tienen una gran repercusión en el mercado tecnológico.

Lato sensu, desde el punto de vista económico algo es valioso cuando sirve, cuando es útil para satisfacer una necesidad o deseo, (33), el valor de uso específicamente es la apreciación de una cosa en función de la utilidad que ésta reporta; el valor de cambio está determinado por la posibilidad de negociar o intercambiar el objeto de forma ventajosa o conveniente; desde este punto de vista un objeto será más valioso en tanto se obtenga más de él al intercambiarlo.

(33).- Pazos, Luis, Actividad y Ciencia Económica, edición del autor, México, 1975, p.37.

Ahora bien, lo anterior aplicado a la mercancía Tecnología, resulta:

"En tanto valor de uso, la Tecnología es un compuesto instrumental de conocimientos aplicados a la producción, organización y comercialización de bienes y servicios, como valor de cambio, es un activo de propiedad privada que confiere poder de mercado y con -- ello, capacidad potencial para generar ventas mono--pólicas a aquéllos que la controlan y explotan".(34).

Debemos subrayar algunos puntos en estas certeras -- palabras.

1.- Utiliza Sercovich (35) el término "compuesto" -- dado que ya se explicó, la Tecnología puede desglosarse en una serie de componentes o especies distintos entre sí, pero que pueden ser englobados por esta palabra.

2.- Volvemos a encontrar aquí la referencia directa a la función moderna de la Tecnología, en la organización -- de las empresas de cualquier tipo, enfocada aquí específicamente a la prestación de servicios.

3.- El término "activo" implica que forma parte del patrimonio de una sociedad.

4.- Se habla de propiedad privada dado que, se trate o no de una tecnología patentada, la empresa que la controla es quien puede únicamente comercializarla dado que está constituida por conocimientos secretos, en ello radica el -- "poder de mercado" a que Sercovich se refiere después.

5.- La capacidad potencial para generar ventas monopólicas, se refiere a dos aspectos importantes:

a).- La investigación científica-tecnológica busca crear conocimientos que en primer término sean útiles a -- la empresa, después se pensará en su negociación. -- La comercialización es un fin mediano aunque primor--dial dadas las ganancias que por ella se obtienen.

(34).- Sábato, Jorge, Transferencia de Tecnología, op. cit., pp. 13 y 18.

(35).- En su libro Tecnología y control extranjeros en la industria argentina, datos señalados en el libro de Sábato en la cita anterior.

b).- "Ventas Monopólicas" alude al hecho ya comentado en el punto 4).

6.- La explotación a que se refiere la última parte de la expresión, puede entenderse en sus dos fases: Una es especie de explotación stricto-sensu consistente en que la empresa que generó el conocimiento, haga uso de él en sus propios procesos productivos; ella misma use sus marcas -- registradas, "trabaje" sus patentes, etc. y, por otra parte una explotación en el sentido "comercialización o venta" de sus tecnologías.

Para concluir deben mencionarse ciertos puntos subjetivos en la apreciación de una tecnología y en la determinación de su precio en el mercado.

Respecto del Vendedor:

Desde el punto de vista de mercado, estimo que el valor de un bien no deriva del trabajo implícito -- (36). Sin embargo, el vendedor de un conocimiento -- estimará el valor de cambio del mismo en razón, entre otros factores, del tiempo, esfuerzo y dinero -- que le costó llegar a él y en base a ello determinará su precio el cual, sin embargo, quedará sujeto a las reglas comunes de un mercado libre.

Respecto al Comprador:

Estará dispuesto a pagar un precio más alto en la medida en que una adquisición tecnológica le produzca una utilidad mayor, satisfaga más convenientemente sus necesidades productivas, le sirva para -- producir artículos que el público consuma más, le ahorre costos y maximice ganancias, etc.

En términos generales, creo que el precio de un conocimiento organizado con fines productivos en el mercado, no está determinado por causas subjetivas de una u otra parte, sino más bien, por circunstancias muy objetivas mesurables: utilidad, escasez, actualidad, economía, etc.

(36).- Marx, Carlos. El Capital, Ed. Época, México, 1973, pp. 34 y 35; 77 a 87.

La conformación monopólica a que nos referíamos es una imperfección o irregularidad de mercado de la que deriva un menoscabo del poder relativo de negociación de las empresas adquirentes de tecnología, dado que los dueños de ella imponen las condiciones de su transmisión, que generalmente intentan ser restrictivas y demasiado gravosas para el sujeto adquirente.

Esta estructura del mercado es condicionante de las relaciones entre los sujetos que actúan en él; sin embargo, el mercado tecnológico ya no es libre, ya no se deja su juego y operación al libre concordato de voluntades, son tantas sus imperfecciones que se han tenido que establecer a niveles nacionales y en lo futuro quizá mundiales, reglas de juego que equilibren las fuerzas en competencia y lo más importante: el Estado tiene ya un rol muy importante en las operaciones de comercialización tecnológica.

Se trata pues, de "emparejar" la capacidad negociadora de vendedores y compradores, dadas las circunstancias descritas; ésto ha de lograrse cuando los receptores o licenciarios estén más informados respecto a lo que compran y sean más aptos para dominarlo, adaptarlo y perfeccionarlo en un lapso menor. Uno de los instrumentos más usuales para lograr ésto que usaron los Gobiernos al percibirse del fenómeno en una forma más clara, fué la adopción de medidas desarrollistas y coyunturales que no resolvían el problema de fondo a más de que tienen el efecto negativo de engañar a sus programadores con consecuencias positivas a un supuesto corto plazo; se pensaba en ocasiones, que una decisión política heroica generaría la mágica desaparición de la dependencia tecnológica, ejemplo objetivo de estas políticas de emergencia es el que se traduce en total apertura de un Estado a la asistencia técnica extranjera minimizando la importancia de su costo, en forma indiscriminada, como si ésto trajese automáticamente consigo el progreso en el país receptor. Helio Jaguaribe ejemplifica este efecto de "espejismo" con el caso del Gobierno del General Porfirio Díaz antes de la Revolución; es interesante su tendencia a considerar necesariamente positivo el asesoramiento extranjero en todas las áreas económicas nacionales (37). Una "política de corto plazo" hacia el desarrollo apoyada por la riqueza proveniente de la venta de petróleo, y controlada en una estructura imperialista, fué

(37).- Jaguaribe, op. cit., p. 24.

la seguida por el ex Shá de Irán, recientemente fallecido. Bajo su régimen, un país casi desconocido ocupó un lugar importante en el mundo; sin embargo, la tendencia de total apertura a efectos culturales occidentales, causó un impacto muy fuerte en una población fuertemente arraigada a sus viejas costumbres y tradiciones sociales y religiosas y -- este factor fué clave en el descontento popular; el resto de la historia es hoy vox-pópuli.

Valgan los anteriores ejemplos para ilustrar lo que expresábamos en el sentido de que una política industrial debe ser congruente con las estrategias de los demás factores y no considerarse en modo alguno como un fenómeno aislado ó inmune a la acción de las fuerzas sociales y económicas, no es, de ninguna manera una "variable independiente del desarrollo". (38).

En México, como en muchos países del mundo, se han dado ya pasos notables en la fabricación de las "armas" -- con que habrá de intentarse hacer más justas las relaciones comerciales entre los sujetos adquirentes y transmisores de Tecnología; estos instrumentos de apoyo industrial actúan directa o indirectamente, mencionaremos algunos de ellos:

PLANO NACIONAL:

- 1.- La creación del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología en el que deben inscribirse aquellos actos, convenios ó contratos cuyo objeto se adecúe a alguno de los supuestos señalados en el artículo 2o. de la -- "Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de -- Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas". (39).

Este Registro encuentra su ubicación administrativa

- (38).- Ver punto segundo del capítulo Introdutorio de Nadal Egea, op. cit.
- (39).- El Registro se crea por disposición del artículo 1o. de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30-XII-1972, abrogada en virtud del -- artículo segundo transitorio de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de la Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas; -- Diario Oficial: 11-1-1982.

en la Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología que se encuentra adscrita a su vez a la Subsecretaría de Fomento Industrial de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de septiembre de 1979.

El ordenamiento legal referido, regula las condiciones de adquisición de la Tecnología, estableciendo una limitación a la autonomía de la voluntad de las partes, al señalar que no se inscribirán aquellos acuerdos de voluntades cuyas cláusulas incurran en las limitantes establecidas en sus artículos 15o. y 16o. Esta es una medida eficaz, dado que, conforme lo dispone la propia Ley, los contratos no inscritos, "no producen ningún efecto legal, y en consecuencia, no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser reclamado ante los tribunales nacionales". Lo anterior tiene una gran trascendencia desde el punto de vista fiscal para los efectos de la deducción de egresos por concepto de pagos por transferencia tecnológica. (40).

Asimismo, la Ley señala que sin la presentación de la constancia que acredite la inscripción del (los) contrato (s) en el Registro, las empresas no podrán hacerse acreedoras a los estímulos, ayudas y facilidades que prevea la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias o que estén contenidas en "otras disposiciones legales"; analizando brevemente este artículo (5o.) podríamos concluir respecto de lo que debe entenderse por esos otros ordenamientos:

Actualmente, el programa que orienta el sentido de la producción y señala la estrategia Industrial en general, es el Plan Nacional de Desarrollo Industrial; conforme a sus lineamientos, hay una serie de disposiciones legales que instrumentan dicho Plan, estableciendo para ello una serie de estímulos a las empresas que se coloquen en los supuestos que tales documentos preveen y que son precisamente a los que se refiere este numeral. Esto se implementa mediante la coordinación existente entre la Dirección General de Industrias y la de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología (SEPAFIN), para resolución de solicitudes concretas.

Mediante el trámite de inscripción de contratos, se-

(40).- Artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

logra establecer un tamiz o filtro en el que se detectan las irregularidades o restricciones concertadas obligándose en esos casos a la re-negociación; de esta manera se procura una adquisición en condiciones de calidad, precio y garantía, que si no son las óptimas, si son por lo menos las más favorables para el receptor y las más justas para ambas partes.

Asimismo, el tratamiento burocrático es más flexible en cuanto se trate de contratos libres de restricciones, si la tecnología comercializada no desplaza la utilización de mano de obra, es fuente de capacitación de los cuadros técnicos nacionales, se refiere a la elaboración de productos básicos o esenciales, se clasifica en un sector industrial prioritario, su explotación requiere del aprovechamiento de recursos naturales, utiliza materia prima e insumos nacionales, inside sobre los volúmenes globales de exportación, etc.

Por lo anterior, se puede señalar que la importación de tecnología ha dejado de ser indiscriminada y que la política administrativa ha superado la etapa vigente en México hace algunos años, de sólo vigilar la salida de divisas por concepto de pagos por asistencia técnica. Hoy son estrictos los marcos dentro de los que puede pactarse, además de que la nueva Ley de tecnología establece o confiere facultades a la Autoridad para orientar la adquisición de tecnología con base en criterios de selectividad, fijar políticas de admisión de la tecnología, promover el desarrollo tecnológico nacional, e incluso reorientar progresivamente con los medios a su alcance, que la demanda de tecnología sea satisfecha por fuentes internas del ministro.

2.- Es cada vez mayor la asignación de recursos -- para el establecimiento de nuevos centros de investigación científico-tecnológica y para la ampliación, sostenimiento y mejora de los ya existentes.

3.- La elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Industrial y de una serie de Disposiciones Legales en materia industrial, congruentes en sus metas, no solo estimula el desarrollo industrial nacional y lo orienta -- hacia sectores fundamentales o prioritarios y hacia zonas de desarrollo preferente, racionalizando la producción --

con base en las necesidades populares y la distribución de la actividad económica en el país: lo anterior es ya una - obvia ventaja porque implica una industria más sana y acorde con los objetivos nacionales; pero no es la única; también determina una serie de criterios rectores que deberán tomarse en cuenta al momento de evaluar un contrato de comercialización tecnológica. Por primera vez se establece una estrategia integral de acción en este sector vinculada también a un Plan Global de Desarrollo. En esencia, - persigue la disminución del desempleo, el impulso fundamentalmente a la pequeña industria y la promoción de un desarrollo sectorial y regional equilibrado y acorde con los - objetivos nacionales. (41).

4.- Aumenta cada día la doctrina sobre la materia, - penetrando el problema y sugiriendo posibles soluciones.

5.- La Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 1976, establece las bases generales para el registro, uso y transmisión de las instituciones de la propiedad industrial; añade a los contratos descritos en el artículo 20.- de la anterior Ley sobre Tecnología, varias hipótesis normativas, que la nueva Ley de Tecnología ya incluye:

- a). Cesión de los derechos que confiere una patente (art. 46).
- b). Cesión de derechos marcarios (art. 141).
- c). Licencia de explotación de un certificado de invención (art. 68).
- d). Transmisión de derechos derivados de un contrato de explotación de certificado de invención (art. 70).

(41).- Las disposiciones legales que mencionamos son, por ejemplo, entre otras:

- 1. Decreto para el Fomento Industrial en las Franjas Fronterizas y Zonas Libres del país (D.O. 20, Octubre, 1978).
- 2. Decreto mediante el cual el Ejecutivo Federal otorgará estímulos a las empresas que lleven a cabo - nuevas instalaciones industriales. (D.O. 29, Diciembre, 1978).
- 3. Decreto que establece los estímulos fiscales para el fomento del empleo y la inversión en las - actividades industriales. (D.O. 6, Marzo, 1979).
- 4. Decreto para el Fomento de la Industria. (D.O. - 20, Junio, 1977).

Una novación subjetiva; no está regulada la que se refiere a los otros tipos de licencias, sin embargo, en la práctica ocurre conforme a las reglas de la teoría general de los contratos y conforme a la teoría de las obligaciones.

e). Licencia de Uso de Nombre Comercial. (art. 88).

Puede darse como consecuencia de la enajenación total de una empresa, que incluiría su nombre comercial, como lo prevee el artículo 185 de la propia Ley de Invenciones y Marcas, o la simple licencia del nombre comercial -- como algunos casos de Industrias hoteleras, y de servicios, restaurantes, etc.

6.- La Ley para Promover la Inversión Mexicana y -- Regular la Inversión Extranjera (Diario Oficial 9 de marzo de 1973).

Es complementaria de la Ley de Transferencia de Tecnología dado que es el instrumento que controla las actividades y operaciones realizadas por la inversión extranjera en el país, así como su participación en el capital social de empresas mexicanas establecidas o por establecerse, o en los órganos de administración de las mismas, vigilando si la facultad de determinar su manejo se encuentra o no en poder de nacionales.

7.- La creación de centros de información técnica - al servicio del industrial. Estas fuentes documentales proporcionan al empresario una panorámica más amplia de las alternativas tecnológicas en su sector concreto, con lo -- que se le brinda un instrumento que le permite tomar una -- decisión más certera y conveniente en la selección del -- transmisor.

En México, quizá el centro o instituto más importante que presta este servicio es: INFOTEC o Fideicomiso de Información Técnica a la Industria; se creó en junio de 1975 con la participación de Nacional Financiera y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); surge al descentralizarse el Servicio de Información Técnica que se había establecido en CONACYT en virtud de lo dispuesto por el artículo 2o. fracción XXVI-C), "de las funciones del -- CONACYT", de la Ley que crea al Consejo; (D.O. 29-XII-1970). Presta los servicios de vinculación industrial, desahogo -

de consultas concretas sobre necesidades operacionales y boletín de noticias técnicas.

8.- Centro de Capacitación Técnica adiestran y forman personas para generar y ampliar la oferta técnica de trabajo calificado. Entre éstos: Centros de Capacitación para el trabajo industrial (CECATI). Dependen administrativamente de la Secretaría de Educación Pública.

Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial (CENETI), Centros de Adiestramiento y Capacitación para el Trabajo (I.M.S.S.).

El Fideicomiso de Servicio Nacional de Adiestramiento rápido de mano de obra (ARMO), administrado por NAFINSA.

9.- Medidas fiscales congruentes con las Políticas de Desarrollo Industrial.

Algunas de ellas funcionan mediante hipótesis de deducciones de gastos sobre el ingreso gravable para efecto de pago de impuestos, como el caso de los gastos destinados a programas de investigación y desarrollo cuando estas actividades llevan ciertos requisitos de tipo formal. Otra fórmula es el tratamiento fiscal que se da a los pagos justificados por concepto de asistencia técnica y regalías, término este último con varias connotaciones; para este efecto: Contraprestación por concepto de licencias de derechos de propiedad industrial.

Otra fórmula fiscal es mediante la entrega de certificados de devolución de impuestos indirectos (CEDIS), que otorga la Secretaría de Comercio como un estímulo a la exportación, es aplicable a la tecnología en general. En un apartado se describieron ya algunos ordenamientos generales de fomento a la actividad industrial.

10.- La creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (30, XII, 1970), organismo público descentralizado, asesor del Ejecutivo Federal para la determinación, planeación, aplicación y evaluación de la política nacional sobre ciencia y tecnología, y encargado de vincular ésta a las políticas generales de desarrollo. A 12 años de su creación, puede comentarse que su actividad principal ha sido la coordinación de programas de becas y la publicidad de las ofrecidas por otras instituciones públicas o privadas, extranjeras o nacionales.

11.- Instrumentos de Financiamiento. El Estado ha intervenido en las actividades de ayuda financiera a las industrias; antes, mediante reglamentaciones que orientaban selectivamente el destino del crédito, y más tarde, creando Fideicomisos de participación estatal, cuyo objeto era colaborar en el financiamiento de proyectos industriales, algunos con la intervención del Banco de México y otros de Nacional Financiera. Algunos de los Fondos especiales más importantes son:

Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña (FOGAIN).

Fondo Nacional de Estudios de Preinversión (FONEP).

Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX).

12.- La instalación y operación del Sistema Nacional de Prospectiva Tecnológica Industrial, institución cuya creación es ideada y promovida por la Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial; el evento que marca el inicio oficial del Sistema tiene lugar el 3 de marzo de 1982, en la ciudad de México; lo instala formalmente el Lic. José López Portillo, cooperando para ello la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI - y el Fondo Interino de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - IFSTD -.

Sus objetivos fundamentales son, la elevación de los niveles tecnológicos y de competitividad de la industria nacional; de desarrollo tecnológico, y una vez hecho ésto, la definición de estrategias relativas al mejoramiento de los procesos de selección, negociación, adquisición, adaptación y asimilación de tecnologías foráneas. Una de sus primeras actividades específicas, fue la constitución de grupos o mesas interdisciplinarias de trabajo, en el marco de un Seminario, con la participación de expertos extranjeros que aportaron su valiosa experiencia en las áreas:

Alimentos y Biotecnología.

Química.

Eléctrico - Electrónica.

Metal - Mecánica.

Marco Global y Metodología de la Prospectiva.

Al nivel internacional, se cuenta con algunos instrumentos ya existentes, otros en proceso de discusión y planeación, que tienden a equilibrar el juego de fuerzas del comercio tecnológico; enunciaremos algunos de ellos:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Se revisa periódicamente, sobre todo -- en aquellos aspectos relativos a la transmisión de tecnología; México ha tomado parte activa en las reuniones desde 1903.
- Durante el tercer período de sesiones de UNCTAD -- (1972-Chile). El Gobierno Mexicano presentó la iniciativa de un instrumento legal cuyo fin fuese estimular la auténtica cooperación económica internacional en todas las áreas. La sesión plenaria del -- XIX período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó previa votación, la "Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados", -- cuyo artículo 13 señala que deberá promoverse la -- cooperación tecnológica internacional.
- En 1967, comienza a operar UNIDO - Organización de Desarrollo Industrial de Naciones Unidas.
- Durante el XIV Período de Sesiones de UNCTAD, Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el -- Desarrollo, se tomó el acuerdo de estructurar un -- grupo intergubernamental de expertos que realizara un anteproyecto de Código Internacional de Conducta en Materia de Transferencia de Tecnología; aunque -- desde 1963 en el seno de Naciones Unidas se han reunido diversos comités que estudian la aplicación de la ciencia y la tecnología en beneficio de los países en vías de desarrollo, no es sino 13 años más -- tarde que tiene lugar la la. reunión del grupo de -- expertos sobre el Código; la complejidad económica -- y jurídica de los puntos a discusión, el antagonismo de los intereses y la ausencia de voluntad y flexibilidad política para otorgar concesiones y llegar a acuerdos definitivos, han tornado las negociaciones en diálogos lentos y estériles. En vista de ello, en la resolución 36/140 de la Asamblea General, se establece el Comité Interino de la Conferencia sobre el Código, encargado de acelerar su con--

clusión, tratando de encontrar soluciones a las cuestiones pendientes, a fin de sugerir propuestas a la Conferencia en su 5o. período de Sesiones 1982; durante su primera reunión en Ginebra, el Comité examinó los puntos pendientes de acuerdo en el Capítulo 4o. del proyecto de Código, relativo a prácticas comerciales restrictivas.

Estas son importantes exportadoras de tecnología, contratando con sus filiales en países en vías de desarrollo, (Mercado cautivo) o con empresas que no guardan con aquéllas ninguna relación de capital; en respuesta a una iniciativa de Chile, fue aprobada durante la 3a. Reunión de la UNCTAD, -1972- una resolución -No. 73- sobre Prácticas Comerciales Restrictivas, especialmente --aquéllas desarrolladas por Empresas Transnacionales, y-- otra -No. 1721- mediante la cual se solicitó a la Secretaría General de Naciones Unidas nombrara, previa consulta con Gobiernos, un grupo de expertos que estudiara los efectos de la operación de estas empresas en el desarrollo de los Estados y en las relaciones internacionales; del análisis realizado se derivó la sugerencia de la --creación de la Comisión de Empresas Transnacionales, órgano asesor de ECOSOC Consejo Económico y Social --resolución 1913 de 5-XII-1974, que se avoca a la concertación de un acuerdo general multilateral sobre diversos asuntos relativos a esta empresa, a través de un grupo Inter gubernamental de trabajo que se ha reunido en 15 ocasiones.

A la fecha de este trabajo se han redactado textos --proyecto sobre actividades y tratamiento a las Empresas Transnacionales; aproximadamente la mitad de los párrafos de reserva. Las secciones relativas al preámbulo, objetivos, ámbito de aplicación y definiciones, aún no se han concluido por la discrepancia en las posiciones. Tampoco hay avances significativos sobre los temas --nacionalización, indemnización y jurisdicción.

CAPITULO II

EL CONTRATO DE COMERCIALIZACION O TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

El más importante de los métodos que emplea la empresa que no genera o posee tecnología, para obtenerla, es mediante la celebración de acuerdos contractuales de suministro de la misma en todas sus formas. Tales contratos tienen una conformación especial dada la naturaleza del bien objeto del intercambio que, como se ha estudiado, es muy especial, y las características específicas del mercado en que tales actos jurídicos se realizan. El contrato de comercio de Tecnología es el acuerdo de voluntades cuyo objeto es el crear o transmitir derechos y obligaciones respecto de un conocimiento específico organizado con fines productivos. Dicho de otra manera, es el acuerdo de voluntades por el cual un sujeto denominado licenciante o vendedor, otorga a un licenciatarío, receptor o comprador, la facultad del uso o explotación de algún derecho de propiedad industrial, o de conocimientos determinados de tipo técnico, mediante el cumplimiento de una prestación determinada o determinable, que puede ser directa o "abierta" -regalía- o indirecta.

El contrato al través del cual se vende tecnología es distinto a cualquier otro tipo de acuerdo regulado por la legislación vigente y representa una operación importante, fundamentalmente para la economía del país receptor en general.

Exponemos que éstos contratos tienen importancia principalmente para la economía nacional del país a que pertenece la empresa receptora, ya que generan salida de divisas, comúnmente en cantidad fuerte, dependencia tecnológica, recepción y absorción de conocimientos que contribuyen a satisfacer necesidades técnicas y por ende al desarrollo nacional; en ocasiones también propician o fomentan la falta de interés de las empresas receptoras en la investigación científica, ya que es más fácil para la empresa individualmente considerada importar Tecnología que realizar el esfuerzo económico de elaborarla; por otra parte, también trasciende al contexto económico nacional de las empresas receptoras la serie de restricciones y -

limitaciones que las empresas dueñas de la Tecnología imponen a sus co-contratantes; así, en estos acuerdos de voluntades deben considerarse todos estos factores que les son propios. Debemos agregar que este contrato con la forma con que le denominamos, es en sí mismo un género, ya que abarca varias clases o especies, descritas en el artículo 2o. de la Ley de la Materia.

La diferencia existente entre los diversos tipos en que puede encontrarse este contrato, es la que hay entre los diversos objetos de las obligaciones creadas o transmitidas por esos tipos de contratos que son, a saber:

- a) La concesión o autorización del uso de marcas.
- b) La licencia de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales.
- c) El suministro de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades.
- d) La provisión de ingeniería básica o de detalle para la ejecución de instalaciones o la fabricación de productos.
- e) La asistencia técnica, cualquiera que sea la forma en que ésta se preste.
- f) Servicios de administración y operación de empresas.
- g) Cesión de derechos marcarios.
- h) Cesión total o parcial de los derechos que confiere una patente.
- i) Autorización de uso de un nombre comercial.
- j) Autorización de explotación de un certificado de invención.
- k) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial.
- l) Los relativos a programas de computación.

Creemos necesario aclarar en forma breve, que no todos los contratos cuyo objeto hemos descrito anteriormente, son, técnicamente hablando, contratos en cuya virtud se comercie tecnología. Es decir que, aún cuando algunos de ellos se incluyen en la Ley que regula la transferencia de tecnología, no todos corresponden en su objeto a esa finalidad. Concretamente, los contratos de concesión del uso de mar-

cas, cesión de derechos marcarios y autorización de uso - de nombre comercial, no implican la transmisión de ningún conocimiento técnico en sí mismos; los dos primeros se refieren a un signo distintivo de un producto o servicio, - el otro, a la razón social, denominación o signo que identifica un establecimiento comercial. A pesar de lo expuesto, sabemos que la concesión del uso de marcas generalmente va acompañado de la asistencia técnica necesaria para que el licenciatario imprima al producto o al servicio la calidad que la marca garantiza, pero esta negociación en paquete no significa que la tecnología sea inherente a la marca, por ello consideramos que en sentido estricto, esos tipos de contratos no se transmite tecnología.

No siendo necesario insistir en la importancia y valor de la tecnología y por ende, del contrato en virtud de cuya celebración se transmite, pasamos al análisis del citado acuerdo de voluntades a la luz de la Teoría General de los contratos siguiendo al efecto un esquema tradicionalista.

2.1.- NOMBRE Y NATURALEZA DEL CONTRATO.

El ordenamiento legal que reguló en principio este contrato crea, en virtud de lo previsto en su numeral primero, al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología; nos referimos a la Ley sobre la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 1972, hoy abrogada. En ese Registro se inscriben los actos jurídicos que surten efectos en territorio nacional y que se celebran con motivo de las operaciones que el artículo 2o. de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (LRTT) vigente ahora, establece; es pues, por disposición de esa Ley, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, la autoridad a que corresponde evaluar tales actos, dictaminar sobre su procedencia de inscripción en el Registro y por ende, sobre su validez. (Arts. 2, 8 y 11). El objeto de todo contrato que deba inscribirse en el Registro, es la acción de transferir tecnología, de ceder o renunciar en otro los derechos, dominio o atribución que se tienen sobre conocimientos -- tecnológicos; por ende, el acto jurídico in-génere cuyas especies se detallan por los diversos supuestos normativos señalados en el artículo 2o. de la LRTT, y en algunos

numerales de la Ley de Invenciones y Marcas (LIM), es el contrato de transferencia de tecnología, término que se ha hecho acreedor a carta mundial de aceptación. El término alude a la característica básica del fenómeno que enuncia, ya apuntado; es etimológicamente correcto ya que se refiere a la acción y efecto de transferir que implica ceder, transmitir o ceder en otro; el término además, como apuntábamos, tiene aceptación general a pesar de que algunos de los acuerdos de voluntades que engloba no implican exactamente la transferencia de una tecnología; vgr., la licencia de uso de marcas o de nombres comerciales.

Hemos denominado también a este contrato, de comercio de tecnología; explicaré porqué: Su objeto directo, en el sentido del término que apunta la doctrina clásica, es la generación o transmisión de derechos y obligaciones, y su objeto mediato o indirecto puede ser: la transmisión de un conocimiento o conjunto de conocimientos organizados y sistematizados para generar satisfactores de necesidades concretas en el ámbito productivo; o bien, la transmisión de un uso y goce temporal sobre derechos específicos de propiedad industrial; y, en una tercera hipótesis, el objeto mediato puede ser la transmisión de la titularidad de un derecho de propiedad industrial. La causa que motiva a una empresa a negociar su tecnología es el lucro, la ganancia; la actividad económica que nos atañe es eminentemente comercial, si hemos hecho referencia a la tecnología como una mercancía que se intercambia con algunas limitaciones en el mercado internacional, si sabemos la enorme ganancia que reporta la tecnología a los Estados y empresas que la poseen y venden; si la tecnología no sólo se produce dentro de las grandes corporaciones transnacionales para la solución de sus problemas corporativos concretos y la maximización de las ganancias a través de la reducción de costos, sino también con la finalidad de usarla como producto potencial de venta; entonces la tecnología tiene en uno de sus fines, la idea de lucro, el flujo de conocimientos tecnológicos de una empresa a otra es propiamente un negocio para la vendedora, un acto de comercio con fines de ganancia o ventaja que se obtiene mediante regalías, pagos por asistencia técnica o más indirectamente, dividendos de la empresa filial-licenciataria a la matriz-suministradora. El acuerdo de voluntades, el contrato, es sólo el instrumento que formaliza la comercialización de la tecnología; su venta,

su mercadeo. De esa manera, el nombre que se da a este tipo de contrato, debe describir precisamente ese ánimo de obtener utilidad o ventaja económica. Por ello nos parecen aún más descriptivos los términos Contrato de Comercio de Tecnología; o Contrato de Explotación de Tecnología. Ambos nombres nos parecen correctos porque se refieren, el primero al negocio de vender o permutar un género o mercancía, y el segundo, a la ganancia que se obtiene al prestar un servicio o vender una mercancía en general, al aprovechar cualquier fuente de riqueza que se posee. Así pues, reflejan la finalidad que mueve al creador de una tecnología, al intercambiarla: el negocio.

Al llamar a este acuerdo de voluntades de esa manera, no se olvida su característica fundamental que determina además, su naturaleza mercantil.

Debe hacerse además la siguiente aclaración: el proceso de transferencia de tecnología in-génera tiene un nombre correcto; ahora bien, las formas en que puede darse esta transferencia son, entre otras; vía contrato, por la concertación de acuerdos de cooperación técnica internacional, el simple uso de una tecnología libremente disponible, etc. Si bien, como expresábamos, el término transferencia ha cobrado carta de naturalización para designar al fenómeno en general, con sus implicaciones educacionales, económicas, académicas, de libre divulgación, etc., para el contrato como una de sus formas, precisamente la modalidad de negocio o lucro, es conveniente también la expresión comercio de tecnología que señala indudablemente el hecho de que la tecnología adquirida por contrato "cuesta un precio", tiene un valor de cambio, es una mercancía y no un bien transmitido gratuitamente. Para que la idea que expreso sea más clara: El contrato de comercio y explotación de tecnología es el instrumento económico o el mecanismo comercial de la transferencia de tecnología como género. Señala al respecto Jorge A. Sábato: "Una consecuencia inmediata de la naturaleza económica de la tecnología que se transfiere, es que hay que pagar por dicha transferencia (así como se paga por las materias primas, el capital o la mano de obra), con lo que ésta cesa de ser tal en el sentido estricto del término, (transferencia significa ceder sin contraprestación) para pasar a ser comercio", (1).

El contrato de transferencia de tecnología se concerta entre empresas (2), y por eso es necesariamente mercantil.

(1).- Sábato, op. cit., pp. 12 y 13.

(2).- Alvarez Soberanis, op. cit. p. 248.

En efecto, si los actos de fabricación y manufactura, así como de suministro (art. 75 fr. V, VII Código de Comercio) son reputados como actos de comercio, si estas actividades son realizadas por empresas -(razón de ser)- entendidas como las "organizaciones de actividades económicas -- que se dirigen a la producción o intercambio de bienes o servicios para el mercado" (3), y la tecnología es un bien dirigido precisamente a estimular, crear o agilizar la -- producción, entonces el contrato por el que se transmite, es celebrado entre empresas. El sujeto adquirente de tecnología, utilizará ésta para mejorar, de alguna manera su producción, sea ampliándola, minimizando sus costos, etc., así, la razón de que se celebre este tipo de contrato es la producción de bienes y servicios, esencia misma de toda empresa que como ya se expuso, constituye asimismo la base del Derecho Mercantil entendido como "el conjunto de las normas relativas a los comerciantes, a los actos de comercio y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de éstos". (4). A este tipo de Derecho también se le llama "Comercial".

El contrato de comercio de tecnología es, como acto jurídico, mercantil, no importando las condiciones de la compraventa; es decir, las circunstancias que rodean al proceso de comercialización tecnológica, hacen que necesariamente varíen las estipulaciones del contrato en cada caso; por ejemplo, son distintas las modalidades del comercio tecnológico entre empresas que guardan relación corporativa, de administración o de capital, el caso de la transnacional que vende conocimientos técnicos a su filial, sociedad anónima constituida conforme a las leyes mexicanas, al caso de dos empresas privadas que no guarden relación entre sí, o al caso de la transacción efectuada entre una empresa privada extranjera y una paraestatal mexicana. De acuerdo al caso que se analiza, variará el grado de libertad de la empresa receptora para elegir la fuente de aprovisionamiento técnico, el grado de adaptabilidad del conocimiento recibido a las condiciones internas de producción y mercado, la medida en que la tecnología satisfaga auténticamente necesidades de la empresa receptora y de su mercado, etc.; pero la esencia del fin de la operación seguirá siendo siempre la misma: el lucro. Los comités de ciencias Biológicas y ciencias Exactas del -- Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, formados por dis-

(3).- Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil, - Porrúa, México, 1957, p. 1; Inversiones Extranjeras, Porrúa, México, 1975, p. 63.

(4).- Loc. cit.

tinguidos científicos, entre ellos, algunos premios nacionales, al concluir su análisis sobre la política científica, atribuyeron a la tecnología un carácter "puramente económico", concluyeron que se trataba de una actividad transformadora cuyo objetivo es económico. (5).

Puede concluirse entonces que la esencia misma del objeto negociado es comercial, y que por ello, su transmisión es necesariamente realizada con fines económicos.

Deriva también de estas argumentaciones, que los -- sujetos que celebran este acto, lo hacen como comerciantes que intercambian un bien intangible o incorpóreo (conocimiento), con lo que se confirma la naturaleza mercantil -- del acto. Concluyo la idea anterior respecto a la naturaleza mercantil del acto que nos ocupa, señalando los fundamentos legales de la afirmación de que un contrato de licencia de explotación de patentes es típicamente un acto de comercio, el artículo 75 del Código de Comercio dispone en su fracción I:

"La Ley reputa actos de comercio:

"Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercancías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados".

La tecnología se convierte en una mercancía al momento de transferirse vía contrato; se le vende o arrienda con fines de lucro, de ganancia, de especulación comercial; por ello su enajenación es un acto de comercio, celebrado entre empresas, sean éstas unipersonales o pluripersonales; Alvarez Soberanis sostiene: "Toda empresa se constituye -- para producir bienes o servicios; la tecnología es el elemento que posibilita la producción" (6). Así, el contrato de comercialización tecnológica se celebra entre empresas, para establecer o mejorar procesos productivos, es un contrato de tipo mercantil ya que su objeto está dirigido a la producción que es la finalidad de la empresa en opinión de los tratadistas de la materia (7). Concluyendo la idea, debe señalarse además que el Congreso de la Unión ha expe-

(5).- Nadal Egea, op. cit. pp. 15 y sigs.

(6).- Alvarez Soberanis, op. cit. pp. 248 y 249.

(7).- Barrera Graf; De Pina Vara, Rodríguez y Rodríguez.

dido las dos leyes que en México han existido sobre Transferencia de Tecnología, utilizando como fundamento la facultad que le es conferida por el artículo 73 en su fracción X, para legislar a nivel federal sobre comercio. Es pues, el contrato regido por esa Ley relativa al comercio, un acto comercial, un acto de naturaleza mercantil.

2.2.- CLASIFICACION TEORICA A LA LUZ DE LA TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS.

Los contratos en primer término pueden ser:

UNILATERALES
BILATERALES
SINALAGMATICOS IMPERFECTOS.

En virtud de los primeros se engendran obligaciones para una sola de las partes, en tanto que la otra se encuentra exenta de ellos. En los contratos llamados Bilaterales se generan desde el momento de su celebración, obligaciones recíprocas, éstas pueden ser claras, llanas o simples, o modales, es decir, encontrarse sujetas a modalidades en cuanto a su exigibilidad. En otras palabras, ambas partes tienen el doble carácter de acreedores y deudores. Finalmente, los contratos Sinalagmáticos Imperfectos (aceptados sólo parcialmente por la doctrina), serían aquellos que nacen a la vida jurídica como contratos unilaterales, pero que al cumplirse u ocurrir ciertas eventualidades posteriores al hecho de la celebración, se convierten en bilaterales en virtud de que tales hechos generan obligaciones a cargo de la parte que en principio no las tenía.

GRATUITOS
ONEROSOS

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1837 del Código Civil vigente para el Distrito Federal, será un contrato gratuito aquél del cual derive provecho sólo para una de las partes en tanto que para la contra-parte, correlativamente sean todas las cargas y gravámenes. Ejemplo de este contrato lo es la donación, en tanto no establece gravamen alguno para el donatario y se constituye como una auténtica liberalidad (donación pura); (Art. 2335, Código Civil).

El contrato oneroso tiene como característica la existencia de una reciprocidad de provechos y gravámenes,

es sencillo encontrar ejemplos relativos: prestación de servicios, permuta, etc.

Dentro de esta última categoría encontramos dos subespecies que son:

CONMUTATIVOS ALEATORIOS

Los primeros son aquéllos cuyas obligaciones, provechos y cargas a cargo de las partes se pactan desde la celebración del contrato y con ellas la situación en que quedarán las partes respecto de tales acuerdos. Los contratos aleatorios en cambio, son aquéllos en los cuales se conocen todas las prestaciones pero no se determina a la celebración, la situación de las partes con respecto a tales prestaciones; es decir, cual de las partes resultará finalmente beneficiada con la celebración del contrato; esto último se deja al alea, al azar; mientras que en aquéllos se conoce previamente el total de las consecuencias del contrato, en éstos las prestaciones se estipulan más no puede saberse quien será el beneficiario respecto a ellas, este elemento será determinado por una circunstancia incierta y desconocida que habrá de ocurrir posteriormente a la celebración del acuerdo.

Ejemplos de contratos Conmutativos: compra-venta simple, arrendamiento, etc.

Ejemplos de contratos Aleatorios: compra-venta de cosecha futura, renta vitalicia.

NOMINADOS O TÍPICOS INNOMINADOS O ATÍPICOS

Existen dos puntos de vista sobre esta modalidad de clasificación de los contratos en atención a su descripción o regulación legislativa o falta de ella:

Por una parte se dice que son nominados, aquellos contratos que encuentran una regulación específica dentro de los preceptos del Código Civil (ordenamiento descriptivo de los contratos civiles existentes). De acuerdo a otra consideración, son nominados aquellos que poseen en general una reglamentación legal dentro de cualquier ordenamiento normativo. A contrario sensu, si tomamos el primer criterio, (Sánchez Medal y Ricardo Treviño García entre otros autores) definiremos como innominado al acuer

do de voluntades que no está especial o expresamente contemplado por el Código Civil vigente; conforme al segundo criterio (Lozano Noriega), innominado es un contrato en atención a la carencia de una Ley que le prevea, defina y reglamente.

De acuerdo a su forma:

Solemnes
Formales
Consensuales

Solemnes.- Tienen como requisito de esencia (sine qua non) el cumplimiento de ciertas exigencias o formalismos legales. La doctrina clásica considera como tal al matrimonio aunque existe una fuerte corriente que se opone a considerar tal institución como un contrato.

Formales.- Tienen ciertas formalidades o exigencias que deben cumplirse como requisito de validez. El incumplimiento de ellas no genera la inexistencia del contrato como en el caso anterior, sino sólo la invalidez del mismo. Ejemplo: Promesa, compra-venta del bien inmueble.

Consensuales.- Carecen de formalidades, se perfeccionan y adquieren plena validez jurídica por el simple consentimiento expreso de las partes sobre los términos y condiciones del contrato. Un ejemplo de este tipo sería la compra-venta de bien mueble (artículos 2249 y 2316 del Código Civil para el Distrito Federal).

DE EJECUCION INSTANTANEA
DE EJECUCION SUCESIVA
DE EJECUCION ESCALONADA

Los efectos producidos por el primer tipo de contrato enunciado se agotan en el mismo instante de su celebración, se trata pues de un contrato instantáneo. El ejemplo clásico, por su objetividad, de esta clase de acuerdos es la cesión de derechos, compra-venta de contado.

Se entiende por contrato de ejecución sucesiva aquél cuyas prestaciones se van cumpliendo al través de un lapso determinado o determinable que será igual a la vigencia del contrato. Ejemplo claro de éste lo sería el arrendamiento.

Finalmente, será de Ejecución Escalonada aquel -- contrato cuyas prestaciones van cumpliéndose a intervalos regulares pre-determinados o determinables, es decir, cada cierto tiempo debe cumplirse con una parte de las obligaciones.

INTUITU PERSONAE

Estaremos en presencia de un contrato Intuitu Personae cuando las partes que en él intervienen, evaluaron como un factor preponderante para su celebración, las cualidades y características concretas de su co-contratante. Estos acuerdos tienen como sustrato la confianza mutua en las virtudes de las partes; caso concreto: el contrato de mandato.

PRINCIPALES ACCESORIOS

Son principales los acuerdos de voluntades cuyas obligaciones no dependen para su cumplimiento o para su exigibilidad de otro (s) contrato (s) celebrado con anterioridad o la existencia de una obligación antecedente; es decir, subsisten por sí mismos, tienen una estructura y una finalidad jurídica propias, poseen autonomía jurídica.

Los convenios denominados accesorios poseen una vida que depende de una obligación preexistente, al cumplirse esta última, se extinguen las obligaciones derivadas de aquéllas, por lo cual podemos afirmar que no tienen autonomía jurídica ya que se encuentran supeditados a lo que ocurra con los contratos principales de los que -- "siguen su suerte".

TRASLATIVOS DE DOMINIO TRASLATIVOS DE USO (ARTICULOS 2248 AL 2397, 2398 AL 2505 CODIGO CIVIL)

La denominación de esta clase de contratos ilustra perfectamente su naturaleza, serán translativos de Dominio aquéllos de los que se derive la cesión total de los derechos reales o de propiedad objeto del contrato, en virtud de este concordato se transmite la propiedad de la "cosa" o la titularidad de un derecho.

Mediante los contratos translativos de uso solamente se faculta temporalmente el uso y goce de un objeto, al término del contrato las partes conservan los derechos reg

les que tenían al principio del mismo.

Del primer tipo pueden citarse: compra-venta, mutuo, donación y permuta, de la segunda clase tenemos: arrendamiento, licencia de uso de marcas, entre otros muchos.

Ahora bien, estamos en posibilidad de analizar qué tipo de contrato es el de transferencia de tecnología, desde la óptica de la clasificación general de los contratos:

Primeramente manifestábamos que los contratos pueden ser unilaterales, bilaterales o sinalagmáticos imperfectos. El contrato en estudio es, por su esencia: Bilateral; de él invariablemente derivan obligaciones para ambas partes, existe reciprocidad de obligaciones y correlativamente, de derechos. Las obligaciones a cargo de quien suministra la tecnología pueden ser: de hacer, de no hacer, y de dar; las de quien recibe la Tecnología son generalmente de dar y de no hacer.

Es frecuente en los contratos de transferencia de tecnología, en cualesquiera de sus especies, la inclusión de cláusulas como las siguientes en las que se observa claramente la obligación de dar:

"La empresa "X" (Licenciante o proveedora) conviene a través de este instrumento en entregar la información técnica y los planes industriales, según sea solicitado en tiempo y forma por la empresa "Y" (Licenciataria o receptora).

.- "Como contra-prestación por los servicios de administración de la empresa, "X" (Licenciataria) se obliga a pagar a "Y", la cantidad de _____ mensuales durante la vigencia del presente contrato".

.- "A" conviene en ceder a "C" (cesionaria) la titularidad de la marca "N" y por ende la facultad exclusiva y absoluta de uso derivada de ese derecho de propiedad industrial".

En los casos primero y tercero, la empresa que suministra la tecnología se compromete al cumplimiento de obligaciones de dar; en el segundo caso, es la empresa o sujeto receptor de la misma el que estipula a su cargo una obligación de dar al obligarse a pagar una cantidad determinada de dinero a cambio de los servicios operativos de su empresa que le brinda la parte otorgante, en el ejemplo: "Y".

Dentro de las obligaciones de hacer contraídas por las partes, existen una gran cantidad de ejemplos. Citaremos algunas posibilidades:

.- "Sujeto a los términos, condiciones y limitaciones del presente convenio, "X" se compromete en la medida en que pueda hacerlo sin incurrir en violaciones a las cláusulas de confidencia o custodia o en responsabilidad ante terceros, a proporcionar adiestramiento al personal de "Z" para operar el equipo consistente en"

.- "La otorgante se obliga por este instrumento, a elaborar para la receptora un estudio para determinar la escala de posibilidades técnicas para la manufactura de productos descritos en la cláusula "N" y a identificar las materias primas más convenientes para tales operaciones".

.- "La empresa licenciataria se obliga a realizar durante toda la vigencia del presente contrato, todas las acciones legales procedentes a efecto de proteger los derechos de "Y" ante cualquier controversia relacionada con la titularidad de la marca "N", así como a vigilar constantemente que el prestigio de la misma no disminuya en ningún sentido ejecutando para ello las gestiones y operaciones necesarias".

Como ejemplos de obligaciones de no hacer que contraen en ocasiones las empresas o sujetos receptores o licenciarios de contratos de transferencia de Tecnología, podemos citar:

.- "X" se obliga a no contratar los servicios de gerentes de marca que vigilen la calidad de los productos amparados por el Registro marcario licenciado, si aquellos no han sido aprobados o designados previamente por "Y".

.- "El licenciario acepta expresamente usar "Las marcas" exactamente como las mismas fueron registradas no variando por lo tanto, enmendando o adicionando en forma alguna los elementos que constituyen parte integral de "las marcas".

.- "S" conviene en tratar estrictamente confidencial y en no revelar a tercero sin previo consentimiento escrito de "M", durante la vigencia de este contrato, cualquier información, dato, diagramas, métodos o sistemas técnicos de esta última, que haya recibido como consecuencia de la operación de este contrato.

Debe mencionarse que la cláusula transcrita en pri-

El término de las ejemplificativas de obligaciones de no-
 cer, se adecúa a lo establecido por el artículo 15 frac-
 ones I y VIII de la Ley sobre el Control y Registro de
 nsferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Pa-
 ntes y Marcas por lo que, de conformidad con tal disposi-
 ón, la Dirección General de Inversiones Extranjeras y --
 nsferencia de Tecnología, podría negar fundadamente la
 scripción en el Registro de un contrato que contuviese -
 a estimulación semejante.

No hemos encontrado, durante el tiempo que tenemos-
 estando nuestros servicios a la Dependencia encargada de
 recibir, analizar, dictaminar e Inscribir los contratos de
 nsferencia de Tecnología, algún acuerdo contractual que
 contenga obligaciones para ambas partes, es decir, al -
 al pudiéramos válidamente determinar como Unilateral.

GRATUITOS-ONEROSOS. Desde este punto de vista, con-
 sideramos que nuestro contrato puede adoptar ambas modali-
 ades. Ser Oneroso, las más de las ocasiones lo es, conte-
 ner provechos y gravámenes para los dos contratantes; vgr.,
 or una parte, la obligación a cargo de "A" de disponer de
 ierto número de personas para la tarea de asesorar a "B"-
 n el proceso de explotación adecuada de una determinada -
 atente (8), lo que se conoce con el nombre de "Know-how".
 orrelativamente; el derecho de exigir a "B" el pago de --
 ina cantidad específica de dinero en un porcentaje sobre -
 as ventas netas del producto obtenido por la explotación-
 le la citada patente.

El contrato en estudio también puede ser gratuito,-
 otorgarse como una liberalidad por parte de un sujeto, la-
 cesión de derechos de propiedad industrial (marca o paten-
 te) como remuneración al cesionario por servicios recibi-
 dos por el cedente y que éste no tiene obligación de pa-
 gar, es decir que el contrato de transferencia de tecnolo-
 gía puede adoptar la forma de una "donación remuneratoria-
 de derechos de propiedad industrial".

No estimamos viable más que teóricamente la posibi-
 lidad de un contrato que tipificara algunos de los supues-
 tos normativos del Artículo 2o. de la Ley de Transferencia
 de Tecnología que fuese gratuito, en el que sólo se esti-
 pulara provecho para una sola de las partes en tanto que -
 para la otra sólo existiese menoscabo en el patrimonio, --
 sin que correlativamente hubiera provechos o beneficios. -

(8).- Debe recordarse que generalmente los contratos que in-
 volucran patentes se negocian en forma de paquete.

La Lic. Hernández Esparza señala la posibilidad de la celebración de un contrato de asistencia técnica (artículo 2o. inciso "II", L.R.T.T.) que fuera gratuito "porque una de las partes no contraiga obligación ni gravamen alguno" ; (9) a este respecto, estimamos que tal supuesto es factible en teoría, en la praxis, comentábamos anteriormente que no hemos tenido la oportunidad de ver ésto concretado en un documento. Es más, junto a contratos que son aparentemente gratuitos, se ha detectado la existencia de otros celebrados entre las mismas partes que aquéllos, en cuyas estipulaciones sí existen cargas recíprocas. En otro caso que frecuentemente se presenta, el proveedor de la tecnología "libre y gratuitamente" suministrada, es inversionista dentro del capital social de la empresa receptora y al participar en él, obtiene ganancias por dividendos por lo que a fin de cuentas, sí existe un provecho económico. Aunque pueda opinarse que en este último caso el beneficio o provecho obtenido por la proveedora no derivó del contrato en forma directa o inmediata y que por tanto este acuerdo es gratuito, el mismo no se hubiera celebrado gratuito si no existiese como presupuesto necesario la relación de capital a que aludimos; además, por razones que sobra citar, la celebración del concordato interesa en ese caso también a la empresa matriz o inversionista. Por el hecho de encontrar o no una regulación o reglamentación concreta dentro de los preceptos, del Código Civil, o en las leyes y códigos en general, según otro criterio, trae como consecuencia que un contrato sea considerado nominado, en el primer caso, y atípico o innominado en el segundo. El criterio de clasificación que se adopte proporciona elementos para determinar el tipo de contrato que es el de transferencia de tecnología.

Si adoptamos el criterio primero, encontraremos que nuestro contrato es innominado ya que el Código Civil, " en donde están los principios federales de nuestro Derecho Común " (10), no le regula ni describe expresamente. Si atendemos a la segunda interpretación, concluiremos también que el contrato de transferencia de tecnología es innominado o atípico, ya que si bien es cierto que por una parte hay una ley que establece la obligación a cargo de las partes o beneficiarios de él, de inscribirse en un

(9). - Hernández Esparza, Patricia. El contrato de asistencia técnica, Botas, México, 1969, p. 96.

(10). - Campillo Sainz, José. Intervención ante la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 5-XII-1972, en el libro Inversión Extranjera y Transferencia de Tecnología, ANADE, Tecnos, México, 1973, p. 291.

Registro, dentro de cierto lapso, y los límites dentro de los cuales puede celebrarse, (Arts. 2o., 10, 15 y 16) y - por otra parte, la Ley de Invenciones y Marcas, señala -- también algunas normas respecto de las licencias de uso -- de marca y explotación de patente, también es cierto que dichos ordenamientos legales no señalan las obligaciones -- de las partes, formas opcionales para cumplirlas, modos -- de terminación, en fin, no puede considerarse una auténtica reglamentación de tal contrato, se concreta la Ley de Transferencia de Tecnología como expresábamos, a ordenar -- la obligatoriedad de su inscripción. (11), las consecuencias derivadas del incumplimiento de dicha obligación y -- los supuestos en los cuales no deben incurrir las cláusulas de tales contratos, más no cuáles sí deben contener, -- o que circunstancias deben o pueden preveer.

En tal orden de ideas, la Ley de Transferencia de Tecnología, sin detallar las características interiores -- de la habitación en que debe nacer y vivir nuestro contrato, se limita a señalar las paredes de esa habitación, el marco dentro del cual debe concebirse el contrato, se concreta la Ley a expresar "lo que no se debe hacer", sin -- ordenar "lo que debe o puede hacerse" en cuanto a estipulaciones se refiere; podemos entonces entender que la Ley permite cualquier estipulación que no se adecúe a las -- hipótesis previstas en sus artículos 15o. y 16o., estudiada individual o globalmente, con las limitaciones relativas a la moral, buenas costumbres y orden social.

El hecho de señalar los supuestos normativos en que no debe incurrir el clausulado de un contrato no significa reglamentarlo, regularlo, detallar sus características, como sucede con los contratos nominados del Código Civil; solo implica vigilar la forma y términos de su celebración en atención a razones de interés social, y la obligación de inscribirlos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología como condición sine qua non para producir -- efectos legales (Art. 11 interpretación gramatical), no -- es sino el medio o procedimiento ideado para poder ejercer ese control y vigilancia.

De acuerdo a su forma, los acuerdos contractuales-

- (11).- Lo que equivaldría por ejemplo, a que en relación al contrato de compra-venta, el Código Civil sólo dictara la obligación de ratificar firmas ante Notario Público, Juez de Paz o Registro Público de la Propiedad, tratándose de inmuebles con valor -- convencional inferior a cierta cantidad, sin establecer obligaciones de las partes, modalidades, -- etc.

pueden ser consensuales, formales o solemnes; el contrato de transferencia de tecnología es, de conformidad con tal sistema de clasificación: Formal; lo anterior debido a lo siguiente:

El artículo 2o. de la Ley de la materia señala: -- "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,"

El citado artículo establece así de manera expresa que los contratos que señala se celebren por escrito, es decir, que consten en un documento, para poder ser inscribibles en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología; ordena la inscripción de "documentos en que consten los actos", por ello, a contrario sensu, aquéllos -- acuerdos de voluntades que no se encuentren plasmados en un documento, papel, carta, etc., no podrán ser inscritos, por lo que las partes tendrán que reproducir sus estipulaciones verbales en un documento que sería la prueba que acredita fehacientemente la existencia de tales actos.

Este contrato puede ser de ejecución instantánea, como el caso de las cesiones de derechos de propiedad industrial, o sucesiva o escalonada, como en el caso de la asistencia técnica, que por su naturaleza permite ambos tipos, es frecuente encontrar en este caso que la obligación del receptor --el pago-- se cumple escalonadamente, -- en intervalos prefijados, en tanto que la del proveedor --el suministro de la asistencia, de los conocimientos--, de manera sucesiva durante un lapso determinado.

En relación a la característica de intuitu personal, en otro apartado tratamos ampliamente este tema, por lo que a él nos remitimos.

CAPITULO III

LA PATENTE .

Hemos hecho ya una aproximación al concepto de la Tecnología, sus características, su naturaleza; intentando comprender el por qué de su importancia y de que, por ejemplo, México pague anualmente tan sólo por este concepto a empresas trasnacionales siete mil millones de pesos (1). Más adelante, hicimos algunos apuntes respecto del contrato que documenta la transmisión de la tecnología; ahora, analizaremos las nociones básicas del concepto de la patente y del sistema que en torno suyo se ha construido. Para ello, seguimos una ruta de investigación que intenta ser congruente con la meta de este capítulo: la comprensión integral de su significado partiendo de su concepto primero hasta llegar a las consecuencias de derecho que su otorgamiento genera. Cuando hayamos concluido esta definición, contaremos con elementos suficientes para penetrar la esencia del contrato de licencia de explotación de patentes buscando desentrañar algunos de sus aspectos teóricos y prácticos más importantes.

3.1.- CONCEPTO.

Es común que al definir algo, se empiece analizando la palabra misma con que ese algo es llamado, es decir, es principio de orden comenzar un concepto con la definición etimológica de la palabra, buscando su origen y la razón de su existencia; en otros términos, su esencia verdadera y auténtica en la fuente de que deriva.

Así pues, principiemos señalando a la palabra "patente" etimológicamente considerada y después, entremos al terreno semántico; es decir, al de su significado en el mundo.

"Patente", de acuerdo a sus fuentes etimológicas, de

(1).- Waisbluth, Mario. Director de programas y proyectos tecnológicos. CONACYT. Conferencia en el Coloquio entre economistas de la República Popular de China y México, México, Agosto, 1980.

riva del término adjetival latino "patens" o "patentis", que es la forma que adopta el participio activo de "patere", que significa "estar abierto", ser manifiesto, o visible, notorio o evidente; se trata pues de un término usado para calificar o denotar alguna calidad o característica de algún concepto sustantivo, en este sentido, no hablaríamos de la patente sino de lo patente, lo que es claro u ostensible en una conducta, objeto, actitud, etc. Pero la acepción gramatical que nos interesa para efectos de este estudio no es ésta; por lo menos no directamente según lo que expresamos a continuación: La patente cuya definición perseguimos encuentra su representación material en la figura de un documento que se llama así; por ende, lo que nos interesa es la palabra Patente, considerada como un documento, un papel que en función de quien lo expide y sus causas, representa o implica un derecho de propiedad industrial.

Revisando el Diccionario Enciclopédico Espasa, de la Editorial española Espasa-Calpe, S.A. (2), encontramos que existe una enorme gama de documentos llamados patente, cuyas características intrínsecas y consecuencias en el mundo de los hechos, son totalmente distintas; sin embargo, todos ellos tienen algo en común: Certifican, dan constancia o testimonio, acreditan, comprueban y/o otorgan o confieren un mérito, derecho o calidad; es éste su rasgo común. Tal es la función o cometido de los documentos que reciben los religiosos cuando han de mudarse de convento, los notarios para ejercer legalmente y ser considerados como tales, algunos miembros de sociedades europeas para constar que lo son, las personas que han depositado ante la Hacienda Pública, la cantidad que algunas leyes europeas exigen para el desempeño de ciertas profesiones, los navegantes para estar facultados a izar la bandera de su país en los navíos que conducen y de esa manera acreditar nacionalidad, y: el explotador, ejecutor o introductor de un invento de cuyo "uso" tiene el privilegio exclusivo.

El maestro Ibarrola opina que la palabra patente proviene de litterae patentes, cartas que los soberanos enviaban a súbditos en particular, concediéndoles empleo de-

(2).- Diccionario Enciclopédico "Espasa", Espasa Calpe, - España, 1978, p. 794.

terminado, cierto título o, lo que nos interesa: un monopolio específico; al ser abiertas, "a todos los que la presente vieran", llamáronse patentes.

Aunque el citado autor no señala la base de su afirmación ni refiere la época o lugar en que esos soberanos -- concedían patentes, lo importante es que para él, en esencia, la patente también es un papel, un documento (3), la patente es entonces, el título probatorio del derecho o calidad que confiere. Decíamos anteriormente que la acepción adjetiva de patente no nos interesaba directamente; aquí -- cabe mencionar porque expresábamos eso: Si la patente es un documento que comprueba o acredita, considerado sustantivamente, entonces hace obvia, clara u ostensible la existencia de eso que comprueba o acredita. Esto no es un juego de palabras; la patente pone de manifiesto el derecho o calidad que otorga o confiere para que su titular pueda ostentarse como tal ante un sujeto pasivo universal y obtener el respeto a los derechos o atribuciones que le corresponden por -- serlo. Concluyendo estas ideas, quien es titular de una patente, puede ejercitar los derechos o hacer valer las atribuciones inherentes a dicho documento. En términos concretos de propiedad industrial, éste es uno de los atributos -- específicos de la institución, que tiene una mayor relevancia en el ámbito del llamado Sistema Internacional de Patentes.

Vayamos ahora al aspecto semántico; pretendo seguir el siguiente esquema: partir de las definiciones ya expuestas por tratadistas sobre la patente para analizar brevemente sus distintos elementos, más tarde veremos si en términos generales, la regulación que las leyes mexicanas -- hacen de esta institución, es congruente con dichos elementos.

De la patente se ha dicho:

H. Alart: "Es un título oficial que indica la hora, día y naturaleza de la invención; éste es el acto que da nacimiento o vida a la invención. El derecho del inventor -- procede del invento mismo, pero el derecho no está recono--

(3).- De Ibarrola, Antonio. Cosas y Sucesiones, Editorial Porrúa, México, 4a. Edición, 1977, p. 445.

cido ni protegido por la Ley hasta que consta en un título oficial que es la patente". (4).

M. Pouilet: "Es un acto emanado de la autoridad administrativa; una orden ministerial que tiene por objeto la retribución y provecho de la petición a la solicitud para legalizar sus derechos a una invención y beneficiarse de la protección organizada y creada por la ley". (5).

Carlos H. Pareja. "Es el derecho exclusivo de explotación que se reconoce a los autores de nuevos descubrimientos, invenciones, mejoras o perfeccionamientos en toda rama de la industria. Tal derecho por ser exclusivo, constituye un privilegio". (6).

Hildegard Rondón de Sansó. "Concesiones de explotación exclusiva que, de conformidad con la Ley Especial -- (7), son otorgadas por un organismo administrativo, en beneficio de los sujetos titulares de una creación inmateria- l destinada a fines industriales". (8).

Jorge Barrera Graf. "Estriba por una parte, en el derecho absoluto de explotación exclusiva de la invención que la Ley concede al inventor o su causahabiente, así -- como la obligación que el beneficiario contrae, de pagar periódicamente ciertos derechos fiscales y el deber de -- explotar efectivamente la invención; por la otra parte -- consiste en un título o documento que el Estado expide a favor del inventor o su causahabiente". (9).

Naciones Unidas. "Privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que deri-

- (4).- Citado por Ibarrola Quintana, Francisco. La patente industrial en la legislación mexicana, Tesis profesional, Lic. en Derecho, UNAM, México, 1967, p. 54.
- (5).- Loc. cit.
- (6).- Loc. cit.
- (7).- Se refiere al ordenamiento que regula la materia en Venezuela, llamada Ley de Propiedad Industrial, de fecha 2-IX-1955.
- (8).- Rondón de Sansó, Hildegard. La obligación de explotar las patentes en España y en Iberoamérica, memoria del Seminario en la Universidad de Salamanca, 6 a 8-X-1977, Edit. Montecorvo, España, 1978, pp.91 y 92.
- (9).- Barrera Graf, Jorge. Derecho Mercantil, Edit. Porrúa, México, 1975, p. 365.

van 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 procedimiento patentado. Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento patentado se pone a disposición del público en general, o como suele decirse, pasa a ser del "dominio público" (10).

Las definiciones transcritas han sido elaboradas -- en épocas y países muy distintos; en consecuencia, refle-- jan situaciones económicas y políticas diversas por lo que en conjunto nos dan una idea precisa de lo que es el objeto materia de nuestro estudio. Asimismo, en la variedad -- de las concepciones propuestas, hemos de encontrar la esen-- cia buscada al través de sus puntos comunes. Veamos cuales son los elementos clave de las definiciones de referencia:

Ahora empiezan los problemas; para un grupo impor-- tante de tratadistas entre quienes se encuentra Alart, Gar-- cía Oviedo y Barrera Graf (él contempla dos puntos de vis-- ta, uno de ellos es éste), la patente es un título, un do-- cumento o certificado que acredita o dá constancia de la - existencia de un derecho específicamente conferido. Para - otro grupo de opinión, (Naciones Unidas al través de - UNCTAD, Carlos H. Pareja, Barrera Graf, (uno de sus enfo-- ques), la patente es un derecho, una facultad legalmente - otorgada, que en razón de su exclusividad, constituye un-- auténtico privilegio temporal.

Para Pouillet, la patente es también un título aun-- que ésto no queda muy claro en su definición. Al decir que se trata de un acto emanado de autoridad administrativa,-- se refiere a un acto estatal positivo que necesariamente - tiene que encontrar su materialización en un documento ofi-- cial; ese acto sería de naturaleza compleja ya que compren-- dería varias actividades por parte de la autoridad como el recibir documentación necesaria, estudiarla, dictaminar la procedencia de conferir el derecho, y el hecho mismo de la expedición del derecho concretando el otorgamiento. Pero - el propio Pouillet, en la misma definición, aclara que es -

(10).- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Se-- cretaría de UNCTAD y Organización Mundial de la -- Propiedad Intelectual. O.M.P.I. "La función del sis-- tema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo", No. de Venta S.75.II.D. 6, Nueva York, 1975, pp. 1 y 2.

una orden ministerial con un objeto determinado, ahí es donde debe entenderse que se refiere a un título o documento. -- Por ende, Pouillet pertenece al primer grupo. Debe tomarse -- en cuenta al ver la definición que propone, la fecha en que esta idea fue concebida, fines del siglo pasado, lo que hace que no estén aún manejados algunos elementos ahora comunes -- en cualquier definición moderna sobre patentes.

Pero en esta definición de Pouillet, ese elemento nos obliga a analizar la naturaleza del acto por el que se confiere el derecho; en el caso de la patente es un acto jurídico y obligatorio. Así, conforme la teoría administrativa es un acto administrativo que consta o se materializa en un documento al que comúnmente se llama patente. Estimo que este documento es el título de la patente y no la patente misma; es decir, la patente no es un papel en virtud de cuya expedición se confieren ciertos derechos, sino el derecho mismo consagrado, plasmado o acreditado mediante un documento que certifica y da constancia de su existencia. El papel o título, insistimos, es sólo la materialización del acto de autoridad consistente en el otorgamiento de un derecho previa la satisfacción de requisitos consignados en la Ley. La patente es pues, un derecho (11). Ya se ha roto la tradicional concepción del derecho natural del inventor a su invento; asimismo, se ha apreciado que este derecho no es de propiedad. Ahora se ha establecido un criterio económico y social para concebir la patente y por ello se considera que el derecho del inventor, no procede de la relación creador-objeto creado, sino de la voluntad administrativa de proteger dicho vínculo en función de intereses más amplios que el particular del sujeto inventor. La autoridad, al expedir la patente, efectúa un acto administrativo constitutivo de una situación jurídica y no sólo reconoce un poder preexistente. Por supuesto que es justo que el inventor ejerza un poder especial sobre su concepción, pero éste no se vuelve derecho en tanto no medie el acto administrativo que lo constituya.

3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE.

Ahora bien, este derecho concedido u otorgado por el Estado mediante un acto administrativo, y consagrado o plasmado en un documento, tiene características especiales, ¿cuáles son?.

(11).- García Oviedo, Pablo. Tratado de Derecho Administrativo, España, 1943, p. 34.

a).- Es un derecho exclusivo o absoluto. Nadie más lo posee en relación al mismo objeto. No puede conferirse ese derecho sobre un mismo invento específico a un titular y después a otros para su ejercicio simultáneo, es un auténtico privilegio de exclusividad.

b).- El titular del derecho puede cederlo total o parcialmente (es divisible por voluntad del titular) o licenciar o permitir su ejercicio conservando el dominio. Lo anterior parece chocar con lo expresado en el inciso anterior: "No puede conferirse un derecho sobre un mismo invento específico a un solicitante y después a otros".

Esta aparente contradicción se resuelve de la siguiente forma: La oficina de patentes concede la titularidad a un "inventor" que puede ser persona física, empresa o grupo de individuos; en todos estos casos se trata del "inventor" individualmente considerado por ficción jurídica; por ello es que señalo que sólo hay un titular y éste pueden ser 20 sujetos que para efectos de la patente serán denominados inventor o cuerpo de inventores como una unidad. Asimismo, cuando el derecho sea cedido por su titular original, éste ya no aparece en los Registros correspondientes de la oficina de patentes, porque la patente se inscribirá de inmediato a nombre del nuevo titular como requisito para que el acto surta efectos contra terceros. En el caso en que la cesión se hubiere realizado inter-vivos, -- sólo surtirá efectos si se inscribe el acto en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, (12). En caso de la licencia, el sujeto autorizado para explotar el invento patentado, adquiere el carácter de licenciatarario o beneficiario de la licencia y el titular sigue siendo la misma persona originalmente inscrita en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y en la Dirección General de Inventiones y Marcas, por lo que no se concede la patente a 2 titulares diferentes como ya expresábamos.

Lo que no tiene validez es que, ante una solicitud por parte de varios supuestos inventores que reclamen para sí la exclusividad, ésta pueda otorgarse a todos. La justicia en materia de patentes no se administra con métodos salomónicos, es menester la definición del auténtico inventor o cuerpo compacto de ellos.

(12).- Ley de Inventiones y Marcas. "LIM". Diario Oficial de la Federación de fecha 10-11-1976, Art. 46.

c).- Ese privilegio consiste en el derecho de explotar en forma exclusiva la invención objeto de la patente, - (13) o en fabricar o comercializar de modo exclusivo el producto materia de ella.

d).- La explotación puede efectuarla directamente el titular o cualquier otro sujeto con su consentimiento expreso. Utilizo la palabra "expreso" dado que para que produzca efectos legales la explotación de una patente por un sujeto distinto a su titular, se requiere en los términos del artículo 2º. inciso b) de la "Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas" ("LRTT") (14), la inscripción en el Registro citado, de los "documentos en que se contengan" los actos o contratos por medio de los cuales se haya autorizado por el titular dicha explotación. Al referirse la citada Ley a documentos y señalar que ésto es lo que se inscribe, necesariamente implica que las autorizaciones de explotación de una patente a sujeto distinto al titular, deben constar en un documento que acredite la existencia del acto jurídico de naturaleza contractual. Por ello, la autorización debe ser expresa para surtir efectos de derecho; ya expresamos en el capítulo anterior que el contrato de comercialización de tecnología es formal; esta formalidad no tiene el carácter de constitutiva de la licencia de explotación; el contrato puede celebrarse sin que se eleve a esta formalidad, pero en esas condiciones sólo surtirá efectos entre las partes y no ante terceros, es decir, cualquiera puede pactar lo que sea para que ésto tenga consecuencia de hecho privadas, pero para que un contrato tenga efectos legales se requieren otros requisitos; en este caso, su transcripción a un documento y su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

e).- Como expresábamos y en obvio de palabras nos remitimos a tal explicación, este derecho es otorgado por el Estado al sujeto cuya invención satisfaga los requisitos previstos para tal caso en la Ley. El Estado constituye, en su acepción moderna, el derecho. Es importante recalcar que no lo otorga en función de cualidades o características del sujeto solicitante, sino a las del invento en que tal derecho recaerá.

(13).- Ordenamiento citado, Art. 37.

(14).- Diario Oficial de la Federación de fecha 11-1-1982.

f).- La patente constituye en esencia, fuente de derechos y obligaciones en el marco de relaciones bilaterales: Estado y Sociedad-Inventor e Inventor-Terceros; -- opina al respecto Ibarrola (15): "El derecho a la exclusividad técnica es un medio de equilibrio entre inventor y comunidad por el cual se garantiza jurídicamente el beneficio lógico al que tiene derecho el inventor, y a un -- tiempo se dan seguridades legales de que la comunidad no -- se verá privada del beneficio técnico al que tiene dere-- cho por, casi siempre, haber ayudado indirectamente al In -- ventor". Estimo que esta concepción de "ayuda social indi -- recia" al inventor es interesante, aunque la esencia mis -- ma del derecho que la comunidad tiene, respecto de los -- adelantos técnicos patentados, no tiene su causa en esa -- ayuda; sino más bien en el criterio moderno de la función social de la propiedad privada; el enfoque de la propie -- dad particular ejercida dentro del lineamiento de interés y beneficio público. Si la patente se clasifica como ins -- titución de la llamada Propiedad Industrial, entonces -- también a esta clase de propiedad es aplicable el criterio social de su ejercicio. Independientemente de lo anterior, es válido pensar en esa ayuda dado que ella existe, a mi -- punto de vista siempre, no sólo "casi siempre". En efecto, todo inventor, para crear, parte de la base de lo ya exis -- tente, de una serie de logros técnicos precedentes que -- sustentan y facilitan su trabajo; al mismo tiempo, utiliza implementos, componentes, procedimientos y equipo no -- diseñados por él, muchos de éstos ya del dominio público; es tal la profusión y variedad de estos instrumentos de -- que se vale el inventor, que puede considerarse que es la sociedad en general, quien se los ha brindado y en eso -- consiste su ayuda indirecta. Cabe mencionar finalmente, -- respecto de ese criterio social para la concesión de las -- patentes, lo que señala el artículo 2o. de la Ley de In -- venciones y Marcas:

"Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social".

...y el art. 5 de la Ley de Tecnología: "Esta ley es de orden público e interés social y".

g).- La explotación será en provecho directo del --

(15).- Ibarrola Quintana, op. cit. pp. 24 y 25.

titular de la patente; será él quien se beneficie de los frutos de la explotación durante todo el tiempo de vigencia del derecho. Por ello, la patente constituye un activo en el patrimonio y objeto de enriquecimiento y lucro; es un derecho susceptible de ser transformado en dinero.

h).- Su ejercicio no es enteramente libre. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley de Invenciones y Marcas, está limitado o condicionado por 2 tipos de "reglas" de índole diversa:

Primeramente, el derecho habrá de ser ejercido "de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley y su reglamento". En segundo término, el ejercicio del derecho que confiere la patente, "estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público". El artículo 2o. de la propia Ley dispone asimismo que sus disposiciones son de interés social; lo que sirve de base al precepto citado.

Respecto del primer punto, quien sea titular de una patente, tendrá que: Abstenerse de hacer valer sus derechos en contra de terceros que con fines puramente académicos, de estudio o de investigación, usen un procedimiento igual o sustancialmente igual -o producto- al patentado.

Terceros que, previamente a la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o de la fecha de prioridad -1 año de acuerdo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CPPPI)- válidamente reivindicada, fabriquen el producto o utilicen o exploten el procedimiento que constituye la materia de la invención o estuviere efectuando preparativos con dicho fin.

Terceros que utilicen los medios objeto de la patente, en cascos, máquinas, aparejos y demás accesorias a bordo de navíos de otros países, en el caso de que éstos penetren temporalmente en nuestras aguas y siempre que tales medios se emplearen únicamente para necesidades del navío de que se trata.

Terceros que utilicen los medios objeto de patentes en el proceso de construcción o durante el funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre o de sus accesorios, si éstos penetrasen en el país de forma temporal.

Abstenerse de importar el producto patentado. (17).

Abstenerse de intentar o ejercer, ceder sus derechos o licenciarlos, una vez transcurrido el tiempo de vigencia de su patente, 10 años contados a partir de la fecha en que la misma sea otorgada y fue explotada debidamente, ó 4 años a partir de la expedición del título, si es que dentro de este lapso no explotó la patente y no se solicitó en el último año ninguna licencia obligatoria respecto de ella. (18). La razón por la que mencionamos esto último, es que si no se explotó dentro de los 4 años que sigan a su expedición, una patente caduca (Arts. 47, 41, 62) y el invento que ampara "cae" de pleno derecho en el dominio público; por otra parte, expresamos que el titular no debe negociar o hacer valer en modo alguno sus derechos después de transcurridos 4 años de expedida la patente, si ésta no se explotó nunca y durante el 4o. año no se solicitaron licencias obligatorias; este último lapso obedece a que sólo puede solicitarse a SPFI una licencia obligatoria, después de transcurridos los 3 años de que la patente se otorgó, y previa satisfacción de determinados requisitos establecidos en el Capítulo V de la Ley de Invenciones y Marcas. (LIM).

El titular debe abstenerse de realizar estos actos: - ejercer, hacer valer, ceder, licenciar, sus derechos después de transcurridos los plazos referidos y si concurren los supuestos señalados, porque en esos casos, las patentes caducaron ya, los inventos relativos cayeron ya bajo el dominio público y en consecuencia, no se puede ejercer o hacer valer en modo alguno, derechos de que no se es titular, --- derechos que se han extinguido.

Explotar el invento objeto de la patente, en territorio nacional, dentro de los 3 años que sigan a la fecha en que la hubiese obtenido, y comprobarlo ante la SPFI, y a su satisfacción. (19).

En conclusión, el titular de una patente deberá respetar y cumplir todas estas reglas en el ejercicio de su derecho como tal, para que se considere que lo ejerce "de acuerdo a las disposiciones de la Ley y Reglamento".

(17).- "LIM". Art. 37.

(18).- "LIM". Art. 40.

(19).- "LIM". Art. 41.

Expresábamos también que el ejercicio del derecho - que confiere una patente está sujeto "a las modalidades -- que dicte el interés público".

Ante el problema de comprender este concepto que -- parece casi indefinible, tendremos que atender a las reglas que la lógica y el sentido común nos indican seguir.

Considero que se ejerce un derecho en general, conforme a los dictados del Interés público, si en esa actividad se respeta el interés de la colectividad, si en el - - ejercicio de ese derecho no se dañan o molestan derechos - de terceros; pero aún va más allá el interés público: el - ejercicio de toda actividad privada debe ser acorde o armónico con los intereses generales que el Estado tutela -- mediante disposiciones, limitaciones y restricciones que - garanticen la interactividad humana dentro de marcos de -- justicia, libertad y legalidad. El Estado, en su carácter de "supremo órgano social" para la satisfacción de las necesidades sociales (20) reglamenta la actividad privada, - sobre todo, aquélla que tiene implicaciones económicas; am- plia o reduce el "margen de libertad" con que dicha activi- dad se manifiesta; la pauta de actuación del Estado para - determinar la medida del control que ejercerá sobre las ac- tividades particulares, es precisamente el interés públi- - co. Si al ejercer un derecho se respetan los principios - tácitos (costumbres, etc.) del orden, seguridad y salubri- dad públicas, puede decirse que esta actividad se realiza conforme al interés público, al Interés que el Estado so- cial de Derecho, la organización jurídica social, protege- para garantizar la paz y la convivencia sin abusos.

La propiedad, por ejemplo, considerada el derecho- absoluto de un hombre sobre una cosa; un vínculo de poder- protegido por la Ley, implica su ejercicio dentro de mar- - cos de beneficio social o de respeto al menos, a los inte- reses comunitarios. Varios autores opinan incluso que la - función social de la propiedad privada abarca la idea de - instrumentalizarla, de convertirla en medio de beneficio - común al producir riquezas que estimulen el desarrollo eco- nómico de la sociedad. Uno de los aspectos de esta idea, - quizás audaz, se vería objetivado por ejemplo, en el pago-

(20).- Serra Rojas, Andrés. Ciencia Política, Editorial - Porrúa, 3a. Edición, México, 1975, p. 354.

del impuesto que grava el patrimonio. Al respecto, el autor-español Ruiz-Giménez señala que el propietario tiene - en la medida de lo justo, agregaríamos nosotros, y sólo si la naturaleza del bien objeto de su derecho lo permite auténticamente; - un deber de producir, es decir, de hacer fructificar los bienes propios de manera "eficaz", de poner en explotación la fuente personal de riqueza para que su derecho sea justamente ejercido. (21).

Estos fundamentos ético-jurídicos aplicables al derecho de propiedad, son fuente generadora de la exigencia al titular de una patente, de explotar el invento que la constituye, para así evitar que se hubiese concedido un derecho de implicaciones económicas pero cuyo ejercicio fuese pasivo, ineficaz o nulo; en este caso quedarían extintas las posibilidades de que esa invención generara ventajas a la colectividad.

Es pertinente aclarar que no asimilo el derecho de la patente a la propiedad en modo alguno, sólo justifico mediante un ejemplo objetivo, que el ejercicio de ese derecho se encuentre limitado por disposiciones de interés público como los casos de licencias obligatorias, expropiación, licencias de utilidad pública, reguladas en los capítulos V y VIII de la LIM.

Cabe mencionar brevemente que tales disposiciones no han tenido eficacia para proteger el interés público, tan es así que hasta 1977, no se había dado un sólo caso de licencias obligatorias; por no ser éste tema del presente estudio, sólo lo apuntamos. (22).

Actualmente, como decíamos al principio de este inciso, el ejercicio del derecho que confiere una patente, se encuentra limitado o sujeto, de conformidad con la LIM, a 2 tipos de reglas: aquéllas contenidas en la Ley y su Reglamento que llamaríamos expresas, y las que dicte el interés público que por su naturaleza, no pueden ser expresas y sí variables. Como señala García Moreno (23), ya se ha superado la-

(21).- Ruiz-Giménez, Joaquín. La Propiedad, Vol. II, Editorial Anaya, España, 1962, pp. 319, 324 y 325.

(22).- Para un análisis de este problema, puede verse: Sepúlveda, César, La explotación de las patentes en el Derecho Mexicano, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Nos. 29 y 30, Año XV, Ene-Dic. 1977.

(23).- García Moreno, Víctor Carlos. El sistema patentario internacional y la Ley Mexicana de Inversiones y Marcas, en la revista "Nomos", Universidad La Salle, México, - Tomo I, Abr-Jun., 1979, pp. 17 y 18.

concepción meramente privatista para transformarse en una "propiedad compartida", con fines sociales y como instrumento de desarrollo económico, ya no es un derecho natural de propiedad, como se le concebía de acuerdo a teorías y puntos de vista ya superados, "sino un privilegio que el Estado otorga y cuyo campo de aplicabilidad, alcance y ejercicio, quedan sujetos a los términos en que el propio Estado decide concederla", (24) esos términos son como velamos, - normas expresas y criterios rectores variables. Y continúa diciendo,.... ".... desde el momento en que el inventor solicita a la sociedad, a través del Estado, un privilegio de exclusividad monopólica para su novedad objetivada, es que está dispuesto a considerar su creación desde un punto de vista económico y social:...."; (25) es decir, está aceptando que ejercerá su derecho otorgado por el Estado dentro -- de los marcos legales que éste ya ha dictado, y conforme -- a las reglas que dicte el casi-indefinible interés público. Finalmente queremos apuntar que es tan amplio el alcance -- del concepto de "interés público", como las políticas de -- desarrollo vigentes lo manejen en un momento histórico concreto; es decir, puede tener un significado "coyuntural", - lo que podría resultar peligroso toda vez que la ambigüedad del concepto permite un amplio margen de discrecionalidad -- en la interpretación estatal. Al respecto, la LIM en cuanto a las licencias obligatorias, define con precisión sus supuestos (26); por lo que se refiere a las licencias de utilidad pública, es amplísima la gama de posibilidades y argumentos a que el Estado puede acudir para justificar su -- otorgamiento (27); y finalmente, para el caso expropiación, remite a la Ley de la materia. (28).

i).- La patente es también una institución de Derecho premial; es el monopolio temporal que el Estado concede a una persona física o moral, en reconocimiento o recompensa al mérito de inventar algo útil y aplicable industrialmente.

i).- Consideramos que no tiene la naturaleza de un -- derecho de propiedad; esta posición se ha percibido en el -- desarrollo de este trabajo. La patente tiene muchas caracte

(24).- "LIM". Exposición de Motivos.

(25).- García Moreno, op. cit. pp. 17 y 18.

(26).- Arts. 50 al 55.

(27).- Arts. 56 al 58.

(28).- Arts. 63 y 64.

rísticas que la oponen a la propiedad absoluta que se habría otorgado de manera clara y fehaciente si tal fuese el caso; éstas cualidades le dan una naturaleza distinta. Al propietario de un inmueble no se le obliga a rentarlo si no vive en él, no se califica por el Estado la forma en que lo habita, ni se limita el tiempo durante el cual estará vigente su derecho. A mayor abundamiento y sin profundizar más en un tema ampliamente tratado por la doctrina, la ley que regula la materia ha dejado de llamarse "Ley de Propiedad Industrial", tornando su nombre por el de "Ley de Invenciones y Marcas".

Asimismo, México ha defendido esta concepción ante diversos foros internacionales. En obvio de repeticiones, - baste citar:

"La protección que confieren las patentes no es un derecho natural, sino un privilegio merecido únicamente en el caso de que el titular de la patente contribuya al desarrollo económico del país que la concede". (29).

k).- Este derecho de exclusividad temporal otorgado a un inventor, tiene correlativamente, una serie de obligaciones a cargo de terceros, generalmente de no hacer o abstenciones, como sería fundamentalmente el no perturbar el ejercicio de ese derecho, es decir, respetarlo; abstenerse de vender, usar, explotar, o poner de cualquier forma en práctica o en el comercio, el procedimiento patentado; para el Estado es correlativo de las obligaciones de hacer consistentes en:

Conferir al inventor un derecho exclusivo y temporal de explotación y otorgarle un título que acredite de manera fehaciente ante un sujeto pasivo universal, la existencia de ese derecho.

Inscribir ó anotar en sus registros la concesión, señalando expresamente los datos relativos a la patente otorgada.

Proteger, llegado el caso, el válido ejercicio del -

(29).- Intervención del Delegado Mexicano en la 1a. reunión del Comité Intergubernamental para la revisión del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, Noviembre, 1976.

derecho concedido.

Vigilar que se realice la explotación efectiva, "a escala industrial", del invento objeto del derecho.

1).- Pero la sociedad en general y el Estado, también adquieren derechos al otorgarse una patente; estos derechos son correlativos de obligaciones o prestaciones a cargo del titular de aquélla. En el caso del Estado por ejemplo, tales ventajas o prerrogativas, por ejemplo, serían el cobrar derechos por concepto del otorgamiento de una patente, de conformidad con lo que establece el artículo 63 de la Ley Federal de Derechos vigente, publicada en el Diario Oficial de fecha 31-XII-1981.

En el caso de la sociedad, podrían catalogarse, entre otros, los siguientes:

1).- Al beneficio de revelación del invento -para obtener la patente, el inventor deberá describir en detalle a la Oficina de Patentes-, Dirección General de Inventiones y Marcas las características de su invento que permitan a un sujeto con un grado medio de conocimiento y pericia en la materia o sector el comprenderlo perfectamente.

Debe sin embargo, comentarse que una de las fallas que se imputan al sistema patentario, es precisamente la existencia común de una insuficiente información o descripción del invento, lo que parece ser más la regla general que una mera excepción y que constituye un abuso de los derechos que la patente confiere a su titular.

II).- Al beneficio de revelación del Proceso de Explotación, Art. 17 LIM. De conformidad con lo que señala el citado numeral, la sociedad gozará del beneficio relativo al hecho de que el inventor revela a la Dependencia gubernamental el método más efectivo o eficaz -la Ley emplea el término "mejor"- de cuantos conozca, para explotar o -- "llevar a la práctica", la invención. Esta revelación se realiza bajo protesta de decir verdad.

Es importante mencionar que estos derechos de la sociedad, sólo representarán ventajas prácticas después de extinguida su vigencia, es decir son derechos sujetos a un término suspensivo llegado el cual, la sociedad podrá apenas comenzar a disfrutar los beneficios de la descripción-

de la invención a la Dirección General de Invenciones y Marcas; ésto, en la práctica, adolece de un vicio que le impide su existencia real: las empresas sujetos titulares de casi todas las patentes que se expiden por lo menos en países como el nuestro, han encontrado varios métodos muy eficientes para prorrogar válidamente la vida de sus patentes, por ejemplo, introduciendo "mejoras" a las mismas, con lo que estos beneficios suelen ser muy relativos.

Por otra parte, la circunstancia de que el inventor haga la transmisión de sus conocimientos, adolece también de otro vicio en la práctica: Las evidencias demuestran que los inventores siempre han encontrado la fórmula mágica para hacer sólo aparentemente público su conocimiento, revelando elementos que no permiten su total comprensión o desarrollo, con lo que la sociedad concede, -vía Estado- monopolio sobre inventos que no llega jamás a explotar libremente, aún cuando la vigencia del derecho hubiese concluido y el invento hubiera pasado a ser "del dominio público".

III).- Al beneficio indirecto derivado de la explotación efectiva de la invención. Al explotar o llevarse a la práctica una invención, la economía se inyecta con un nuevo procedimiento o producto que estimula la competencia, orienta un determinado sector de consumo, agudiza la producción en un sector, nutre en general la estructura industrial y vigoriza o dinamiza la economía.

La concesión de una patente persigue en la actualidad fines de interés o beneficio social a los cuales se subordina el derecho del titular; la idea motriz es ahora el progreso y desarrollo industrial, y más genéricamente, el económico. Por estas razones se exige al titular la explotación efectiva del invento patentado. Dicha explotación en términos de ley, debe consistir en la utilización permanente del procedimiento patentado o la fabricación constante del producto materia de la patente, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación comercial -mala técnica- legislativa el utilizar el término definido para establecer el concepto- y en condiciones adecuadas de calidad y precio. La explotación puede ser efectuada válidamente para efectos de este artículo por el titular en forma directa o por sus causahabientes o sus licenciatarios. La Ley, como se aprecia, en su capítulo IV no sólo señala la obligación de explotar el invento objeto de la patente de forma genérica, -- también califica como debe ser tal explotación sujetándola a cualidades o características especiales, y finalmente, --

establece sanciones que se imponen en caso de que la explotación no se lleve a cabo; (30) de esta manera el Estado pretende garantizar que la sociedad recibirá el beneficio a que se refiere este punto.

m).- Pese a que el artículo 3o. de la LIM sólo se refiere a "la persona física que realice una invención o a su causahabiente", el artículo 11o. enmienda la omisión posibilitando también a las personas morales a ser titulares o depositarios de los derechos y obligaciones que una patente confiere así como a disfrutar de sus ventajas; de esta forma, este derecho a la exclusiva explotación de un invento puede ser otorgado a los siguientes sujetos:

Personas Físicas,
Personas Morales, o
Causahabientes de éstas.

Persona física o natural es el sujeto individualmente considerado, cada ser humano en particular, conforme a Derecho; todos los seres humanos tienen aptitud de ser titulares de derechos y obligaciones, e incluso, por ficción jurídica, en los términos del artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal, al concebido se le tiene por nacido para ciertos efectos jurídicos, y desde ese momento la ley protege sus derechos, como por ejemplo, a la herencia, si su concepción ocurrió antes de la muerte del decuyus; pero sólo aquellos mayores de edad tienen capacidad para ejercitar o hacer valer por sí mismos esos derechos y contraer o cumplir de manera directa sus obligaciones; como se advierte, la persona física se define limitando el ámbito de su existencia: Del nacimiento a la muerte.

Por lo que toca a las personas morales, éstas son entidades colectivamente formadas con la idea de facilitar la consecución de metas comunes a sus integrantes, y que gozan de la capacidad reconocida jurídicamente, de tener derechos y obligaciones, y una personalidad jurídica distinta de aquélla que poseen sus miembros.

"Pueden ser titulares de una patente las personas morales", establece el artículo 11 de la Ley de Invenciones y Marcas. Establezcamos dos planos diversos de análisis.

(30).- "LIM". Licencias obligatorias. Art. 50 y sigs.; caducidad. Art. 48.

sis para definir el alcance de estas palabras: Primeramente un plano nacional: ¿qué sujetos en México son considerados personas morales y por ello aptas para ser titulares de una patente?. Acto seguido: ¿qué sujetos extranjeros - debemos considerar como personas morales para los efectos de la Ley de Invenciones y Marcas?.

Respondamos la primera pregunta:

El ordenamiento legal que en México señala la forma limitativa y no enunciativa cuáles son las personas morales, es el Código Civil; el del Distrito Federal, en su artículo 25, establece que éstas son:

- I.- La Nación, Estados y Municipios;
- II.- Demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley;
- III.- Las Sociedades, civiles o mercantiles;
- IV.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI -- del artículo 123 de la Constitución Federal: (es decir, toda clase de asociaciones coaligadas para la defensa de intereses obreros y patronales);
- V.- Las Sociedades Cooperativas y Mutualistas;
- VI.- Las asociaciones distintas de las enumeradas, - que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, etc., de recreo o cualquiera otro - fin ilícito, siempre que no fueren desconocidas por la Ley.

En consecuencia, sólo los sujetos descritos podrán ser titulares del derecho conferido mediante el otorgamiento de una patente, además de las personas físicas, concepto que ya se explicó.

Ahora, tocante al segundo planteamiento: Podrán ser titulares de patentes concedidas en México personas morales extranjeras; ¿a cuáles sujetos se considerará como tales?.

Señala el artículo 2o. fracción I del Convenio de - París para la Protección de la Propiedad Industrial - texto oficial en español=:

"Los nacionales de cada uno de los países de la - - Unión, gozarán en todos los demás países de la Unión, en -

lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas conceden actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello -- sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán -- la misma protección que éstos y el mismo recurso legal en contra de cualquier ataque a sus derechos..."

El texto de este numeral es muy claro, y nos brinda una pauta sólida para resolver el planteamiento expuesto.

Los Estados deberán dar igual trato a sus nacionales que a aquéllos que lo son de otros países de la Unión, por lo que toca a la propiedad industrial; ahora bien, -- ello significa por ejemplo, que México debe dar a las personas físicas mexicanas igual tratamiento que a las iguales de otros países de la Unión en lo referente a este -- aspecto; de igual forma, concederá las mismas ventajas y derechos que otorga a las personas morales mexicanas, a -- las que sean nacionales de los demás integrantes de la -- Unión; en ese orden de ideas: ¿México sólo otorgaría protección a las "personas morales extranjeras" cuya estructura coincidiera con la de aquéllas que en México son consideradas como tales, mismas que ya enunciamos?, es decir, en México sólo los sujetos descritos en el artículo 25 del Código Civil son personas morales y por ende, sólo esa -- clase de sujetos (además de las personas físicas) asociativos pueden ser titulares de una patente. ¿Sucedería entonces lo mismo con las personas morales extranjeras?, -- ¿sólo las que correspondiesen a uno de los tipos descritos en el artículo citado, podrían ser titulares de una -- patente?

Creemos que la respuesta es negativa por razones -- de elemental respeto al Derecho Internacional; el artículo citado del CPPPI después de establecer el principio de igualdad en el trato al que nos hemos referido, aclara: -- "... todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente convenio..." ésto significa -- que al interpretar la LIM deben respetarse los derechos -- concedidos por el mencionado Convenio; uno de ellos, el -- llamado de prioridad, principia en estos términos:

(31) "Quien hubiere depositado regularmente una --

(31).- C.P.P.P.I. Art. 4o.; A - 1.

olicitud de patente...."

En estos principios no se establece si deba ser persona física o moral quien se haga acreedora a derechos, ni califica qué clases de personas morales pueden ser sus titulares. Si el CPPPI no lo hace, erróneo sería que al interpretarse la LIM y concretamente su artículo 11, se pensara en limitarlo o cualificar los sujetos extranjeros que pueden en México obtener una patente. Podríamos entonces concluir la idea expresando que, si un Estado de la Unión reconoce personalidad jurídica a un determinado ente asociativo y éste pretende obtener en México una patente, aún cuando no tipificara ese ente alguna de las hipótesis consignadas en el artículo 25 del Código Civil, se le debe otorgar una patente.

El artículo 25 citado deja un amplísimo margen de clasificación en sus fracciones, no cerrando la posibilidad de muchas formas asociativas, quizá incluso aún no existentes en nuestros días.

n).- Otra característica del derecho de una patente, es la relativa al hecho de que no se otorga en función del sujeto solicitante y sus cualidades, sino del objeto mismo sobre el que habrá de recaer la invención. Para ser susceptible de patentarse, una invención debe llenar varios requisitos indispensables señalados en el artículo 4o. de la LIM. Su desconocimiento o incorrecta interpretación dan lugar a que cientos de solicitudes presentadas ante la Dirección General de Invenciones y Marcas (SEPAFIN), sean negadas por carecer de alguno de los requisitos o cualidades descritas en el citado numeral.

El Estado sólo otorgará el beneficio de la patente a quien se lo solicite para amparar una invención. Pero evidentemente que no todo trámite para obtener una patente que privilegie una invención, llegará a feliz o fructífero término, por el sólo hecho de que la invención exista; la Ley cualifica la invención, exige que posea determinadas características y que éstas puedan comprobarse o demostrarse para considerarla susceptible de ser protegida por la patente. Así por ejemplo, en su artículo 9o. enuncia ciertas "creaciones", por llamarlas de alguna manera, que no son consideradas como inventos para efectos de ese ordenamiento.

Por otra parte, en su artículo 10o. señala algunas -

invenciones -debe suponerse que las considera como tales- que no son patentables, a cuyos creadores no se les concederá el beneficio de la patente; las causas de que esas invenciones a pesar de serlo, no den lugar a la obtención de una patente, son fundamentalmente, relativas a política económica, interés público, seguridad nacional y falta de mérito en la invención, para resultar beneficiada.

Primeramente, en forma breve, expongamos lo que es una invención. Hay definiciones que privilegian el aspecto de la suerte en el proceso inventivo, esta idea debe ser ya suprimida en aras de concepciones más realistas. Ejemplo de aquéllas los tenemos en:

"Lo hallado o descubierto a fuerza de ingenio, meditación o por mero acaso". (32).

"Encuentro fortuito de ideas en el espíritu del autor". (33).

Esto, que pudo haber sido cierto hace todavía un siglo, carece ahora de veracidad o adecuación a la realidad moderna. En efecto, ahora la actividad inventiva es un proceso tanto más complejo, como ha avanzado la técnica actualmente. En la actualidad, el inventor cuenta con información científica asequible en su rama de actividad-técnica, en algunos casos, por desgracia aún muy pocos en países como México; con financiamiento barato y otro tipo de apoyos y estímulos a su actividad; hay centros de investigación "pura", cuyos logros pueden ayudarle; en fin, es un trabajo muy distinto en la actualidad la actividad-inventiva que en opinión de Zorraquín, proviene, "no ya de la puesta en acto de facultades intuitivas, sino de un trabajo fundado sobre la observación y la razón, y que consiste en el esfuerzo lógico de un trabajo metódico en vista de la solución de un problema técnico en el dominio de la industria." (34).

Ahora bien, para ser patentable una invención necesita:

(32).- Diccionario Enciclopédico Espasa, op. cit., p. 653.

(33).- Roubier, Paul. Le droit de la Propriété Industrielle, Roise, Francia, Tomo II, 1954, p. 59.

(34).- Aracama Zorraquín, Ernesto. Las Patentes de Invención en América Latina, El Foro, México, Oct-Dic. 1975.

- A). Ser nueva;
- B). Ser resultado de una actividad inventiva... y
- C). Ser susceptible de Aplicación Industrial.

Puede también obtenerse una patente, concluye el artículo 4o. ya citado, respecto de aquellas invenciones que sean o se constituyan en mejoras a otras ya concedidas, siempre y cuando cumplan los mismos requisitos que éstas.

A).- "Nueva": Interpretando a contrario sensu el artículo 5o. de la propia Ley, a fin de otorgarle un sentido positivo a la definición, se entenderá que una invención es nueva, si no se encuentra "comprendida en el estado de la técnica", es decir, si no es ya del dominio general o público. Los medios al través de los cuales -- puede una invención hacerse accesible al público y por tanto perder su capacidad de Patentabilidad, son señalados enunciativamente por el propio artículo, de la siguiente forma:

- A). Mediante descripción oral.
- B). Mediante descripción Escrita.
- C). Por su uso frecuente o constante.
- D). Por cualquier otro medio que sea suficiente -- para permitir su trabajo o ejecución.

Estas circunstancias, para poder ser invocadas -- por la autoridad competente como base para negar el otorgamiento de la patente, deberán existir: -y poder comprobarse-:

- A). Antes de la fecha de presentación de la solicitud ante la oficina correspondiente.
- B). Con anterioridad a la fecha de prioridad válidamente reivindicada.

En cuanto al supuesto descrito en el inciso A), éste es muy claro y no requiere de mayores explicaciones.

Por lo que se refiere al inciso B); pueden hacerse las siguientes observaciones:

Para ejercer el derecho de prioridad de fecha legal de una patente en México, una persona debe, al momento de solicitarla aquí, manifestar la fecha en que presentó la solicitud correspondiente que sirve precisamente como documento base para tal ejercicio, así como la

manifestación del país en que tal solicitud fue presentada, y exhibir, dentro de cierto tiempo, documentos que acrediten la existencia de esa solicitud anterior, de manera fehaciente. (35).

Si antes del momento en que se hace valer en México esa prioridad de la fecha legal de presentación de la solicitud en otro país, la invención ya forma parte del estado de la técnica por la concurrencia de cualquiera de los factores o circunstancias descritas en el citado artículo 5o. de la Ley de Invenciones y Marcas, y ésto puede comprobarse por la Oficina de Patentes, no se concederá a esa invención el beneficio de la patente.

Si una persona fabricaba el producto, utilizaba el (los) procedimiento (s) objeto de la invención o había realizado una serie de preparativos tendientes a llevar a cabo esa fabricación o uso; y hacía ésto antes de la fecha en que se presentó una solicitud de patente en el país, o antes de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, (por otra persona) y a pesar de ello la patente fué concedida a quien presentó esa solicitud o reivindicó esa prioridad, contra el lo. sujeto no producen efecto legal alguno los derechos que confiere una patente; esto implica que la obligación correlativa de no hacer, consistente en que todo tercero debe abstenerse de explotar la invención sin consentimiento del titular de la patente, no le constríñe ni afecta su esfera jurídica. De esa manera nuestra legislación prevé la posibilidad de que éste caso ocurriese. (36).

A fin de completar la idea anterior, expresaremos que el derecho de prioridad a que nos referíamos, tiene su fuente en el artículo 4o. del "CPPPI", y es uno de los elementos claves y más importantes de dicho Acuerdo.

Aún cuando el solicitante o su causahabiente hayan divulgado la invención, mostrándola en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida, ésto no será causa de negativa del otorgamiento de la patente por "pérdida de su novedad", (37) si previamente a ello, se

(35).- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Art. 10.

(36).- Ley de Invenciones y Marcas. Art. 39. Fr. II.

(37).- L.I.M., Art. 6o.

acudió a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial a efectuar el depósito de una descripción detallada del invento en cuestión y de ser ésto posible un ejemplar del mismo; (38) por ejemplo, la máquina que se pretende patentar o el documento en que conste el procedimiento objeto de la invención. Asimismo, para que este derecho subsista y no sea invalidado por la autoridad, se requiere, en términos de la Ley de la materia, que dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de clausura de la exposición, se presente la solicitud formal para obtener la patente ante la Dirección General de Invenciones y Marcas.

B). "Resultado de una Actividad Inventiva":

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7o. de la propia Ley de Invenciones y Marcas, si al momento de ser presentada la solicitud de la patente o a la fecha de prioridad válidamente reivindicada, la invención materia de la misma no es o no resulta evidente para un técnico en la materia, entonces la invención implica una auténtica actividad inventiva. Se busca con ésto que no se simulen invenciones donde no hay sino meras ocurrencias para llegar a las cuales no se requiera de profundos estudios o difíciles experimentos.

C). "Susceptible de Aplicación Industrial".

El artículo 8o. de la LIM señala que una invención satisface este requisito si se puede fabricar o utilizar por la industria. En este momento conviene hacer algunas reflexiones: ¿Quién determina la viabilidad de la explotación de un invento por parte de la industria?, ¿las autoridades?, por otra parte, ¿Qué sucede si el invento no puede ser explotado por la industria nacional, en virtud de requerir para ello del uso de una tecnología altamente compleja y sofisticada que no exista por lo pronto en el país?, ¿Se niega el otorgamiento de la patente obligando al inventor a solicitar su concesión en otro país? ó en otros términos: si para explotarse por la industria se requiriese de la importación de tecnología foránea, ¿se concedería la patente sujeta a la aprobación del contrato de transferencia de esa tecnología? ¿o se concedería libremente?.

(38).- Reglamento de la L.I.M., Art. 54.

Es, en efecto, la Autoridad, quien determina la posibilidad de explotación industrial del invento; puede para ello asesorarse de otras instituciones con conocimientos técnicos relacionados; si la invención, por el estado de la técnica nacional, no pudiera explotarse en el País, pero sí en otros, sería concedida la patente sin condición alguna.

ñ).- En nuestra opinión el otorgamiento de la patente tiene efectos constitutivos del derecho que representa, (39) contraria a ésta, hay una parte de la Doctrina en la materia, que concede a la patente efectos declarativos o de mero reconocimiento de un derecho preexistente; (40) consideramos que esta discrepancia encuentra campo sólo en el mundo filosófico y que por ello, no es susceptible de resolverse; es decir, se encuentra ubicada en el terreno de las ideas, al cual todos pueden concurrir con las propias. Creo que materialmente hablando, en el campo de los hechos, el problema está resuelto: Antes de otorgada una patente, el inventor no tiene aún los derechos que la caracterizan; sólo posee la facultad natural y justa de guardar en secreto su invento y de solicitar legítimamente cuando elija, el otorgamiento de la patente, pero si la Oficina de Patentes niega la concesión porque la invención no satisfaga los requisitos cualitativos para ser receptora de ella, el creador del invento materia de la solicitud denegada, no podrá oponerse a ningún tercero que pretenda fabricar o vender el producto o aplicar el procedimiento. No podrá, porque el órgano jurisdiccional carecerá del documento base de la acción penal que pretendiera ejercitarse, dado que para que prospere dicha acción, consignada en el artículo 211 de la LIM se requiere de la declaración técnica que sobre el hecho constitutivo del presunto delito, realice la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Esta, simplemente declararía que en sus registros no aparece que dicho producto o procedimiento se encuentre amparado por una patente, con lo que no se tipificaría el supuesto normativo y tal acción no podría ejercitarse; consideramos que con este ejemplo resulta fundada la opinión de que la patente tiene efectos constitutivos, porque ¿para qué serviría el Derecho si fuera imposible hacerlo valer?, ó ¿hablaríamos entonces de-

(39).- Ver inciso E) de este apartado.

(40).- Tal es el caso del Derecho Argentino por ejemplo.

un derecho carente de una de sus características esenciales, la coercibilidad?

o).- En el inciso c) de esta clasificación se menciona el derecho fundamental que se otorga mediante una patente: la exclusividad en la explotación de un procedimiento -- determinado o en la fabricación de un producto específico. -- Complementaremos la idea, añadiendo a ese derecho principal, otros que por su naturaleza también son conferidos por la -- patente: El titular puede:

1.- Explotar la patente --en el sentido comercializar-- por sí mismo o mediante la concesión de licencias a terceros, percibiendo en este caso, la justa regalía correspondiente.

2.- Ceder sus derechos a título gratuito u oneroso -- en el momento que lo decida durante la vigencia de la patente. Este, al igual que la licencia, es un acto formal que -- requiere ser aprobado e inscrito por la Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología; y además -- inscrito en la Dirección General de Invenciones y Marcas. -- ambas dependientes de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

3.- Ejercer todas las acciones civiles, administrativas o penales que procedan, en contra de infracciones administrativas o delitos cometidos en perjuicio de sus derechos como titular de la patente, a fin de obtener el resarcimiento de los daños que se le hubiesen ocasionado y el regreso a la situación original en que tales derechos no habían sido -- perturbados.

4.- La LIM consigna expresamente en su artículo 37, -- que la patente no confiere el derecho de importar el producto patentado o el fabricado con el procedimiento patentado. -- Es interesante hacer notar aquí que el "Reglamento para la -- aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial" aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su Decisión -- No. 85, contiene una disposición aparentemente similar pero esencialmente distinta a ésta de la LIM; en efecto, el Reglamento citado, en su artículo 28 señala que la patente no confiere el derecho EXCLUSIVO de importar el producto patentado ó aquél que se fabrique con el procedimiento patentado. -- El hecho de que la Ley de Invenciones y Marcas haya suprimido del texto la palabra "exclusivo", cambia el sentido de -- esta disposición.

5.- El sujeto cuya invención cubra los requisitos para ser patentable (41) puede optar por obtener una patente o un registro de su invención, el cual se le acreditará con la expedición de un certificado de invención. -- (42).

Si su invención no es patentable puede obtener el certificado si el invento se refiere a:

A). Procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, los procedimientos industriales de obtención de aleaciones y los procedimientos industriales de obtención o modificación de productos y mezclas de productos químico-farmacéuticos.

B). Invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear.

C). Aparatos y equipos anticontaminantes o sus procedimientos de fabricación, modificación o aplicación.

6.- El titular de la patente tiene el derecho a ser mencionado en el título respectivo si así lo desea; o a oponerse a que se haga esta mención. Este derecho también existe en el Reglamento del Pacto Andino que citábamos -- referente a Propiedad Industrial; en este ordenamiento -- regional, se le dá el carácter de irrenunciable. (43).

7.- Derecho a las medidas protectoras a nivel internacional, que concede el CPPPI; mismas que se señalarán más adelante, al hablar de este Acuerdo Internacional.

3.3.- EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES.

La Tecnología, como ya se expuso en el Capítulo - Primero, cuenta entre sus características la posibilidad de trascender las fronteras del país en que fue generada. Asimismo, es tan avanzado el nivel de la comunicación en tre los países, que se facilita cada día, y tan estrechos y complejos los hilos del comercio internacional, - que se hacía necesario establecer reglas uniformes a va-

(41).- L.I.M., Arts. 40. al 70.

(42).- L.I.M., Arts. 65o. y siguientes.

(43).- Art. 70.

rios países, en materia de instituciones de propiedad industrial. En otro apartado se estudian las causas que dieron origen a lo que actualmente se conoce con el nombre de Sistema Internacional de Patentes y el proceso de gestación de la idea; este "Sistema" estaría formado por los Acuerdos Multi y Bilaterales que existen sobre la materia, (44) los usos mercantiles internacionales que a fuerza de su repetición constante se hayan convertido en obligados para los participantes en una relación comercial, los principios y las legislaciones internas de los Estados que sustentan y reglamentan lo relativo al otorgamiento, explotación, vigencia y licenciamiento de las patentes en el mundo.

Al haberse explicado las características del derecho que se confiere a un sujeto al otorgársele una patente, en ello se entienden o quedan implícitos elementos clave del Sistema en sí mismo considerado. En cada país conforme al Sistema administrativo que exista en el mismo, se crean mecanismos institucionales que administran el otorgamiento de estos monopolios o exclusividades. En México la Oficina correspondiente se llama Dirección General de Invenciones y Marcas y depende administrativamente de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

Del Sistema puede decirse que tiende en sus elementos, a saber, prácticas, legislaciones internas, etc. a su propia legitimación, defendiendo posturas cada vez más enfocadas al interés público o social. Es cada vez más claro que la filosofía que alimenta al Sistema se orienta en función del beneficio social de su existencia. "El equilibrio entre los derechos de monopolio del titular de una patente y la consideración de otros elementos de interés público ha evolucionado, a lo largo del tiempo, a favor de un mayor reconocimiento del interés - - -"

(44).- Entre los que se cuentan: Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, del 6-XI-1923; Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual "OMPI", Estocolmo 14-VII-67; Acuerdo de la Haya relativo a la creación del Instituto Internacional de Patentes, 6-VI-1947; Convención sobre clasificación Internacional de patentes de invención de París, 19-XII-1954; Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para Dibujos y Modelos Industriales, 8-X-1968; Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20-III-1883.

público". (45). Anteriormente por ejemplo, se consideraba que la principal razón de que hubiera un Sistema de Patentes era el estímulo y reconocimiento a que el inventor tenía derecho por hacer público el resultado de su actividad inventiva. Hoy se insiste en que la causa fundamental debe ser el fomento de la actividad inventiva en beneficio de la sociedad por la derrama de conocimientos. A tal punto se ha "socializado" la doctrina al respecto, que hay ya una fuerte corriente de opinión que denuncia los graves inconvenientes del Sistema, pronunciándose una fracción de la misma, por la total abolición de éste.

Como quiera que sea, por criticado que resulte el Sistema no se ha propuesto -ni se prevé que ésto suceda - pronto- un conjunto ordenado de normas que le sustituyan, modificándole sustancialmente y librándole de sus defectos originales. Asimismo, no existen pruebas contundentes que permitan determinar la inconveniencia de que subsista. Tampoco hay elementos absolutos para afirmar lo que hubiera sucedido o sucedería sin la presencia del Sistema. Mientras que algunos estudiosos de las instituciones de la Propiedad Industrial le critican acremente, otros quizá los más, enarbolan la bandera defensora del mismo, exculpándole de los defectos y consecuencias negativas que se le imputan. Expondremos brevemente los argumentos más importantes con que unos y otros pretenden acreditar la autenticidad de su posición. Principiaremos por aquéllos expuestos por los detractores del Sistema:

Los principales autores que critican al Sistema pertenecen a países en vías de desarrollo. Esto pudiera parecer paradójico si se considera que aproximadamente la mitad de los Estados clasificados como tales, pertenece a la Unión de París (46) habiendo ingresado a ella la mayoría

(45).- Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de la Organización para el Comercio y Desarrollo y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "La función del Sistema de Patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo", Nueva York, 1975.

(46).- La unión se crea en virtud de lo señalado en el artículo 10, del C.P.P.I.; cuando un País se adhiera al acta del Convenio, automáticamente forma parte de la Unión, Art. 21-1, CPPPI.

de aquéllos, en años recientes, más esto no es absurdo. Los países que han ingresado, han podido, percatarse poco a poco, eso es al menos lo que ahora resulta común pensar, que la Unión de París, al igual que tantos otros Acuerdos y Organismos Internacionales -multilaterales-, acusa una posición parcial, otorgando prioridad a los intereses de las naciones poderosas del Orbe, es decir, en términos de propiedad industrial, a las naciones industrialmente avanzadas. Desde su inicio se ha marcado una inclinación a beneficiar a los países industrializados, como si éstos necesitasen de esta generosa ayuda adicional. Una razón de esta tendencia, no sólo en la interpretación y aplicación del CPPP, sino también en la de otros Acuerdos de esa magnitud, es entre otras, la concurrencia de las votaciones en bloque por parte de estos países, con las posiciones divididas generalmente de los países en vías de desarrollo.

3.4.- CRITICOS Y DEFENSORES DEL SISTEMA.

Del Sistema de Patentes, se ha dicho que es perjudicial porque:

.- En los países en vías de desarrollo, la casi totalidad de las patentes concedidas pertenece a personas o empresas extranjeras, por lo que el Sistema sólo refleja cifras de actividad inventiva extranjera sin repercusiones en el grado de avance de la capacidad inventiva local. (47).

.- Por consiguiente, los beneficios que depara el Sistema para el titular de una patente, casi son sólo aprovechados por extranjeros, en cuanto a las patentes que se conceden en esos países. (48).

.- Trae como consecuencia que sea innecesario para -

(47).- Aracama Zorraquín, Ernesto. Las patentes de invención en América Latina, El Foro, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, México, Oct-Dic. 1973.

(48).- Según estudios realizados por UNCTAD, el 94% de las patentes concedidas en los países en desarrollo, corresponden a personas extranjeras. García Moreno, Víctor Carlos, El Sistema Patentario en la Revista "Nomos", op. cit. p. 13.

la inversión extranjera directa potencial, acudir a los -- países en desarrollo, -y por ende coadyuvar a su progreso, inyectando capital "fresco"- dado que la patente-monopolio, es en sí misma, suficiente para proteger "sus" mercados - -ya asegurados de esa forma- de la competencia.

.- Cuando fué diseñada e implantada la estructura - del Sistema, no hubo estudios serios de tipo económico, -- para determinar sus ventajas. Casi todos los estudios y -- opiniones al respecto, provinieron de abogados cuya visión del problema, obviamente es incompleta.

.- Carece de fundamentos lógicos o coherentes para- existir; "Todo invento resulta del estado evolutivo de la- sociedad". Si quien inventó algo no lo hubiese hecho, otra persona podría hacerlo valiéndose para ello de los conoci- mientos preexistentes. (49).

.- Aún aceptando que el inventor debe ser recompen- sado, tal hecho no implica necesariamente que la recompen- sa sea una patente, pudiéndose al efecto utilizar otros -- sistemas premiales que funcionarían con un menor costo so- cial.

.- La mayoría de las legislaciones relativas a ins- tituciones de propiedad industrial, vigentes actualmentee- en países en vías de desarrollo, son totalmente inadecua- das a la circunstancia concreta que priva en los mismos. - Son primeramente, copias de leyes existentes en contextos- económicos distintos, generalmente en países más avanzados tecnológicamente. Finalmente, son obsoletas y llenas de - parches legislativos que intentan vanamente adecuarlas a - la etapa o estadio económicos de evolución en que se en- - cuentran estos países, y ésto es imputable en cierta forma al Sistema.

.- Es un hecho comprobado, la experiencia así lo -- demuestra, que en la medida en que va siendo más fácil y - probable mantener con seguridad un conocimiento técnico en secreto, incluso negociando con el selectivamente, va sien- do correlativamente menor la tendencia al patentamiento.

(49).- Katz, Jorge M. Importación de tecnología, aprendiza- je e industrialización dependiente, Fondo de Cultu- ra Económica, México, 1976, p. 121.

.- Las empresas llamadas transnacionales han encontrado un poderoso y efectivo instrumento en el Sistema, - para bloquear la actividad inventiva interna de los países en vías de desarrollo, al patentar una serie de procedimientos y productos que no comercializarán, sólo con la finalidad de asegurar el mercado para sus exportaciones, - con lo que crean monopolios que limitan el desarrollo de la industria del Estado que concede tales patentes.

.- El CPPPI, parte fundamental del Sistema, contiene dos reglas esenciales en su texto, las cuales en sí mismas bastan para criticarle y percatarse de su ineficacia y perjuicio:

"Trato Nacional a los nacionales de los países de la Unión" (Art. 2) y "Derecho de Prioridad". (Art. 4o.).

La razón de que estas instituciones no impliquen un auténtico beneficio para los países en desarrollo es - que debido al bajo nivel tecnológico de éstos, no pueden aprovechar las ventajas de la internalización del Sistema. Son muy pocos los titulares de patentes nacionales de - esos países, comparativamente ante el número de patentes otorgadas, que concurren a otros países de la Unión a solicitar la protección de sus inventos.

.- "Cuando un Estado soberano establece un Sistema de Patentes en su territorio, arma al poseedor de la patente con el derecho de impedir que otros, en su jurisdicción elaboren usen o vendan el producto, o usen el proceso objeto de la patente actual y futura. Cuando un Estado soberano se adhiere a un Acuerdo Internacional que garantiza esos mismos derechos a los extranjeros, el efecto de la garantía es asegurar que los extranjeros tengan ciertos poderes para impedir a los propios nacionales emprender determinadas actividades económicas en el propio territorio del país. Entre más extensas sean estas garantías, más poder confieren al ciudadano extranjero individual para ejercer una función restrictiva sobre los nacionales de ese país soberano". (50).

(50).- Vernon, Raymond. Citado por Penrose, Edith T. La economía del Sistema Internacional de Patentes, - siglo XXI Editores, México, 1974, pp. 65 y 66.

Tomando como armas algunas argumentaciones de los defensores del Sistema y nuestra opinión personal al respecto, intentaremos dar respuesta adecuada a las críticas que fundada e infundadamente se le hacen; varias de las críticas expuestas se refieren en esencia a un mismo hecho de cuya existencia parecen culpar al Sistema Internacional de Patentes: El bajo nivel de desarrollo tecnológico que poseen los países en vías de desarrollo.

.- En efecto, la causa de algunos de los "contras" mencionados, es ésta. Si la gran mayoría de los privilegios patentarios concedidos en esos países, tienen como sujetos-beneficiarios a extranjeros, esto no es signo de que el Sistema hubiese sido diseñado con tal fin, sino que el motivo debe buscarse en las circunstancias que impiden a los nacionales de esos países predesarrollados, generar internamente la tecnología necesaria para el sano crecimiento de sus empresas. El sistema existe ya desde hace muchos años cuando aún algunos de los países que hoy son industrializados, no entraban siquiera a la etapa de "despegue-económico", en esas tempranas etapas de su desarrollo también tuvieron que conceder muchas más patentes a extranjeros que a nacionales; y sin embargo, su progreso no se vió obstaculizado por esa circunstancia; esto se debió a la importancia que los gobiernos de esos países concedieron a la investigación científico-tecnológica y además, es obvio, a factores coyunturales, geográficos y políticos. Pero el hecho a considerarse es que, países con escaso potencial industrial que en un principio concedieron un elevado porcentaje del total de sus patentes a extranjeros, hoy han superado ya esa etapa e incluso varios de ellos han logrado una cuasi-milagrosa transformación a Estados exportadores y licenciantes netos de tecnología, casos concretos: Israel y Japón. "Es posible suponer -opina Takeda- (51) - que los numerosos contratos de licencia de patentes celebrados con el extranjero, y que desempeñaron una función importante en el desarrollo de ese país, -se refiere a Japón- no habrían sido celebrados en tal proporción si éste no hubiese dispensado una protección suficiente a los titu

(51).- Citado por Beier, Friedrich-Karl, La importancia del Derecho de Patentes en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, Número especial 21-22, México, Ene-Dic., 1973.

lares de patentes extranjeros". En el ejemplo, como se vé, trátase de un País que, no obstante conceder un gran número de patentes a sujetos extranjeros, transformó radicalmente su potencia económica basado en un sistema de asimilación y adaptación de tecnología foránea y partida presupuestal oficial creciente a la investigación tecnológica. Japón -- ingreso a la Unión de París, elemento clave del Sistema, a fines del siglo próximo pasado. Si muchos de los países no pueden o no han tomado conciencia plena de la necesidad -- de - destinar sumas a la investigación (llamémosle industrial, y no han realizado esfuerzos auténticamente serios por elevar el nivel de capacitación general de los cuadros técnicos nacionales, ésto no tiene nada que ver con el Sistema; -- son aspectos que no guardan relación de causa-efecto.

Debe entonces asentarse que no se puede generalizar en una materia tan compleja como ésta; es muy distinta la situación que guardan los países en vías de desarrollo, en atención al nivel de la escala industrial en que se encuentran; en efecto, de acuerdo a las estadísticas elaboradas -- por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -- --"OMPI"--, mientras que en Argentina en 1971 se concedió a nacionales un 23% del total de patentes, Turquía sólo otorgó el 6.27% de su total y Pakistán el 4.25%. Como dato interesante, algunos de los porcentajes de países latinoamericanos, son superiores a los que reportaban algunos países -- clasificados dentro del mundo "industrialmente desarrollado", como los casos de Bélgica y Dinamarca.

Es importante insistir entonces en que el Sistema -- patentario, aisladamente considerado, no basta para crear o estatizar esa situación prevaleciente en muchos países, -- de falta de dinamismo en la inventiva local. Existen muchas otras condiciones que inciden en esa situación estimulando o desestimulando dicha actividad. El determinar la -- medida precisa en que el Sistema coadyuva a que exista insuficiencia en la inventiva local es prácticamente imposible y resulta limitado el señalar al Sistema como "culpable del subdesarrollo". Por el contrario, el nivel de patentamiento es sólo un termómetro de la situación industrial, -- aquél reflejará el grado de desarrollo de este factor económico.

.- Se dice que con la existencia del Sistema, la -- inversión extranjera potencial para países en desarrollo -- encuentra innecesaria su concurrencia en forma directa, a-

los mercados de esos países. Aquí deben hacerse las siguientes reflexiones: En primer término un país en un estado poco avanzado de progreso industrial, si requiere de la inversión extranjera directa, entendiéndose ésta como su participación en empresas nacionales tomando para sí parcial o totalmente el riesgo de la actividad empresarial. Pero la inversión extranjera de este tipo, para ser benéfica, debe estar controlada en sus actividades; no puede además recibirse indiscriminadamente, debe limitarse a determinadas áreas de actividad económica en las cuales resulte útil su concurrencia, dado que el capital nacional, no sea suficiente para cubrir adecuadamente tales campos económicos, o que aún haciéndolo, se trata de ramas de índole prioritario para el país. Asimismo, la inversión extranjera debe satisfacer requisitos de oportunidad y necesidad que le hagan indispensable y útil. Una vez aclarado lo anterior, debemos asentar que la inversión extranjera o nacional, tiene como fin, el lucro. La inversión, su propio nombre así lo demuestra, no persigue fines de interés social o caritativos. La inversión extranjera pues, se instalará en un país, si su presencia en el mismo le reportará una utilidad o producto adicional; pues bien, si decimos que las patentes inhiben a la inversión extranjera, también estamos expresando entonces que la única razón de que haya inversión extranjera en un país, es porque ésta busca proteger sus mercados de exportación, de la competencia; como si su única fuente posible de ganancia fuera ésa.

Se ha dicho también que las opiniones vertidas sobre la conveniencia de implantar el Sistema, provinieron de Abogados y Técnicos. Esto es cierto, hasta hace relativamente poco tiempo se comenzaron a realizar estudios por parte de economistas, en torno a la estructura y funcionamiento del Sistema. Es indudable que desde un principio debió haberse analizado la posibilidad de llegar a acuerdos internacionales en materia de patentes desde posiciones interdisciplinarias. Pero también es cierto que, ahora que estudios económicos han denunciado faltas tremendas del Sistema, tampoco se han propuesto cambios concretos al mismo, que resultaren en hacerlo más acorde a las necesidades y posibilidades de los países que son esencialmente importadores de tecnología en forma de patentes.

De acuerdo a otras consideraciones, todo invento resulta del estado evolutivo de la sociedad. Estamos aquí ante una posición que tácitamente niega mérito alguno a

quien llegó a una invención con el concurso de su trabajo, conocimientos, esfuerzo, tiempo, dedicación y disciplina. Si bien, se dice hoy que es el Estado quien constituye el derecho al otorgar la patente, esto se refiere a un aspecto formal, pero aún cuando el inventor no tenga un derecho formal a su invento, previamente a la obtención de la patente, si tiene un monopolio de facto respecto de su -- invento, dado que si destruyera los planos o especificaciones en que la misma se contiene sin revelarlo, pasarían quizás años --esto es absolutamente indeterminable en la -- mayoría de los casos-- para que en otro lugar se llegara-- al mismo resultado, aunque fuera por procedimientos similares. No estamos de acuerdo en suponer que los adelantos científico-tecnológicos son sólo consecuencia del "estado evolutivo de la sociedad". Esta afirmación es evidente, los inventores parten necesariamente de conocimientos no obtenidos por ellos, acervo cultural de la humanidad, -- (52) pero por esta razón, negar la actividad inventiva, -- la esencia del proceso creativo, minimizando su mérito, -- es irreflexivo y traería como consecuencia, el que esa -- fuera la manera general de pensar, que se perdiera uno de los más importantes incentivos del inventor: el reconocimiento a su labor.

Como vemos, hay una corriente de opinión que -- acepta que el inventor debe ser recompensado por su trabajo, pero que señala que deben existir otras formas de realizar esto, que no presenten los inconvenientes del Sistema Patentario. Los mecanismos que se han propuesto para -- sustituir esta forma tradicional de reconocimiento estatal a la labor del inventor en términos generales han resultado desacordes con la realidad que impera en los países en vías de desarrollo y aún en los Estados industrializados. Los 2 sucedáneos que se han defendido con mayor vehemencia, habiéndose discutido incluso en el seno de la UNCTAD, son:

A). Uno que consistiría en indemnizar o recompensar económicamente al inventor sin concederle derecho alguno sobre su invento.

B). Otro consistente en que el Gobierno financiara

(52).- Carácter acumulativo de la tecnología; ver Capítulo 1, subtema 1.3. de este trabajo.

las invenciones y luego las pusiera a disposición del público en general, es decir, una especie de "subsidio" a la investigación científico-tecnológica.

Sin haber tenido la oportunidad de leer el documento oficial de UNCTAD en que se señala la operación de estos -- mecanismos, (53) encuentro de principio algunos inconvenientes importantes: El primero de estos sistemas presupondría la creación de parámetros precisos para el adecuado -- cálculo del monto de la recompensa, en cantidad lo suficientemente atractiva para estimular al inventor, y justa de -- acuerdo al potencial beneficio social de su invención. Los criterios serían flexibles; podrían ser por ejemplo: Inversión realizada, tiempo empleado, beneficio a la comunidad, importancia de la rama de actividad económica, etc.; estas liquidaciones o cuantificaciones tendrían que ser realizadas por una Dependencia Gubernamental que emplearía técnicos-peritos en casi todos los sectores industriales, cuyo dominio del área les permitiera precisar la cantidad justa que se otorgara al inventor en cada caso. Habría una grande inconformidad de los inventores con las recompensas fijadas de manera unilateral por el Estado; ¿Se trataría acaso de tasas fijas?, traería ésto como resultado el desestímulo -- de la actividad; además los inventores podrían preferir las recompensas de las corporaciones privadas que gustosas mejorarían ofertas de "compra de invenciones" para obtener -- una posición de mercado privilegiada. De esa forma, quien tuviera mayores recursos económicos, obtendría mejores posiciones de mercado mediante la compra de inventos, sin siquiera tener la necesidad de obtenerlos directamente al través de la propia investigación. Y cabría preguntarse que -- sistema utilizaría el Estado para controlar el "mercado negro de los inventos". Por otra parte, en esas transacciones el inventor estaría totalmente desprotegido respecto de su "mercancía" ya que para vender la tendría que mostrar sin mediar en ello protección alguna. Las resoluciones emitidas por el Organismo Administrativo encargado de determinar las cantidades por concepto de indemnización, serían lo suficientemente expeditas para evitar que el inventor acudiese a la recompensa privada. Habría que pensar también si los criterios rectores de la procedencia del "premio" tendrían o no-

(53).- Documento TD/B/AC.111/10 - 1942.

que ser públicos, a fin de proporcionar seguridad jurídica y una norma a la cual la Administración se ciñera; si debieran constar en una reglamentación específica que contuviera además un procedimiento para inconformarse por las liquidaciones cuando a juicio del beneficiario estas no fuesen proporcionales al esfuerzo realizado. Por razones lógicas tales criterios de evaluación serían tan generales (54) que casi automáticamente a cada resolución correspondría una oposición. Por otra parte, el solicitante, una vez concedido el premio o durante el procedimiento administrativo de evaluación ¿Podría renunciar a la recompensa o desistirse de su instancia -por ejemplo al recibir una oferta privada más convincente y oportuna-; y en este caso, ¿el Estado no podría dar estado público a la invención que ya obra en sus archivos?, ¿Regresarían al promovente los documentos, planos y diagramas relativos? nos surgen otras inquietudes: estadísticamente es un hecho que la gran mayoría de los inventores son personas morales, empresas; en este orden de ideas: ¿cómo se podría regular el que los inventos -que son los más- que se alcanzaron en el seno de las empresas se hicieran de dominio público, ante la expectativa de perderlos sin obtener derecho alguno sobre ellos, y un beneficio económico menor que las utilidades que generaría la explotación exclusiva? ¿Concurrirían entonces los inventores a hacer públicos sus inventos? ¿Serían las indemnizaciones lo suficientemente atractivas para que una empresa las prefiriera a la posibilidad de obtener de sus inventos un lucro al negociarlos como know-how, asistencia técnica, etc., vía la celebración de acuerdos de secreto o convenios de confidencialidad?

Estas dudas encerrarían aún una mayor complejidad y riesgo si se considera que la mayoría de los titulares de patentes concedidas en países en vías de desarrollo son nacionales de países industrializados. Pero más interrogantes: si se utilizara este sistema, y con el se sustituyera al patentario, ¿de que forma se evitaría la piratería internacional?, ¿cómo se garantizaría a un inventor que al recibir por ejemplo su indemnización en Perú o Venezuela y por tanto, hacer público su invento; se le respetaría su prioridad para obtener los mismos beneficios en los demás países latinoamericanos y del mundo? porque resulta lógico

(54).- Por lógica no podrán ser de otra manera.

que no pudiera hablarse de una sola indemnización, sino de una por cada país al cual concurriera el inventor a revelar su invento. Considero que hay razones fundadas para pensar que el mecanismo de recompensa al inventor sin derecho sobre la invención, no es viable, que la balanza de efectos negativos y positivos se inclinaría desfavorablemente.

Respecto de la modalidad "B", la 2a. propuesta, - - aquélla consiste en que el gobierno financiara las invenciones para luego ponerlas a disposición de quien deseara explotarlas; cabría pensar en lo siguiente: Para que pudie se tener lugar, los países en desarrollo tendrían que aumentar considerablemente sus asignaciones presupuestarias a los renglones de investigación; éstas son actualmente muy bajas debido a que no en todos los países el área "tecnología" se considera prioritaria dentro de los planes o estrategias de desarrollo. (55).

Por otra parte, los gobiernos financiarían y por ende, pondrían a disposición general, sólo un reducido porcentaje de inventos en relación al total de los que se obtuvieran realmente en el País; es decir, sólo apoyarían financieramente los inventos cuyos creadores acudiesen en busca de tal ayuda; y éstos serían muy pocos casos. En otros casos, las empresas no necesitarían generalmente de ese apoyo y no lo solicitarían, en virtud de que el financiamiento directo -propio- les implicaría conservar el dominio pleno de sus inventos, lo que en términos de utilidad sería, por regla general más fructífero y conveniente. Me pregunto entonces de que forma podría el gobierno "controlar" aquéllas invenciones no financiadas por él, sobre todo si se piensa que cualquier intento de control en ese sentido atentaría contra libertades humanas consagradas a nivel constitucional; sería un obstáculo y freno a la actividad.

En los dos sustitutos propuestos para la patente, - pensamos que el inventor no hallaría estímulo para crear. Existirían incuestionablemente, muchos inventos que "escapaban" a la recompensa y al financiamiento por lo que su eficacia sería prácticamente nula. Si se piensa que esta -

(55).- Durante los 70's, en Latinoamérica por ejemplo, se destinó menos del 2% del Producto Nacional Bruto al desarrollo en este campo.

afirmación es exagerada, tomando como ejemplo el caso soviético, analíse también que el funcionamiento de la actividad inventiva, individualmente considerada, es distinto en ese país al en los países en vías de desarrollo, -- porque las circunstancias y factores que la rodean ahí, y en los otros lugares, interactúan de modo distinto; son contextos distintos y estructuras sociales diferentes; -- piénsese también que las sumas que se destinan al fomento de esta actividad en la URSS la inyectan poderosamente de dinamismo, cosa que no ocurre en los países mencionados.

Respecto a la crítica de que las leyes que regulan la propiedad industrial en países no industrializados, -- son por lo general, desacordes a la circunstancia histórica, obsoletas, etc., ésto no es totalmente cierto, ó al menos no puede generalizarse en este sentido, ya que hay países de este tipo, como México, cuya legislación es considerada como muy avanzada, dentro de las que regulan la materia de Propiedad Industrial en el mundo; sin embargo, ha de reconocerse que en muchos Estados no industrializados, las legislaciones en la materia, lejos de ser -- instrumentos de apoyo de la política tecnológica, son -- obstáculos para que la misma logre sus objetivos; y ésto es atribuible al Sistema sólo parcialmente. Considerábase lo anterior en virtud de que:

Por una parte, el "CPPPI", pilar o base del Sistema no permite a los estados signatarios o miembros de la "Unión", el legislar dentro de un margen amplio o conforme a sus particulares intereses y conveniencias; por el contrario el marco de posibilidades es bastante reducido y se limita fundamentalmente a áreas de definición de conceptos, plazos para trámites gubernamentales y medidas -- procedimentales de tipo administrativo y judicial, siendo que los elementos clave de la regulación, como por ejemplo, las características esenciales y alcance de los derechos conferidos, son establecidos en el Convenio y las legislaciones internas deben adecuarse a tales lineamientos. Ejemplos de las posibilidades o "flexibilidad" del Acuerdo, los constituyen:

Art. 2 - 3.-) "Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de do

micilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial".

Art. 4 - D - 1.-) "Quien desee prevalerse de la -- propiedad de un depósito anterior, estará obligado a indicar en una declaración, la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá -- ser efectuada esta declaración.

Art. 6 - 1.-) "Las condiciones de depósito y registro de las marcas de fábrica o de comercio, serán determinadas en cada país de la Unión, por su legislación nacional".

Art. 6 - 2.-) "Sin embargo, una marca depositada -- por un nacional de un país de la Unión en cualquier país -- de la Unión, no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen."

Lo anterior parecería que acredita la validez de -- afirmar que el Sistema genera legislaciones internas obsoletas. Esto, sin embargo, como ya se expuso, no es cierto -- de manera absoluta y de hecho el sistema no es un verdadero obstáculo para actualizar y perfeccionar leyes sobre la materia; en efecto, el mismo "CPPPI" contiene también disposiciones que permiten a los Estados miembros legislar -- casi "libremente" sobre cuestiones de fondo o más importantes que las ya citadas. Resulta por ejemplo más trascendente la remisión del "CPPPI" a las legislaciones internas, en casos como:

Art. 4 - G - 2.-) "También podrá el solicitante por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente conservando como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada".

Art. 5 - A - 2.-) "Cada uno de los países de la -- Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas -- que prevean la concesión de licencias obligatorias para -- prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente; por ejemplo, -- falta de explotación."

Art. 1 - 4.-) "Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales - admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como....".

En consecuencia, por el hecho de adherirse al "CPPPI", un Estado no se obliga a legislar dentro de márgenes estrechos y difíciles, ni mucho menos, a estatizar sus legislaciones en el transcurso del tiempo. En la medida en que un país se conceda mayor importancia a los aspectos Propiedad Industrial, Tecnología, Ciencia, etc., mejores esfuerzos se harán para integrar leyes más acordes a las necesidades de sus economías y más útiles como instrumentos de desarrollo.

El fenómeno de la obsolescencia de las leyes no sólo se advierte en esta rama de actividad económica, sino también en muchas otras áreas o actividades, por ello, el Sistema Internacional de Patentes no tiene porque traducirse en leyes ineficaces e inadecuadas, sino que son los encargados de adecuar en lo interno las disposiciones contenidas en esos Convenios quienes resultan responsables de la eficacia e idoneidad de una legislación, en la materia que sea.

Cada día aumenta en los países no industrializados, - el número de especialistas en este Sector, tanto privados - como dependientes del gobierno; así como también, se incrementa constantemente el número de estudios, ensayos, conferencias que abordan problemas relacionados; de esto debe esperarse que las legislaciones sean fruto de estos cambios y sean cada vez más propias, creativas, idóneas, menos - - trasplantadas de países con estructuras económicas diversas. Finalmente, puede decirse que hay muchos puntos de esas legislaciones que pueden mejorar y perfeccionarse. Se nos ocurre pensar que un enfoque interesante, sería relacionar las legislaciones de propiedad industrial con los objetivos prioritarios de desarrollo del Estado; es decir, hacerlas selectivas, para que favorezcan o estimulen por ejemplo, mediante un tratamiento administrativo más ágil, o mejores condiciones generales de concesión de los derechos, la patentabilidad en áreas de actividad económica o sectores industriales que se consideren de interés primordial para el país, - así como de inventos que se refirieran a la posible resolución de problemas concretos de importancia, en el mundo industrial o económico del Estado, o a la resolución de problemas básicos populares, etc. Nada encontramos en el "CPPPI" o en los principios generales del Derecho, o en las Normas-Comerciales consuetudinarias que prohibiera legislar de esa

forma, siempre y cuando se respetaran los principios de "generalidad" de la Ley y de trato igual a los nacionales de los países de la Unión que llegaren a acogerse a las ventajas específicas de esas legislaciones.

Otra de las críticas es parcialmente cierta. El no-patentamiento de conocimientos técnicos no sólo deriva del deseo de los creadores de no divulgarlos a la Oficina de Patentes y negociarlos mediante "Acuerdos de Secrecía" o asegurarlos al través de "cláusulas de confidencialidad". Indudablemente, un gran porcentaje de estos casos, se refiere a conocimientos técnicos que no son susceptibles de ser patentados por no satisfacer los requisitos para ser acreedores a un beneficio, casos en los que "no hay otra posibilidad" para comercializar ese Know-how que de la forma antes descrita, sin que se pudiera optar por el otorgamiento de una patente para poder licenciar. Luego entonces, no es exacto que se prefiera en todos los casos negociar a través de "servicios personales directos", a licenciar, sino que no siempre puede obtenerse una patente para amparar un conocimiento técnico.

Por otra parte, aún cuando el llamado "know-how" no sea una información inmediatamente accesible al público, se hayan perfeccionado enormemente los sistemas contractuales para transferirlo y existan ciertas formas, no muy eficaces en su efecto, para proteger su titularidad jurídicamente, (56) de cualquier forma, este conocimiento es un bien sobre el que no se ejerce un monopolio de derecho sino sólo "de hecho" (57) y por ello, la divulgación del Know-how implica una mayor posibilidad o riesgo de imitación.

Puede concluirse expresando que, sin embargo, el número actual de patentes obtenidas en el mundo, dista mucho de reflejar la tendencia y logros de la investigación tecnológica, ésto es un hecho cierto.

El que las grandes corporaciones se hayan valido del

(56).- Estas formas, efectivas o no existen, consideramos, y por ello disentimos de la opinión del maestro Sobranis - op. cit., p. 317 que mucho respetamos, que el know-how sí es un bien que de alguna manera está jurídicamente tutelado.

(57).- Igual consideración.

Sistema para "bloquear mercados" y monopolizar áreas productivas es un hecho cierto. Pero los Estados tienen la facultad de controlar esta situación y sancionarla drásticamente. La efectividad de las medidas legislativas que se adopten dependerá de la eficacia administrativa para su ejecución, y de la misma habilidad legislativa para su establecimiento. El mismo CPPPI expresamente señala que los países signatarios podrán legislar en la prevención y eventual castigo de ese abuso de los derechos del patentado (58). Con estas medidas que van desde la concepción obligatoria de licencias, hasta la caducidad de la patente y pérdida total o parcial de los derechos, se sancionan los abusos que se cometen al amparo de los derechos que confiere la patente, como la insuficiente revelación del invento, falta de explotación, o explotación en volúmenes "simbólicos", "tecnologías atadas", etc. Acusar al Sistema de tales abusos equivale a opinar que el Derecho a la Huelga debe suprimirse porque es susceptible de usarse en fraude a acreedores -por la imposibilidad de embargo- o que debe abrogarse la legislación en materia de Población porque se ha abusado de la facultad de ingreso al país, para que, personas cuya calidad no les faculte para ello, realicen actividades lucrativas. Y volveríamos al mismo punto: todo está en la efectividad en la prevención y control de esos abusos, para que la administración interna del Sistema se liberara de esa situación. Asimismo, si el nivel tecnológico fuese más elevado en países como México y se destinaran mayores recursos a la investigación técnica, habría menores posibilidades de que extranjeros bloquearan mercados porque no tendrían tan abiertas las áreas de patentamiento.

Es en esencia, entonces, defecto de economías nacionales o falta de capacidad industrial, más que defecto del Sistema.

Para responder a otra crítica directa contra el ordenamiento internacional sobre cuyas disposiciones basa su operación el Sistema Internacional de Patentes, que señala que su propio articulado es nocivo, queremos en primer lugar remitirnos a la contestación que expusimos en relación a la crítica No. 1, donde manifestamos que

(58).- C.P.P.P.I., act. 5o. A - 2).

hay ejemplos históricos que demuestran que "a pesar de la existencia del Sistema", varios países han superado el estado de sub o pre-desarrollo. Por otra parte, debe reconocerse que la crítica es correcta, "...desde su fundación, la Convención favoreció exclusivamente a los inventores individuales, sin preocuparse de facilitar la transferencia tecnológica, ni evitar efectos negativos implícitos en el monopolio creado por la patente, otorgando --excesivos beneficios para aquellos países productores de tecnología originaria". (59).

En efecto, el monopolio creado por la patente ha beneficiado a unos cuantos países en el concierto internacional, porque son pocos los que generan tecnología propia. Por ende, las disposiciones del CPPPI, protectoras de la propiedad intelectual en el sector industrial han favorecido a pocos Estados, debido a factores de crecimiento y escala económicas. Y todo esto encuentra su origen y hoy uno de sus grandes problemas, en los principios de tratamiento igual y "Prioridad", entre otras causas. Por lo que respecta a la "Igualdad de Trato", opino que nació partiendo de una premisa falsa: que los países-miembros del movimiento constitutivo de la Unión de París, eran "iguales" en términos generales, es decir, que sus posibilidades económicas eran las mismas y, que el nivel de crecimiento de sus economías era relativamente paralelo, con lo que su potencial desarrollo era similar, o quizá convenía más dar esto como hecho indiscutible, a los intereses de la mayoría de los países que en ese tiempo se interesaban en formar parte de la Unión. El desarrollo industrial de algunos de estos "pioneros" y el bajo nivel de progreso científico-tecnológico de la gran mayoría, trajo como necesaria consecuencia que sólo unos cuantos disfrutasen de ser tratados igual en otros países en términos del CPPPI.

Así nacen y se desarrollan los conceptos de países importadores y exportadores netos de tecnología.

A pesar de lo simplista de estos ejemplos, creo que son objetivos para una comprensión más gráfica del problema:

(59).- Alvarez Soberanis, Jaime, op. cit. p. 42.

A.- Si en una fiesta infantil se establece un sistema premial para niños que logren saltar más alto, aquéllos cuya estatura sea mayor, sus piernas más flexibles, en fin, cuyo cuerpo se encuentre mejor dotado para ese ejercicio, - acapararán o monopolizarán todos las recompensas.

B.- En materia de Derecho del Mar, declarar alta mar como "patrimonio común de la humanidad", y "zona de libre pesca para todos los países, sólo deparará beneficio para - el Estado que posea embarcaciones capaces de pescar en alta mar, capaces de aprovechar ese privilegio disfrazado.

Por lo que toca al "Derecho de Prioridad" también -- consignado en el CPPPI, si son pocos quienes patenta, quien poseen tecnología originaria, en igual proporción están -- quienes resultan beneficiados con el derecho de realizar -- depósito de una patente de forma prioritaria, en cualquier país de la Unión, en el caso de que hubiesen hecho lo mismo en alguno de ellos. Esta internacionalización del patentamiento original, local, implica naturalmente una limitación paulatina de las áreas potenciales de patentamiento en los países no productores de tecnología originaria, y por ende, una reducción de los sectores o problemas industriales concretos en que es factible patentar o investigar. Concluyendo, si se consideró una igualdad inexistente por la disparidad de oportunidades y desarrollo, entonces es inequitativo el beneficio del que no todos pueden valerse.

En cuanto a la última crítica, regresamos al mismo - punto: "cuando un Estado soberano se adhiere a un Acuerdo - Internacional que garantice a extranjeros "-y nacionales-" la posibilidad "-legal-" de impedir que otros elaboren, usen o vendan el producto o proceso objeto de la patente en su - jurisdicción, asegura a los extranjeros "-pero también los nacionales-" el poder de bloquear o impedir que otros - - "-Independientemente de su nacionalidad-" emprendan una actividad económica específica". Como se vé, sólo agregando - algunos comentarios a la fatal sentencia de Raymond Vernon - ya citada, se obtiene un efecto contrario. El Sistema de Patentes no sólo puede "armar" al extranjero, en un País en - vías de Desarrollo, también es instrumento del nacional de ese Estado que tenga la oportunidad de valerse de él. Regre - samos como suponíamos al problema original. No es que la -- planeación teórica del Sistema sea mala; no, lo que ocurre

es que sus disposiciones son iguales para Países Industrializados o no. El CPPPI no establece diferencias, y, por ello no contribuye a disminuir las existentes, que son muchas y rotundas.

El hecho de que no exista suficiente o importante Número de Patentes Nacionales en una Oficina o Registro de Patentes de un País poco desarrollado, quiere decir que el estado de la industria local no permite un mayor movimiento inventivo.

De cualquier forma, la regulación local permite la protección de las invenciones que ahí se produzcan, frente a la acción de terceros.

Esta protección se manifiesta en 2 vías:

Civilmente. La responsabilidad de este tipo señalada en los artículos correspondientes al Título Cuarto, I, "Incumplimiento de las Obligaciones" Cap. I. Arts. 2104 y sigs.

Penalmente: "Delito de revelación de secretos" Libro Segundo Título Noveno. Arts. 210 y 211.

Por el hecho de que el fiel de la balanza se inclina más por sus defectos que por las virtudes, el CPPPI está siendo objeto de una revisión por parte de un cuerpo que se ha denominado Grupo Especial de Expertos Gubernamentales. Debido a los problemas que hemos apuntado someramente, y a algunos otros puntos-conflicto de su texto, que no han sido equitativos en el concierto internacional, ocasionando perjuicios económicos a los países en proceso de desarrollo, se hacía urgente su revisión del CPPPI, "so pena de verse rebasado por una realidad nacional e internacional cuyo proceso se tornaba irreversible". (60). Pese a las presiones del bloque de los Estados industrializados, a partir de 1975 se han efectuado reuniones del estado grupo, con la idea de adecuar en la medida de lo posible, el "viejo texto sagrado" del Convenio; esperamos que el Grupo de los 77 obtenga logros favorecedores importantes en esta Revisión que aún no concluye.

(60).- García Moreno, Víctor Carlos. El Sistema Patentario Internacional,..., op. cit. p. 9.

En lo interno, estudios interdisciplinarios profundos permitirían que un ordenamiento tan importante como -- lo es la Ley de Invenciones y Marcas, respondiera adecuadamente al reto de obstaculizar en la medida posible el -- abuso del patentamiento sin inhibir la inventiva y esto -- como ya se expuso en este mismo Capítulo, podría lograrse mediante limitaciones a los derechos del titular de la patente, restricciones que fuesen lo suficiente efectivas -- para impedir realmente el abuso - ya se propusieron brevemente algunas en el antecedente mencionado - y, convenientemente estructuradas para no desestimar las actividades inventiva y patentaria en el País, en perjuicio de nuestro desarrollo tecnológico y nuestra necesidad viva de importar adelantos de carácter técnico susceptibles de ser aplicados a escala industrial.

3.5.- RESUMEN HISTORICO DE SU ORIGEN. (61).

La noción común que se tiene sobre esta institución jurídica es la de que se trata fundamentalmente de una -- protección concedida por el Estado al inventor para evitar que su idea sea "robada" o "pirateada" en términos más comunes, y un derecho implícito, por lo tanto, a la exclusividad en la explotación de la invención materia de la patente.

Esta idea generalizada suele, sin embargo, ser un poco vaga e imprecisa confundiéndose frecuentemente la invención, manifestación directa del intelecto, con la patente, instrumento al través del cual el Estado protege y fomenta esa actividad ingeniosa y razonada.

(61).- En este apartado se pretende sólo dar una idea general del desarrollo histórico del concepto; para profundizar el estudio de los antecedentes, véase las principales fuentes utilizadas:

- * PENROSE, EDITH T. La economía del Sistema Internacional de Patentes, Editorial Siglo XXI, México, 1974, Capítulos I, II y III.
- * IBARROLA QUINTANA, FRANCISCO JAVIER., op.cit., -- Capítulo I.
- * FORBES, ROBERT J. Historia de la Técnica, Fondo de Cultura Económica, México, 1958.

Para entender cabalmente lo que significa e implica una patente, es necesario remontar la corriente del tiempo y comprender primero el por qué de su nacimiento y las circunstancias que rodearon la creación del actual sistema nacional e Internacional de patentes.

A partir del Siglo XIV se registran con frecuencia hechos que pueden considerarse como "otorgamientos de patentes o privilegios" por parte de los Reyes en Europa. Parece ser que la concesión de estos derechos especiales atendía a circunstancias de amistad, deudas contraídas por la clase reinante, recompensas a los "inventores" por su aportación benéfica a la sociedad, conveniencia política coyuntural o inclusive, caprichos personales de los representantes del poder o de sus colaboradores más directos. En esencia, las mercedes reales, beneficios o favores que los Señores hacían a sus vasallos, no fueron sino inteligentes compra-ventas de lealtad y fidelidad por parte de súbditos cuyas ideas o popularidad convenía fuesen canalizadas en favor del Sistema Monárquico, con lo que se pretendía control sobre los gremios poderosos o sobre la industria en general.

Lo que nos interesa para efectos de este estudio, son aquellos privilegios que concedía "la Corona" en favor de quienes proponían una innovación a un arte u oficio, casos en los cuales el Rey valoraría factores de interés social. En principio, los privilegios solían concederse para acciones tan disímiles como: explorar una tierra recién descubierta, representando el poder real en la misma, la licencia real para conquista y administración; por ejemplo, el título concedido por la Corona Española a Hernán Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca (62), cobrar los impuestos de algún condado, por ejemplo: Isabel de Inglaterra "concedió una dignidad" a Lord Charles Howard, relativa al condado de Nottingham por sus servicios como jefe de la Flota durante la guerra con España en 1588. (63).

- (62).- Concedido por Carlos V. aproximadamente en 1535. - DIAZ DEL CASTILLO, BERNAL. "Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España", Editorial Porrúa, X Ed., México, 1974, págs. 525 y 526. Diccionario Enciclopédico Espasa. Tomo 4. 8a. Ed.- España, 1978, págs. 455 y 457.
- (63).- Diccionario Enciclopédico Espasa, Tomo 7, p. 447.

ejercer en forma exclusiva un determinado comercio o rama de actividad económica, fuese de importar o simplemente de intermediar entre productos y consumidores locales; -- "vender un cierto producto o usar un proceso" (64). Más tarde fueron diferenciándose los privilegios otorgados como contrapartida por el servicio recibido por la sociedad en virtud de una técnica diseñada con aquéllos cuyo fundamento se encontraba en recompensar la habilidad de mercadeo (importaciones) o las simpatías y el buen crédito ante la Corte; éstos últimos casos quedaron situados en la calidad de mercedes o privilegios concedidos graciosomente por un tiempo especial.

Según relata Penrose, en la Venecia del Siglo XV ya existía un sistema establecido de "privilegios de monopolio", desarrollado en función de estimular las invenciones y con ello, acelerar el proceso económico (65). A esto se llamó "La Primera Ley de Patentes" de la República de Venecia (66), aunque no se especifica en la fuente consultada, si la promesa del otorgamiento de esos privilegios constaba en algún texto normativo. Se tienen claras referencias de que en Alemania se contaba ya con un Plan Político de Patentes en los albores del Siglo XVI; este programa respondía a la actividad inventiva de esa sociedad y contribuyó de manera decisiva al desarrollo científico de ese Estado, creando el ambiente propicio para el auge de esa actividad y el surgimiento de figuras como -- Juan Kepler y otros cuyo legado científico al mundo es -- invaluable; el gobierno alemán seguiría apoyando estratégicamente a los científicos y así surgen siglos más tarde Wilhelm Wundt, Otto, Hertz, Daimler, Schlemann, etc.

Por otra parte, en Francia e Inglaterra, el origen del sistema de "otorgamiento de patentes" fue similar al estudiado aunque después tuvo cauces distintos.

En ambos Estados se abusó del otorgamiento de privilegios para consolidar en un sentido relativo, la fuerza de los Reyes. Tales abusos, derivados de la concesión arbitraria de "patentes", generaron finalmente la regula-

(64).- T. PENROSE, EDITH, op. cit., p. 6.

(65).- Loc. cit.

(66).- Loc. cit., en ella se prometían los privilegios por 10 años a los inventores de nuevas artes y máquinas; como se aprecia, -art. 40 de la "LIM"-, el legislador mexicano no fue muy original al establecer el término de vigencia de las patentes.

ción estricta del sistema. Las circunstancias políticas y sociales de la Inglaterra de los Siglos XVI y XVII eran convenientes para que la patente se institucionalizara dentro de los programas permanentes de la Corona, cuyos objetivos eran consolidar el poder central y correlativamente restar fuerza a los gremios de productores y comerciantes.

A consecuencia del descontento general debido al otorgamiento de patentes "ilegales" que chocaban con las reglas del Derecho Consuetudinario, ocurrieron en Gran Bretaña dos hechos fundamentales que marcaron pautas para el actual sistema internacional de propiedad industrial: (67).

1). La Reina Isabel, en 1601, declara la abolición (o revocación) de algunos monopolios concedidos arbitrariamente y acepta que los demás sean "pasados por el tamiz" del Derecho Consuetudinario, lo que trae como resultado que se aclara ante la opinión popular que las patentes o concesiones, para no violar el citado Derecho, debían ser concedidas tomando en cuenta el "bien público". Según se ha visto, la legislación mexicana sobre invenciones, establece como condición para conservar el derecho a la explotación exclusiva de una patente, el que éste sea ejercitado conforme a las "modalidades que dicte el interés público". Así, observamos que la filosofía que daba apoyo al otorgamiento de concesiones en la Inglaterra del Siglo XVII, es aproximadamente la misma que sustenta la ley vigente en nuestro país: La patente se otorga en función de criterios de beneficio social.

11). En 1623, se crea el llamado "Estatuto de Monopolios", que se ha considerado la "Carta Magna", ya que es el primer documento de un Estado Moderno que establece reglas concretas para privilegiar a un inventor, si el es el "primero y verdadero" con una patente. Este Estatuto es un antecedente directo de varias leyes actuales sobre la materia como la de Estados Unidos de América, la propia británica y la francesa.

Años más tarde (1762), en Francia, Estado que refleja las mismas situaciones de imprecisión y vaguedad de

(67).- La Historia Universal en sus momentos cruciales, Ed. III, Edit. Aguilar, España, 1972, pp. 146 y slgs.

la política de otorgamiento de "concesiones exclusivas" - que apuntamos en Alemania e Inglaterra, se establece, mediante un Edicto del Rey, una regulación expresa de los privilegios que podían obtener los inventores. Encontramos en este instrumento algunas aportaciones interesantes al sistema de "propiedad industrial", una de las cuales resulta particularmente importante: Se exigía la comprobación de que efectivamente la patente iba a ser explotada para proceder a su otorgamiento, y debe entenderse, a contrario sensu, que la falta de "trabajo" (68) de la invención privilegiada, era causa de revocación o extinción de los privilegios o ventajas concedidas al inventor. Con lo anterior se observa ya una clara tendencia a una política de concesión de patentes por causa de utilidad pública, es decir, se exige la real explotación de la patente con el fin de que la Sociedad reciba el beneficio que espera de ese acto gracioso del Estado. Debe entenderse que la obligación de explotar es una reconciliación entre el Derecho de la Colectividad y el Derecho Privativo del dueño de la patente, para mantener vigente el Derecho del inventor sin lesionar el interés colectivo. En la época actual, la obligación de explotar las patentes es uno de los puntos claves de las legislaciones que sobre la materia están vigentes, sobre todo en los países en proceso de desarrollo económico.

Si el otorgar una patente obedece a necesidades de satisfacción de problemas concretos de tipo industrial, entonces, la patente concebida deberá responder a ese fin para cuyo alcance fué destinada, en beneficio de la comunidad. (69).

Como exponíamos, es un aspecto toral de las legislaciones actuales exigir el "trabajo" de la patente a partir de que en Francia, con motivos aún vigentes, se estableció. Así por ejemplo, encontramos que la Ley brasileña No. 3,129 promulgada en 1882, ya contemplaba que la

(68).- Nombre utilizado comúnmente para designar la actividad de explotación de la patente.

(69).- De acuerdo a un estudio realizado por Peter O'Brien, citado por Alvarez Soberanis, op. cit., p. 49, sólo el 5% de las patentes registradas a favor de corporaciones transnacionales, son efectivamente explotadas.

explotación del invento patentado debía efectuarse de modo industrial (en proporción), "atendiendo las necesidades del pueblo consumidor". (70).

Aracama Zorraquín opina al respecto que la explotación de la patente es la parte esencial del contenido de la misma, el que constituye su razón de ser y señala que ésta es la obligación más importante a cargo de su titular. (71).

Del texto de la participación de Sepúlveda en el Seminario organizado por el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca sobre la materia, en 1977 (72) se colige también que la obligación de explotar la invención es básica para nuestro país, como estado en vías de progreso económico y desarrollo social, dado que la cantidad de patentes que se conceden hace pensar que el sistema de propiedad industrial sólo ha favorecido a las empresas poderosas (transnacionales) que, abusando del mismo en perjuicio de la Economía Nacional, patentan un gran número de procesos que no se aplican industrialmente. Esto genera la obstrucción o bloqueo de la producción doméstica (interna) y lógicamente resta opciones obvias a las empresas de los países subdesarrollados. Es un dato común el que aproximadamente el 90% de las patentes concedidas en México, en los años setentas, no se explotaban en lo absoluto.

Finalmente señalaremos que resulta obvia la importancia de esa regla dictada en la Ley Francesa de 1762, al obligar a la explotación de la patente, toda vez que tal disposición ha sido recogida por las legislaciones de muchos países e inclusive se ha incluido en el CPPPI; - agregaremos sólomente, para continuar con nuestro breve análisis del desarrollo conceptual de la patente, que en-

(70).- Dirk Siemsen, Peter. La Obligación de Explotar las patentes en Brasil, ponencia en el Seminario de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca, op. cit. p. 22.

(71).- Aracama Zorraquín, Ernesto. La Obligación de explotar las patentes en Argentina, Loc. cit. p. 44.

(72).- Loc. cit. pp. 219 a 235.

la actualidad, en casi todos los ordenamientos legales sobre la materia, existe una institución denominada "Licencia Obligatoria", que opera en México, por ejemplo, para casos de insuficiente o nula explotación del objeto de la patente, cuando se suspenda esa explotación, cuando el "trabajo" del invento no alcanza volúmenes que satisfagan adecuadamente el mercado nacional, o en el caso de que existan mercados de exportación que no cubra la exportación de la patente y alguien manifieste su voluntad de trabajar el invento con fines exclusivos de exportación.

La licencia obligatoria es un instrumento que tiene el Estado para exigir convenientemente explotación de las patentes concedidas en un volumen que satisfaga exigencias o necesidades internas haciendo que la patente cumpla así con la función para la que fue otorgada.

Me permito señalar algunos artículos de ordenamientos legales de países afines al nuestro económicamente, que regulan la institución jurídica en este momento nos atañe:

Brasil: Ley No. 5.772, de 21 de diciembre de 1971. CODIGO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Artículo 33.- Establece que será obligatorio el "consentimiento" a la licencia (salvo casos de fuerza mayor), si en un término de 3 años a partir de la expedición de la patente, su titular no la ha explotado o si ha interrumpido la explotación por tiempo mayor de un año.

Se establecen las reglas generales para su aplicación en el acto normativo No. 17 de 11 de mayo de 1976, dictado por el Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En este acuerdo se señala que el fundamento de la licencia obligatoria es asegurar "la explotación actual del objeto de la patente".

Argentina: Ley de Patentes 1864 No. 111. De acuerdo a este régimen legal, la patente caduca a los 2 años de su expedición si no se explota el invento que la mereció. Artículo 47 y siguientes.

Venezuela: PACTO ANDINO. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: Reglamento para la Aplicación de las normas sobre propiedad industrial. (su antec

dente directo es la decisión 24 de la misma Comisión). Artículo 30, 34, definen que el titular de la patente, debe comunicar a los organismos nacionales competentes la explotación, el no hacerlo, hará nacer la presunción (juris tantum) de la falta de explotación.

Bolivia: LEY REGLAMENTARIA DE LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES. En su artículo 51 ordena la "puesta en práctica" del invento patentado dentro de los dos años de la concesión.

Colombia: En este país, la propiedad industrial se regula dentro de las disposiciones del Código de Comercio, Libro III, Título II, Capítulo I, Sección I. Art. 558, fracción 10., si la invención no se ha explotado nunca, o el "trabajo" se ha interrumpido más de un año, puede pedir se la licencia obligatoria.

Hemos visto que en Francia se añade a los requisitos para otorgar una patente, el que la invención que la merezca, se explote o aplique industrialmente, y como han recogido algunas legislaciones actuales esa regla proveyendo la forma de asegurar dicha explotación, aún cuando no se realice por el titular, al través de la licencia obligatoria. Pues bien, no es sino hasta 1791 que en este país se establecen verdaderas bases estatutarias acerca de la patente de invención; asimismo, inspirándose en los principios del Decreto inglés de 1623, aunque aventajando el modelo, declara la ley francesa la existencia de un absoluto derecho de patente sobre las inversiones industriales. (73).

Pero la explotación obligatoria de la patente no es la única aportación interesante del edicto francés de 1762 al sistema regulador de la propiedad industrial; se buscó también mediante él, dictar las bases para precisar el alcance del privilegio concedido, evitando de esa manera que su beneficiario lo ampliara arbitrariamente afectando las esferas comerciales de otros industriales, esto es un importante punto (74), ya que al señalarse concretamente el-

(73).- T. Penrose, Edith, op. cit. p. 13.

(74).- Loc. cit.

alcance del privilegio se delimitan por ende los derechos que confiere a su titular. Lo que no hizo la Ley gala fue dictar las medidas tendientes a precisar el contenido de la patente en forma exacta, lo que permitió a los titulares ampliarlo en la medida de sus capacidades sin restricción ni forma de probar tal hecho. En nuestros días, continúan otorgándose patentes sobre invenciones insuficientemente reveladas a los institutos gubernamentales, lo que ocasiona que coetáneamente a la "Licencia de Explotación de la Patente", deba contratarse también la asistencia técnica o el suministro de conocimientos técnicos. Mientras que en la Europa del Siglo XVII, la reglamentación patentaria fue necesaria para suprimir los abusos cometidos al amparo de la falta de criterios de atribución de calidad de inventos, en América, concretamente en los Estados Unidos de América, a fines del Siglo XVII, tuvo como fin la importación, creación y desarrollo de industrias nuevas y benéficas al País. Se le dió especial atención a las innovaciones provenientes de otros países, lo que indudablemente coadyuvó al crecimiento del potencial norteamericano cuyas industrias dedicaron una buena parte de sus recursos a la asimilación y adaptación de esos inventos.

Ya en el Siglo XVII, las legislaciones de algunas colonias prohibían el otorgamiento de privilegios monopólicos excepto en el caso de que fuesen realmente útiles al país y se concedieran por breve lapso; con esto se prevenían y evitaban los abusos y las concesiones injustificadas. Al establecerse el sistema federal en los Estados Unidos de América, los gobiernos de las colonias ya regulaban oficialmente la institución de la patente por lo que no hubo discrepancias para aprobar en la Constitución, las cláusulas relativas.

El Siglo XIX, período llamado "del auge" o "del optimismo", lleva consigo una serie de fenómenos económicos trascendentales y determinantes para la formación del estado actual del Sistema de Propiedad Industrial. Habría que considerar en primera instancia, que durante sus cuatro primeras décadas, en Brasil y Argentina, así como en varios Estados europeos, se promulgan leyes y edictos que formalmente dan base y estructura a la patente; el gobierno Shogun del Japón, que había permanecido aislado del --

resto del mundo en un sentido comercial, por leyes que prohibían el comercio exterior, se ve materialmente obligado a abrir sus mercados al mundo hacia el año 1860. Así mismo, en virtud del notable progreso de las ciencias, oficios e industrias, se abre el comercio de los países a un plano internacional, surge la idea liberal que se vé apoyada por sectores comerciales poderosos, de suprimir los efectos monopólicos y restrictivos de la patente. Se entabla así una disputa intelectual entre aquellos núcleos que apoyaban el fortalecimiento del sistema de patentes (industriales, ingenieros e inventores) y los que veían en él un freno al desenvolvimiento del libre comercio, como ya se dijo, tan en boga para esos días; resultados directos de estas discrepancias son: la abrogación de la ley holandesa, que en Alemania se abroga asimismo la correspondiente (75) que es puesta nuevamente en vigor en 1910, que en Inglaterra, con un sistema patentario sólido a fuerza de los años, se piense en la abolición del mismo, y que en Suiza, el pueblo, mediante el sistema de referéndum, rechaza dos veces la propuesta para enmendar la Constitución -- que no permitía el establecimiento de un sistema de patentes.

Pero hay un fenómeno clave que se convierte en factor determinante del triunfo del Sistema: el extraordinario auge de la creación técnica; la llamada Revolución Industrial que enmarca la aplicación del vapor en la industria, el transporte y las comunicaciones; el uso del hierro en las fábricas, el desarrollo de la química industrial, el establecimiento de la industria mecánica, etc. (76).

Así, a fines del siglo, triunfa el movimiento proteccionista y las leyes de patentes encuentran al fin el apoyo popular brindado no espontáneamente en ocasiones dadas las presiones gremiales y políticas y en otras, sinceramente en atención a criterios chauvinistas.

Al aceptarse popularmente en 1887, las facultades --

(75).- En 1877, 6 años después de la unificación germana y la victoria prusiana sobre las huestes francas, debida al genio táctico de Bismarck, se establece una Ley de Patentes que condensa lo existente y tiene validez para todo el Reich.

(76).- Forbes, Robert J. op.cit. pp. 194 y 195.

del Congreso Federal suizo para legislar sobre normas protectoras en materia de invenciones, se adopta una ley que establece como excepciones a los objetos susceptibles de patentamiento, a aquellos inventos que fuesen imposibles de representar vfa modelo, con lo cual se excluye del privilegio a los procesos químicos. Lo interesante de esta excepción es que actualmente, las leyes relativas continúan respetándola. En la Ley de Invenciones y Marcas mexicana, se ordena como no patentable al producto químico así como al producto químico-farmacéutico y sus mezclas (77). De igual forma las normas del pacto andino sobre patentes prevén como impatentables a los productos químicos. (78).

Cuando las invenciones se encontraban ya reguladas en los ámbitos internos de cada país y se contaba con instrumentos legales para proteger a los titulares de las patentes del plagio y la piratería, asimismo, cuando estaba claramente establecido el estímulo a la invención mediante privilegios y los derechos que éstos traían consigo en los diferentes regímenes jurídicos, se contempló el problema que para las disposiciones reguladoras de la propiedad industrial presentaba la internacionalización del comercio de los productos y servicios y el sistema "abierto" de cooperación internacional. En estas circunstancias, las patentes también tendían cada vez más, a ampliar su mercado abarcando otros países distintos a aquél en que le fueron concedidas. "Mientras las leyes de cada país imperan sólo dentro de su jurisdicción, el interés de los poseedores de patentes en cuanto al uso de sus inventos, con frecuencia se extiende más allá de la jurisdicción de una sola nación". (79).

Los conflictos surgían cuando las condiciones que imponía el país a cuyo mercado debía extenderse la patente, para protegerla y reconocerla, eran distintas o en ocasiones incompatibles con aquéllas establecidas por el Estado originalmente comprendido. Por esta parte, no en todas las legislaciones eran objeto de patente las mismas invencio-

(77).- "LIM", Art. 10 Fr. IV.

(78).- Decisión No. 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que aprueba el Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. Art. 50.

(79).- Penrose, Edith T., op. cit. p. 41.

nes, ni bajo los mismos requisitos esenciales ni formales. Por ello, se hizo necesario buscar la unificación o coordinación si así se prefiere, de las distintas regulaciones sobre la materia para así lograr un verdadero Sistema Internacional de Propiedad Industrial, (incluidas las patentes) que señalara el marco dentro del cual debían manifestarse las legislaciones internas de los Estados.

En este contexto se realiza un congreso en la Ciudad de Viena en el año de 1873, que quizá se hubiese llevado a cabo años más tarde de no ser porque en esa ciudad se celebraría por aquellas fechas una exposición internacional industrial; en esta conferencia no se adoptaron resoluciones prácticas, pero sí algunos principios generales importantes en materia de patentes como: la necesidad de la publicación completa de los inventos, la recomendación de la licencia obligatoria en casos en que sea de interés público concederla y la instauración de un comité que organizara la difusión de los acuerdos a que se había llegado.

En 1878, en Francia, se realiza otra exposición internacional industrial, y paralelamente se convoca a la celebración de una asamblea extraoficial, con la participación de delegados de gobiernos y cámaras de comercio e industria de varios países para discutir sobre diversos tópicos relativos a la patente. Pronto se vió que era una meta utópica la unificación o uniformidad de las disposiciones patentarias dada la enorme diferencia existente entre ellos, los distintos regímenes jurídicos a que éstas pertenecían y las desiguales circunstancias socio-económicas en las que regían; por ello, se discutieron preferentemente puntos más fácilmente alcanzables pero, de todas formas, se eligió una comisión que se encargara de elaborar las memorias de la Conferencia y preparara la celebración de otra en breve lapso, que tuviera como característica ser oficial, contar con la participación de representantes de los Estados, y ser convocada por un gobierno.

Para 1880 tiene lugar en París, convocado por el Gobierno francés, la Conferencia Internacional oficial en la que se dan bases para un proyecto presentado por el francés Vagerschmidt, que constituye la base directa del "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" en Marzo de 1883, y del establecimiento de la -

"Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial" en 1884 (80). El nacimiento de ésta fue retardado debido a la gran cantidad de puntos de vista - - contradictorios, cada uno de los cuales fueron compulsivamente defendidos así como acremente atacados.

Para llegar a un acuerdo, los representantes de - los países miembros de la naciente Unión tuvieron que -- olvidar las discusiones que en las conferencias anteriores tanto tiempo habían robado como por ejemplo: dejaron de cuestionar la naturaleza del Derecho del inventor y - el interés social o público para la estimulación del proceso creativo, para concentrarse en los instrumentos que facilitarían la obtención del privilegio de patente en diversos estados miembros de la Unión aún cuando el régimen jurídico imperante en ellos fuese distinto.

El texto del convenio adoptado en París ha sido - sometido a diversas revisiones con el objeto de adecuarlo a las circunstancias políticas, sociales y económicas que constantemente se transforman; las conferencias - en que éstas revisiones se han efectuado, se han llevado a cabo en el siguiente orden:

Roma 1886. Madrid 1890. Bruselas 1897-1900. - - Washington 1911. La Haya 1925. Londres 1934. Lisboa -- 1958. Estocolmo 1967.

México no fue signatario original del Convenio, se adhirió a él en 1903 y desde entonces participa activamente en las conferencias en que se revisa y eventualmente enmienda. Asimismo, nuestro país, uno de los más importantes del mundo en cuanto al número de patentes solicitadas y concedidas por año, ha tenido tradicionalmente una legislación moderna en este tema. Hasta que se expidió la Ley de 1975, siempre el tratamiento que dábamos - a las instituciones de la propiedad industrial era totalmente acorde a las reformas y avances a que se llegaba - en las diversas revisiones al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, como el caso de las

(80).- Actualmente, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sede: Ginebra, Suiza.

leyes precedidas por las revisiones de Bruselas, (1900). La Haya, (1925) y Londres (1934). Nuestra ley actual, de 30 de diciembre de 1975, se separa ya un poco de la influencia rectora de las demás leyes occidentales e introduce algunas innovaciones, como la exclusión del beneficio de patente, de los productos químico-farmacéuticos, procedimientos industriales de obtención de aleaciones y aparatos y sistemas anticontaminantes; elimina el patentamiento de dibujos y modelos industriales, sustituyéndolo en esos casos por el sistema registral; establece la licencia de utilidad pública (81) y adopta una institución regulada por legislaciones de algunos países socialistas: el certificado de invención. (82).

(81).- "LIM", Arts. 56 a 58.

(82).- "LIM", Título Segundo; capítulo único. Arts. 65 a 80. Sepúlveda, César, La Obligación de Explotar las patentes en México, en el libro ya citado, La obligación de explotar las patentes en España y en Iberoamérica, p. 220.

CAPITULO IVLA LICENCIA DE EXPLOTACION DE PATENTES.4.1.- CARACTERISTICAS.

Son aplicables en específico al contrato de licencia de explotación de patentes, reglas de igual naturaleza a las ya contempladas en relación al contrato de comercialización tecnológica como género. Es un acto de naturaleza privada regulado por una Ley de orden público que establece facultades para otorgar validez al acto, a una Autoridad Administrativa; esta atribución de competencia a una Dependencia del Ejecutivo Federal, debe entenderse en función de las características del mercado en que se negocia la tecnología, peculiaridades que ya estudiamos; tales imperfecciones de mercado constituyen la razón de que este contrato tenga una regulación tan especial. Las disposiciones legales relativas a la patente y al contrato al través del cual se faculta a terceros para explotar el invento que aquélla ampara, son:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 5o., 28o., 73 fr. X y 89 fr. XV.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. - Artículos 33 fr. XIX.

Ley de Invenciones y Marcas.- Artículos 3, 44, 47.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.- Artículos 1o. al 62. Abrogada. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Arts. 14, 15, 17 a 44.

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.- Artículos 1o., 2o. incisos b) y e).

Código Civil.

Código de Comercio.

Código Penal.- Artículos 210, 211, 397 fr. II, V,

VI y VIII.

El contrato en estudio es, en congruencia con el género a que pertenece, y tal como se estudió en el Capítulo II de este trabajo, de naturaleza mercantil; constituye un acto de comercio en términos de la fracción I del artículo 75 del Código de Comercio, que dispone: "La Ley reputa actos de comercio:

Las adquisiciones, enajenaciones y alquileres, verificados con propósito de especulación comercial, de...., muebles,..." Es, en ese sentido, un arrendamiento mercantil, en los términos de la clasificación de Lozano Noriega (1), al tratarse de un arrendamiento de bien mueble -derecho personal (2)- celebrado con claros propósitos de especulación mercantil.

A nuestro contrato le son aplicables en lo procedente, diversas disposiciones del Código Civil para el arrendamiento de bienes muebles según veremos más adelante, (3) pero tiene una regulación especial en la Ley de Transferencia de Tecnología que vuelve inaplicables algunas reglas generales al arrendamiento de bienes muebles; por ejemplo, en el Código Civil no existe un máximo señalado para la vigencia de un contrato de arrendamiento sobre bienes muebles, sin embargo, la licencia de explotación de patentes sí tiene un tope o límite máximo de vigencia: 10 años. El fundamento de esta afirmación son 2 disposiciones legales:

A). El artículo 4o. de la LIM dispone que el plazo máximo por el que el Estado Mexicano concede al particular el privilegio de una patente es 10 años; de esa manera si el derecho -objeto material de la licencia-sólo dura 10 años, la licencia no puede exceder a dicho término, porque al extinguirse la patente por el transcurso del --

(1).- Lozano Noriega, Francisco. Contratos, Cuarto Curso de Derecho Civil, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, México, 1970, p. 335.

(2).- Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para la República en Materia Federal. Arts. - 754, 758 y 759.

(3).- Ver cita No. 2.

tiempo, la licencia sobre ella concertada carecería de uno de los elementos esenciales a todo contrato; su objeto como cosa que se da, no existiría en la naturaleza y el contrato se tornaría inexistente.

Así, si se celebra una licencia sobre una patente concedida hace 6 años, el contrato no puede tener una vigencia superior a los 4 años.

B). Por otra parte, la Ley de Tecnología señala en su artículo 16 fracción III, que el término máximo de vigencia de un contrato de comercialización tecnológica es 10 años.

Es importante señalar ahora algunas de las características específicas del contrato en estudio, para comprender posteriormente mejor los elementos que configuran su existencia:

.- Implica este acuerdo de voluntades la posibilidad real de apropiarse de una parte de la cosa arrendada o licenciada; si bien la titularidad de la patente la conserva el licenciante, los conocimientos implícitos en la invención materia de la patente licenciada, son adquiridos o aprendidos por la licenciataria o receptora; se opera una difusión real del conocimiento, que podrá ser usado por la licenciataria al vencimiento de la vigencia de la patente, cuando tales informaciones pasen a ser "del dominio público".

.- Ocurre un fenómeno frecuente en este tipo de contrato; no existe sólo sino se negocia en forma de "paquete", es decir, acompañado de otros conceptos distintos de transferencia tecnológica, como el suministro de conocimientos técnicos o la asistencia técnica. La razón de ello es la insuficiente revelación que del mejor procedimiento para explotar la invención hacen sus creadores al registrar la patente; no obstante existir artículo expreso en la LIM (4), los inventores generalmente no proporcionan toda la información necesaria respecto al contenido de la invención, para que el licenciatario pueda, con sólo examinar los documentos de la patente, comprender integralmente el sistema para trabajar o explotar el invento. Se han diseñado complejos procedimientos para proporcionar a la Dirección General de Invenciones y Marcas de la Secretaría

(4).- "LIM". Art. 17.

de Patrimonio y Fomento Industrial, el mínimo de información necesaria para obtener el registro de la patente, -- sin que en ella se contenga la totalidad de las especificaciones que debe conocer un licenciatarlo para explotar la invención; así, éste se ve obligado a contratar la -- asistencia técnica complementaria para contar con elementos suficientes para aprovechar la patente licenciada, lo cual infla el precio global que se obliga a pagar. Beiermanifiesta al respecto, que la finalidad de la exposición de la patente en un sentido moderno, no es permitir la explotación, sino solamente "remitir a quienes se interesan por la explotación de una invención, a la fuente de tecnología pertinente". (5).

Es la citada, la causa de que frecuentemente la licencia de patentes se negocie en paquete; hay una notable diferencia entre la descripción necesaria para obtener el registro de la patente, y la que requiere de facto una -- empresa para "echar a andar las máquinas", y en nuestra -- realidad, es la primera la información que generalmente -- obtiene al negociar la licencia.

.- Como en los demás casos de contratos que involucren transmisión tecnológica, para que éste sea válido -- se requiere su inscripción en el Registro Nacional de -- Transferencia de Tecnología. Artículo 2o. b) de la Ley de la materia.

.- La LIM exige que la patente otorgada se explote. Artículo 41, -- estableciendo para el caso de no explotación una sanción sumamente grave: la patente caduca y cae en el dominio público -- Artículo 48-; ahora bien, la explotación de la patente que realice un licenciatarlo es válida -- para evitar que la patente caduque, por lo que en caso de imposibilidad del titular para llevar a cabo la explotación, por ejemplo, el otorgamiento de la licencia podría -- ser un instrumento para mantener viva una patente, para --

(5).- Citado en "La función del Sistema de Patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo", Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos -- y Sociales, Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Nueva York, 1975.

evitar su caducidad.

.- ¿Quién puede otorgar la licencia de una patente?; en primer término, su titular; también puede hacerlo, con autorización de éste, un mandatario. En este caso, el mandatario debe contar con poderes para celebrar actos de administración de bienes, cuya naturaleza corresponde al que nos ocupa. Si el abogado del titular de la patente, celebra el contrato otorgando la licencia, quien celebra jurídicamente el acto es el propio titular del derecho de propiedad industrial, sólo que actuando al través o por conducto de un apoderado. También puede licenciar una patente el propio licenciatario de la misma, (6) es decir, otorgar una sublicencia; para ello el contrato original debe contener cláusula que expresamente le faculte para ello en lo general, independientemente que el licenciante original pretenda que el caso específico se le consulte para autorizarlo particularmente. En el caso, la sublicencia también tendría que presentarse a inscripción ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y su vigencia tendría que estar limitada necesariamente a la de la licencia original de la que es accesoria.

.- En relación con lo expuesto en el punto inmediato anterior, diremos que la capacidad como elemento de validez, es también un requisito que la Autoridad debe considerar al evaluar los contratos de traspaso tecnológico; en la experiencia del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, no se han presentado al parecer casos en los que la falta de capacidad fuere un elemento determinante para negar u objetar un contrato; sin embargo, los supuestos relativos deben tenerse presentes a fin de que la eventual situación no escapara del control de la Autoridad; por ejemplo, sería ineficaz un contrato de licencia de explotación de patentes que se refiriera a posibilitar técnicamente a una sociedad mexicana en cuyo capital social participaran inversionistas extranjeros, para la explotación forestal en territorio mexicano, puesto que esta actividad está reservada, por disposición expresa de la Ley de la materia, a sociedades con cláusula de exclusión de extranjeros.

Dicho acuerdo de voluntades carecería de validez al

(6).- Código Civil, Art. 2401.

ser su objeto jurídicamente imposible, por existir una incapacidad de goce en el sujeto licenciatario para dedicarse a la actividad a que se refiere la patente licenciada (7). El factor que genera la imposibilidad jurídica de la celebración del acto es precisamente la incapacidad de goce del licenciatario para ser titular de un derecho semejante. Ejemplos similares pueden señalarse respecto de los demás casos en que la patente licenciada tuviese por materia una invención referida a posibilitar técnicamente a una empresa mexicana, para dedicarse a actividades sólo permitidas al Estado Mexicano:

- * Petróleo y demás hidrocarburos.
- * Petroquímica Básica.
- * Explotación de Minerales Radioactivos y generación de Energía Nuclear.
- * Minería (sólo en los casos que establece la Ley de la materia).
- * Electricidad.
- * Ferrocarriles, comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas.

.- O a posibilitar técnicamente a empresas mexicanas con capital extranjero para dedicarse a actividades sólo permitidas a sociedades mexicanas en cuyos estatutos se contenga cláusula de exclusión de extranjeros.

* Radio y T.V. * Transporte Automotor Urbano y carreteras federales, transportes aéreos y marítimos nacionales. (8).

.- O a posibilitar técnicamente a empresas mexicanas cuyo porcentaje de participación de la inversión extranjera en su capital social fuese superior al máximo fijado por los ordenamientos competentes para poderse dedicar a una actividad específica, para operar precisamente en esa rama de actividad económica:

* Productos secundarios de la industria petroquímica.- Si

(7).- Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de Marzo-1973 Art. 4o.

(8).- Deliberadamente omitimos Seguros y Fianzas e intermediación en el mercado de valores, ya que no son industrias y no les es aplicable lo relativo a las patentes.

la participación de la inversión extranjera fuese mayor al 40%.

- * Fabricación de componentes de vehículos automotores. Si la participación de la inversión extranjera fuese mayor al 40%.
- * Explotación y aprovechamiento de sustancias minerales. - Si la participación de la inversión extranjera excede al 49% y la patente se refiere a maquinaria y/o equipo para la explotación y aprovechamiento de sustancias sujetas a concesión ordinaria; si la participación de la inversión extranjera excede al 34% y la patente es relativa a bienes de capital para explotación de reservas minerales nacionales sujetas a concesiones especiales.

Estos ejemplos demuestran esa importancia.

.- Otro caso en el que la capacidad implica efectos en un contrato de Transferencia de Tecnología, sería el caso de una empresa que, habiendo sido declarada judicialmente en quiebra pretendiese celebrar un contrato para licenciar una patente de su titularidad, ya que la sentencia de quiebra limita su capacidad por cuanto que está imposibilitada para disponer de sus bienes, como lo es el derecho de exclusividad a la explotación de la patente, bien mueble. (9).

El contrato en estudio también debe satisfacer requisitos de forma para tener plena validez; del requisito de forma en relación a este contrato, puede señalarse:

En primer término, de manera genérica recordemos: - La voluntad negociada, la voluntad de obligarse jurídicamente, se manifiesta necesariamente para que, ligada en concordancia con una segunda voluntad, se constituya un contrato, el acto jurídico bilateral por excelencia. La oferta y la aceptación que al unirse constituyen el consentimiento como elemento esencial de un contrato, se manifiestan siempre de una u otra forma; sea tácitamente, expresamente, mediante la palabra oral, por escrito privado, ante terceros, etc.

Una sola voluntad, si no se manifiesta de algún modo

(9).- Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Título Tercero; capítulo I.

do, no podría ser fuente de obligaciones de ningún tipo, - mucho menos contractuales. Se requiere en consecuencia que la voluntad se exteriorice de alguna manera para producir efectos en el mundo del Derecho. Hay contratos que tienen plena validez, independientemente de la forma que hubiese adoptado la exteriorización de la voluntad que constituyó el consentimiento, aún cuando ésta no se hubiese manifestado de manera directa, sino ejecutando hechos que demuestran (10) o permitan válidamente suponer, deducir, concluir que dichos contratos están siendo realizados. Tales contratos son los llamados consensuales y su existencia es perfecta sin existir reglas especiales por cuanto a la integración del consentimiento se refiere. Existe otra característica por cuanto a la forma en que la voluntad se manifieste, actos en los cuales la manera en que se exterioriza la voluntad es requisito constitutivo del acto (11), - éstos son los llamados contratos solemnes, que deben su existencia a la concurrencia de todos los elementos y características que la Ley exige para que la voluntad de las partes produzca efectos jurídicos; en el contrato en estudio se advierte una situación diferente a la de los dos anteriores supuestos; para este contrato, la LRTT establece una forma determinada para que se exterioricen las voluntades integradas del consentimiento y el acto tenga validez plena; así, la licencia de explotación de patentes es un contrato formal. En efecto, el artículo 2o. de ese ordenamiento legal señala:

"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...."

De lo anterior se desprende claramente que lo que se debe presentar a inscripción son los documentos en que consten o que representen los jurídicos celebrados. Un documento es "la representación material idónea para poner de manifiesto la existencia de un hecho o acto jurídico, susceptible de servir como elemento probatorio" (12) de la

(10).- Borja Soriano, Manuel. Obligaciones, Porrúa, México, 7a. Ed., 1971, p. 211.

(11).- Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles, - Edith Harla, México, 1980, p. 38.

(12).- De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho, Porrúa, 6a. Ed., México, 1977, p. 197.

existencia del hecho al que ilustra y hace constar; por --
 ende, para que un contrato de comercialización tecnológica
 en general, cualesquiera de sus tipos, adquiera validez, -
 se requiere su celebración por escrito. El Legislador de -
 esa manera impide el contrato de transferencia de tecnolo-
 gía en que la voluntad se hubiese manifestado verbalmente;
 primero por razones de seguridad jurídica y después, por--
 que de esa manera las disposiciones de la Ley de la Mate-
 ria perderían aplicabilidad.

No basta que los términos del contrato referido - -
 consten en un papel para que tenga validez; la propia Ley-
 señala, - art. 2o. - un formalismo adicional: la inscrip-
 ción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo-
 gía; el requisito no se satisface con la presentación del-
 documento ante la autoridad; debe obtenerse la resolución-
 favorable y el documento en que la misma conste: la cons-
 tancia de inscripción. La propia Ley, de manera expresa, -
 apunta las consecuencias de que éste requisito no se satis-
 faga adecuadamente, las consecuencias de la no inscrip-
 ción; en términos generales, éstas son:

- El acto es nulo; Art. 11.
- No produce efecto legal alguno.
- Derivado necesariamente de lo anterior, la impo-
 sibilidad de que las partes hagan valer el contra-
 to ante cualquier Autoridad.
- En caso de controversia, no puede reclamarse el -
 cumplimiento de las estipulaciones del acto o tra-
 mitarse la resolución del problema ante los tribu-
 nales nacionales.
- El hecho de que la empresa receptora de la tecno-
 logía esté privada de la posibilidad de obtener, -
 en el caso, todos los beneficios, estímulos, ayu-
 das o facilidades que el Gobierno Federal otorga-
 al través de los diversos Planes y Programas que-
 emite; por ejemplo: el Plan Nacional de Desarrollo
 Industrial, el de Asentamientos Humanos, etc.
- No le serían aprobados a la empresa licenciataria
 programas de fabricación, por parte de la Direc-
 ción General de Industrias de la Secretaría de --
 Patrimonio y Fomento Industrial. (13).

(13).- Ley de Tecnología; Art. 6o. y 12. Fracc. III
 del Reglamento Interior de esta Dependencia.

Los contratos pueden generar las consecuencias ya descritas por varias causas distintas que apunto para completar la idea:

- A). Los contratos no hayan sido inscritos.
- B). Habiendo sido inscritos, la Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología ha cancelado su inscripción. (14).

Existen asimismo dos posibilidades dentro de la hipótesis del inciso A).

I.- El caso de un contrato que no hubiese sido presentado al Registro Nacional de transferencia de Tecnología.

II.- El caso de un contrato cuya inscripción se hubiera negado por incurrir en alguno(s) de los supuestos previstos por los artículos 15 y 16 de la Ley y se hubieran ya agotado infructuosamente, tanto el recurso de reconsideración previsto en la propia Ley, -Art. 13- como el Juicio de Amparo, para intentar modificar dicha resolución.

Para el supuesto marcado con el número I, debe señalarse además lo siguiente:

- Establece el artículo 19 de la Ley de la Materia que en aquellos casos en que no se presente a registro un acto jurídico de registro obligatorio, se impondrá una multa cuyo monto máximo podrá ser, a juicio de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial después de evaluar la gravedad de la contravención, o bien el monto de la operación misma no presentada, o cantidad equivalente a 10,000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal; el que se encontrare vigente al detectarse la violación, por supuesto.

- La presentación del acto a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, una vez transcurridos 60 días hábiles de la fecha de su inscripción, -artículo 10 de la Ley- y si no contraviene los preceptos de la Ley, genera-

(14).- Ley de Tecnología; Art. 9 fracción V.

ría su inscripción con efectos, a partir de la fecha de la presentación (15), en cuyo caso dejarían de tener eficacia las sanciones descritas.

4.2.- CONSENTIMIENTO.

El consentimiento, jurídicamente considerado, es - decir, como elemento de existencia de un contrato, es el - acuerdo existente entre voluntades diversas, relativo a - la generación o transmisión de derechos y obligaciones.

Para que exista un contrato, acto jurídico bilateral, se requiere el concurso de dos o más voluntades manifestadas en un sentido común; es necesario que quienes lo celebran coincidan en las características y condiciones constitutivas del mismo, y estén dispuestos a darle vida en términos aceptados por todas las voluntades que intervienen en el acto. Para que los efectos jurídicos creación o transferencia de derechos y obligaciones se produzcan, se requiere que las voluntades concurrentes en la formación del acto del que derivan, externen su voluntad y ésta sea coincidente; si las voluntades no se exteriorizan, o si lo hiciesen en sentido diverso, no habría - contrato, existirían a lo más declaraciones unilaterales de voluntad las cuales podrían ser fuente de obligación - para quienes las emitiesen - si se dieran los supuestos necesarios para ello, como el respeto a las normas de orden público, buenas costumbres y derechos de terceros (16)-, pero una fuente distinta al contrato.

El consentimiento es por tanto, un elemento esencial del contrato, una característica indispensable para que éste exista.

Tradicionalmente se ha considerado que las voluntades que intervienen para la integración de un contrato -- deben ser libres, entendida ésta libertad en términos de-

(15).- En consecuencia, los pagos que la licenciataria - realice por concepto de recepción de tecnología - antes de esa fecha, no son deducibles para efectos del entero de Impuestos por concepto de renta, como se desprende de la lectura de los artículos- 22 fracciones II y III y 24 fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

(16).- Bejarano Sánchez, Manuel, op. cit. p. 173.

la posibilidad de convenir lo que se desee con las menores limitaciones o controles por parte del Estado, la capacidad absoluta que tengan las partes para definir "el objeto, condiciones, modalidades y efectos que deseen" -- (17) que el acto jurídico que crean tendrá.

Esta noción de autonomía absoluta de la voluntad -negocial, -aquella voluntad que tiene el propósito definido de engendrar efectos de derecho- (18) se ha resumido -en el aforismo "todo lo que no está prohibido, está permitido"; es decir, en principio las partes pueden pactar todo, salvo aquello que expresamente esté vedado en el terreno contractual.

Durante el siglo XVIII fundamentalmente, las ideas representan el centro de la filosofía de Occidente; en oposición a todo lo que signifique absolutismo y las consecuencias que ello trae consigo, (19) este sistema político-económico proclama que la razón del ser es, debe ser libre para obtener felicidad. Utiliza como normas las leyes de la llamada Escuela Clásica de la Economía (David Ricardo, Adam Smith); el libre juego de las fuerzas del mercado y los mecanismos y fenómenos económicos naturales; propugna además por el respeto irrestricto a la manifestación del pensamiento y acción humanas en todos los órdenes y aspectos de la vida. En consecuencia, afirma que el Derecho, como un producto de la voluntad humana, no puede establecer reglas que limiten el contexto en que se produce la interacción de los individuos en la sociedad. Las tesis, valores y principios sostenidos por el Derecho Natural, íntimamente relacionados con la doctrina del liberalismo, hoy, han sido ampliamente superados por la propia realidad; ésta ha demostrado plenamente la obsolescencia de aquéllos, debida a que el contexto en que fueron útiles y necesarios, ha cambiado.

En aquel tiempo, "frecuentemente se confundió lo que el hombre ha adquirido y se ha convertido en habitual

(17).- Gual Vidal, Manuel. Obligaciones, apuntes del 3er. curso, versión mimeográfica, UNAM, México, punto 63o. de la exposición.

(18).- Bejarano Sánchez, op. cit. p. 53.

(19).- De hecho surge y se fortalece por la reacción enérgica del hambre ante la brutal opresión de los regímenes absolutistas y los abusos y tiranías de los soberanos y monarcas de omnímodo poder.

en él -la cultura- con lo que le es constitutivo y esencial: su naturaleza" (20); y al parecer una característica intrínseca del ser humano, inherente a su naturaleza esencial, es el utilizar los medios y posibilidades de -- que dispone, con el fin de obtener beneficios en exclusivo provecho personal, sin importar si ello implica, directa o indirectamente, el malestar ajeno; si ello propicia injusticia social. Así, el hombre es un ser histórico, condicionado, modificado, casi orientado en su conducta -- por el contexto en que piensa y respira. Un hombre hoy es necesariamente distinto, ya no digamos al hombre del siglo XVIII, sino a sus propios ascendientes directos, puesto -- que el mundo que le rodea, cuestiona, nutre, que le aporta conocimiento, ideología, perspectiva, es distinto. El hombre del siglo XVIII experimentó -tuvo la necesidad de- hacerlo- traducir en acciones actitudes y conductas, la filosofía del "dejar hacer, dejar pasar", esperanzado en que ésta sustentaría un orden social equilibrado que permitiría, a él y a sus iguales, al hombre, meta y motivo -- de todos los esfuerzos, el desarrollo integral de sus capacidades y por ende, su realización plena.

En el presente siglo el hombre se ha ido convenciendo de que es precisamente su naturaleza el primer obstáculo para la convivencia armónica y justa. No soy un -- pesimista; basta hojear el periódico cualquier día y reflexionar sobre lo que allí se informa para llegar a tales conclusiones, más realistas. El libre juego de las -- fuerzas hubiera debido generar competencia, no opresión; progreso, no injusticia; quizás una desigualdad lógica, -- pero nunca el estrujante contraste entre la opulencia de unos cuantos y la miseria de la gran mayoría.

Es un hecho que el hombre, actuando de manera irrestricta en una sociedad, lo hace para sí mismo, en función de sus propios y exclusivos intereses que cuando más abarcarán la satisfacción de necesidades de un pequeño círculo, familiar, fraternal, gremial; son excepcionales los -- casos en que la conducta humana persigue como finalidad --

(20).- Recasens Siches, Luis. Introducción al estudio del Derecho, Porrúa, 3a. Edición, México, 1974, p.294.

última o primordial el bienestar social. Por eso la filosofía del Siglo XVIII -y es entendible en su contexto histórico- exageró al atribuir al hombre la capacidad de determinarse convenientemente, y al tiempo, al concebir "las normas que el hombre deduce de la intimidad de su propia conciencia", consideradas "como expresión de la justicia en un momento histórico determinado" (21), como "eternas, absolutas, universales, inmutables.

"Las Doctrinas del Derecho Natural han mantenido viva la creencia en la capacidad de la razón humana para la resolución de los problemas prácticos en la vida social. Claro que no hay que exagerar el alcance de la razón humana en la configuración de la sociedad. El logos de lo razonable puede modelar la estructura fundamental de un orden jurídico, pero no puede preparar al Derecho para enfrentarse con todos los problemas y virajes que se produzcan en los asuntos humanos (un ejemplo reciente en nuestro concepto lo sería el "tiempo-compartido", negocio aún no regulado expresamente por el orden jurídico vigente). Bajo cualquier orden jurídico pueden surgir casos embarazosos y liminares, los cuales quepa decidir de maneras diferentes, cada una de ellas con igual dosis de razón. Para resolver tales problemas tenemos entonces que recurrir al empleo de un principio de decisión autoritaria conferida al poder político, al legislador, al Juez o al funcionario administrativo; ciertamente no porque ellos sepan mejor que todos cómo deban resolverse tales problemas, sino sencillamente porque alguien tiene que resolverlos con autoridad efectiva, al servicio de la paz, de la certeza y de la seguridad a cuyo imperio debe proveer el Estado". (22).

Por eso el hombre, el que ejerce influencia sobre el sentido de las decisiones fundamentales, a quien conviene que las circunstancias no cambien, ha tenido que ceder y permitir que el Estado incrementa paulatinamente sus facultades concretas de control y regulación de la actividad económica particular y aún más, que participe cada vez más profunda y ampliamente en esa actividad compartiendo el riesgo y repartiendo el beneficio. Lo anterior-

(21).- De Pina Vara, Rafael, op. cit. p. 185.

(22).- Recasens Siches, op. cit. p. 296.

debido a la presión que día a día cobra mayor fuerza e impacto, del otro hombre, el habituado a callar a fuerza de hacerlo, para quien las doctrinas liberales se habían traducido siempre en hambre, explotación, o en el mejor de los casos, en la simple imposibilidad fáctica de intercambiar bienes y servicios en condiciones equitativas y justas.

Así, la prevalencia de la razón del hombre por sobre todas las cosas, la imposibilidad de limitar su libertad de ser y actuar la jerarquización al máximo grado del interés individual de cada uno de los hombres para lograr de manera necesaria la felicidad y realización absoluta de la sociedad misma como tal; se ven sustituidas por la cada vez mayor injerencia del Estado en las relaciones humanas, primero mediante lineamientos de conducta; más tarde, al través de reglas obligatorias que orientan o limitan la posibilidad concreta de actuar. Ejemplos de ello constituyen en México, nuestro Código Civil, la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica, la Ley Federal del Trabajo, o la Ley del Registro de Transferencia de Tecnología.

El presente no es, ni pretende ser un estudio profundo sobre el pensamiento iusnaturalista, sólo nos sirve de base la referencia a esa valiosísima e importante corriente para determinar el contexto en el que nace la idea de la voluntad como suprema creadora del acto jurídico, y que consagró su autonomía e irrestricción como un principio de la Teoría clásica de las obligaciones.

Tales ideas pretenden también justificar el control o intervención estatal en las actividades de los particulares por razones de orden público o interés social, que se contraponen a la idea de preponderancia del interés particular. Luego, con las limitaciones establecidas para salvaguardar el orden público, la posibilidad de una convivencia sana y pacífica de los miembros de una sociedad, el mantenimiento de la paz mediante la justicia (23), el particular puede obligarse en la forma y términos que decida.

(23).- De Pina Vara, op. cit. p. 294.

Con el transcurso del tiempo ha resultado evidente que los sistemas jurídicos al amparo de los cuales se celebraban actos jurídicos con absoluta libertad respecto del contenido y alcance de las obligaciones por ellos creadas, eran injustas en sí mismas, puesto que su punto ideológico de partida era la igualdad entre dos contratantes y un - - proporcional poder relativo de negociación; una y otra - - eran inexistentes; hay sujetos que por lo general poseen - una menor fuerza para negociar exitosamente condiciones; - tal es el caso del mutuuario en un contrato de mutuo con - interés, del consumidor de bienes en una compra-venta, del arrendatario en relación al arrendador, del trabajador res - pecto del patrón, o del licenciario en un contrato de li - cencia de explotación de patentes.

En este último caso, la anterior libertad absoluta - para fijar modalidades, condiciones y efectos al contratar, fue limitada por un ordenamiento que equilibra el poder de negociación de licenciario y licenciante impidiendo a - - este último imponer a aquél, cláusulas o condiciones que - le resultasen perjudiciales o demasiado gravosas (prácti - cas comerciales restrictivas) aprovechando las caracterís - ticas peculiares del mercado en que se negocia la tecnolo - gía, que ya estudiamos en capítulos anteriores.

Como se ha visto, el pensamiento prevaleciente en - el mundo durante los siglos XVIII y XIX anteponía el inte - rés individual sobre el colectivo. Sin embargo, la tónica - del Siglo XX es distinta. La ideología ha cambiado, ha de - bido cambiar en aras de lograr relaciones más justas, un - equilibrio real entre quienes conviven; "habiendo muy a - - menudo terminado la libre competencia en el aplastamiento - del débil por el fuerte, el Estado ha debido intervenir", (24), y así, paulatinamente se han cerrado puertas o zonas - antes de libre acceso, hoy sujetas a permiso previo, o - - prohibidas totalmente.

"Se tiene así una restricción de la libertad con - tractual impuesta por la necesidad de salvar al interés co - lectivo de la preponderancia de la autonomía privada".(25).

(24).- Borja Soriano, Manuel, op.cit. p.

(25).- Ferrara, citado por Borja Soriano, op. cit. p. 171.

La regulación del Estado en materia de comercialización tecnológica se instrumenta, primeramente, en términos de la propia Constitución; ésta modifica la doctrina liberal que había dominado los procesos económicos del México independiente y mediante acciones concretas como por ejemplo, la creación del Banco de México, sienta las bases para el desarrollo de un sistema de capitalismo de Estado. Específicamente, la intervención del Estado en materia de comercialización tecnológica se objetiviza al través de la Ley.

Conforme los artículos 15 y 16 de dicho ordenamiento, la Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, no registrará los actos jurídicos que le sean presentados (26), si alguna de sus cláusulas incurre en uno o varios de los supuestos siguientes:

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

Un ejemplo sería que el licenciante, por el hecho de ceder temporalmente la facultad de explotación de su patente a un tercero, adquiriera en virtud del contrato, el derecho a decidir o influir de manera significativa en las decisiones sobre áreas que no guardan relación con el objeto del contrato, que salgan del mismo, como lo serían los aspectos publicitarios, de seguros para cobertura de riesgos, de selección de personal, de adopción de canales de comercialización, etc. Por otra parte, si el ejemplo anterior tuviese lugar, esa situación tipificaría el supuesto previsto por el artículo 8o. de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera; lo que implica que el contrato de comercialización tecnológica sería el vehículo por el cual la licenciante podría determinar el manejo de la receptora al tener injerencia directa en algunos de sus aspectos operativos claves.

(26).- Artículos 15 y 16 de la Ley de Transferencia de Tecnología, con lo que tales actos quedan afectados, de las sanciones previstas en los artículos 6o. y 11o. del propio ordenamiento; criterios rectores del sentido de la resolución de la Autoridad, comentados con base en un documento elaborado por el Lic. Fernando Sosa Mansur.

II.- "Cuando se establezca la obligación de ceder u otorgar la licencia para su uso a título oneroso o gratuito al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente, salvo en los casos en que exista reciprocidad o beneficio para el adquirente en el intercambio de la información":

Lo anterior es aplicable tanto para el caso de patentes obtenidas por la licenciataria durante la vigencia del contrato, como en los casos en que se establece la obligación de que el licenciataria ceda temporal o definitivamente sus patentes si el contrato es rescindido, --cedido a terceros o culmina su vigencia.

En estos casos, el intercambio de información sobre mejoras o innovaciones generalmente no se establece de manera totalmente recíproca (27), o se carece de sistemas para definir remuneraciones equitativas para ambas partes o de mecanismos de alternativas.

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

En relación con esta fracción, los contratos no --son inscritos en el Registro si:

a). Se limita o prohíbe al licenciataria el derecho a iniciar programas de investigación y desarrollo respecto de nuevos procesos, productos, etc. (28), durante la vigencia del contrato o a la terminación del mismo.

b). Se limita o condiciona injustificadamente la integración de mejoras que hayan sido obtenidas por terceros.

c). Se limite el campo de uso de la información --patentada.

d). Se establezca para el licenciataria la obligación de regresar, al término del contrato, los dibujos --explicativos, manuales de información, instructivos, etc., ya que la tecnología, --un conocimiento-- debe transferirse.

(27).- Por ejemplo, por lo que se refiere a grado de exclusividad, pagos por mejoras, etc.

(28).- Esto contraviene de manera directa los objetivos nacionales en el sentido de lograr un mayor grado de --autosuficiencia tecnológica.

venderse, no arrendarse.

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

No puede aceptarse que el licenciatarario esté obligado a adquirir insumos y partes de una fuente específica, sea el propio proveedor de la tecnología licenciada o un tercero; la parte de la fracción que señala la existencia de alternativas se debe a que podría en circunstancias no perjudiciales a la economía nacional aceptarse una cláusula en tal sentido, si se comprueba debidamente que el licenciante es el único proveedor de la tecnología disponible de que se trate, en el mundo.

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":

En referencia a lo anterior, no será válido:

- * Prohibir totalmente el derecho a exportar (29).
- * Prohibir la exportación a ciertas áreas geográficas - donde el licenciante no haya otorgado previamente derechos exclusivos a terceros. (30).
- * Establecer volúmenes de venta máximos al adquirente en su exportación.
- * Establecer, en condiciones notoriamente desfavorables, - que el único canal para exportar, sea al través del licenciante.
- * Obligar al licenciatarario a solicitar y obtener, previamente a la exportación, la autorización de la licenciante.

En virtud de nuestra política global de desarrollo que pondera la importancia del fomento a la actividad de exportación, por los efectos positivos de la misma a la Balanza de Pagos del País, instrumentada dicha orientación -

(29).- Cláusula que contraviene asimismo lo dispuesto por el artículo 2301 del Código Civil, por lo que sería nula como lo dispone el propio precepto.

(30).- Si éstos han sido otorgados, sería lógico prohibir la exportación a dichas áreas, por estar constreñido a ello el propio licenciante.

en diversos ordenamientos entre los que se encuentran algunos constitutivos del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, la revisión de las cláusulas referidas a la exportación estricta y rígida y casi inflexibles las reglas relativas.

VI.- "Cuando se prohíbe el uso de tecnologías complementarias":

El contrato no será aceptado si se prohíbe la utilización de conocimientos de terceros en la fabricación de los productos licenciados, conocimientos que puedan facilitar, optimizar, mejorar la explotación de las patentes licenciadas; no se registrará tampoco si en virtud de alguna de sus cláusulas se impide la fabricación de productos distintos de los involucrados en el contrato, que puedan ampliar o complementar las líneas de producción del licenciataria. Una excepción a lo anterior podría ser, si el texto integralmente considerado fue favorable:

Que la finalidad de la limitación fuese evitar la divulgación a terceros de información técnica de carácter estrictamente confidencial, suministrada por la licenciante.

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

En la anterior Ley sobre Tecnología se señalaba la obligación a vender "al proveedor de la tecnología", con lo que se dejaba abierta la posibilidad de que se pudiera obligar al licenciataria a vender a terceros que no fuesen el proveedor, incluso a filiales o subsidiarias de éste, omisión que la actual Ley suple correctamente al apuntar "a un cliente exclusivo", redacción amplia que no permite las salidas o evasivas mencionadas.

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

Anteriormente, en casos excepcionales podía aceptarse una cláusula en estos términos siempre y cuando, no existiendo técnicos nacionales competentes para la función específica de que se tratara, la licenciante proporcionara temporalmente personal y asumiera expresamente la obligación de capacitar técnicos nacionales que pudiesen

sustituir al personal designado originalmente; este criterio ha perdido vigencia, aceptándose solamente los casos de sugerencias de la licenciante al receptor, que puedan ser libremente aceptadas o no por éste.

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

En relación con esta fracción, un contrato no se inscribirá si:

a). Se establece un volumen mínimo de producción bajo la sanción de rescindir el contrato si este volumen no es alcanzado por la licenciataria.

b). No se autoriza a la receptora a exceder cierto volumen de producción (la situación contraria, se fija un volumen máximo, "tope".)

c). Tratándose de una licencia exclusiva de explotación de patente, la situación variarla; el licenciante confiere mediante ella el derecho exclusivo de explotar la patente en un área geográfica determinada durante cierto tiempo, con lo que la única fuente de utilidades derivadas de su patente por concepto de regalías, en dicho territorio, será la licenciataria exclusiva; es decir, la rentabilidad de la comercialización de la patente disminuye potencialmente para el licenciante en la medida en que sólo una empresa licenciataria habrá de explotarla. Por ello, puede justificarse que el licenciante pretenda garantizar un mínimo de rentabilidad para su patente estableciendo de manera obligada para el licenciatario un volumen mínimo de producción.

X.- "Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el proveedor de tecnología, a menos que el adquirente lo acepte y se demuestre ante la Secretaría de Patrimonio 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 condiciones que el adquirente la comercialización de los productos":

La excepción a la regla la señala el propio texto de ésta, y constituye un agregado al texto de la fracción XII del artículo 7o. de la Ley anterior, en cuya vigencia,

ésta salvedad era aplicada como criterio interno de interpretación.

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":

Esta disposición es una novedad; por primera vez - se plasma en la nueva Ley de Tecnología; anteriormente, aún cuando no existía disposición que normase expresamente - - este supuesto, se negaba la inscripción a aquellos contratos que incurriesen en una cláusula en ese sentido; se consideraba con toda razón, que al obligar al adquirente a -- guardar secreto respecto de las informaciones recibidas -- con motivo del contrato, por un tiempo mayor al de su vigencia, en realidad, se estaba estableciendo un plazo excesivo de vigencia.- Art. 7 fracción XIII anterior Ley-; es decir, se prorrogaba de facto la vigencia que la Autoridad había aceptado al inscribir el acto, o la establecida en - la propia Ley, ya que la licenciataria, en acatamiento a - esa obligación, no podía aprovechar comercialmente los conocimientos adquiridos.

Tratándose del caso patentes, es plenamente válida la inclusión de esas cláusulas en tanto las patentes negociadas no hayan incluido su vigencia, puesto que toda la -- información relativa a las patentes es, en tanto éstas estén vivas, propiedad del titular de las patentes; en ese - caso, se admitiría la cláusula de confidencialidad mientras las patentes representarían aún derechos para el titular, - una vez que las invenciones relativas hubiesen caído al -- dominio público, por haberse concluido los 10 años de la - patente, la cláusula de secreto de la información sería -- inaceptable.

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".

Si puede aceptarse que el proveedor no garantice - que los conocimientos que proporcionará no invadirán derechos de terceros; es imposible que dado el carácter dinámico y universal de la tecnología, el proveedor tenga la-

plena certeza que no hay otras empresas que estén obteniendo resultados similares en sus procesos de investigación y patentando invenciones afines, que ya hayan patentado invenciones similares; pero en ese caso expresamente la licenciante debe asumir, en caso de invasión de derechos de propiedad industrial de terceros, responsabilidad total o parcial; en este último caso, coadyuvando con la licenciataria en una proporción significativa, para la substanciación de los juicios correspondientes y soportando una importante parte de la carga de los gastos y costos que se originen en dichos juicios. Sin embargo, si el contrato no involucra contraprestación a cargo del adquirente, podría aceptarse que el proveedor no señala asumir dicha responsabilidad.

XIII.- "Cuando el proveedor no garantice la calidad y resultados de la tecnología contratada";

La inscripción de un contrato se negará si se señala en una cláusula que el proveedor no responderá ante terceros o el propio adquirente en casos de reclamaciones derivadas del uso de la tecnología suministrada; sin embargo, no existe razón para exigir que el proveedor se obligue a hacerse responsable por irregularidades causadas por la negligencia de su co-contratante; asimismo, resultaría justificable que el proveedor que no recibe beneficio económico alguno por la operación, no se responsabilizara de defectos en calidad de la tecnología que suministra.

XIV.- "Cuando su objeto sea la transferencia de tecnología proveniente del exterior y que ésta se encuentre disponible en el país".

Es importante considerar la característica de real disponibilidad en el país, para negar fundadamente la inscripción de un contrato en el Registro; asimismo, el hecho de que se trate de tecnología no experimental y similar enfocada al mismo problema productivo que aquella extranjera cuya transmisión se ha negociado.

XV.- "Cuando la contraprestación no guarde relación con la tecnología adquirida o constituya un gravamen injustificado o excesivo para la economía nacional o para la empresa adquirente":

Este señalamiento corresponde a la fracción II del-

artículo 7o. de la Ley anterior, a la que añade como causal de negativa el que la contraprestación constituya un gravamen para la sociedad receptora de la tecnología. Establece dos supuestos diversos: Que la contraprestación esté desproporcionada respecto de la tecnología que se negocia y en consecuencia, constituya un gravamen injustificado para la empresa receptora; Que la contraprestación se traduzca en un gravamen excesivo para la economía nacional en su conjunto considerada. (31).

Otra modificación entre este supuesto de la nueva Ley, art. 16 fracción II y el previsto por la fracción II del artículo 7o., es que el nuevo ordenamiento suprime la palabra "precio" que es una de las diversas formas existentes para cumplir con una contraprestación; es una parte de la contraprestación a cargo de la licenciataria, dentro de la que también se inscriben otras obligaciones de dar, hacer y no hacer, por lo que la nueva redacción es más técnica.

Señala Alvarez Soberanis: "Este gravamen tiene dos calificativos que deben concurrir para que resulte aplicable el supuesto lógico-jurídico contenido en la norma: que sea injustificado... y el carácter de excesivo..." (32).

La determinación de lo equitativo y justo de una contraprestación por concepto de comercialización tecnológica es una tarea sumamente difícil, "dada la variada gama de tecnologías que existen, así como debido a que no existen reglas universalmente aceptadas para fijar el valor de una determinada tecnología" (33); es por ello, que la evaluación necesariamente es casuista. Ahora bien, si hay criterios o elementos básicos que la Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología considera en relación a este punto:

*) Es fundamental que se especifique de manera precisa la base que se utilizará para determinar el precio como parte de la contraprestación a cargo del licenciatario;

(31).- La primera hipótesis sería el "costo privado" de la tecnología, a nivel empresa; la segunda, el "costo social". Alvarez Soberanis, op. cit. p. 516.

(32).- Loc. cit.

(33).- Loc. cit. p. 519.

asimismo, que queden en los contratos claramente definidas las obligaciones de las partes; sólo así tendrá elementos la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para evaluar un contrato de traspaso tecnológico y concretamente, la contraprestación pactada en el mismo.

*) Los impuestos que se generen por los pagos en concepto de regalías siempre serán a cargo de la parte que recibe ese pago, causante del impuesto: la licenciante.

*) Los contratos se examinan comparándose las condiciones pactadas en ellos con las convenidas en otros casos en que se trate del mismo tipo de tecnología, del mismo sector industrial, de licenciatarías con una similar capacidad financiera y técnica para asimilar la tecnología en cierto plazo; y se consideran, la complejidad de la tecnología, experiencia contractual de receptor, (para medir su capacidad de negociación), las prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, la relación utilidades-ventas del receptor, etc.

Para el contrato que nos ocupa podríamos mencionar estas reglas:

*) Se revisarán los aspectos relativos al grado de explotación, (34) caducidad -10 años- y nulidad de las patentes licenciadas, para que sólo se pague en relación a patentes en vigor, ya que en otro caso se consideraría que ha entrado al dominio público la información licenciada y por ende, las cláusulas respectivas incurrirían en el supuesto inmediato anterior -art. 16 fracción I-.

*) Por lo que al análisis se refiere, el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología establecerá diferencias entre las patentes básicas y las secundarias-.

*) La empresa licenciante deberá asumir toda responsabilidad en caso de invasión de derechos de propiedad industrial, de terceros. Sería un gravamen injusto para la licenciataria si no fuera de ese modo; y está expresamente establecido en el artículo 15 fracción XII de la Ley de Transferencia de Tecnología.

(34).- Lo cual resulta muy difícil comprobar.

*) Los gastos (35) de solicitud, renovación y expedición de las patentes materia del contrato y por supuesto, con mayor razón las que no lo sean, deberán ser cubiertos por la titular de las patentes: la licenciante.

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

En relación con esta fracción y con el contrato que nos ocupa, debemos comentar que la propia Ley de Invenciones y Marcas establece en su artículo 40 el término máximo de vigencia de una patente, diez años, lo que genera que en el caso de una patente licenciada a los cuatro años de haber sido concedida, la licencia no puede aceptarse por un término mayor a seis años, aún cuando la Ley de Transferencia de Tecnología permita diez, pues ese contrato, a los seis años que culmine su vigencia la patente que constituye su materia, quedará, al ser caduca la patente (36), sin objeto; el objeto material habrá dejado de existir, por lo que, al ser el objeto un elemento de existencia del contrato, éste quedaría cancelado ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Sería imposible permitir que siguiese el licenciataria obligado a cumplir determinadas prestaciones derivadas de un contrato inexistente, sin objeto; al respecto sería también aplicable lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 16 de la Ley -XIV y XV en nuestro estudio.

Otras reglas aplicables serían:

- No se admite un contrato en que, a pesar de haberse fijado una vigencia menor a la máxima legal: diez años, sea evidente que la tecnología involucrada puede asimilarse en un período aún menor, dada su escasa complejidad.

- No se admite la estipulación que limite al licenciataria en alguna medida la posibilidad de usar o divulgar la tecnología materia del contrato a la terminación del mismo. Cabe recordar aquí, que se pretende que las tecnologías se adquieran a título del dueño, no se arrienden, en cuyo caso resultarían injustificados los pagos que por ellas se realizan en la gran mayoría de los casos; distinta situa-

(35).- Derechos por prestación de servicios por el Estado en sus funciones de derecho público, Ley Federal de Derechos vigente; D.O. 31-XII-1991, Art. 65.

(36).- Y por ende la información relativa pasa a ser del dominio público.

ción ocurre cuando se trata de tecnología patentada; es - decir, cuando al término del contrato la patente licencia da no ha concluido su vigencia, su titular tiene respecto de la invención los derechos (exclusiva explotación, etc.) a que nos referimos en el capítulo anterior de este trabajo, con lo que no puede rechazarse la estipulación que -- prohíba al licenciatarío explotar las patentes al término del contrato, si éstas están aún en vigencia.

En general, no se admite la estipulación de obligaciones a cargo del licenciatarío a la terminación del contrato, sean por plazo indefinido o por uno que rebase el máximo que la Ley autoriza.

XVII.- "Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los -- actos convenios o contratos, salvo los casos de exportación de tecnología nacional o de sometimiento expreso al arbitraje privado Internacional, siempre que el árbitro -- aplique sustantivamente la ley mexicana a la controversia y de acuerdo a los convenios internacionales sobre la materia, suscritos por México". (37).

En relación con este criterio rector, puede señalarse que si en un contrato específico no hay una sumisión expresa de los conflictos posibles a los tribunales mexicanos, aún así debe entenderse que las reglas aplicables serían las del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales respecto de la competencia (arts. 13 y 15).

Las reglas que se han descrito enmarcan las posibilidades contractuales en materia de tecnología; toda estipulación que se adecúe a ellas será motivo de negativa de inscripción del acto en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología; a contrario-sensu, un contrato -- que no contenga alguna de estas cláusulas, y por supuesto, cuyo objeto, motivo o fin no sea contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres, será aceptado -- e inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de -- Tecnología.

(37).- Se refiere a la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las Sentencias Arbitrales pronunciadas en el extranjero, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de junio de 1971.

Como se ha visto, la voluntad, que siendo concurrente a otra, integra el consentimiento como elemento de existencia de un contrato, tiene en la esfera de la comercialización tecnológica limitaciones en su campo o universo de manifestación. Por razones de interés público, el Estado ha limitado a los particulares para pactar en la forma y términos que deseen en sus contratos de traspaso tecnológico, estableciendo supuestos en los que una cláusula de estos contratos no puede incurrir, y como la voluntad del particular no puede eximirle de la observancia de la Ley de Tecnología, -y de ninguna otra- (38) las partes en éstos contratos tienen que sujetarse a las limitaciones de este ordenamiento y ajustar el contenido de aquéllos a las reglas que éste fija.

Finalmente, debe señalarse otra de las innovaciones de la nueva Ley de Transferencia de Tecnología: El anterior ordenamiento distinguía las causales de negativa de inscripción en dos tipos; las dispensables y las no dispensables. Entre las primeras estaban las fracciones II, III, VI, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 7o. de la Ley. Las no dispensables eran las fracciones I, IV, V, VII, XIII y XIV.

La aplicación de la Ley hizo evidente que ese criterio era demasiado rígido para la realidad del mercado de la transferencia tecnológica; la actual Ley establece la posibilidad de que la autoridad decida si una cláusula es o no dispensable, y esto es aplicable para los 17 supuestos de negativa; ahora hay una facultad discrecional para que la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial determine si debe o no dispensar una cláusula violatoria (39), los criterios rectores en esa tarea, "circunstancias de beneficio para el País" en términos de la propia Ley, no se indican en el texto de la misma, pero podría considerarse la posibilidad de que algunos de los aplicables fueran los parámetros de evaluación que utiliza la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para determinar el sentido de la resolución que emita respecto de una inversión específica (40); así por ejemplo, se observaría si la transferencia de la --

(38).- Código Civil para el Distrito y Territorios Federales. Art. 6o.

(39).- La dispensa por supuesto, en el fondo no modifica el carácter violatorio de una cláusula.

(40).- Se considera que podrían ser aplicables dada la relación existente entre ambas materias y la congruencia que debe existir en su tratamiento.

tecnología de que se trata implicará indirectamente efectos positivos para la Balanza de Pagos o sobre el nivel del empleo, la capacitación de técnicos nacionales, la incorporación de insumos y componentes nacionales, si del contrato en estudio derivaran en general, efectos benéficos para la economía nacional, congruentes con nuestra política global de desarrollo, etc. (41).

4.3.- O B J E T O .

Dos ó más voluntades se han manifestado exteriormente; ¿hay ya un contrato?. No necesariamente. Para que éste nazca debe existir otro factor, plenamente definido: El objeto sobre el que las voluntades se han exteriorizado en idéntico sentido.

Conforme al Código Civil, - Art. 1824 fracciones I y II respectivamente - constituyen objeto de un contrato:

a).- La cosa que el obligado debe dar; la cosa misma que se da. El automóvil que se vende, la colección de libros que se dona, etc.

b).- Lo que el obligado debe o no hacer, el hecho ó abstención que se obliga a cumplir; el contenido de la obligación del contratante u "objeto de la obligación creada por el contrato" (42); una conducta específica: hacer o no determinado acto o dar algo.

La doctrina ha apuntado también la existencia de un objeto "directo" que es común a todos los contratos, y que caracteriza a éstos como especie del género Convenio, del convenio stricto sensu: la creación y transmisión de derechos y obligaciones.

Tanto la "cosa" que se da como la conducta a que las partes se obligan, deben satisfacer algunos requisitos señalados por el propio Código Civil para configurar el objeto de un contrato como elemento determinante de su existencia.

(41).- Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Art. 130.

(42).- Bejarano Sánchez, op. cit. p. 64.

Respecto de la cosa objeto del contrato, el Código Civil -Art. 1825- establece que debe:

1. Existir en la naturaleza,
2. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie, (43) ... y...
3. Estar en el comercio.

Analicemos en primer término estas características para continuar con los requisitos que debe satisfacer la conducta del obligado: dar, hacer o no hacer.

¿Cuáles son las cosas -objeto material- que se dan en un contrato de licencia de explotación de patentes?

El licenciante se obliga a otorgar el uso y goce temporal de una patente; por su parte, el licenciatario se obliga, en concepto de contraprestación, a pagar una cantidad de dinero, una regalía. Ambas "cosas", patentes y dinero, deben satisfacer los requisitos que se han mencionado, y se dan en virtud del contrato, a título de dueño, se transmiten en propiedad. (44).

LA PATENTE DEBE EXISTIR EN LA NATURALEZA.

La patente existe en la naturaleza al ser patente; al concederse y constar en un título que acredite el acto administrativo de su otorgamiento.

Ahora bien, en nuestra legislación no se contempla prohibición alguna para que pueda celebrarse un contrato sobre cosas futuras, sobre cosas que si bien no existen al concertarse el acto, existirán en lo futuro, están destinadas a ello. De hecho, el Código Civil permite expresamente en su artículo 1826 la concertación de acuerdos sobre cosas que existirán en el futuro; el citado numeral establece en el apartado relativo a objeto y motivo o fin de los contratos:

(43).- Más ampliamente, debe decirse que el objeto no sólo en cuanto "cosa" debe estar determinado, sino que en general, la lectura de todo contrato debe proporcionar los elementos suficientes para precisar el exacto contenido de la conducta de las partes e identificar, en el caso, la cosa que se da.

(44).- Código Civil. Art. 2014.

"Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato..."

Así, es posible licenciar una expectativa de derecho, la patente en trámite; la legislación mexicana recoge la -- nueva ideología respecto de las patentes, en el sentido de -- que el inventor no posee derecho anterior a la patente so -- bre su invento, ya que ésta es una "concesión graciosa" del Estado mexicano (45), es decir, que el otorgamiento de la -- patente tiene efectos constitutivos del derecho de exclusi -- vidad relativo. Por ello podría considerarse que quien ya -- ha solicitado una patente sin obtenerla aún, al no tener -- aún derechos sobre su invento no podría arrendar éste. Pero como ya señalamos, el Código Civil sí permite celebrar con -- tratos sobre cosas futuras, por lo que la licencia de explo -- tación de un invento en vías de patentarse, sí podría ser -- celebrado aunque claro, el Registro Nacional de Transferen -- cia de Tecnología determinar la reglas especiales y más es -- trictas para otorgarle inscripción, además de que la vali -- dez definitiva del acuerdo tendría que quedar sujeta a una -- condición suspensiva: la expedición de la patente por la -- Dirección General de Invenciones y Marcas de la Secretaría -- de Patrimonio y Fomento Industrial. Si la patente no se --- otorgara y el solicitante hubiese ya agotado procesalmente -- los recursos para lograr su concesión, dicho contrato que -- daría sin objeto como cosa que el licenciante se había obli -- gado a dar, por ende, la inexistencia del contrato obligar -- ía al Registro a cancelar su inscripción.

En conclusión, es factible celebrar contratos de li -- cencia de explotación de patentes aún no otorgadas, pero -- cuya concesión esté en trámite, ya que hay en esos casos -- una posibilidad real de cumplimiento de la obligación de -- dar, consistente en el otorgamiento de la facultad temporal -- de explotar el invento relativo; dicha obligación a cargo -- del licenciante es posible. Los contratos deben tener un -- objeto posible para existir, para nacer, y aquéllos "que -- tienen por objeto cosas de existencia futura, cierta o fac -- tible, tienen un objeto posible" (46), tal es el caso del -- contrato descrito. Cabe finalmente mencionar que de hecho -

(45).- Alvarez Soberanis, op. cit. p. 303.

(46).- Bejarano Sánchez, op. cit. p. 68.

ese contrato, más que tener por objeto material una "patente futura", tendría en realidad "conocimientos técnicos", - es decir, que podría mejor adecuarse al inciso g) del artículo 2o. de la Ley de la materia.

LA PATENTE DEBE ESTAR DETERMINADA O SER DETERMINABLE.

Este es un factor fundamental del contrato; en éste, por las características del mismo, no cabría la posibilidad de celebrarse sobre una patente determinable, sólo puede -- ocurrir la licencia de patente determinada. El licenciata-- rrio debe saber perfectamente al celebrar el contrato, a que se refiere la patente que licencia, cuál es, que se trata -- precisamente de la invención que al ser explotada le traerá los resultado esperados, que se trata de la patente deseada ya que las especificaciones de la misma conducirán al resul-- tado industrial deseado.

Si la patente no se especifica o determina, hay una-- gran posibilidad de que el licenciatario incurra en un - - error, -vicio de su voluntad- si contrata en la creencia-- de que la patente que recibirá es la que corresponde a un - - producto o procedimiento determinado y por ende, el motivo-- determinante de su voluntad, fuera concertar el acto porque supone la explotación de esa patente le llevará a un resul-- tado pre-supuesto, y con posterioridad, al recibir los docu-- mentos explicativos de la invención, descubre que no co-- rresponden a la supuesta, que no tienen relación con lo que esperaba; ésto podría provocar la nulidad del acto. Por - - otra parte, si no se determinara exactamente cual es la pa-- tente que se licencia, la Autoridad carecería totalmente -- de elementos para emitir una resolución respecto al acto, - para evaluar en general si satisface los requisitos estable-- cidos por la Ley de la materia para inscribir el contrato - en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, ya-- que la evaluación es especial, caso por caso; no podría con-- cluirse por ejemplo, si la contraprestación pactada por la-- licencia de la patente guarda o no relación con la tecnolo-- gía adquirida, ó si constituye o no un gravamen excesivo o-- injustificado para la economía nacional -nivel macroeconómi-- co o general- o para la empresa adquirente -nivel particu-- lar-.

Al no inscribirse dicho acto, y tal como lo señala --

el artículo II de la Ley de Tecnología, no podría hacerse valer ante Autoridad alguna y sería nulo. Se concluye que las licencias de explotación deben estar en relación con patentes determinables. La Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, para proceder, no a inscribir el acto, sino tan sólo a evaluarlo, necesita tener ante sí los datos generales relativos al otorgamiento, que le permitirá revisar o verificar la existencia de la patente.

LA PATENTE DEBE ESTAR EN EL COMERCIO.

Un objeto puede estar fuera del comercio por dos razones:

- a). Bien sea porque su propia naturaleza le determine tal carácter.
- b). O porque la Ley expresamente lo disponga.

Interpretando esta regla del Artículo 748 del Código Civil a contrario sensu, tenemos que para que la patente esté en el comercio -o cualquier otro objeto- se requiere que su naturaleza de tal lo permita, y que la Ley no disponga que no lo está.

¿Qué significa legalmente que un objeto esté fuera del comercio "por su naturaleza o por disposición de Ley"?; el mismo numeral lo aclara:

"... Están fuera del comercio por su naturaleza, las (47) que no puedan ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreducibles a propiedad particular".

La patente, derecho, bien incorpóreo, puede ser poseída de manera exclusiva por algún individuo, nada hay que no lo permita; por otra parte, no existe ninguna disposición legal que establezca que una patente sea irreducible a propiedad particular. Hay materias o sectores no patentables -- sí, -por ejemplo las variedades vegetales- pero si una patente ha sido concedida por referirse a un invento susceptible de patentarse y por haber satisfecho los requisitos de

(47).- Se refiere a "las cosas".

ley, esa patente como tal, está reducida a propiedad particular; es decir, la patente, desde el momento en que es tal, que existe, está en el comercio.

Considero que faltaría un 3er. supuesto para que el requisito de posibilidad jurídica de la obligación de dar, - fuese satisfecho plenamente; señalamos que el objeto material intercambiado en el contrato, debía ser determinado -- o determinable en su especie, y estar dentro de los bienes-comerciables o susceptibles de ser enajenados; pues bien, - existen sin embargo bienes que aún satisfaciendo los requisitos antecedentes, no pueden ser materia del acto, en virtud de que alguna norma jurídica prohíbe dicha circunstancia. Un ejemplo sería la imposibilidad de celebrar un contrato de transferencia de tecnología en que se acordara que la otorgante, sociedad mexicana en cuyo capital social participan inversionistas extranjeros en un 98%, recibirá en - concepto de contraprestación por la tecnología "punta" - - (48) que proporcionará, la propiedad de un terreno limitrofe a una playa del Estado de Oaxaca. Al carecer el sujeto - receptor de la capacidad para ser titular del derecho de -- propiedad sobre ese terreno, (49) ese bien, a pesar de estar determinado y encontrarse dentro del comercio, debido al status jurídico del sujeto contratante, no es susceptible de apropiación para él, ya que disposiciones de orden - público, que no admiten posibilidad de excepción, lo prohíben, por lo que el objeto de la obligación descrita sería - irrealizable. (50).

Ahora bien, no sólo constituye objeto de las obligaciones generales por un contrato de licencia de explotación de patentes, el dar; éstas son las obligaciones principales pero no las únicas. Como se verá más adelante, también derivan de este contrato obligaciones de hacer -prestaciones de hecho- y de no hacer -abstenciones- a cargo de ambos - - contratantes; estas obligaciones deben también satisfacer - un requisito específico para no obstaculizar la existencia - del acto jurídico del que emanan: deben ser posibles. El-

(48).- La más moderna.

(49).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 27 fr. I., Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, Art. 7 Ley para promover la Inversión - Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, Art.

(50).- "El acto puede ser también irrealizable cuando el sujeto sea incapaz en relación al objeto..."; Borja -- Soriano, op. cit. p. 168.

artículo 1828 del Código Civil sitúa o establece lo "posible" de las obligaciones de hacer y no hacer, en dos planos: Uno físico, material o real, el otro, jurídico: "Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización", señala el citado numeral.

Así, sería físicamente imposible concertar una cláusula que estableciera:

.- Que la licenciataria, empresa de 10 empleados no calificados y un técnico de calificación mínima, y cuyos activos fijos fuesen una máquina semi-obsolleta, para fabricar vasos en un proceso no completamente automatizado, se obliga a producir 500 millones de unidades mensuales para el consumo interno y 200 millones destinados a mercados del exterior.

Por otra parte, sería también imposible, pero en este caso por existir normas jurídicas que lo prohíben, disposiciones que no admiten excepción, acordar una cláusula que estableciera por ejemplo:

.- Que el receptor de la tecnología, para garantizar una producción ininterrumpida utilizando las patentes licenciadas, establecerá un Reglamento Interior de Trabajo en la empresa, en el que se prohíban de manera expresa las huelgas, el sólo acto de emplazamiento a las mismas o aún más, la sola reunión o asociación de trabajadores con fines de defensa de sus intereses.

Un caso de imposibilidad jurídica para una obligación de no hacer, la proporciona la propia Ley de Transferencia de Tecnología; una cláusula que estableciera:

.- Que la licenciataria o receptora, se abstendrá de manera absoluta, de usar cualquier tipo de tecnología adicional o complementaria a la suministrada por su co-contratante. (51).

Al principio del inciso, señalábamos que la fracción II del Artículo 1824 del Código Civil establece que es objeto de un contrato, lo que el obligado debe o no hacer; - en ese sentido, este objeto llamado doctrinariamente "indirecto", es en esencia "el objeto de las obligaciones engendradas por el contrato"; (52) en consecuencia, un contra-

(51).- Ley de la materia. Art. 15 fr. VI.

(52).- Bejarano Sánchez, op. cit. p. 64.

to podrá tener muchos objetos, inclusive de diversa naturaleza, en la medida en que de él deriven varias obligaciones, ya que cada una de ellas tendrá su objeto particular, aquello que constituye "el contenido de la conducta del deudor", (53) a lo que exactamente se compromete éste.

Como ya se estudió, este objeto tiene 3 formas distintas de manifestación: 2 de ellas referidas a una prestación, la otra a una abstención. Estas formas en que puede manifestarse el objeto corresponde a los tipos de obligación posibles y describen gráficamente de que forma debe cumplir cada una de ellas el obligado a hacerlo: el deudor; así, hay obligaciones de dar, hacer y no hacer. El contrato materia de este estudio es complejo por lo que se refiere a la naturaleza de las obligaciones que genera, pues en él coexisten los 3 tipos de obligaciones, ejemplos de ello serían:

.- "La otorgante conviene y se obliga a hacer todos los esfuerzos posible para que el nivel de calidad final de los productos manufacturados por la receptora al amparo del presente contrato (54) se asemeje a los productos que la primera fabrica en su País".

Se trata en el caso de una obligación de hacer cuyo contenido se traduce en actos positivos: evaluación constante de las fases del proceso productivo de la licenciataria para garantizar el más alto nivel posible de calidad del producto terminado.

.- "La licenciataria establecerá sistemas de control de calidad de los productos, con objeto de verificar que la calidad de los mismos se ajusta a las especificaciones y normas señaladas por la proveedora".

Aquí, una obligación de hacer a cargo de la licenciataria, directamente relacionada con el ejemplo descrito en primer término. Derivada de los ejemplos anteriores, una obligación de no hacer -o tolerar-:

.- "La licenciataria se obliga a no obstaculizar de manera alguna las visitas que realicen a sus instalaciones fabriles, técnicos y funcionarios de la licenciante, con ob

(53).- Loc. cit.

(54).- De asistencia técnica y licencia de uso de marcas.

jeto de verificar y comprobar la calidad de los productos manufacturados al amparo de la presente licencia".

Frecuentemente, encontramos en los contratos de licencia de explotación de patentes, el siguiente tipo de obligación de no hacer:

.- "Durante la vigencia del presente contrato la licenciataria se compromete a mantener como estrictamente confidencial, toda la información técnica que reciba de la licenciante en relación al presente contrato".

Esta cláusula de confidencialidad se satisface mediante una abstención: la licenciataria no divulgará a terceros esos datos de tipo confidencial; cumplirá con esa obligación absteniéndose de divulgar tales informaciones, con un no hacer; correlativamente sin embargo, esa obligación también se traduce en actos positivos, en hechos para la licenciataria, pues ésta para satisfacerla adecuadamente, deberá tomar las medidas necesarias dentro de su organización interna, a fin de que la totalidad de los miembros del personal de la empresa que tengan o hayan tenido acceso a las informaciones técnicas proporcionadas por la licenciante, respeten esa disposición contractual; deberá tomar medidas - obligación de hacer - prácticas y efectivas para evitar la pérdida, robo o revelación de la información secreta objeto del contrato. Al respecto una nota importante: la licenciataria para poder explotar la patente materia del acto que celebró, debe contar necesariamente de manera previa, con ciertos conocimientos técnicos que le permitan comprender integralmente las especificaciones de la invención y diseñar el procedimiento para explotarla con el mejor nivel posible de rentabilidad, en función de su capacidad instalada, el cuadro técnico con que cuente, etc., ese conocimiento combinado con aquél que obtenga del "trabajo" de la patente pueden conducirle a la obtención de mejoras a la invención materia de la patente licenciada, mejoras que pueden ser de índole muy variada; pueden referirse al aspecto de reducción de costos, aumento de calidad por la adición de materias primas o la utilización de sucedáneas, innovaciones significativas en la presentación del producto final, etc. Respecto de tales mejoras no operaría la mencionada cláusula de confidencialidad, ya que éstas pertenecen a la licenciataria y ésta puede, por ende, explotarla directamente sin requerir para ello la previa autorización de la licenciante. Inclusive, se establece de manera expresa en la Ley de Tecnología (55) que no se inscribiera en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología un contrato en-

(55).- Art. 15 fr. 11.

el que se haya pactado a cargo del receptor la obligación de ceder -en términos de dicho precepto, no tiene relevancia -- si la cesión es a título gratuito u oneroso- al proveedor, - las marcas patentes o mejoras obtenidas por aquél.

La cláusula siguiente nos parece importante comentar, y analizar brevemente el contenido de la obligación que de ella deriva.

.- "Licenciante y licenciataria convienen en no ceder total o parcialmente los derechos u obligaciones del presente contrato, ni otorgar sublicencias o subcontratar, ni siquiera temporalmente, la fabricación del producto obtenido por la explotación de la patente a terceros, sin obtener consentimiento por escrito firmado por ambas partes".

Las partes contraen una obligación de no hacer: abstenerse de celebrar contratos de cesión de los derechos y obligaciones de que son titulares en virtud de su relación contractual. Se trata de prohibir expresamente al través de esta cláusula muy común, lo prohibido; es decir, ese texto sólo reitera lo señalado por el Código Civil en su artículo 2051: "Para que haya substitución de deudas, es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente". Señalamos que se trata de abstenerse de celebrar acciones, los acuerdos mediante los cuales se cederían esos derechos tienen la naturaleza de contratos ya que son convenios -género- que en términos del artículo 1793 del Código Civil, transfieren derechos y obligaciones. Es aplicable a dicha cláusula el artículo 2051 del Código Civil porque los contratos de transferencia de tecnología -y dentro de ellos los de licencia de explotación de patentes- son bilaterales y en consecuencia, al cederse los derechos de que una de las partes fuere titular también cedería necesariamente las deudas contraídas en virtud del contrato; el Maestro Bejarano expresa dicha idea de la siguiente forma:

"En los derechos recíprocos que provienen de un contrato bilateral, el titular -quien es a la vez obligado o deudor- no podría ceder sus derechos sin transmitir de la misma manera sus deudas,", (56) y, si bien es verdad que los derechos pueden enajenarse sin el consentimiento del deudor, por el contrario las deudas no pueden transmitirse sin la autorización expresa o tácita del acreedor; de esa --

(56).- Bejarano Sánchez, op. cit. p. 405.

forma, aún cuando las partes no hubiesen redactado una cláusula en los términos de la transcrita, el efecto sería el mismo en virtud de lo preceptuado por el citado numeral. Por seguridad, no obstante, con frecuencia se maneja esta cláusula en los contratos de referencia, con lo que esa prohibición de celebrar cesiones cobra mayor fuerza en virtud de lo dispuesto por el artículo 2030 -- del Código Civil: "El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la Ley, se haya convenido en no hacerla, o no la permita la naturaleza del derecho...". La transmisión de derechos derivados de licencia de patente del ejemplo, se adecúan a los supuestos segundo y tercero de la disposición transcrita, pues por una parte, los contratantes acordaron en no hacerla, y por otra, la propia naturaleza de los derechos la imposibilita, por ser "contrapartida de deudas insolutas". (57).

Como se ha visto, en el contrato en estudio es -- muy frecuente encontrar ejemplos de los 3 tipos de obligaciones, pero éstos son en su mayoría las obligaciones de carácter secundario. ¿Cuáles son en el caso las obligaciones principales? Al ser la licencia de patentes un contrato bilateral, tiene por lo menos 2 objetos (58), -- ya que tanto licenciante como licenciataria adquieren -- derechos correlativos de obligaciones a cargo de su -- co-contratante. La obligación principal que contrae el -- licenciante consiste en conceder temporalmente a otro el derecho de explotar una patente que le fue otorgada. Es una obligación de dar, como lo clasifica el artículo 2011 del Código Civil. "La prestación de cosa puede consistir --fracción II,-- en la enajenación temporal del uso y goce de cosa cierta". Por su parte, la obligación principal a cargo de la licenciataria es pagar como contraprestación, una regalía, un precio cierto, obligación de dar al igual que la precedente.

Hay además, obligaciones accesorias que deben -- cumplirse, de naturaleza diversa que se precisa en función de aquélla a lo que se refieren. Tomemos para señalarlas, las obligaciones que derivan de un contrato de -- arrendamiento, muy parecido al que nos ocupa por cuanto -- que se trata de la enajenación temporal de algo contra --

(57).- Loc. cit.

(58).- Considerando el objeto contractual como el objeto de las obligaciones creadas por el contrato.

la entrega de un precio, contrato aquél ampliamente regulado en sus posibilidades y supuestos por el Código Civil. (Artículos 2398 a 2496). Entre esas obligaciones se encuentran:

.- El licenciante debe entregar la patente licenciada Art. 2412 fracción I C.C. El citado precepto señala: "El arrendador está obligado... a entregar al arrendatario la finca -la cosa- arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, y si no hubo convenio expreso, ...". El licenciante, en nuestro caso, debe entregar los documentos necesarios para llevar a cabo la explotación de la patente arrendada: es decir, el documento en el que consta el otorgamiento, el título de la patente; la descripción del invento, su proceso conocido de explotación, planos, diagramas y dibujos necesarios para llevarla a cabo; el artículo transcrito señala además:

"... y en estado de servir para el uso convenido"; lo anterior tiene relación directa con lo que se expresaba en párrafos precedentes, "estado de servir" es la posibilidad o factibilidad de ser explotada. Si la licenciante no entrega a su co-contratante todos los elementos necesarios para que éste, al explotar la patente obtenga los resultados esperados, no estará licenciando una patente "en estado de servir para el uso convenido".

.- El licenciante debe conservar la patente arrendada. -Art. 2412 C.C. fracción II-. Esto se traduce, en términos de ese contrato específico, en el pago oportuno de los derechos anuales que deben cubrirse para mantener viva la patente. (59).

.- El licenciante debe garantizar o "garantir" - utilizando el término legal, el uso pacífico de la cosa - por todo el tiempo del contrato Art. 2403 C.C., el bien - como se vió ya en el inciso relativo al "Consentimiento", el licenciante en este caso y dado el avance de la técnica, no puede garantizar de manera absoluta que sus patentes no corresponden a conocimientos patentados que otra empresa esté logrando o haya obtenido; no se puede pedir que tenga la plena certeza de que sólo él ha generado una invención determinada. Lo que sí debe al menos hacer es comprometerse a asumir la responsabilidad para el caso de que la patente licenciada invadiera derechos de propiedad industrial titularidad de terceros. Esa es la forma en que

(59).- Ley Federal de Derechos vigente, Diario Oficial del 31 de diciembre de 1981.

puede cumplir con esta obligación, si no se obligara a asumir esa responsabilidad, el contrato relativo sería negado conforme lo dispuesto por el artículo 15 fracción XII de la Ley de Tecnología.

.- Responder por los daños y perjuicios que sufra el licenciatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa anteriores a la existencia del contrato.

A este inciso sería aplicable lo expuesto en el punto inmediato anterior. Podría suceder que el otorgamiento de la patente fuese impugnado por un tercero y el licenciatario tuviese que suspender la explotación del invento habiendo ya realizado gastos para la implementación del invento en su proceso productivo. Otro ejemplo sería si las especificaciones de la patente no condujeran al resultado esperado y esto lo supiera ya el licenciante al celebrar el acto, o que el licenciatario hubiera tenido que efectuar gastos para defender en juicio la no violación de la patente licenciada a derechos de propiedad industrial de terceros. "Perjuicios", en el caso lo serían los ingresos derivados de la comercialización del producto obtenido por la explotación de la patente (60), que la licenciataria hubiese dejado de percibir por la suspensión forzosa de la explotación de la patente. El licenciante tiene que cumplir con esta obligación aún cuando desconociera la existencia de los vicios al conceder la licencia, (61) teniendo correlativamente el licenciatario la facultad de tramitar la rescisión del contrato o la disminución en el monto de la regalía, acción que no prosperaría si se comprobase fehacientemente que conocía los vicios de la patente antes de celebrar el contrato.

También el licenciatario tiene a su cargo obligaciones accesorias además del pago de la regalía; en primer término, el pago de ésta debe efectuarse en los términos en que esto se pactó. Para cumplir con esta obligación de carácter esencial, el licenciatario tiene que respetar todas las condiciones contractuales referidas a la forma de efectuar el pago: la periodicidad, montos de cada entrega,

(60).- Patente sobre procedimiento.

(61).- Código Civil. Art. 2421.

cantidad precisa, forma de envío, lugar de pago, etc., sólo de este modo cumplirá efectivamente con su obligación, (62).

.- La fracción II del artículo 2425 del Código Civil, que es el numeral que señala las obligaciones del arrendatario, que hemos equiparado al licenciataria para hacer más gráfica la descripción de nuestro contrato (63), establece que el arrendatario se obliga a responder ante el arrendador de los perjuicios que sufra el bien materia del arrendamiento por su culpa o negligencia directa, o la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. Ejemplo claro de esto sería la obligación que tendría la empresa licenciataria de indemnizar a la licenciante en el caso de que alguno de los trabajadores de la primera hubiese incurrido en indiscreciones respecto de la información técnica secreta recibida con motivo de la licencia de una patente vigente, violando así la cláusula de confidencialidad a que nos referíamos al ejemplificar los casos de obligaciones indirectas.

.- Lozano Noriega (64) infiere por interpretación del artículo 2398 del Código Civil, que hay una obligación más a cargo del arrendatario, (licenciataria): Restituir la cosa al vencimiento del contrato. En referencia a nuestro contrato diremos que esa afirmación es aplicable al caso de que al término de la vigencia del contrato, la patente aún no haya concluido su vigencia, 10 años, pues si éstos ya han transcurrido, el licenciataria se ve liberado de esa obligación dado que en ese caso la invención patentada ha pasado a ser información del dominio público.

(62).- Código Civil; Arts. 2425, 2427, 2452.

(63).- Por la similitud de la facultad temporal del uso de un bien ajeno.

(64).- Lozano Noriega, op. cit. p. 372.

CONCLUSIONES

1.- A partir de la Primera Revolución Industrial, los países más permeables a su impacto tuvieron un crecimiento económico acelerado, derivado de la optimización de los procesos industriales, de la comercialización de artículos cuya producción en gran escala comenzó a ser posible, de la reinversión de los excedentes monetarios en bienes de capital, etc.

2.- En tanto ello ocurría en Europa y Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría de los hoy estados soberanos, -- entre los que se cuentan los localizados en Asia, Africa y América Latina, conservaban la estructura de sus economías de subsistencia, cuya fuente principal y frecuentemente única de abastecimiento de recursos, era la explotación minera y/o agrícola.

3.- La consecuencia natural de esta circunstancia es la notable diferencia que se establece en el grado de desarrollo de los países, caracterización que se observa en todos los órdenes.

4.- Uno de los aspectos más notables de esta situación es el relativo a la tecnología. La brecha tecnológica -- entre los países industrializados y los en vías de desarrollo, es cada vez más amplia en general y se convierte en un factor determinante del tenor de las relaciones entre los -- Estados, en tanto ello es conveniente a la circunstancia y -- perspectivas de los primeros.

5.- Así, uno de los factores primordiales del desarrollo es la tecnología.

6.- Esta es la organización de conocimientos procedimentales relativos a la generación de satisfactores; el fin de su búsqueda y aplicación es eminentemente pragmático y -- utilitario.

7.- La tecnología ha ido adquiriendo una importancia creciente para las empresas y los Estados; la historia de la civilización corresponde en cierta forma a la del progreso --

técnico. Hoy, tecnología es poder.

8.- En la actualidad, la generación de tecnología - no sólo tiene el fin de aplicación directa, sino también-- el de obtener un beneficio adicional con la comercializa-- ción.

9.- La coexistencia de países con alto nivel de pro-- ductividad tecnológica y Estados con incapacidad para pro-- ducir autónomamente los satisfactores esenciales para la - supervivencia y el desarrollo, generó la dependencia de -- éstos respecto de aquéllos en el plano tecnológico, en el-- de la obtención, vía arrendamiento o compra, de conocimien-- tos técnicos.

10.- La tecnología es una mercancía que posee carac-- terísticas peculiares que conforman la estructura del mer-- cado imperfecto en que se intercambia; ejemplos de ello, - el que se negocia frecuentemente en forma de paquete; en-- ocasiones resulta inadecuada a la capacidad y factores - - productivos de su comprador y a las necesidades internas - de consumo del mercado de éste; en la determinación de su-- valor de cambio intervienen diversos factores extrínsecos-- como en ocasiones, la identidad-prestigio comercial- del-- vendedor; es una mercancía que no está a la vista, por lo-- que la fuerza negociadora del comprador radicará en su ca-- pacidad para medir la rentabilidad de obtener y aplicar -- un conocimiento que en esencia desconoce, y en la informa-- ción que posea en relación a las fuentes alternativas de-- suministro; y otros apuntados en el estudio que se conclu-- ye.

11.- La diferencia en el poder relativo de negocia-- ción de adquirente y proveedor se traduce en la posibilidad-- fáctica para este último de imponer unilateralmente las -- condiciones de la transmisión, y en la disyuntiva para - - aquél, de aceptarlas o no adquirir tecnología moderna, es-- tancándose productivamente en mercados altamente competi-- tivos y distorsionados por patrones de producción y consu-- mo importados.

12.- La celebración de un contrato de comercializa-- ción o transferencia de tecnología, acuerdo de naturaleza-- mercantil en virtud de la naturaleza de los sujetos que-- en él intervienen y del fin que motiva su concertación, no-- sólo representa importancia en la esfera económica particu--

lar del sujeto comprador, sino que trasciende a ella para significar un impacto para la economía nacional del país del que éste es originario.

13.- La patente es un derecho constituido y conferido por el Estado a un inventor o su causahabiente, de exclusividad temporal para la explotación de una invención que reúna requisitos cuya satisfacción califica la autoridada.

14.- En virtud de un cambio en la concepción ideológica de la patente, hoy se considera que el derecho que representa no deriva de la relación natural sujeto creador-objeto creado, sino de la voluntad estatal materializada en un acto administrativo, de proteger ese vínculo en función de intereses mucho más amplios que el particular del sujeto inventor. Por supuesto que es justo que el inventor ejerza un poder especial sobre su concepción, -- pero éste no se torna en derecho en tanto no medie el acto de autoridad que lo constituya.

15.- De manera complementaria a la facultad exclusiva mencionada, la patente confiere asimismo a su titular la posibilidad de ejercicio de los siguientes derechos:

- * Explotarla directamente o al través de terceros con su autorización, percibiendo en el segundo caso la regalla correspondiente.
- * Ceder su derecho durante la vida legal de la patente.
- * Ejercer las acciones civiles, administrativas o penales que procedan, a fin de obtener el respeto absoluto a su derecho por parte de terceros.
- * Ser mencionado en el título de la patente como creador de la invención que ampara.
- * Los conferidos por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CPPPI), del que México es signatario.

16.- Debido a la creciente complejidad, internacionalización o interdependencia de las economías, se ha establecido, al través de acuerdos multi y bilaterales sobre la materia, de usos mercantiles reconocidos, y de las legislaciones internas de los Estados, un Sistema Internacional de Patentes que ha sido duramente criticado.

17.- Ciertamente, el CPPPI posee el defecto estructural de otorgar un tratamiento igual a Estados en un estadio de desarrollo distinto; de cualquier forma, no hay pruebas contundentes para afirmar que es absolutamente inconveniente su existencia. Resulta difícil determinar su impacto real en tanto que los factores del desarrollo de un país interactúan en un marco social complejo, del que la tecnología no es una variable independiente. Es necesario entonces intentar la enmienda de las consecuencias de sus considerables fallas, utilizando como instrumentos una hábil técnica legislativa en lo interno, que sin contravenir las disposiciones del CPPPI, aproveche las ventajas que ofrece y reduzca los posibles efectos negativos de la adhesión al mismo, e instituyendo mecanismos de política económica en general, e Industrial en lo particular, que resuelvan los problemas periféricos del Sistema o aquéllos que sin serle inherentes, han derivado indirectamente de su operación o se han agudizado con la misma. Asimismo, los países en desarrollo pueden utilizar su fuerza negociadora al actuar como bloque ante los foros internacionales, para obtener modificaciones al CPPPI, y otros Instrumentos internacionales, que les hagan más congruentes con la realidad económica mundial, que les es desfavorable.

18.- El contrato de licencia de explotación de patentes es un acto jurídico que en virtud de la naturaleza particular de las condiciones que rodean el proceso de su negociación y celebración, se ha regulado de una manera especial, limitando el Estado por causas de interés público, la autonomía de la voluntad de las partes que lo celebran.

19.- El transcurso del tiempo hizo evidente que los sistemas jurídicos al amparo de los cuales se celebraba todo tipo de actos jurídicos con absoluta e irrestricta libertad respecto al contenido y alcance de las obligaciones por ellos creadas, eran injustos; su punto ideológico de partida era la igualdad de condiciones de los contratantes y una proporcionalidad en su poder de negociación; una y otra eran inexistentes. En tal virtud y por razones de inte-

rés social, la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología establece supuestos jurídicos a los que no deben adecuarse las cláusulas de los contratos relativos para ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología; si ello ocurriese no obstante, tales cláusulas son dispensables cuando su impacto negativo resulte minimizado por diversos factores que constituyan, a juicio de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, "circunstancias de beneficio para el país".

20.- El contrato en estudio es complejo por lo que se refiere a la naturaleza de las obligaciones que genera, pues de él emanan los tres tipos de obligaciones: dar, - - hacer, y no hacer; es un contrato bilateral, oneroso, - - conmutativo, típico, formal, principal, cuya ejecución puede ser instantánea, sucesiva o escalonada.

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

- 1.- ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología, México, Editorial Porrúa, 1979.
- 2.- ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa. - Inversión Extranjera y Transferencia de Tecnología, México, Tecnos, 1973.
- 3.- ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto D. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Número Especial -- 21-22 en homenaje a Stephen P. Ladas. "Abusos de -- los derechos del patentado". México, Ene-Dic. 1973, El Foro. "Las patentes de invención en América La -- tina", Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 5a. Epoca, No. 32, México, Oct-Dic. 1973.
- 4.- BARRERA GRAF, Jorge. Derecho Mercantil, México, Editorial Porrúa, 1975; Tratado de Derecho Mercantil, México, Editorial Porrúa, 1957; Inversiones Extranjeras, Porrúa, México, Editorial Porrúa, 1975.
- 5.- BEIER, Friedrich-Karl. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Número 21-22 en homenaje a Stephen P. Ladas "La importancia del derecho de patentes en la transferencia de tecnología a los países en vías de desarrollo", México, Ene-Dic., --- 1973.
- 6.- BEJARANO SANCHEZ, Manuel. Obligaciones Civiles, México, Ed. Harla, 1980.
- 7.- BCRJA SORIANO, Manuel.
- 8.- BULNO, Gerardo M. La transferencia internacional de tecnología, el caso de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1974.

- 9.- BUNGE, Mario. Tecnología y Filosofía. México, Departamento Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1976.
- 10.- DE IBARROLA, Antonio. Cosas y Sucesiones, 4a. Edición, México, Editorial Porrúa, 1977.
- 11.- DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho, 6a. edición, México, Editorial Porrúa, 1977.
- 12.- Diccionario enciclopédico Espasa, España, Espasa-Calpe, 1978.
- 13.- Diccionario enciclopédico Salvat, España, Salvat Editores, 1976.
- 14.- Diccionario enciclopédico universal Credsá, 5a. edición, España.
- 15.- Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Espasa Calpe, 1958.
- 16.- ESCALANTE MANCILLAS, Margarita. Las cláusulas restrictivas en los contratos de transferencia de tecnología, Tesis profesional, Licenciado en Derecho, U.N.A.M., México, 1979.
- 17.- GARCIA MORENO, Victor Carlos, El Sistema patentario internacional y la ley mexicana de patentes y marcas, México, Universidad La Salle, "NOMOS". Abr.-Jun., 1979.
- 18.- GUAL VIDAL, Manuel. Obligaciones. México, versión mimeográfica de apuntes del 3er. curso, Facultad de Derecho, U.N.A.M.
- 19.- HERNANDEZ ESPARZA, Patricia. El Contrato de Asistencia Técnica, México, Editorial Botas, 1969.
- 20.- HERRERA O., Amilcar. Comercio Exterior. La ciencia en el desarrollo de América Latina, México, septiembre de 1969.

- 21.- H. STREET, Comercio Exterior. América Latina y la brecha tecnológica, México.
- 22.- IBARROLA QUINTANA, Francisco. La patente industrial en la legislación mexicana, tesis profesional, Licenciado en Derecho, U.N.A.M., México, 1967.
- 23.- JAGUARIBE, Helio. La dominación de América Latina. La asistencia técnica y el desarrollo nacional.
- 24.- KATZ, Jorge M. Importación de tecnología, aprendizaje e industrialización dependiente, México, Fondo de Cultura Económica, 1976.
- 25.- LICENSING EXECUTIVE SOCIETY (Asociación de Ejecutivos en transferencia de tecnología). Memoria de la Primera Reunión Anual, México, 1975.
- 26.- LOZANO NORIEGA, Francisco, Contratos, México, Asociación del Notariado Mexicano, 1970.
- 27.- MARX, Carlos. El Capital, México, Ed. Epoca, 1973.
- 28.- NADAL EGEA, Alejandro. Instrumentos de Política Científica y Tecnológica en México, México, El Colegio de México, 1977.
- 29.- NAVARRETE, Jorge Eduardo. La transferencia internacional de tecnología, el caso de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1974.
- 30.- PAZOS, Luis. Actividad y Ciencia Económica, México, 1975.
- 31.- PENROSE, Edith T. La economía del Sistema Internacional de Patentes, México, Siglo XXI Editores, 1974.
- 32.- PEREZ TORRESCANO, Fernando. Cardinal. Breves comentarios sobre la comercialización internacional de tecnología, México, U.N.A.M., Facultad de Derecho, No. 9, Enero-1980.

- 33.- RECASENS SICHES, Luis. Introducción al estudio del Derecho, 3a. ed., México, Editorial Porrúa, 1974.
- 34.- RONDON DE SANJO, Hildergard. La obligación de explotar las patentes en España y en Iberoamérica, "La obligación de explotar las patentes en Venezuela", España, Ed. Montecorvo-Universidad de Salamanca, 1978.
- 35.- RUIZ-GIMENEZ, Joaquín. La Propiedad, España, Ed. - Anaya, 1962.
- 36.- SABATO, Jorge. Transferencia de Tecnología. México, Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, 1978, Comercio Exterior, Bases para un régimen de tecnología, México, Vol. XXIII, No. 12, Diciembre de 1973.
- 37.- SACHS, Ignacy. Comercio de tecnología y subdesarrollo económico, Transferencia de Tecnología y estrategia de industrialización, México, U.N.A.M., 1973.
- 38.- SEPULVEDA, César. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, La explotación de las patentes en el Derecho Mexicano, México, Año XV, Nos. 29 y 30, Ene-Dic. 1977.
- 39.- SERRA ROJAS, Andrés. Ciencia Política, 3a. edición, México, Ed. Porrúa, 1975.
- 40.- UNCTAD. Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Naciones Unidas. La función del Sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo, Nueva York, No. de venta S.75.11.D.6, 1975.
- 41.- VAITSOS, Constantine V. Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico, Opciones de comercialización de tecnología, México, U.N.A.M., 1973.
- 42.- WIONCZEK, Miguel S. La transferencia Internacional de tecnología, el caso de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1974.