

318509



UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

ESCUELA DE DERECHO

10

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

2ej

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

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A:

JORGE LEE GALINDO

**ASESOR DE TESIS:
LIC. MAURICIO JALIFE DAHER**

MEXICO, D. F.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

1992



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

INDICE

INTRODUCCION 1

CAPITULO PRIMERO

RESEÑA HISTORICA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 4

- A. EL PRINCIPIO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.
- B. PAISES INDUSTRIALIZADOS Y SUBDESARROLLADOS.
- C. EL CASO DE MEXICO.
- D. PRIMEROS REGULAMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

CAPITULO SEGUNDO

EL FENOMENO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 25

- A. LA PATENTE.
- B. EL KNOW HOW.
- C. LA MARCA.
- D. EL CONTRATO DE TRASPASO TECNOLOGICO.

CAPITULO TERCERO

TIPOS DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 48

- A. LA LICENCIA DE USO DE MARCA.
- B. LA LICENCIA DE EXPLOTACION DE PATENTES.
- C. LOS CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA.
- D. PROGRAMAS DE COMPUTACION Y LA CONCESION DE DERECHOS DE AUTOR.

CAPITULO CUARTO

REGULACION DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MEXICO 71

- A. CUESTIONES CONSTITUCIONALES.
- B. EL CONVENIO DE PARIS.
- C. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

CAPITULO QUINTO

CONCLUSIONES	96
APENDICE	99
BIBLIOGRAFIA	113
BIBLIOGRAFIA DE TESIS PROFESIONALES	117
FUENTES	118

INTRODUCCION

Es indudable que en la época presente, la investigación científica y tecnológica se ha desarrollado de sobre manera en virtud del incremento de lo que pudiéramos llamar " demanda tecnológica ", fenómeno que ha sido provocado a su vez por profundas transformaciones estructurales que traen consigo el proceso de desarrollo.

La tecnología es sin duda alguna indispensable para que una sociedad pueda alcanzar su pleno desarrollo, armónico e integral y consecuentemente el de todos sus miembros.

La tecnología es un elemento de medición para así poderse dar cuenta del grado de desarrollo que una nación ha alcanzado.

La aguda carencia de la tecnología sobre todo en los países en vías de desarrollo ha dado origen a la elaboración de dos puntos de vista principalmente.

Hay quienes para solucionar el problema han sugerido medidas que van desde la necesidad de crear una infraestructura científica y tecnológica propia, hasta la recomendación de tratar exclusivamente de asimilar el vasto caudal tecnológico desarrollado en los países industrializados o desarrollados.

Desde que se advirtieron las posibilidades de ampliación práctica de algunos descubrimientos científicos, una gran parte de la actividad científica contemporánea no es investigación pura, sino aplicada con el fin de utilizarse industrialmente

en la producción de satisfactores. Este fenómeno ha pasado a transformar radicalmente la forma de trabajo, la invención va dejando de ser un resultado individual producto del genio y es cada vez más resultado de un trabajo de equipo.

Es ahora, cuando la tecnología constituye uno de los rasgos característicos actuales, rodea al hombre por todas partes, no solo porque le proporciona bienes y satisfactores que requieren su vida cotidiana sino porque la manera de pensar es técnica en un porcentaje considerable y muy probablemente se extienda cada vez más.

Es verdaderamente cierto que nuestra sociedad es una sociedad netamente tecnológica con beneficios o con perjuicios, pero que progresa a un ritmo nunca antes imaginado.

Un elemento muy importante y digno de mencionar, el cual es vital en el presente estudio, es la transmisibilidad de que es objeto la tecnología, es decir, la circunstancia de que quien la posee, puede transferirla.

Debido a lo anterior, es indispensable que exista un ordenamiento legal que se encargue de regular la transmisión de la tecnología, y que proporcione todos los elementos suficientes para brindar tanto seguridad para las partes que intervienen en el proceso, como procurar el mejor camino para el desarrollo del país, proporcionando un desarrollo tecnológico pero autónomo y que así permita generalizar el empleo de métodos más racionales en la producción de bienes y servicios intensificando una actividad científica-tecnológica propia.

Ningún pueblo puede desenvolverse en plenitud atendidos exclusivamente a los conocimientos ajenos.

Es de mi interés en el presente estudio, dar un vistazo a los aspectos generales en los que la transferencia de tecnología se ve envuelta, y a lo que a la misma se refiere, empezando por la brecha tecnológica que existe entre los países subdesarrollados y los desarrollados, y terminando con el órgano de regulación de la tecnología en nuestro país.

Anhelo en un cien por ciento, que el presente estudio proporcione al lector en términos generales, la posibilidad de entender lo importante que es la tecnología en el mundo actual y que pueda por supuesto formarse un criterio propio para evaluar las ventajas e inconvenientes que la misma posee en nuestro sistema.

CAPITULO PRIMERO

RESEÑA HISTORICA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

A. EL PRINCIPIO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

En el mundo contemporáneo, la tecnología juega realmente un papel muy importante.

En opinión de Jean Jacques Servan-Schreiber, las dos fuentes principales de la riqueza moderna son:

- a) la innovación tecnológica
- b) la combinación de los factores de producción propia de la empresa avanzada. (1)

Así pues, la tecnología es una de las fuentes más importantes de la riqueza moderna, pero el papel de la tecnología no se limita a esto en la vida del hombre contemporáneo, puesto que en la circunstancia en que vivimos la tecnología rodea al hombre por todas partes, no solo porque le proporciona bienes y satisfactores que requiere en su vida cotidiana, sino porque el pensar técnico se ha extendido y continúa extendiéndose en un proceso que parece irreversible.

Vivimos en una sociedad tecnológica que se entiende como aquella que se caracteriza por la automatización progresiva del aparato material e intelectual que regula la producción, la distribución y el consumo, es decir,

(1) SERVAN Schreiber, Jean Jacques. Citado por Alvarez Soberanis Jaime. " LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA". 1a. Edición. 1979. Editorial Porrúa S.A. México, D.F. MEXICO. pag. 11.

un aparato que se extiende tanto a las esferas públicas de la existencia, como a las privadas, tanto al dominio cultural, como al económico y político; en otras palabras, es un aparato total. (2)

En ese sentido, es cierto que por una parte, una de las funciones fundamentales de la tecnología es el mejoramiento en las condiciones materiales de existencia de la humanidad, pero por la otra, la propia tecnología ha posibilitado la extensión en rigor del control social-logrado sobre todo a través de los medios masivos de comunicación y de las llamadas "técnicas sociales" que son métodos de control de la conducta humana. Vivimos pues, en una sociedad tecnológica en toda la extensión de la palabra, con todas las ventajas e inconvenientes que pueda traer consigo.

En los últimos cincuenta años , la humanidad se ha desarrollado intensamente, mas que en ningún lapso anterior. A través del tiempo, se han acumulado distintos conocimientos que se han ido aplicando en gran escala a la producción, permitiendo con ello, poner al alcance de las mayorías una serie de bienes para satisfacer necesidades tanto mediatas como inmediatas. Dichos conocimientos que se aplican para la obtención de bienes crearon una infraestructura y han resultado ser la llave para el desarrollo de los países.

(2) MARCUSE, Herbert. Citado por Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit., pag. 13.

Al conjunto de esos conocimientos se le denomina tecnología.

"Al hecho de trasladar el conocimiento técnico de un estado desarrollado a otro menos desarrollado en determinado campo científico o tecnológico es a lo que se llama transferencia de tecnología". (3) Es decir, una propiedad esencial de la tecnología es su transmisibilidad. Esta situación ha convertido a la tecnología en un objeto de comercio, es decir, en una mercancía que como tal, se vende y se compra en el mercado. Es así, que consideramos a la tecnología un factor ineludible en el desarrollo económico de un país; la era en que vivimos está condicionada por el avance científico y tecnológico.

En opinión de Jaime Alvarez Soberanis, la Secretaría de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) la tecnología asume cualquiera de las siguientes formas:

- a) Bienes de capital o bienes intermedios.
- b) Trabajo humano.
- c) Información generalmente de carácter técnico. (4)

(3) ARELLANO García, Carlos. "DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO". 7a. Edición. 1984. Editorial Porrúa S.A. México D.F. MEXICO. pag.156.

(4) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Citado por Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag. 75.

El mismo autor opina que las diversas formas que la tecnología adopta se encuentran fundamentalmente en poder de los países llamados desarrollados, y dentro de estos mismos países, quienes producen y poseen la mayor parte de la tecnología, son las empresas y corporaciones conocidas como "transnacionales" o "multinacionales". Debido a su tamaño económico relativo y a los múltiples recursos con que cuentan, lo que les permite realizar actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos y mantener así una posición de liderazgo tecnológico.

A pesar de que la tecnología puede transmitirse, el proceso de traspaso entraña ciertos obstáculos que obedecen a las imperfecciones del mercado tecnológico y que es preciso superar. Hasta ahora, la tecnología que han recibido los países en vías de desarrollo, ha resultado insuficiente para conducirlos al pleno desarrollo, lo cual ha traído como consecuencia que la brecha tecnológica continúe ensanchándose. Este ensanchamiento tiene importantes consecuencias, sobre todo para los países que se están quedando al margen del progreso tecnológico ya que ello implica la imposibilidad de mejorar los niveles de vida de su población, con el deterioro consecuente de sus estructuras económicas, políticas, sociales y culturales.

Cabe mencionar también, que si bien la adquisición de la tecnología producida en las naciones industrializadas puede ser útil a los países en vías de desarrollo, esto no ocurre en todos los casos por obra del proceso mismo, ya que a veces se adquiere tecnología que no es la adecuada, o resulta obsoleta.

Por lo tanto, es importante subrayar la opinión de Jaime Alvarez Soberanis en el sentido de que es indispensable continuar importando tecnología pero también hay que desarrollar concomitantemente la estructura científico - tecnológica interna y la capacidad de innovación a efecto de estar en la posibilidad de adaptar la tecnología importada a las condiciones de mercado local, de asimilarla plenamente, y eventualmente de innovar esa tecnología foránea para su reexportación. (5)

Según la UNCTAD, las principales formas a través de las cuales los países en desarrollo pueden abastecerse de tecnología foránea son:

- 1) Circulación de libros, publicaciones periódicas.
- 2) Desplazamiento de personas de un país a otro.
- 3) Enseñanza y formación profesional.
- 4) Intercambio de información y personal dentro del marco de los programas de cooperación técnica.
- 5) El empleo de expertos extranjeros y de los acuerdos sobre asesoramiento.
- 6) La importación de maquinaria y equipo y la documentación conexas.
- 7) Los acuerdos de concesión de licencias sobre procedimientos de fabricación, uso de marcas, patentes, etc.
- 8) Las inversiones extranjeras directas. (6)

(5) cfr. Alvarez Soberanis, Op. Cit. pag. 78.

(6) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Citado por Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag. 79.

"Uno de los canales más importantes de adquisición de la tecnología para los países en vías de desarrollo, es la transferencia contractual. Dentro de esa expresión, consideramos la transferencia de tecnología que incluye contratos o acuerdos de concesión de licencias entre proveedor y receptor de la tecnología, independientemente de que el proveedor tenga o no participación en el capital social".(7)

Debido a que el mercado de la tecnología es sumamente imperfecto, frecuentemente a través de estos acuerdos, se imponen a las empresas receptoras condiciones restrictivas que limitan sus posibilidades de desarrollo, y por ende, lesionan la economía del país de que se trate. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a las exportaciones.

(7) CAMPILLO García, José Ignacio. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA. tesis profesional. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Derecho. 1974. México, D.F. MEXICO. pag. 1.

B. PAISES INDUSTRIALIZADOS Y SUBDESARROLLADOS.

El género humano nunca tuvo tanta abundancia de riquezas, posibilidades y capacidad económica, y sin embargo todavía una parte grandísima de la población universal, se ve afligida por el hambre y la miseria. Jamás tuvieron los hombres un sentido tan agudo de la libertad, como hoy tienen, cuando siguen naciendo aún nuevas fórmulas de esclavitud social y psíquica. (8) Lo anterior es sin duda alguna, una verdad absoluta; la situación a nivel mundial presenta innumerables contrastes de toda índole, de tal forma que la contradicción parece ser el signo que preside la evolución de la humanidad.

En esta época hay una desigual distribución de la riqueza, de los medios de producción y satisfactores. Junto a la opulencia de algunos países existen naciones con un producto nacional sumamente limitado. Retomando la opinión de Jaime Alvarez Soberanis sobre lo anterior, estamos de acuerdo en que no solo ésta situación se presenta a nivel internacional, sino que también en muchos Estados se encuentran abismales diferencias entre los sectores de su población, en cuanto al reparto de la cultura, de la habitación y de la alimentación. A estos países se les suele denominar "Subdesarrollados".

(8) Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual. LOS DOCUMENTOS DEL CONCILIO VATICANO II 1a. Edición. 1966 Editorial EL S.A. México, D.F. MEXICO. pag.196

Por otra parte, en casi todos los pueblos del mundo se observa que sólo una minoría tiene acceso al poder político o que solo unos cuantos poseen empresas y hay una inmensa mayoría de desheredados de seres humanos padeciendo hambre, pobreza, miseria, etc.

De acuerdo a un documento de la UNCTAD, se establece que la desigualdad que existe en los países sub-desarrollados y los industrializados se refleja en el predominio de la producción de productos primarios, la debilidad de la producción industrial y su reflejo en la estructura del comercio, el atraso en la infraestructura tecnológica y la insuficiencia de recursos financieros. (9)

El sub-desarrollo es entre otras cosas según Jaime Alvarez Soberanis un proceso histórico, una nota característica y esencial de ciertos países en el presente momento histórico, el sub-desarrollo afecta a la comunidad como un todo y afecta inclusive al hombre como tal, en lo que es y en cuanto a sus posibilidades. (10)

En opinión de otro autor, Raymond Barre, la economía sub-desarrollada se presenta con una estructura primaria y dual; su funcionamiento se caracteriza por la inestabilidad y dependencia por lo que difícilmente puede romper con el círculo vicioso de la pobreza.

(9) Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo. Citado por Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag. 22.

(10) ALVAREZ Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag.22

¿Por que decimos que se presenta con una estructura primaria y dual y que su funcionamiento es inestable y dependiente?

Según el mismo autor, es primaria por que se caracteriza por el predominio de las actividades primarias; la mayor parte de la población económicamente activa se encuentra en la agricultura y minería.

Es dual porque comprende dos estructuras económicas yuxtapuestas: Un sector precapitalista en donde reina la economía de subsistencia constituido por muchas economías agrícolas cerradas; y un sector capitalista tanto extranjero que trabaja generalmente para la exportación de lo que produce como autóctono escasamente industrial y sobre todo comercial y especulador. En resumidas cuentas la economía dual es una economía desarticulada; el sector desarrollado vive en dependencia del extranjero, y el sector autóctono se estanca.

La economía sub-desarrollada es inestable por que la producción agrícola sufre enormes variaciones y en cuanto a las exportaciones, los mercados internacionales de materias primas son inestables en sus precios, lo que provoca fluctuaciones en los ingresos provenientes de exportaciones y la relación de precios de intercaambio es desfavorable. Y es dependiente de las naciones más desarrolladas para la importación de bienes manufacturados que va en aumento, y de capital extranjero para acelerar su tasa de desarrollo. (11)

(11) RAYMOND, Barre. EL DESARROLLO ECONOMICO 3a. Edición en español. 1966 Fondo de Cultura Económica. Colección Popular. Traducción Julieta Campos México, D.F. MEXICO pag. 16

A todo lo anterior, hay que agregar, que la tecnología juega un papel muy importante en el desarrollo económico de un país, sin embargo, lo que no resulta tan claro son las medidas concretas de política científico - tecnológica que deben practicar los países subdesarrollados para que superen su evidente dependencia tecnológica.

Hay que aclarar, que el progreso tecnológico es causa y efecto del desarrollo económico y social y que entre ambos hay una interdependencia recíproca. Sin el progreso tecnológico, no puede alcanzarse el desarrollo, pero sin éste, tampoco aquel se puede obtener.

Es importante mencionar que ciertamente creemos que la ciencia y la tecnología son factores importantes y que la aplicación de sus resultados se pueden convertir en un poderoso instrumento de desarrollo general, pero ambas no pueden por sí solas resolver los problemas de una nación, sino que deben formar parte de una política general de desarrollo.

Los países industrializados, precisamente por serlo, pueden destinar crecidos recursos financieros a las actividades de investigación científica y tecnológica, y aún más, se pueden dar el lujo de experimentar y cometer errores con nuevas tecnologías.

Los países en vías de desarrollo, en cambio, por una parte han mostrado despreocupación en lo referente a los recursos de investigación y desarrollo; y carecen de los medios económicos necesarios para llevarlos a cabo.

Según Robert Solow, la tasa de crecimiento de la población junto con la tasa de crecimiento de la tecnología, es lo que determina las posibilidades a largo plazo del desarrollo de una economía. (12)

De la relación que anteriormente establecimos entre desarrollo económico y tecnología, resulta que los países subdesarrollados que no generan la suficiente tecnología para satisfacer sus necesidades, se ven ante la imperiosa necesidad de importarla de los países desarrollados. Sin embargo, coincidimos con la opinión de varios autores en el sentido de que hasta ahora eso les ha sido insuficiente para conducirlos a mejorar sus condiciones de vida. Y según Jaime Alvarez Soberanis, "esto implica que la importación masiva e indiscriminada de tecnología, no es la solución adecuada y que sigue incrementando la brecha tecnológica que separa a las naciones industrializadas de los países del tercer mundo". (13)

En el presente apartado, también tenemos que mencionar que no es fácil obtener para los países en vías de desarrollo tecnología foránea, aún y cuando algunos autores afirman que el hecho de haber llegado tarde al desarrollo, les permite aprovechar la experiencia acumulada en las naciones industrializadas, sin necesidad de empezar todo de nuevo.

(12) ROBERT, Solow. Citado por Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag. 32.

(13) ALVAREZ Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag. 33.

Sin embargo, debemos recordar que cada país en desarrollo tiene características propias no asimilables en su totalidad a la situación de los países industrializados. Así pues, los países subdesarrollados enfrentan un dilema, por una parte requieren tecnología puesto que debido a su deficiencia en su estructura científico - tecnológica les es en la mayoría de los casos imposible producirla localmente, y por otra parte, al adquirir dicha tecnología, se agudiza su dependencia con las naciones industrializadas.

En opinión de la UNCTAD, dicha dependencia se manifiesta asimétricamente en:

- a) La estructura de los productos básicos en cuanto a que la dependencia tecnológica influye en la formación del gusto.
- b) En los medios de producción, pues los países subdesarrollados carecen de conocimientos para producir bienes de capital.
- c) En la vinculación comercial, por cuanto al poder que tienen las naciones industrializadas para influir en la política comercial de los países pobres.
- d) En los conocimientos técnicos, ya que no existen en los países en desarrollo, algunos conocimientos que son fácilmente asequibles en los países desarrollados y no existen en ambos tipos de países, conocimientos que presentan especial interés para las naciones no industrializadas.
- e) En las capacidades, por la escasez de mano de obra calificada.
- f) Asimetría financiera que se da tanto en las inversiones privadas directas y que implica una asimetría en la adopción de decisiones.

- g) Asimetría de control, las decisiones se toman en los países ricos, lo que conduce a una dicotomía entre quienes toman las decisiones y quienes asumen las consecuencias de las mismas.
- h) Asimetría de iniciativa, pues muchos países no hacen sino imitar, ya que les falta arrojo para resistirse a la tecnología recibida. (14)

Los países en vías de desarrollo, cualquiera que haya sido el grado de industrialización que hayan alcanzado, tienen que adquirir tecnología foránea para satisfacer su demanda interna.

En el proceso de adquisición, existen serios obstáculos. La existencia de esas limitaciones, ha llevado a varios países a adoptar una serie de medidas internas tendientes a regular y controlar el proceso e inclusive ha conducido a Organismos Internacionales a establecer la posibilidad de una regulación a nivel mundial.

En opinión de algunos concededores, las limitaciones principales son las que derivan de la imperfección del mercado de tecnología y de la débil posición negociadora de los países en vías de desarrollo.

De acuerdo a Jaime Alvarez Soberanis, "a través de los contratos tecnológicos se les impone a los países adquirentes severas restricciones que los han venido afectando desfavorablemente en forma cada vez mas importante. Sin embargo, existen sus excepciones,

(14) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Citado por Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag. 90.

esto cuando el contrato beneficia a ambas partes por implicar un verdadero suministro de tecnología" (15)

Se ha comprobado que los abusos recaen sobre medianas y pequeñas empresas de países en vías de desarrollo en donde su capital es meramente local.

(15) cfr. ALVAREZ Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag. 91.

C. EL CASO DE MEXICO.

Haciendo un examen de las diversas etapas que México ha recorrido en su proceso de industrialización, encontramos que en todas ellas la demanda interna de tecnología se orientó hacia el exterior debido a circunstancias históricas estructurales como nuestro propio atraso tecnológico, a la presencia de una cuantiosa inversión extranjera directa y a los efectos de demostración de los patrones de consumo norteamericanos.

La oferta interna de tecnología ha sido sumamente escasa y de muy limitada influencia en la creación de la demanda. De ahí que se haya acudido a la importación de tecnología de origen norteamericano.

El origen de la importación masiva e indiscriminada tecnología, es fundamentalmente el atraso de la estructura científico - tecnológica, situación que se vió más crítica en las postrimerías de la gran revolución popular. Poco a poco fue escaseando el número de personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica.

La responsabilidad del considerable atraso científico - tecnológico que padece el país no debe atribuirse a hombres de ciencia, sino a diversos factores, como el asignarle poca importancia a esta actividad durante mucho tiempo por el gobierno; es decir, en México no surge todavía una conciencia clara de la necesidad de promover

las actividades de investigación científica y tecnológica.

Por todo lo anterior, cabe mencionar que ha surgido la llamada "fuga de cerebros" a países donde se obtienen mejores remuneraciones.

En general, entre los años de 1940 a 1970, el Estado no alentó en ninguna manera a las empresas receptoras de tecnología para que desarrollaran actividades propias de investigación y adaptación, ni vigiló de manera alguna la calidad de la tecnología importada.

La administración del Licenciado Luis Echeverría Alvarez, creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con la finalidad de fortalecer la estructura científica y tecnológica interna, y en cuanto a la supresión de los efectos indeseables del proceso de traspaso tecnológico, ordenó a la entonces Secretaría de Industria y Comercio, la realización de un estudio al respecto.

Cabe mencionar, que en nuestro país, el proceso de desarrollo se ha caracterizado por la ausencia de un desarrollo concomitante del sistema científico y tecnológico nacional. En tales circunstancias, casi la totalidad de la tecnología que se ha requerido para la industrialización, ha tenido que adquirirse y continúa adquiriéndose del exterior.

Debido a circunstancias históricas estructurales, la demanda interna de tecnología se ha orientado hacia el

exterior en cada una de las diversas etapas que México ha recorrido en lo referente a su proceso de industrialización.

Lo anterior condujo en cierta forma al inicio de un proceso de industrialización nacional, pero por otra parte, lo desajustaron gravemente.

Cabe mencionar que el origen de la importación excesiva de tecnología es el atraso de la estructura científico - tecnológica que México tiene.

En el Siglo XIX existió una intensa actividad en el ámbito científico - tecnológico, sin embargo, el culto por la ciencia y tecnología se perdió de manera inexplicable en las postrimerías de la gran revolución popular.

A partir de entonces, el país se fue sumiendo en un progresivo atraso en ese ámbito.

Para 1965 México contaba con apenas doscientos hombres dedicados a la ciencia pura, y tan sólo mil doscientos investigadores, no obstante de contar con una población de cuarenta millones de habitantes.

A todo ello, debemos aunar la circunstancia de la pobreza de las propias investigaciones realizadas en el país y su muy limitada influencia en el desarrollo industrial.

Así pues, la brecha tecnológica que separa a nuestro país de llamado mundo desarrollado se ha ido ensanchando

no sólo por la aceleración del progreso científico y tecnológico que ocurre en éste, sino por que no surge todavía en nuestro país, una conciencia clara de la necesidad de promover las actividades de ésta índole.

Ante todo lo anteriormente explicado, podemos decir que la situación es de considerarse de gravedad extrema, pues es obvio que todo ello afecta de alguna forma nuestro futuro.

D. PRIMEROS REGULAMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

Hasta los inicios de la década de los ochentas, la adquisición de tecnología se llevaba a cabo prácticamente sin ninguna intervención del Estado Mexicano y ésta era una de las razones más importantes para que los propietarios de la tecnología pudieran cometer tantos abusos en perjuicio de la industria y de la economía del país en su conjunto.

Los únicos controles existentes, consistían en el ejercicio esporádico de las facultades concedidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al investigar exclusivamente para efectos fiscales si se justificaban las deducciones de los pagos de regalías o asistencia técnica realizadas por las empresas radicadas en el país.

A mediados de los años cincuentas, se observó un primer intento del Estado de intervenir en las cuestiones tecnológicas con la adopción de la "Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias". Se estableció entonces el criterio de rechazar aquellas solicitudes (de exenciones fiscales) en las que se manifestaban pagos que excedían al 3% de las ventas de las empresas.

Con fines promocionales, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establecía un tratamiento impositivo diferencial para los ingresos provenientes de la prestación de asistencia

...

técnica y para aquellos derivados de la concesión del uso de patentes o de marcas llamados "pago de regalías".

La Secretaría de Industria y Comercio se asesoró de diversos consultores nacionales y extranjeros. Ella misma organizó el Seminario Sobre Transferencia de Tecnología en noviembre de 1972. A él concurrieron expertos nacionales y extranjeros quienes opinaron que debían establecerse controles gubernamentales en esta materia.

Lo anterior fue un paso muy importante en el proceso de la elaboración de una ley. Todo el proceso anterior culminó con la elaboración de un anteproyecto denominado: "Decreto por el que se Sujetan a Registro la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas" que sería expedido por el Presidente de la República.

Posteriormente, la Secretaría de Industria y Comercio en vez de un decreto, elaboró una iniciativa de ley donde se observaba la tendencia a regular los problemas de la -- transferencia de tecnología de una manera coordinada, completa y ordenada.

El Congreso expidió la Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas el día 28 de diciembre de 1972 publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del mismo año, entrando en vigor a los 30 días de su publicación.

El propósito de alcanzar un desarrollo autónomo y equilibrado condujo al gobierno a expedir otros ordena-

mientos jurídicos que se relacionan con la transferencia de tecnología como la Ley para Promover la Inversión Mexicana Y Regular la Inversión Extranjera del 9 de marzo de 1973, y la Ley de Invenciones y Marcas el 9 de febrero de 1976 en sustitución de la Ley de la Propiedad Industrial.

Finalmente, el 11 de enero de 1982, se publica en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley que abroga la del 28 de diciembre de 1982:

CAPITULO SEGUNDO

EL FENOMENO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

A. LA PATENTE.

Empezaremos este apartado con la definición de patente. La O.N.U. ha definido a la patente como "un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empiecen un método o un procedimiento patentado. Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento pasa a ser del dominio público".

De lo anterior, podemos concluir que en principio se confiere a su titular el derecho exclusivo de explotación de la invención que constituye su objeto. Este derecho prohíbe a cualquier tercero a fabricar el producto de la invención patentada, a introducir e importar dicho producto o utilizarlo de cualquier manera en el comercio, de emplear o poner en práctica los medios de producción de la invención patentada.

La protección que confiere la patente generalmente es de 15 a 20 años. Para que algo sea patentable debe de ser una invención nueva, que envuelva una actividad inventiva, es decir, que no sea obvia y que sea susceptible de aplicación industrial.

En lo que corresponde a la patente el derecho mexicano podemos mencionar como fundamento legal para la expedición de las patentes el artículo 28 constitucional, así como el 89 fracción XV de la propia Carta Magna, los cuales se refieren a la patente de invención como un privilegio que se otorga a los descubridores o inventores. Resulta entonces que la patente es un título que garantiza la exclusividad de ciertos derechos del inventor y que es otorgado por el Estado. Es decir, se concibe a la patente no como un derecho natural del inventor, sino como una prerrogativa que otorga el Estado y que por ser tal, requiere una contrapartida de quien la recibe, para que la sociedad obtenga un beneficio.

En cuanto a nuestro sistema jurídico, la Ley de Inventiones y Marcas no define lo que es la patente, aunque en su artículo 3o. podemos obtener las características principales que son el hecho de que constituye un privilegio que otorga el Estado, que implica el derecho exclusivo de explotar una invención, pero que el ejercicio de este derecho, está sujeto a las modalidades que el interés público dicte.

En lo referente a las especies de patentes, la Ley de Inventiones y Marcas reconoce en su artículo 4o. dos categorías:

- Las de invención
- Las de mejora

Es decir, respecto a invenciones nuevas que son re-

sultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial; y respecto a una invención que constituya una mejora a otra respectivamente.

La situación que guarda nuestro sistema de patentes en México, es que a partir de 1972 aproximadamente el 9.5% de las patentes fueron solicitadas por mexicanos y la tendencia hasta los años siguientes ha sido similar. (16)

El Maestro Rafael de Pina expreso "que del total de patentes otorgadas por países en desarrollo, el mayor porcentaje corresponde a extranjeros. Casi en su totalidad pertenecen a grandes empresas, generalmente nacionales de unos pocos países desarrollados (en México, el 88% de las patentes se otorgan a empresas y solo el 12% a individuos.) Además, la gran mayoría de las patentes concedidas por los países en desarrollo no se explotan a nivel industrial". (17)

Esta situación condujo a la elaboración de la Ley de Inventiones y Marcas la cual encuentra su inspiración en el bien común y no en los intereses privados.

(16) SEPULVEDA, Bernardo y Chumacero Antonio. LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO. 1a. Edición. 1973. Fondo de Cultura Económica. Mexico, D.F. MEXICO. pag.99.

(17) PINA Vara, Rafael De LA NUEVA LEY MEXICANA DE INVERSIONES Y MARCAS. Revista Derecho de la Integración, Banco Interamericano de Desarrollo. Instituto para Integración de la América Latina. Vol.IX, No. 21.marzo 1976. Buenos Aires ARGENTINA. pag. 225.

B. EL KNOW HOW.

En este apartado estudiaremos la apropiación de tecnología mediante hechos y/o negocios jurídicos. Se denomina conocimiento técnico a las innovaciones tecnológicas no protegidas por patentes o certificados de invención; y conocimientos técnicos secretos (o secreto industrial) a aquellos respecto de los cuales se han tomado precauciones razonables para que no se difundan. Estas precauciones razonables se traducen en medidas de seguridad tomadas al interior de la institución o unidad de producción titular de los conocimientos, para evitar la difusión de los mismos y su posible utilización de terceros (hechos jurídicos). La inversión en este rubro, así como la realizada al efecto contrario (organización de espionaje industrial para burlar las medidas de seguridad), ha sido intensa y creciente en las últimas décadas.

Cuando el titular de un conocimiento técnico secreto lo transfiere a un tercero, transfiere también a éste la carga de mantener el mismo, fuera del alcance de la competencia; en este caso la medida de seguridad se traduce en la estipulación denominada "cláusula de confidencialidad" (protección a través de un negocio jurídico).

En el primer caso, el no patentamiento quita toda protección jurídica al titular, quien no se podría oponer válidamente a la utilización de la innovación tecnológica por quien burlara sus medidas de seguridad.

En el segundo caso (transferencia con cláusula de confidencialidad), se genera un derecho subjetivo en favor del licenciante, pero respecto del licenciatario, tampoco en este caso se podrá oponer al uso de la tecnología por terceros ajenos al negocio. Su derecho se limitará a la ejecución de la cláusula de confidencialidad (si hubiera responsabilidad del licenciatario) y en los términos indemnizatorios (o de cláusula penal) pactados.

El contenido de la patente, del certificado de invención y del secreto industrial es, en consecuencia, el mismo: una innovación tecnológica.

Debemos mencionar que el secreto industrial es utilizado cada vez más con mayor frecuencia por las empresas transnacionales para escapar a la rigidez de la legislación de patentes y/o para burlarla, por lo que resulta imprescindible su regulación sistematizada en el cuerpo legal vinculado a la problemática tecnológica. El atraso en nuestra legislación es evidente, las pocas disposiciones relativas al mismo son heterogéneas y no responden a esta problemática moderna cada vez más importante.

Cabe mencionar que existen dos elementos de juicio que hacen poco comprensible la demora en abordar el tema en el orden legislativo:

- 1.- Los conocimientos técnicos secretos han sido objeto de tratamiento especial en foros de tipo internacional, en los cuales los países desarrollados han mostrado posiciones claras y coincidentes, en especial al discutir la Ley tipo sobre patentes y los códigos de conducta vinculados a la transferencia de tecnología.

2.- Las estadísticas publicitadas por las autoridades del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de México muestran que un importante volúmen de conocimientos técnicos que se transfieren no están patentados, que un número significativo de contratos sobre marcas o patentes también incluyen la transferencia de conocimientos técnicos y que por último, es muy frecuente en estos contratos la cláusula de confidencialidad. (18)

Del análisis de 6,050 contratos presentados para su inscripción ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de México, número altamente representativo, surge que la mayoría de los que incluían tecnología, transferían conocimientos técnicos no patentados, ocupando las patentes un segundo lugar. Del total, un 30.7% se referían exclusivamente a la transferencia de conocimientos técnicos y el 3.6% a marcas, conocimientos técnicos y asistencia técnica; es decir, que del total de contratos, un 54.5% tenía como parte de su objeto la tecnología de conocimientos técnicos. (19)

Como anteriormente se dijo, los empresarios tienen tendencia a no patentar salvo en la última instancia, es decir, cuando es inminente la utilización de su invención por terceros. Prefieren ocultar la invención a la competencia a través de complejos sistemas de seguridad fabril, en virtud de la relativa protección que ofrece la patente -

(18) PEREZ Miranda, Rafael y Serrano Migallón Fernando. TECNOLOGIA Y DERECHO ECONOMICO Régimen Jurídico de la Apropriación y Transferencia de Tecnología. 1a. Edición 1983. Editorial Miguel Angel Porrúa. México, D.F. MEXICO. pag. 68

(19) Ibidem. pag.69

y su consecuente difusión más allá del posible control del titular. El secreto industrial puede proteger un aspecto del proceso productivo conocido solo genericamente, o está referido a conocimientos técnicos no revelados en el acto del patentamiento. Es decir, el titular de una invención que solicita patente o certificado de invención está obligado a suministrar toda la información necesaria para utilización de la misma; sin embargo, las oficinas del Registro no tiene el personal suficiente y con la capacitación técnico-científica adecuada, para poder verificar este requisito. Y así, el ocultamiento de parte de un proceso permite al titular de la patente protegerse del posible uso fraudulento de su invención y fundamentalmente - evadir ciertas restricciones legales.

En consecuencia de lo anterior, una vez vencido el plazo por el cual se concedió la patente, está pasa a ser de conocimiento, y posible uso público; sin embargo, no podrá ser utilizada por quienes carezcan de la información complementaria no acompañada al solicitar el registro.

En lo referente a la protección legal del secreto industrial podemos mencionar que el Estado garantiza los intereses de quienes optan por la protección de sus conocimientos tecnológicos a través del secreto de fábrica; el Código Penal para el D.F. dedica el capítulo único del título noveno a la "Revelación de Secretos" y contempla en términos generales, el tipo penal y sus agravantes:

- a) Reprime a quien revele un secreto al que ha tenido acceso en virtud de su empleo, cargo o puesto, si esta acción provoca un perjuicio y se realizó sin autorización del perjudicado. (Art.210).
- b) La pena se eleva sustancialmente según la función que desempeñe el sujeto: si presta servicios profesionales o técnicos, es funcionario o empleado público, y por el tipo de secreto: si es de carácter industrial (Art. 211). (20)

El tipo básico contempla una pena de cinco a cincuenta pesos o prisión de dos meses a un año; el agravado aumenta la incriminación de prisión de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión, en su caso, de dos meses a un año.

Para la consumación del delito se requiere:

- 1.- Que se acceda a un conocimiento o se reciba una comunicación con motivo del empleo, cargo o puesto; no se reprime la búsqueda programada y consciente de conocimientos secretos por parte del personal de diversos niveles de una unidad de producción o ajenos a la misma. Tampoco por supuesto, la revelación de secretos a los que se ha tenido acceso por motivos ajenos al empleo, cargo o puesto. Sin embargo, la ley al reprimir la revelación de secretos que se conocen con motivo de la función, no exige que el acceso a ese conocimiento sea necesario.

- 2.- Que la revelación de la comunicación o secreto ocasione un perjuicio a su titular. En el caso de los secretos industriales este daño puede derivarse de:
- a) La disminución del valor de una invención tecnológica por su conocimiento por más de una persona.
 - b) La disminución del valor de una unidad de producción y de sus utilidades futuras por el acceso de terceros a la competencia o a la posibilidad de producir a precios similares.
- 3.- El tipo no se realiza por la existencia de justa causa y el consentimiento del perjudicado. Si el conocimiento que se exige es previo a la divulgación, como pareciera, no se trata ya de la revelación de un secreto, sino de una comunicación de una información por parte del personal dependiente y de acuerdo a instrucciones de un superior jerárquico. (21)

Una vez hablado de la protección legal del secreto industrial, hablaremos de los alcances de dicha protección. Se presenta una contradicción en la protección y reconocimiento legal del secreto industrial. Por una parte la legislación sobre patentes y marcas otorga privilegios especiales a los titulares de innovaciones tecnológicas con la intención, entre otras, de que se difundan y en un tiempo razonable pasen a ser del dominio público. La protección de conocimientos tecnológicos por medio del secreto pretende, precisamente, evitar los objetivos de

(21) PEREZ Miranda, Fernando. Op. Cit. pags. 71, 72.

difusión y generalización. Debido a esta crítica, muchos autores e inclusive fallos jurisprudenciales han propuesto la prohibición o no protección legal del secreto industrial. La aceptación de esta interpretación implicaría además de la penalización, el rechazo de las solicitudes de registro de contratos en que se incluían cláusulas de confidencialidad.

Cabe mencionar que en los foros internacionales se pretende, por el contrario, una protección amplia e ilimitada de estos derechos bajo la denominación de conocimientos técnicos secretos, los que pueden ser objeto de transacciones, del mismo modo que las innovaciones registradas; inclusive se llega recomendar que se acepte la inscripción de contratos de traspaso de conocimientos técnicos cuando el adquirente se obliga a no utilizar los que fueran secretos, luego de expirado el plazo conveniente.

En esos mismos foros, se hace referencia al caso de que terceras personas traten de obtener conocimientos técnicos secretos eludiendo o violando las precauciones tomadas para preservar su carácter secreto; o se utilicen, comuniquen a otra persona o divulguen sin el conocimiento de quien tomó las precauciones; se prevé la declaración del acto como ilícito y se propone mencionarlo con pena de prisión y multa, duplicando la escala para el caso de reincidencia.

En opinión de Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano Migallón, "el secreto industrial está impidiendo el avan-

ce de la ciencia y de la técnica, privando a la humanidad de un desarrollo más acelerado en virtud de especulaciones financieras; por tanto no debe ser objeto de protección de la norma". (22)

Dichos autores mencionan también que "el registro de una invención y el otorgamiento de una patente autorizando a su titular a explotarla con exclusividad, implica dejar al arbitrio de una persona o corporación la posibilidad de privar al conjunto social, durante un período de tiempo - del tiempo, del producto o proceso de que se trate". (23)

En lo que se refiere a la interpretación del Derecho Positivo, un sector doctrinal opina que el derecho no puede ni tiene que evitar que el titular de un conocimiento técnico lo mantenga en secreto, realice o no la explotación del mismo, por el contrario, le corresponde intervenir cuando se procede a su negociación.

En opinión de otros, establecen una mayor limitante, que se debe respetar la cláusula de confidencialidad en los contratos de transferencia de tecnología, siempre que la obligación no se extienda más allá del plazo del contrato, cuya duración máxima en nuestra legislación es de diez años.

La regulación del secreto industrial en nuestro derecho se encuentra en normas aisladas, se hace mención directa en los artículos ya mencionados 210, 211 del Código Penal, en la legislación laboral, y se establecen límites en la reglamentación de registro de los contratos de traspaso tecnológico.

(22) Ibídem. pag. 74.

(23) Ibídem. pag. 74

En nuestra opinión, este cuerpo normativo resulta definitivamente insuficiente para regular un fenómeno económico de la magnitud de los conocimientos técnicos secretos, más aún si la principal disposición del Código Penal hace hincapié al secreto en general y no específicamente en la problemática tecnológica.

C. LA MARCA.

La marca como tal es conocida como un instrumento en el proceso de comercialización de los bienes y servicios que produce el sistema económico y por lo tanto, no es por sí misma positiva o negativa en cuanto a sus efectos sobre el desarrollo, sino que los resultados de su utilización dependen de los objetivos que se impriman al instrumento por quien los maneja.

No obstante, la teoría que sostiene que la marca es inocua y debe permitirse a los particulares que las registren, usen o abandonen o contraten marcas foráneas a su libre albedrío, no es aceptada, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ya que existen múltiples inconvenientes. En opinión de Jaime Alvarez Soberanis, es indispensable la intervención del Estado para regular esta materia con el fin de proteger el interés de la comunidad y asegurar un desarrollo autónomo y equilibrado. (24).

Una vez hecha la introducción sobre la marca, procederemos a definirla. Desde el punto de vista doctrinal, existen múltiples definiciones, sin embargo no entraremos al estudio de ellas, sino que nos basaremos en dos definiciones, una desde el punto de vista jurídico, y otra desde el punto de vista económico.

1.- Desde el punto de vista jurídico, "es un signo distintivo que permite a su titular distinguir sus productos o sus servicios de los de la competencia."

2.- Desde el punto de vista económico, "es un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto publicamente con su garantía". (25)

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Industrial) la define como "un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa, de las otras empresas".(26)

A primera vista, la función de identificación no aparenta tener consecuencias económicas sobre el proceso de desarrollo de los países, sin embargo, sí las tiene y muy importantes. Las marcas repercuten en la generación y expansión de la demanda y así influyen en dicho proceso.

La marca es el vehículo que utilizan las empresas para captar clientela y dominar los mercados, y desempeña un papel primordial en la comercialización de mercancías y servicios.

En la actualidad, son infinidad de artículos que se encuentran en el mercado, y debido a que vivimos en una sociedad de consumo, el objetivo primordial es incrementar la clientela y las compras que realiza, poniendo a su disposición una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo y así aumentar la producción y que los dueños de establecimientos productivos obtengan mayores ganancias.

(25) YVES Saint Gal. POLITICA GENERAL DE UNA EMPRESA PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE SUS MARCAS EN EL EXTRANJERO. Revista Mexicana de la Propiedad Intelectual y Artística. No.15-16. Año VIII. enero-diciembre. 1970. México, D.F. MEXICO. pags. 74, 75.

(26) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. citado por Alvarez Soberanis,Jaime. Op. Cit. pag. 54.

Por todo ello, el incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Dicha situación confiere a la marca un "roll" muy especial en la sociedad contemporánea como el principal vehículo promotor del llamado consumismo.

El papel que juegan las marcas en el mundo moderno es determinante, ya que contribuyen a configurar el perfil de la sociedad en que vivimos. Las marcas son utilizadas en cualquier parte del mundo, sean países desarrollados o subdesarrollados, sin importar su estructura socio-económica ni el régimen político, ni la cultura ni la religión.

El concepto económico de la marca subraya el papel de atracción de la clientela y, por lo tanto, de generación de la demanda, que ésta desempeña.

Mencionaremos a continuación algunas de las principales funciones que tienen las marcas:

- 1.- Función de distinción a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.
- 2.- Función de protección en virtud de la cual defiende a su titular frente a los posibles usurpadores.
- 3.- Función de garantía de calidad.
- 4.- Función de propaganda.
- 5.- Función de indicación de proveniencia, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia de la empresa. (27)

(27) Hildegart Rondón de Sansó. citado por Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag. 57.

La marca es propiamente un bien jurídicamente tutelado. Esta característica de las marcas resulta de lo dispuesto por los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas. En efecto el registro de una marca ante la Dirección General de Invenciones y Marcas otorga a su titular un derecho exclusivo a su uso.

En algunos países como E.U.A. el derecho a la marca se obtiene a través del uso. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha sostenido que el derecho a una marca particular surge de su uso, y no de su mera adopción; es decir, el solo uso proporciona derecho a una protección legal.

En America Latina, los sistemas marcarios vigentes en la región son de carácter atributivo, es decir, solo protegen jurídicamente a las marcas registradas. No obstante en varios países se establecen excepciones, principalmente destinadas a preservar los derechos por el uso de una marca en el país, con anterioridad a la solicitud de su registro por un tercero. Tal es el caso de México, Chile y Uruguay.

Por otro lado, solamente en Brasil, Colombia, México y Venezuela el registro entraña la obligación de explotarla en el territorio nacional.

La antigua Ley Mexicana de la Propiedad Industrial permitía la "renovación especial por falta de uso". Sin embargo, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, exige que la marca se utilice en la producción comercial e inclusive demanda que el titular acredite esa circunstancia ante la Oficina respectiva para así poder renovarla.

La doctrina jurídica ha discutido si sobre la marca se tenía un derecho exclusivo de uso o un derecho de propiedad. Los países latinos han aceptado que la marca es un activo intangible que forma parte de la hacienda de la negociación y que se puede vender y comprar en el mercado.

En lo que respecta al origen del derecho, hay dos puntos de vista distintos.

Para los anglosajones, éste surge del uso, para otros países de derecho escrito, se genera solo con el registro.

El artículo 88 de la Ley de Invenciones y Marcas dice: "El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio." (28) Sin embargo, el artículo 93 de la misma Ley establece que: "El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no surtirá efectos contra tercero que explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares artículos o servicios -- siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro." (29)

De los dos preceptos anteriores, desprendemos que el derecho mexicano aunque establece el registro como fuente del derecho exclusivo al uso, reconoce la existencia de un cierto derecho a utilizar una marca, derivado del uso previo del signo marcario en el mercado.

(28) Ley de Invenciones y Marcas. Art. 88.

(29) Ibidem. Art. 92.

En nuestra opinión, las dos teorías tienen ventajas y desventajas. El sistema norteamericano facilita la penetración de marcas nuevas al comercio, pero no otorga suficiente seguridad jurídica a los usuarios potenciales. Y por otro lado, creemos que el registro se está volviendo cada vez más la base de la propiedad de la marca y así se favorece la seguridad jurídica de los titulares de la marca.

D. EL CONTRATO DE TRASPASO TECNOLÓGICO

En la actualidad, cuando en alguna industria o planta, requiere resolver un problema técnico que surge en la producción, o capacitar a su personal, o modernizar sus instalaciones, y no lo puede hacer por sí mismo, porque no cuenta con los elementos necesarios, puede hacerlo adquiriendo tecnología.

Al industrial le interesa sobre todo si es un país en vías de desarrollo, adquirir un paquete de conocimientos técnicos que puede incluir asistencia técnica, ingeniería básica o en detalle, servicios de administración, instrucciones sobre mercadeo de los productos, autorización para el uso de una marca, etc.

Para la adquisición de esa tecnología se requiere realizar su contrato. Usualmente la tecnología se transmite en "paquete"; ello implica que la operación de transmisión está principalmente a cargo de una empresa proveedora y que ésta ejerce un control considerable sobre el funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales en el país en desarrollo y que comprende generalmente cierto número de transmisiones comerciales por lo que resulta una operación compleja.

El traspaso tecnológico suele entenderse como un género que contiene varias especies como sería:

- Concesión de uso de marcas
- Autorización de explotación de patentes de invención de mejoras, de modelos y dibujos industriales.

- Suministro de conocimientos técnicos.
 - Provisión de ingeniería básica y de detalle.
 - Asistencia técnica.
 - Servicios de administración y operación de empresas.
- (30)

A estas figuras, la nueva Ley de Invenciones y Marcas ha añadido para ser objeto de control por parte del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología los siguientes actos jurídicos:

- Cesión o transmisión de derechos correspondientes a una marca.
- Cesión o transmisión de derechos relativos a una patente.
- Licencia o autorización de uso o de explotación de un certificado de invención.
- Autorización de uso de nombre comercial. (31)

Las características de un contrato en transferencia de tecnología son varias, entre las que cabe mencionar:

- 1.-Suele celebrarse entre sujetos de diferente nacionalidad.
- 2.-Las partes que lo celebran no guardan entre si una relación de igualdad, sino al contrario ya que el proveedor suele contar con más y mejores recursos técnicos, financieros y humanos que el adquirente.

(30) Ley sobre el Registro de Transferencia y Tecnología Art.2

(31) cfr. Alvarez Soberanis, Jaime. Op. cit. pags.237,238

- 3.- Los contratos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.
- 4.- Los contratos deben constar por escrito. (32)

Una vez que hemos hablado de lo que un contrato de traspaso tecnológico implica, junto con sus características, cabría la posibilidad de intentar dar una definición de dicho contrato:

"El contrato de Transferencia de Tecnología, es el acuerdo de voluntades por medio del cual una de las partes llamada proveedor, transmite un conjunto de conocimientos organizados para la producción industrial a la otra parte denominada receptor". (33)

Como en todos los estudios de contratos que suelen hacerce, es necesario hablar de la naturaleza del contrato de Transferencia de Tecnología. Se ha discutido sobre si tiene carácter de civil o de mercantil, inclinándose la balanza por los que apoyan la segunda teoría, puesto que existen elementos suficientes para apoyarla como son los siguientes:

- 1.- El contrato de Transferencia de Tecnología se concerta entre empresas ya que como anteriormente mencionamos, la tecnología es un conjunto de conocimientos organizados para la producción industrial que es precisamente la finalidad primordial de la empresa; y la empresa se conoce como organización profesional de la actividad económica del trabajo y del capital tendiente a la producción o al cambio, es decir distribuir bienes y servicios al mercado.

(32) ALVAREZ Soberanis, Jaime. Op. cit. pag. 240

(33) Ibídem. pag. 247

- 2.- El contrato de transferencia de tecnología es mercantil, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 75 del Código de Comercio donde se establecen los actos que la Ley reputa como de comercio.

La clasificación del contrato de transferencia de tecnología es también importante de tomarse en cuenta ya que la Ley Sobre el Registro de Transferencia de Tecnología no clasifica los contratos que regula, es decir, podemos decir que es un contrato atípico, pero sin embargo conforme a lo que establece el Art. 1858 del Código Civil, se deberá de regir por las reglas generales de contratos todos aquellos que no estén especialmente reglamentados.

No obstante la circunstancia de que el contrato de traspaso tecnológico es innominado o atípico, puede encuadrarse dentro de las clasificaciones de los contratos propios del Derecho Común:

1.- Intuitu Personae.- Se celebra tomando en cuenta como un motivo determinante de la voluntad, la identidad de las partes o características específicas.

2.- Bilateral.- Produce obligaciones recíprocas.

3.- Oneroso.- Se estipulan provechos y gravámenes específicos recíprocos.

4.- Conmutativo.- Las prestaciones son ciertas desde que se celebra el contrato.

5.- Principal.- Puede existir por sí mismo y tiene fin propio.

6.- Definitivo.-A través de él, sin necesidad de celebrar otro contrato pueden obtenerse los fines que se persiguen.

7.- De tracto sucesivo.- Las prestaciones de las partes o por lo menos de una de ellas, se van ejecutando momento a momento durante la vigencia del contrato.

8.- Formal.- Se debe de inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, por lo cual, la formalidad es que debe de ser por escrito.

9.- Mixto o complejo.- Las prestaciones del mismo son variadas, propias de otros contratos tipificados por los ordenamientos legales.

CAPITULO TERCERO

TIPOS DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

A. LA LICENCIA DE USO DE MARCA.

En primer lugar, es importante mencionar que en este apartado vamos a estudiar la autorización de uso de una - marca y no la cesión de una marca.

En la autorización de uso de una marca, la propiedad continúa en manos del licenciante o dador de la autorización, en cambio en la cesión, el cedente traspasa sus derechos, es decir, cede la propiedad.

Al respecto de la licencia o autorización de uso de marcas, hay que mencionar que hubo opiniones diversas en el sentido de que la Ley de Invenciones y Marcas sólo demandaba la simple presentación del acto ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, pero que éste no tenía facultades para analizarlo, sino que debía limitarse a tomar nota de su contenido. Estos autores basaban su tesis en que la Ley de Invenciones y Marcas no exigía la aprobación sino la inscripción.

El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología sostiene oficialmente que para poder inscribir un acto, debe evaluarlo desde los puntos de vista económico, técnico y legal, e indicó que su función específica era precisamente la evaluación de los actos.

Esta controversia fue resuelta en definitiva en octubre de 1976 con la promulgación del Reglamento sobre Marcas Vinculadas y Transferencia de Tecnología que expresamente estableció que son aplicables las disposiciones de la Ley de Transferencia de Tecnología y , consecuentemente, el proceso de evaluación previsto en ese ordenamiento.

De lo anteriormente expuesto, se sigue que el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología puede rechazar los contratos que contengan alguna cláusula que infrinja lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley de Transferencia de Tecnología.

Pasando a lo que en este inciso nos ocupa, podemos - mencionar que el uso de marcas extranjeras es un fenómeno que se está generalizando en todos los países. Ello obedece entre otras cosas, al esfuerzo promocional de las grandes corporaciones trasnacionales.

Específicamente, se trata de lograr la identificación de los consumidores con ciertas marcas que se promueven a nivel internacional y que se proyectan sobre el mercado local, aún antes de que los bienes sean producidos en el país.

En el marco de economías de mercado esencialmente imitativas, como los existentes en América Latina, el carácter extranjero de determinados productos y consecuentemente el uso de marcas de ese origen, puede constituir un elemento de competencia de primera importancia. Lo mismo ocurre en el resto de las regiones del tercer mundo.

La justificación económica que tiene el empresario local para acudir al licenciamiento de marcas extranjeras, consiste en que pretende capturar aquel sector del mercado que ya conoce a la marca, por ejemplo: en virtud de sus viajes o de sus lecturas de revistas extranjeras. El factor fundamental que hay en el fondo de esta tendencia es de carácter psicológico, pues se trata de aprovechar la preferencia por lo extranjero que existe en muchos países, y que obedece a muy diversos factores como el deseo de obtener prestigio social u ostentar cierto "status" o los residuos de la influencia colonial de las metrópolis.

Debido a esos factores, en algunos casos el usuario local de una marca extranjera obtiene ciertas ventajas relativas en la comercialización del producto.

Sin embargo, el uso de una marca extranjera no siempre reporta ventajas porque no otorga la seguridad plena de que a través de ella se capturarán a la clientela ya que ha habido casos de marcas de prestigio internacional que han fracasado en ciertos mercados locales. Puede suceder por ejemplo, que la fonética de la palabra que constituye la marca extranjera, no resulte adecuada para el país por la dificultad de pronunciarla y que por esa razón la marca no alcance éxito.

A continuación expondremos algunas consideraciones sobre evidencias estadísticas presentadas por la UNCTAD con base a datos proporcionados por la OMPI:

- a) Los países industrializados otorgan una gran importancia a la protección de sus marcas tanto a nivel nacional, como internacional.

- b) Hay una expansión de las actividades que realizan las corporaciones trasnacionales en los países en desarrollo.
- c) Hay una tendencia creciente por parte de las empresas de países de economía de mercado a registrar sus marcas en países en desarrollo.
- d) Hay una tendencia creciente de empresas originarias de países en desarrollo a contratar el uso de marcas extranjeras a través de los acuerdos de licencia.
- e) Hay una concentración en cuanto al número de marcas registrado en la actualidad que favorece claramente a los países desarrollados y dentro de estos de manera especial a dos de ellos, Japón y los Estados Unidos, quienes acaparan el 28% del total mundial. (34)

En resumidas cuentas, las ventajas que obtienen los países en desarrollo de la utilización de marcas extranjeras son escasas.

En opinión de diversos autores, el beneficio fundamental que trae consigo la utilización de marcas extranjeras consiste en que la marca sirve de fundamento para la inversión y acompaña a la transferencia de tecnología, facilitando el mercadeo de los productos y servicios que surgen de la transferencia de tecnología.

(34) Secretaría de la UNCTAD. Citado por Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit. pags. 288, 289.

Otra ventaja es la posibilidad que otorga al usuario de incrementar sus ventas a través del prestigio de la marca y finalmente el hecho de que la marca esté respaldada con un cierto nivel de calidad del producto en el país de origen del propio signo marcario.

En cuanto a las desventajas más evidentes de la utilización de marcas extranjeras en los países en desarrollo, encontramos que éstas pueden ser de índole económica, técnica, social, cultural y política.

A continuación veremos cada una de ellas:

1.- Inconvenientes económicos del uso de marcas extranjeras.

La marca extranjera no tiene sentido para los compradores locales. El que a la larga tenga valor local o no, dependerá de su éxito local, es decir, el prestigio adquirido por ella pertenece al propietario, no al usuario de la marca; cuando expira la licencia del usuario, éste debe renovarla, pagando, o en su defecto adquirir una nueva -- marca.

En lo que toca al costo , excepto en el caso de una relación matriz-subsidiaria, donde la licencia suele ser gratuita, el licenciatarío independientemente paga una regalía por el uso de la marca, cuyo monto no solo disminuye con el transcurso del tiempo, sino que puede inclusive elevarse.

El pago de regalías no es el único gravamen que sufre el usuario de una marca extranjera, sino que dicho pago - puede tener tres elementos:

- la regalía propiamente dicha.
- la parte del gasto en publicidad que contribuye a valorizar la marca, la cual es un activo inmaterial en el balance del licenciante.
- el esfuerzo que efectúa el licenciatarío al prestigiar la marca mediante el mantenimiento del nivel de calidad de su producción y mediante su presencia -- continua en el mercado.

De lo anterior, cabe mencionar que la regalía no tiene que ser el elemento más costoso, sino que por el contrario, puede presumirse que un licenciante racional no habrá de insistir en un alto nivel de regalía, sino que preferirá que el licenciatarío efectúe un esfuerzo publicitario importante y que procure que su marca sea conocida por la alta calidad de los productos que identifica.

Por lo anterior se deduce que la empresa que incurre en un mayor gasto por uso de marcas extranjeras no es necesariamente la que paga más regalías. También podremos decir que el costo de uso de marcas extranjeras está constituido por un gasto corriente, la regalía y por una inversión de capital.

A consecuencia de esto, sucede que cuanto mayor es el esfuerzo económico y tecnológico que efectúa la empresa licenciataria de una marca para registrarla, y cuanto mayor es su éxito, mayor es la porción de su activo que pasa a pertenecer a la empresa licenciante.

Se ha comprobado que resulta demasiado oneroso para el empresario nacional el fortalecimiento de la marca extranjera, al introducir al mercado nacional un producto nacional, hecho por obreros nacionales, con insumos nacio-

nales, compitiendo con empresarios nacionales con beneficio exclusivo para el titular extranjero.

Esto trae consigo una consecuencia ineludible, una dependencia absoluta del empresario mexicano con respecto al titular extranjero.

Además si el empresario nacional se esfuerza y logra penetrar los mercados internacionales, todo será en beneficio del titular de la marca extranjera.

Otro elemento importante del costo del uso de una--marca extranjera para un licenciatario originario de un país en desarrollo que debe tomarse en cuenta, es la duración del contrato, puesto que una vez celebrado, el usuario ya no puede dejar de emplear la marca extranjera, ya que a través de ella es conocido el producto del mercado.

Por eso, estos contratos tienen duración excesiva y se renuevan virtualmente sin límite de vigencia, y por lo tanto, los pagos se incrementan en función de la duración de la licencia, imponiéndosele así, una excesiva carga financiera al licenciatario.

Cabe mencionar también, que los contratos de autorización de uso de marcas conllevan una serie de cláusulas restrictivas para la empresa usuaria. Entre las prácticas comerciales restrictivas involucradas en estos acuerdos, destacan sobre todo la compra atada de insumos con el pretexto de mantener la calidad del producto marcado, y el establecimiento de prohibiciones para la exportación.

Quando el contrato involucra la autorización del uso de una marca por un período determinado, al término de ese período, el usuario se encuentra en una posición de negociación desventajosa frente al propietario de la marca y a veces es constreñido a aceptar condiciones más lesivas, fundamentalmente en lo que se refiere a los pagos.

Por último en lo que respecta a este inciso, podemos decir que el análisis costo-beneficio desde el punto de vista de la economía nacional, del uso de marcas foráneas en los países en desarrollo, resulta lesivo porque:

- Genera pagos crecientes de regalías al exterior.
- Se multiplican los productos fabricados localmente que usan marcas foráneas y que desplazan del mercado a los que emplean marcas nacionales.
- La economía nacional no recibe ningún beneficio directo derivado de la utilización de signos marcarios foráneos.
- Entrañan un peligro potencial para el sano crecimiento de la economía, toda vez que si se emplean marcas extranjeras en la exportación de productos, no se acreditarán marcas nacionales en el mercado internacional.
- También posibilitan una intervención del titular de la marca extranjera en la administración de la empresa usuaria, con el pretexto de asegurar el control de calidad que se traduce en una influencia en diversas decisiones.
- Obligan a que se adquieran insumos, partes, componentes o equipos para fabricar los productos, aumentando la salida de divisas del país.

2.-Inconvenientes del uso de marcas extranjeras desde el punto de vista técnico.

Los autores latinoamericanos niegan que la licencia de uso de marcas se una transferencia de tecnología. Por lo tanto, ellos piensan que no existe la necesidad de permitir que se utilicen marcas propiedad de extranjeros en productos que se fabrican en México.

A través de este tipo de contratos se podría argumentar que se estimula a las empresas de los países en desarrollo a producir artículos de calidad equivalente a los fabricados en los países industrializados y que ello representa un aliciente para mejorar técnicamente la producción.

Cabe mencionar que no es cierto que los productos amparados por una misma marca y producidos en países distintos tengan la misma calidad. Ello obedece a factores que en ocasiones no dependen del licenciante como la incapacidad de la empresa usuaria, carencia de ciertas materias primas, diferente composición de esas materias primas, condiciones ambientales. mano de obra, etc.

3.-Inconvenientes sociales del uso de marcas extranjeras.

Debido a los "efectos de demostración" de las sociedades de altos ingresos respecto de las naciones en desarrollo, las pautas del consumo muestran una fuerte preferencia por las fuentes externas del aprovisionamiento, en demérito de los productos localmente fabricados.

Esta distorsión de los hábitos de consumo se ve alentada por la presencia de crecido número de marcas extranjeras en los países pobres.

Por otro parte, comentaremos que el promover este tipo de consumo perjudica a las mayorías porque se distraen recursos que podrían destinarse a satisfacer necesidades básicas y se acentúa lo inequitativo de las pautas de distribución del ingreso.

4.-Problemas culturales a que da lugar el uso de marcas extranjeras.

El uso de marcas extranjeras transforma el contexto cultural propio de cada uno de los países en desarrollo, un aspecto importante es la diferente lengua, puesto que en un momento dado es tal la inundación del alud de marcas en idioma extranjero que se puede decir que tiende a despersonalizar al país receptor.

Hay quien dice que las marcas extranjeras transfieren la imagen de una forma de vida distinta a la nuestra y provocan un proceso de imitación que conduce al desprecio de los valores propios que hay que impedir, puessto que la cultura es base de la solidaridad nacional y de otros ideales.

5.-Problemas políticos.

Dentro de los diferentes sistemas socio-económicos que existen en la actualidad mucho países en desarrollo han adoptado el esquema capitalista, en el que predomina la teoría de la soberanía del consumidor, respecto a que debe ser éste quien determine libremente los bienes que producirá la sociedad.

En estos países, la determinación del consumidor no es adecuada, ya que no está bien informado, pues su única fuente de información es la publicidad que está controlada por las empresas trasnacionales.

Desde el punto de vista social, no es conveniente - fabricar artículos propios de países industrializados pues to que gran parte de la población carece de satisfactores elementales.

Es así como concluimos que la problemática que plantean los contratos de autorización de uso de marcas es -- compleja ya que se vincula con la sociedad de consumo en que nos ha tocado vivir.

Debido a los efectos de demostración de las sociedades industriales sobre los países en desarrollo, los patrones o hábitos de consumo de esas sociedades se nos --- transmiten de tal suerte que los medios de comunicación - provocan ciertas necesidades artificiales que deben de ser satisfechas a través de la adquisición de ciertas mercancías o servicios que ostentan marcas extranjeras.

B. LA LICENCIA DE EXPLOTACION DE PATENTES.

El Artículo 2 de la Ley de Transferencia de Tecnología incluye como otro de los actos sujetos a control: "La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales".

El fundamento legal para la expedición de patentes se encuentre en el primer párrafo del Artículo 28 Constitucional y el Artículo 89 fracción XV. Dicho preceptos se refieren a la patente de invención como un privilegio que se otorga a los descubridores o inventores. La patente resulta pues un título que garantiza la exclusividad de ciertos derechos del inventor y que es otorgado por el Estado.

La Ley de Invenciones y Marcas subraya que el privilegio que constituye la patente es una concesión del Estado y por lo tanto, debe ejercerse sin lesionar al orden público, es decir, la patente es una prerrogativa que otorga el Estado y que por ello requiere una contrapartida de quien la recibe, para que la sociedad obtenga una beneficio.

Para lo anterior, podemos mencionar textualmente lo que el Artículo 3 de la Ley de Invenciones y Marcas establece "La persona física que realice una invención o su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por si o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento.

Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorge el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar, sin embargo, por un Certificado de Invención en los términos del Artículo 80 de esta Ley" (35)

Según el Convenio de París, en el párrafo 4 de su Artículo 1 entre las patentes de invención se incluyen las patentes de importación, las de perfeccionamiento y las de adición, así como cualesquiera otras admitidas por las legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión.

En el caso de la Ley de Invenciones y Marcas, solamente reconoce en su Artículo 4 dos categorías, las de invención y las de mejora, es decir, invenciones nuevas resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial; y las de una invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los 3 requisitos ya mencionados.

Ahora bien, pasaremos a hablar sobre el inciso que nos corresponde.

Una patente, una marca o un dibujo o modelo industrial confieren a su titular por un período determinado, el derecho a impedir a terceros que realicen determinados actos y además la facultad de conceder a otra u otras personas una licencia, por ejemplo en el caso de una patente, para explotar al invención, o en el caso de una marca para utilizarla.

En el sistema jurídico nacional se admite la autorización de explotación de patentes a terceros distintos del titular, según el Artículo 44 de la Ley de Invenciones y Marcas. Inclusive, el Artículo 47 establece que el titular puede conceder varias licencias y explotar simultáneamente la patente por sí mismo.

Un aspecto muy importante, es que para que la licencia de explotación sea válida se requiere que sea aprobada y registrada en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

La Ley de Invenciones y Marcas exige que la patente se explote en territorio nacional y otorga a su titular un plazo de 3 años para que inicie la explotación. Si no se explota y no se solicitan licencias obligatorias para explotarla, caduca y cae en el dominio público. (Artículos 41 y 48)

Para poder entender lo que es una explotación, podemos decir que es la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente en volúmenes que correspondan a una explotación efectiva industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio. (Artículo 43 Ley de Invenciones y Marcas)

Como se mencionó en el capítulo 2 cuando se explicó el secreto industrial o el know how, casi todas las patentes que otorga la Dirección General de Invenciones y Marcas no contienen la información que se requiere para poder explotar industrialmente la invención, sino que sus propietarios conservan en secreto algunos o algunos elementos que son clave del invento.

Lo anterior se traduce en la circunstancia de que cuando una empresa local quiere explotar la invención, tiene que comprar también "know how" y la asistencia técnica

Esto obliga a la autoridad administrativa a tratar de desempaquetar la tecnología que se va a adquirir, para precisar el precio de cada uno de los componentes, e impedir de esta manera que se cobre un precio excesivo e injusto por el paquete tecnológico.

A este respecto La OMPI ha señalado que cuando exista una circunstancia similar a la mencionada, es decir que cuando la transacción de transferencia de tecnología es compleja y ciertas materias pueden estar separadas de las otras sería más conveniente desde el punto de vista jurídico incorporar cada uno de los diversos elementos en una licencia o contrato diferente.

Este enfoque puede facilitar la administración de los aspectos comerciales, financieros y técnicos de cada licencia o contrato, especialmente cuando la administración de cada aspecto se confía a dependencias separadas del cedente o del adquirente; también este enfoque puede ayudar a las autoridades gubernamentales en su labor de evaluación de cada elemento y en la determinación de lo adecuado del precio de cada elemento y del costo de la transacción en su totalidad, siempre que en cada licencia o contrato se haga una referencia adecuada a las otras licencias o contratos.(36)

Otro elemento necesario de mencionar, es que en los contratos hay que distinguir claramente cuando se transmiten patentes y conocimientos no patentados. Las patentes son un bien jurídicamente tutelado pero que para resultar transmisibles deben ser válidas y estar vigentes.

No se puede otorgar la autorización de explotación de un bien que nos es propio, o que jurídicamente no tenemos título para transmitir su uso, lo que no ocurre con los conocimientos no patentados. Estos últimos suelen protegerse legalmente cuando se transmiten a través de los llamados

(36)OMPI Guía de licencias para los países en desarrollo.
Citado por Alvarez Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag. 302

"acuerdos de confidencialidad" o "cláusulas de secrecía". En cambio, las patentes tienen su propio régimen de legal y cuando termina su vigencia caen al dominio público por lo que no puede pretenderse cobrar su explotación.

El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología niega la inscripción a aquellos contratos que contienen - cláusulas que obligan al adquirente de la tecnología a -- guardar en secreto información técnica no patentada por un plazo mayor al máximo de diez años forzosos para el licenciario incluido en el Artículo 7 fracción XIII de la Ley de Transferencia de Tecnología.

Un aspecto digno de mencionarse en el presente apartado, es si es susceptible de inscripción un contrato en el que se transmite el derecho al uso de una patente que todavía no ha sido expedida por la Dirección General de Invenciones y Marcas pero que ya ha sido solicitada, es decir, nos encontraríamos en una expectativa de derecho o en un derecho precario, debiendo aclararse que el derecho del inventor lo es siempre, no solo porque está sujeto a un plazo determinado de vigencia, sino que puede ser inviolado, aún después de otorgada la patente.

En el derecho común nada se opone a la transmisión de derechos precarios, por lo que consideramos adhiriéndonos a la opinión de Jaime Alvarez Soberanis, que si la patente está solicitada ante la autoridad competente, el contrato de autorización de uso de una solicitud de patente puede ser inscrito en el Registro. Cabe mencionar que la validéz del contrato dependerá del otorgamiento de la patente, ya que si ésta no se concede, el contrato queda sin objeto, y en tales condiciones, el Registro debe cancelar la inscripción.

C. LOS CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA.

El Artículo 2 de la Ley de Transferencia de Tecnología hace obligatoria la inscripción de los contratos que impliquen asistencia técnica, cualquiera que sea la forma en que se preste.

Desde el punto de vista gramatical, asistencia significa acción de asistir o presencia de actuar; socorro, favor o ayuda. (37)

El carácter técnico con el que se adjetiva a la asistencia, debe ser interpretado en sentido estricto, entendiéndose por tal aquella acción que arranca de conocimientos científicos, pero que está encaminada a la obtención de fines prácticos, es decir, de resultados industriales.

Evidentemente la asistencia técnica a la que nos referimos es aquella que se presta en la producción de bienes y satisfactores.

Los conocimientos técnicos pueden suministrarse a través de consultores u otros expertos profesionales que proporcionan servicios y asistencia que cubren la ingeniería básica de una instalación industrial o su maquinaria y equipo, el montaje, la explotación y el mantenimiento de una instalación industrial o la administración de una empresa y sus actividades industriales y comerciales. Esa

(37) Diccionario Enciclopédico Larrouse. Citado por Alvarez Soberanis Jaime. Op. Cit. pag. 321.

experiencia profesional también puede alcanzar a las fases de pre y postinversión de un proyecto, incluyendo estudios técnicos, económicos, financieros y de organización así - como la planificación general.

Hay quienes afirman que la asistencia técnica puede - consistir en el diseño y construcción de la planta que realice el licenciante para el licenciario o en la adaptación de las instalaciones de la planta propia del licenciario para que pueda utilizar el procedimiento licenciado. Igualmente el contrato puede disponer que el licenciante ayude al licenciario a construir la planta o la aplicación del proceso. Sin embargo, como anteriormente se mencionó es importante que se distinga claramente cada una de las especies del contrato de transferencia de tecnología y no mezclar diversos tipos.

Resultaría más congruente la asistencia técnica si echamos un vistazo a lo que G.A. Bloxam menciona: "Para que sea completa la transmisión del know how debe incluir el envío al licenciario del empleado o empleados - que tienen en sus mentes o como parte de su experiencia, aquella información relevante que no ha sido previamente - puesta por escrito. (38)

Diversos autores consideran a la asistencia técnica dentro del know how, otros la conciben como la transmisión del mismo. Se puede traspasar tecnología a través de la asistencia técnica ya que es usual que implique la capacitación (training) del personal del receptor, pero ésta no es

(38) George A. Bloxam. Licensing Rights in Technology. Citado por Alvarez Soberanis Jaime. Op. Cit. pag.322.

su característica esencial ya que también puede consistir en el concurso que va a prestar el proveedor al adquirente para la explotación de una patente o en una simple reparación de una máquina, etc. y en estos casos no se le transmite información.

Podríamos retomar diversas definiciones de Asistencia técnica y mencionar la siguiente: "Una corriente continua de instrucciones suministradas en la medida que son requeridas para la operación del proceso determinado". Sin embargo, hace falta el elemento jurídico, que para nosotros es muy importante y que consiste en que el proveedor asuma una obligación de hacer que se traduzca la realización de una conducta concreta.

Una vez tomado el elemento jurídico, diremos que el contrato de asistencia técnica es aquel por el cual la parte transmisora aporta conocimientos y elementos materiales de carácter técnico y la otra parte receptora da una remuneración a cambio.

Como mencionamos en dicha definición, la transmisión de conocimientos como la asistencia técnica son en sentido estricto, pues eso es lo más usual, pero cabría la posibilidad de distinguir conceptualmente las diferentes figuras tanto de suministro de conocimientos técnicos como la propia asistencia técnica.

Otro elemento importante de los contratos de Asistencia técnica es que se puede limitar el proveedor a asistir a la otra parte en la resolución de ciertos problemas específicos y no transmitir conocimientos técnicos.

Lo verdaderamente distintivo de esta figura jurídica en su sentido amplio, es decir cuando involucra traspaso tecnológico es la forma como se lleva a cabo el suministro, ya que no es solamente la transmisión a través de -- planos, diseños, diagramas, etc, sino mediante actividades concretas que realizan los técnicos de la empresa -- proveedora. Por ello quedan incluidos en la asistencia - técnica los consejos de persona a persona, el entrenamiento del personal de la empresa adquirente y las visitas de técnicos de la empresa proveedora a la planta propiedad del receptor.

Los contratos de asistencia técnica son intuitu personae ya que para su celebración, se toman en cuenta las características de la empresa que va a prestarla. El interesado en recibir asistencia técnica, la toma precisamente de quien considera que puede proporcionársela .

Por otra parte, los contratos de asistencia técnica han acarreado diversos problemas principalmente de interpretación, puesto que para muchos autores, dentro del concepto genérico de asistencia técnica interpretado gramaticalmente, quedan comprendidas ciertas especies de asesoría, por ejemplo, la jurídica, la administrativa o la contable, situación que ha ocasionado que los particulares consideren que la Ley de Transferencia de Tecnología no les brinda la necesaria seguridad jurídica porque no precisa con exactitud cuales contratos deben presentar al - Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y por otra parte el Registro, ha tenido que enfrentar múltiples problemas acerca de la interpretación del precepto.

El Registrador ha resuelto que no hay un criterio general "apriorístico" que sirva para discriminar cuales de estos actos no son objeto de registro y ha sugerido a las partes que consulten individualmente sus casos.

El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología ha sostenido que los contratos en los que se proporciona asesoría a una empresa, no son objeto de inscripción obligatoria, en tanto no impliquen una intervención en la administración de la receptora.

Debido a las dificultades que existen para determinar las fronteras entre estos actos jurídicos, ha habido incongruencia en las resoluciones del Registro, lo que ha dado lugar a la incomformidad de los particulares afectados por dichas resoluciones y a la interposición de algunos juicios de amparo.

D. PROGRAMAS DE COMPUTACION Y LA CONCESION DE DERECHOS DE AUTOR.

En relación a los programas de computación, fué muy benéfica la promulgación del Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 9 de enero de 1990, puesto que en él se especifica, que sólo requerirán inscribirse aquellos acuerdos en el que el proveedor otorgue, en forma directa al adquirente, la facultad de producir, distribuir, o comercializar programas de computación.

Sin embargo, cualquier parte podrá presentar acuerdos relativos a los mismos programas de computación ante el Registro para su conocimiento.

En lo referente a la concesión de derechos de autor, el Reglamento nos indica que sólo deberán someterse a inscripción los acuerdos cuyo objeto sea la utilización temporal, para la explotación industrial, de una obra susceptible de ser protegida como derecho de autor. Explotación industrial será la actividad que permita obtener un beneficio económico a través de la reproducción de una obra o su aplicación a cualquier objeto comercializable, excepto en ejecuciones, representaciones o exhibiciones públicas..

La explotación industrial de derechos de autor referida a las ramas editorial, cinematográfica, fonográfica, de radio y televisión, no quedan comprendidos entre los

actos, convenios ó contratos que deben de inscribirse en el Registro.

CAPITULO CUARTO

REGULACION DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MEXICO.

A. CUESTIONES CONSTITUCIONALES.

Los preceptos que constituyen el fundamento constitucional de la Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología son los Arts. 73 fracción X y 28 y 29 fracción XV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

En el primero, existe una facultad explícita en donde se faculta al Congreso de la Unión para legislar en lo que toca a la concesión de los privilegios a los inventores, pues se otorga al Presidente de la República la potestad de darlos para que pueda ejercerla, se requiere que el Poder Legislativo expida las normas correspondientes.

Algunos autores como Fernando Vázquez Pando y Mario Pliego sostienen que la Ley Sobre el Registro de Transferencia de Tecnología es inconstitucional. Para Vázquez Pando, la Ley Sobre el Registro de Transferencia de Tecnología debe considerarse tan sólo aplicable a aquellos actos que puedan considerarse como actos de comercio a la luz del Artículo 75 del Código de Comercio, pues fuera de tal ámbito, el Congreso de la Unión carece de facultades explícitas para legislar en la materia a la que la Ley se refiere; continúa el Autor diciendo que no habiendo base Constitucional para ello, la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología no debe considerarse aplicable a actos distintos (de los de comercio o privilegios a descubridores, inventores o perfeccionadores) en el ámbito-

Al respecto el Lic. Jaime Alvarez Soberanis en su obra "La regularización de invenciones y marcas y de la Transferencia de Tecnología" critica la opinión de Vazquez Pando argumentando que las transacciones tecnológicas son operaciones mercantiles, pues la tecnología no es sino una mercancía con la que se comercia en el mercado, por lo cual el Congreso de la Unión sí gozó de facultades para expedir la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y sí está apegada a la Constitución (40)

Vazquez Pando continua su critica a la Ley sobre el Resgistro de Transferencia de Tecnología diciendo en primera instancia que el párrafo final del artículo tercero de la propia ley supone una falla sistemática y una falta de adecuación al artículo lo. de la Constitución ya que sólo se refiere a los "Proveedores de Tecnología" residentes en el extranjero y no a los "receptores" por lo que ese precepto debe considerarse como enunciativo y no limitativo.(41)

En segunda instancia, dicho autor considera que la ley sobre el registro de Transferencia de Tecnología puede llevar a la autoridad administrativa a infringir el artículo 14 Constitucional, pues no regula adecuadamente los procedimientos de inscripción y cancelación.

- (39) VAZQUEZ Pando, Fernando. NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA NUEVA LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS. Revista Jurídica anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana No. 5 julio 1973 pags. 748 y 749
- (40) ALVAREZ Soberanis, Jaime Op. Cit. pag. 105
- (41) VAZQUEZ Pando, Fernando Op. Cit. pag. 185

Como tercera crítica, Vázquez Pando plantea que la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología infringe el Artículo 4 Constitucional referente a la libertad de comercio ya que su Artículo 8 concede facultades discrecionales a la autoridad administrativa.

Estas tres críticas a la Ley sobre el Registro de Trans
ferencia de Tecnología, han sido refutadas por algunos estudiosos del Derecho y volviendo a retomar la opinión de Jaime Alvarez Soberanis en su ya citada obra, veremos otro punto de vista al respecto.

En primer lugar, dice Alvarez Soberanis, los contratos de exportación de tecnología no son objeto de inscripción de manera obligatoria en el Registro, y por lo tanto se requeriría autorizar a los receptores extranjeros de tecnología residentes fuera de nuestro país a que pudieran solicitar la inscripción de tales actos jurídicos.(42)

En segundo lugar, continúa diciendo Alvarez Soberanis diciendo que a partir de 1942 a través de la famosa "tesis fraga" la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que toda Ley debe incluir la posibilidad de audiencia y defensa para los interesados, pero también es cierto que la propia Corte ha aceptado que el procedimiento administrativo no tiene que seguir las propias fórmulas del judicial y por lo tanto el legislador utilizar cualquier medio razonable para esa oportunidad de audiencia y defensa.

(42) ALVAREZ Soberanis, Jaime. Op. Cit. pag.185.

Y en tercer lugar y último, Alvarez Soberanis aclara que el 4o. mandato Constitucional no es irrestricto, ya - que la libertad de comercio no puede ejercerse para con - culcar los derechos de la comunidad y tal limitación es-- tá establecida en el mismo Artículo. El Artículo 7o. de- la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología se refiere a las prácticas comerciales restrictivas que como tales lesionan a la propia libertad de comercio y obstacu- lizan el proceso de desarrollo del país; y el Artículo 8- de la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnologiá A se trata de una facultad que supone el uso del arbitrio por parte del Registro, pero no de la discreción.

Otra opinión de otro autor, Mario Roberto Pliego, nos dice que el Congreso de la Unión sí gozó de facultades -- para expedir la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología, pues el fenómeno de la transferencia de tec- nología es un fenómeno con fines especulativos y que no- se infringen las garantías de igualdad previstas en los- Artículos 1o. y 33 Constitucionales. (43)

Mariano Soní duda de la constitucionalidad del Artí- culo 6 de la Ley sobre el Registro de Transferencia de - Tecnología porque las partes en los contratos de trans-- ferencia de tecnología pueden ser privadas de sus pro- piedades, posesiones o derechos, sin previo juicio, cuan- do se les niega o cancela la inscripción o cuando no pre- sentan sus contratos al Registro al expresar dicho precep- to que tales efectos no producen efecto legal alguno. (44)

(43) PLIEGO Rodríguez, Mario. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. Tesis Profesional UIA. 1975. México, D.F. MEXICO. pags. 147 y sigs.

(44) SONI, Mariano. citado por Alvarez Soberanis Jaime. Op. Cit. pag. 189.

En opinión de Alvarez Soberanis en lo referente a la postura de Soní, nos dice que el sistema de invalidez o ineficacia que recoge el Artículo 6 de la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología no es nuevo en nuestro sistema jurídico y que el Código Civil en su Artículo 2226 establece uno semejante y éste no ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte el Artículo 8 del Código Civil expresamente dispone que son nulos los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, y como evidentemente la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología tiene esas características, su Artículo 6o. al establecer la ineficacia de los actos no presentados a inscripción o de aquellos cuya inscripción hubiera sido negada o cancelada no hizo sino explicitar la sanción fijada por el Derecho Común para ese tipo de actos. (45)

Como conclusión al presente inciso, valdría la pena creo yo, mencionar que hasta la fecha aún y cuando el Registro ha negado la inscripción de muchos contratos de transferencia de tecnología, no se han interpuesto juicios de amparo que impugnen a la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología de inconstitucional.

B. EL CONVENIO DE PARIS.

En el siglo anterior, se sucitó una interesante controversia entre quienes apoyaban la creación de un sistema de patentes y quienes consideraban inadecuada la formulación de tal sistema porque pensaban que entorpecería el libre comercio.

Tal controversia se llevó a cabo en el Continente Europeo y finalmente triunfaron quienes demandaban protección para las invenciones, pues sólo se escuchaba la voz de las naciones civilizadas.

Establecida así la protección a nivel nacional, pronto se percataron los industriales y comerciantes de las dificultades derivadas de la territorialidad del sistema de patentes, es decir, de aquellas surgidas como consecuencia de la diversidad legislativa y esto los condujo a promover la internacionalización del sistema.

Así surgió el Convenio de París el cual pretendía proteger las invenciones para que no fueran objeto de piratería internacional. Debido a las circunstancias económicas, sociales y culturales de su época, el objeto primordial del convenio consistió en otorgar una amplia protección a los derechos del inventor y esto favoreció a los países tecnológicamente más avanzados.

Como principios fundamentales del Convenio de París podemos mencionar los que resume Ernesto Aracama Zorraquín:

- a) El trato nacional.
- b) El derecho de prioridad.
- c) Independencia de las patentes.
- d) Mención del inventor de la patente.
- e) Patentabilidad en caso de restricción legal de la venta.
- f) Limitaciones y sanciones en caso de no explotación.
- g) Período de gracia para el pago de impuestos y tasas.
- h) Introducción libre de objetos patentados que formen parte de medios de locomoción.
- i) Introducción de productos fabricados por aplicación de un procedimiento patentado en el país de importación.
- j) Protección temporal en las exposiciones.
- k) Creación de un servicio especial para la comunicación al público de las patentes de invención. (46)

Como aspectos fundamentales de la creación del Convenio de París podemos mencionar los problemas principales que plantea a los países en desarrollo.

Desde su fundación, la Convención favoreció exclusivamente a los inventores individuales, sin preocuparse de facilitar la transferencia de tecnología, ni evitar otros efectos negativos implícitos en el monopolio creado por la patente, otorgando excesivos beneficios para aquellos países productores de tecnología originaria.

Cabe mencionar que otro de los objetos que el Convenio se trazó no lo logró plenamente, es decir, el de la uniformidad legislativa, y también cabe mencionar que no se ha logrado hasta la fecha un sistema internacional de la propiedad industrial.

(46) ARCAMA Zarroquín, Ernesto. citado por Alvarez Soberanis Jaime. Op. Cit. pag. 189.

Definiendo lo que significa sistema, podríamos destacar entre otros elementos que es un conjunto de reglas o normas vinculadas entre sí sobre una materia, en este caso, el de propiedad industrial. En el caso presente existen disposiciones que funcionan a diversos niveles operativos y en muchas ocasiones entran en conflicto. Todo ello obedece a que el Convenio es un acuerdo internacional celebrado entre entidades soberanas que prevé solamente algunos objetivos y fija ciertos procedimientos, pero no cubre toda la materia y deja a las partes contratantes la posibilidad de regular singularmente algunas cuestiones.

Por otra parte, cabe mencionar que son frecuentes los casos de inadecuación de la legislación nacional a los principios del Convenio, así como, el mal funcionamiento de las oficinas de patentes, sobre todo en los países en vías de desarrollo, especialmente en lo que se refiere a la labor de difusión de la información tecnológica que se contiene en las patentes.

Los factores anteriores confieren al sistema de la propiedad industrial un perfil singular como un instrumento de dominación colonialista de los países tecnológicamente más avanzados.

En opinión de Jaime Alvarez Soberanis, el carácter originariamente defensivo del sistema, carece hoy en día de justificación; y el deseo del tercer mundo de superar la miseria, el colonialismo y la dependencia tecnológica que padece, hacen aconsejable reformar el tratado para que en lugar de que enfatice la protección, promueva y agilice la transferencia

...

de tecnología para auxiliar a resolver los países de los países pobres. (47)

Acontinuación mencionaremos algunos de los problemas que plantea el Convenio de París a los países en desarrollo tanto en materia de patentes como en materia de marcas.

En lo referente a las patentes, creemos que en los países en desarrollo, los privilegios creados por el sistema de propiedad industrial, no han contribuido ni a estimular las invenciones entre sus propios nacionales, ni a promover la rápida transferencia, la adaptación adecuada a la asimilación total y la amplia difusión a las tecnologías importadas.

El trato nacional.-

Consiste en que los nacionales de cualquier miembro de la unión gozarán en todos los otros países de la unión de las mismas ventajas y los mismos privilegios que se otorgan a los nacionales. La concesión de tal igualdad en la práctica sirve para fortalecer la ya de por sí fuerte posición de los titulares extranjeros de las patentes. (48)

"El principio de trato nacional ha obstaculizado la -- transmisión de tecnología a los países en desarrollo ya que cuando se está negociando un contrato de traspaso tecnológico si el proveedor de los conocimientos técnicos (que suele ser una empresa de un país industrializado) es además titular de una o varias patentes necesarias para fabricar el producto objeto del contrato, resulta evidente que se encuentra en una posición de negociación mucho más fuerte, pues el adquirente si desea producir, tendrá que acudir a ese proveedor inexorablemente." (49)

(47) ALVAREZ Soberanis, Jaime. Op. cit. pag. 157.

(48), SURENDRA. J, Patel. Citado por ALVAREZ S oberanis, Jaime. Op. cit. pag. 158.

(49) cfr. ALVAREZ Soberanis, Jaime. Op. cit. pag. 159.

La importación de artículos patentados.-

El problema consiste, en la circunstancia de que hay una clara necesidad de los países en vías de desarrollo de industrializarse para superar la dependencia que los vincula a los países ricos y este propósito no puede alcanzarse si se permite que continúe la actual división internacional del trabajo que los convierte en importadores netos de tecnología y de bienes de capital.

El derecho de prioridad.-

Este derecho de prioridad ha sido criticado como inconveniente para los países en desarrollo por dos motivos:
 * acentúa el desequilibrio entre los países desarrollados y los subdesarrollados en virtud de que la corriente de patentamiento es mayor de aquellos hacia éstos que viceversa.
 * permite que los países desarrollados que han adoptado el sistema de novedad relativa en cuanto al espacio, patenten en los países en desarrollo invenciones ya conocidas.

En cuanto a las marcas, mencionaremos los siguientes -- problemas:

Principio de trato nacional.-

En opinión de Jaime Alvarez Soberanis, no es conveniente para los países en desarrollo seguir con una política liberal que permita el uso irrestricto de marcas procedentes de los países desarrollados, pues ello incrementa la dependencia que nos vincula a estos países. (50)

(50) ALVAREZ Soberanis, Jaime. Op. cit. pag. 168.

Ausencia de un sistema para controlar el licenciamiento de -
marcas extranjeras.-

Volviendo a retomar la opinión de Jaime Alvarez Soberanis, es necesario establecer un sistema de control en los países en desarrollo en lo referente a los contratos de autorización de uso de marcas que permita llegar a determinar si el acuerdo resulta ventajoso o no para la economía del país correspondiente. (51)

Ausencia de un sistema para controlar la transferencia de las
marcas.-

Otra de las graves omisiones del Convenio de París, es que no contiene preceptos que regulen las cesiones de marcas. Es muy común que debido a los muchos recursos que disponen las grandes empresas trasnacionales adquieran las marcas que en los países en desarrollo habían adquirido prestigio suficiente y estaban ya compitiendo con las marcas de la misma corporación.

Todos los problemas mencionados anteriormente, requieren de una solución; pero dicha solución solo llegaría con una mo dificación del Convenio de París, pues son problemas que aque jan a países del tercer mundo.

C. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

El objeto fundamental de la Ley de Transferencia de Tecnología es regular el flujo tecnológico estableciendo las bases para que la adquisición de tecnología se realice en condiciones más equitativas y razonables, y en términos que vengán a promover nuestro desarrollo evitando al mismo tiempo -- que la tecnología se convierta en vehículo de subordinación -- de México hacia el exterior.

La Ley no interfiere en cada una de las etapas del proceso de transferencia de tecnología que son la selección, negociación, asimilación o absorción, e innovación.

La selección corresponde exclusivamente a los particulares, y en lo referente a la asimilación e innovación solo interviene indirectamente.

En donde sí participa de manera directa, es en las condiciones de negociación, pues rechaza ciertas disposiciones que solían incluirse en los contratos, por considerarlas lesivas a las partes receptoras y a la economía nacional.

En lo referente a la asimilación podemos decir que sus efectos se remiten a someter a control los plazos de los contratos y al permitir que la autoridad pueda sugerir reducciones a los mismos, estimulando a las empresas establecidas en el país para que rápidamente asimilen tales conocimientos.

En cuanto a la innovación podemos mencionar que prohíbe ceder al proveedor por parte del adquirente las mejoras introducidas en la tecnología importada, promueve la investigación local, y la hace más productiva para quien la rechaza, e inclusive autoriza que se exporte la tecnología innovada por el receptor.

En opinión de José Luis Robles Glenn, existen cuatro objetivos principales de la Ley de Transferencia de Tecnología que consideramos importante mencionar:

- 1.- Racionalizar la importación de tecnología, propiciando - que no se suministre tecnología obsoleta, inadecuada o ya disponible en el país.
- 2.- Evitar que mediante la transferencia de tecnología se contravenga la política de desarrollo industrial trazada por el Gobierno Federal.
- 3.- Evitar una carga excesiva sobre la balanza de pagos.
- 4.- Evitar la subordinación de la industria nacional a los proveedores de tecnología. (52)

Como en cualquier estudio de leyes, es necesario hablar sobre su ámbito temporal de validez y su ámbito material de validez.

En lo referente al ámbito temporal de validez, mencionaremos que una norma puede principiar en un momento y terminar en otro, y eso, es precisamente ámbito temporal de vali-

(52) ROBLES Glenn, José Luis. DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS EN LOS CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO. Asociación Nacional de Abogados de Empresa A.C. Editorial Tecno - S.A. 1973. México, D.F. MEXICO. págs. 343-346.

déz. (53)

Según el maestro García Maynes, las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. Podemos definir las primeras como aquellas cuyo ámbito temporal de validez se encuentra establecido de antemano; las segundas como aquellas cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde un principio. (54)

La Ley de Transferencia de Tecnología pertenece a la segunda categoría, es decir, su vigencia no está determinada.

La Ley de Transferencia de Tecnología establece en algunos de sus preceptos, diversos plazos, Ejemplo: Su Artículo 10o. exige a las partes presenten ante el Registro los contratos de Transferencia de Tecnología a los 60 días de su celebración, y en el 12o. indica que la autoridad debe resolver acerca de la procedencia de la inscripción en un plazo de 90 días. Sin embargo, no distingue si son días naturales o hábiles.

Respecto a lo anterior, cabe mencionar que la Ley de Transferencia de Tecnología es de índole administrativa, no sólo porque se refiere a la creación de un órgano de la Administración, sino que regula las funciones que le competen a tal órgano.

- (53) KELSEN, Hans. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO. Traducción Luis Recaséns Siches y Justino de Azcarate. 1980. 2a. Edición. Editorial Nacional. México, D.F. MEXICO. pag. 43.
- (54) GARCIA Maynes, Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO. 9a. Edición. 1960. Editorial Porrúa S.A. México, D.F. MEXICO. pag. 81.

El ordenamiento jurídico de que se trata establece, inclusive, un procedimiento administrativo, no solo para cumplir con la garantía de audiencia consignada en el Art. 14 Constitucional, sino para la adecuada creación del acto administrativo y además para la impugnación de éste por las partes cuando sientan lesionados sus derechos.

En tales condiciones puede considerarse que ante el silencio de la Ley respecto a la forma de computar los plazos debe estarse en lo dispuesto por la Ley Adjetiva Común.

¿Cuál sería esta Ley Adjetiva Común? Si atendemos a la circunstancia de que la Ley de Transferencia de Tecnología es un ordenamiento de naturaleza administrativa, y como el órgano cuyas funciones regula dicha Ley es de carácter federal, debe concluirse que el ordenamiento jurídico aplicable supletoriamente es el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Al respecto, mencionaremos una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Código Federal de Procedimientos Civiles debe estimarse supletoriamente aplicable (salvo disposición expresa de la Ley respectiva) a todos los procedimientos administrativos que se tramiten ante autoridades federales. (Amparo en revisión 1260/60 La Madrileña S.A. 23 de noviembre de 1960, 5 votos).

Por lo tanto, hay que establecer que el Código Federal de Procedimientos Civiles, establece en su Art. 281 que las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles; y en su Art. 286 dice que en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, salvo disposición contraria de la Ley.

En lo referente al ámbito material de validez de la Ley de Transferencia de Tecnología, podemos mencionar que se refiere a la materia regulada por la norma. La primera gran distinción aparece cuando el Estado interviene en la relación (Derecho Público) o cuando ésta se da entre particulares (Derecho Privado).

En el caso que nos atañe, es evidente la intervención del Estado a través de un órgano de la Administración Pública que es el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, y eso convierte a esta regulación en parte del Derecho Público.

Lo anterior nos coloca en una disyuntiva o en un dilema, pues páginas atrás habíamos dicho que los actos que se generaban a través de la Ley de Transferencia de Tecnología eran de carácter mercantil y el Derecho Mercantil es Derecho Privado. Dicha disyuntiva habría que intentar resolverla atendiendo al contenido mismo de la regulación de traspaso tecnológico, es decir, examinando la naturaleza de los mandatos contenidos en dicha Ley.

De lo expuesto, se sigue que la Ley de Transferencia de Tecnología debido al vínculo que existe entre el traspaso tecnológico y el desarrollo del país se ubica dentro del ámbito de esa nueva disciplina de la Ciencia Jurídica denominada Derecho Económico.

El objeto de regulación del Derecho Económico es la acción del Estado cuando interviene directamente sobre los fenómenos económicos, o aún si lo hace indirectamente.

D. EL REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

Como consecuencia de la expedición en diciembre de 1972 de la Ley de Transferencia de Tecnología, el Gobierno Mexicano estableció en febrero de 1973, el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, órgano al que conforme al Artículo de la Ley mencionada, le corresponde aplicar e implementar las disposiciones legales sobre la materia.

Las resoluciones que expide el Registro son actos de - autoridad. Su competencia se surte a través de las facultades que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Presidente de la República en su Artículo 89 y que éste a su vez delega a los Secretarios de Estado - en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología es autoridad en el sentido formal de este término, puesto que tiene facultades de decisión y de ejecución y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Transferencia de Tecnología, puede afectar la situación jurídica de los - particulares. De ahí que sus resoluciones definitivas puedan ser impugnadas ante un Juez de Distrito a través del - Juicio Constitucional de Garantías, mejor conocido como Juicio de Amparo.

En lo referente a su organización, podemos decir que el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología depende de la Secretaría de Comercio; y del Registro, dependen las Di-

recciones Generales de Invenciones y Marcas y de Inversiones Extranjeras.

El conjunto de funciones que tiene el Registro, derivan de las facultades que le otorgan diversas disposiciones jurídicas.

Ciertamente en su acción, desde el punto de vista jurídico el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología sólo puede actuar en aquella esfera de competencia que le asignan las disposiciones legales conducentes.

Como todo órgano de autoridad, el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología tiene facultades derivadas de - diversas disposiciones legales, pero limitadas por estas mismas.

Entre las principales tenemos las derivadas de la Ley de Transferencia de Tecnología. Ante el Registro, deben inscribirse los actos jurídicos que se describen en el Artículo 2 de dicho ordenamiento. Dicho Artículo es una norma de carácter imperativo-atributivo porque impone a los particulares el deber de presentar ante la autoridad ciertos actos - jurídicos y a la propia autoridad, la obligación de recibirlos, analizarlos y en su caso, inscribirlos, y al mismo tiempo otorga a los particulares el derecho de presentarlos y a la autoridad el de exigir tal presentación, es decir, la - inscripción es el elemento constitutivo del acto; se trata de un verdadero Registro; en pocas palabras, para que el acto se perfeccione o adquiera validez, debe estar inscrito.

Cabe mencionar que el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología no tiene el carácter de un Registro Público y esta es una de las diferencias más marcadas con otros Registros. Ningún precepto de la Ley de Transferencia de Tecnología establece que deba ser público y por el contrario, el Artículo 13 dispone que el personal del Registro está obligado a guardar absoluta reserva acerca de la información tecnológica que se contenga en los contratos que se sometan a inscripción.

De lo anterior se deduce que si el propio personal oficial no puede revelar ciertos datos que obran en el Registro con mayor razón no puede enterarse de éstos el propio público en general; sólo quien tiene interés jurídico, es decir, quien esté legitimado para hacerlo, puede conocer los datos que obran en el Registro. Ciertamente las partes involucradas lo pueden hacer.

Cabe mencionar que el Artículo 13 de la Ley de Transferencia de Tecnología se refiere solamente a los datos tecnológicos: como objeto de la confidencialidad, pero el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología ha entendido en la práctica que existe otro tipo de información económica o financiera y comercial que no debe dar a conocer al público o a las empresas.

Otra notable e importante diferencia con los Registros clásicos, es que la inscripción puede ser cancelada por el propio Registro cuando los actos se modifiquen o alteren de manera contraria a la Ley

La Ley de Invenciones y Marcas en su Capítulo de Uso de Marcas ha establecido una institución novedosa que es la de las marcas vinculadas.

Artículo 127.- Toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México.

Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente ostensible. Se pretende a través de lo dispuesto por el Artículo 127 que el licenciatario mexicano prestigie, conjuntamente con la extranjera una marca de su propiedad, con el fin de que el titular de la marca foránea pretenda cobrarle una regalía excesiva o imponerle condiciones inaceptables por resultar lesivas a sus intereses o simplemente ya no desea renovar la licencia, no quede desprotegido, sino que pueda continuar comercializando los productos con su propia marca, tanto en el mercado local como en los del exterior.

Se pretende igualmente que en el futuro el empresario mexicano ya no tenga que depender de la marca extranjera. Dicha disposición constituye un estímulo a la utilización de marcas nacionales.

El Artículo 128 de la Ley de Invenciones y Marcas, establece que los actos, convenios o contratos en los que se conceda el uso de una marca extranjera deberán contener la obligación de que dicha marca se use vinculada a una originariamente registrada en México.

Otra facultad que tiene el Registro derivada de un precepto, es la de la Ley de Invenciones y Marcas quien incluye ciertos actos jurídicos que deben inscribirse en el Registro para surtir efectos legales:

- a) Cesión o transmisión en todo o en parte de los derechos que confiere una patente.
- b) Licencia o autorización de uso o explotación de certificados de invención.
- c) Transmisión de los contratos y autorización de explotación de certificados de invención.
- d) Transmisión de marcas registradas.
- e) Concesión del uso de un nombre comercial.

Por otra parte se otorgaron también facultades al Registro para que emita opinión sobre el término de duración de las condiciones bajo las que se concede, el campo de su aplicación y el monto de las regalías para la concesión de licencias obligatorias respecto de patentes que no se explotaron o cuya explotación se suspendió por más de seis meses, o cuando la explotación no satisface al mercado nacional o no esté cubriendo mercados de exportación.

Se le otorga igualmente al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología la facultad de oír a las partes cuando el titular de un certificado de invención y el interesado en explotarlo no se hubieren puesto de acuerdo sobre las condiciones de esa explotación. Se faculta incluso al Registro para que autorice la explotación y fije esas condiciones ante la omisión de los interesados.

Esta disposición legal implica que a los contratos a que se refiere el Artículo 2o. inciso a de la Ley de Transferencia de Tecnología, debe añadirse una cláusula en la que las partes se comprometan a vincular marcas.

El Artículo 128 indica una de las consecuencias jurídicas del incumplimiento de la obligación: la nulidad del contrato y la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Dicho precepto señala que la obligación de vinculación deberá cumplirse dentro del plazo de un año a partir de la inscripción del acto o del momento del uso de la marca extranjera, si no hubiera contrato. Así pues el Artículo 128 otorga al Registro la facultad de negar la inscripción de aquellos contratos en los que no se contenga la obligación de vincular marcas.

Respecto de los contratos ya inscritos, éstos cuentan con un plazo de dos años para incluir la obligación de vincular marcas.

Otra de las cosas que habría que mencionar, es que el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología tiene relaciones con otros organismos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que es por ley, órgano asesor del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, la Dirección del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y la Dirección General de Invenciones y Marcas.

Podemos mencionar al respecto que el CONACYT es un organismo asesor del Gobierno Federal para la formulación de una política nacional de ciencia y tecnología que formula

programas que vinculen las actividades científicas y tecnológicas con los problemas de desarrollo económico y social del país, y que además fortalece la infraestructura científico-tecnológica nacional.

En cuanto a su relación con el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, dicho organismo ha presentado apoyo técnico en algunos casos importantes. Fué especialmente relevante su aportación respecto a un estudio que preparó sobre la industria cementera y que utilizó el Registro para negar la inscripción de uno de los primeros contratos que se cometieron a su consideración.

En cuanto a la Dirección General de Invenciones y Marcas mencionaremos que las patentes constituyen un instrumento a través del cual se puede transmitir tecnología, aunque no siempre hayan sido utilizadas por sus propietarios extranjeros, generalmente empresas trasnacionales, en los países en desarrollo, para cumplir esa misión.

Así pues el proceso de transferencia de tecnología puede incluir tecnología patentada o no, lo que sí es cierto, es que cada vez es mayor el número de transmisiones que se refieren al know how y que por lo tanto, incluyen a la tecnología no patentada.

La relación que existe entre dichos organismos es muy estrecha, por ejemplo: La cesión o transmisión de los derechos que confiere una patente, para que surta efectos debe de estar aprobada e inscrita en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y para que surta efectos contra

terceros requerirá su registro ante la Dirección General de Invenciones y Marcas.

Por último mencionaremos que la Dirección General del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras tiene también mucha relación con el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología puesto que uno de los mecanismos institucionales que se utilizan para la transmisión de tecnología es la inversión extranjera. Así pues, la transferencia de tecnología se concibe como una forma de inversión extranjera.

En la práctica la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras ha solicitado la opinión del Registro en varias ocasiones dado que cierto es que la inversión extranjera directa puede contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Se puede generar una situación de dependencia tecnológica que plantea ciertos inconvenientes, en segundo lugar, al ocurrir la ---- transferencia de tecnología como fenómeno de la empresa multinacional, no es de suponerse un esfuerzo real de integración al contexto local y finalmente tampoco significa la importación de la tecnología, un incentivo para el desarrollo de la tecnología del país.

Por otra parte, entonces, el Registro al evaluar la -- contraprestación contenida en los contratos, toma en consideración, entre otros factores, la relación de capital entre las partes contratantes e inclusive en algunos de los criterios que ha expedido a ese respecto, concretamente en los - casos de patentes y marcas, esa relación es determinante, ya

...

que no admite contraprestación alguna por estos conceptos - cuando existe una relación matriz-subsidiaria entre proveedor y receptor.

Es de mencionarse también que ambas dependencias se -- coordinan cuando se trata de nuevos proyectos en los cuales hay inversión de capital extranjero y transferencia de tecnología. Esto permite que conozcan el asunto íntegramente y que negocien las condiciones de ingreso al país en mejores términos.

De lo expuesto anteriormente, se concluye que debido a las materias que cada una de estas dependencias tiene asignadas, la vinculación de ambas es muy estrecha.

CAPITULO QUINTO

CONCLUSIONES.

Sin duda alguna, la tecnología tiene tal importancia hoy en día, que es necesario contar con la transferencia - de la misma en algunas ocasiones, con el objeto de alcanzar por parte de los países un desarrollo sano.

La creciente interconexión de los mercados mundiales de bienes y servicios subraya la necesidad de fortalecer el acervo tecnológico del aparato productivo para así, sug tentar una posición competitiva.

Debido a lo anterior, ha surgido la imperiosa necesidad de regular desde el punto de vista jurídico el traspaso tecnológico para que así, pueda existir un equilibrio - en las relaciones jurídico - comerciales entre el licencian te y el licenciatario.

Como se mencionó en líneas anteriores, la tecnología y su transferencia, implica la atención en diversas áreas como la industrial, la científica, la comercial y principalmente la tecnológica, ya que la tecnología, se puede - transmitir como publicaciones, visitas a plantas, programas de capacitación, o bien, a través de contratos por medio de licencias.

La creación de una Ley, sin duda, fue necesaria. En un principio, su función era solamente el registrar rela-

ciones contractuales, pero poco a poco se mostró claramente que era necesario ir más allá de tales principios; y en consecuencia, se amplió y mejoró la esfera de aplicación de la misma Ley y ya no únicamente tenía función registradora sino que ahora otorga mayor y mejor selección y orientación de la tecnología, corriendo el riesgo de ser demasiado pretenciosa.

La Ley Sobre el Control de la Transferencia de Tecnología constituye sin duda alguna una etapa en un proceso más amplio que es el de la adecuación de las instituciones jurídicas a las condiciones cambiantes de la coyuntura histórica.

Dicha etapa es muy importante ya que junto con otros ordenamientos marca el inicio de un nuevo género legislativo en México, que es el Derecho Económico, como disciplina jurídica que pretende dar solución a los problemas del proceso de desarrollo de nuestro país.

La creación de un sistema a través del cual se pueda transmitir tecnología, es acertado, sin embargo, en nuestra opinión, es indispensable crear a través del Gobierno Federal un sistema por el cual se fomente en mayor medida la investigación de los nacionales, pero apoyándolos en su totalidad para que a través de ellos se adquieran tecnologías propias, puesto que en México tenemos capacidad para eso y mucho más. Así, se crearía un equilibrio más justo y el país respondería a necesidades más concretas.

En resumidas cuentas, creemos que el país ha ido sufriendo cambios muy importantes en los últimos años, lo cual nos hace pensar que en materia de tecnología no deben de quedarse resagados dichos cambios puesto que la experiencia nos ha manifestado que todo lo nuevo es para bien y la historia no nos debe de pasar por arriba de nuestra cabeza.

El mundo entero va evolucionando a ritmos increíbles y México es parte de este mundo lo cual nos indica que el proceso de cambio es sin dudar, con miras a tratar de alcanzar un pleno desarrollo en el futuro.

No nos debe de sonar o parecer descabellado lo anterior, puesto que lo único que hay que hacer, es ponerse a trabajar y a crear instituciones que sean congruentes al cambio que vivimos.

La transferencia de tecnología del exterior es una alternativa viable para que las empresas del país puedan allegarse de instrumentos y conocimientos técnicos que fortalezcan la tecnología nacional y que por ello es pertinente elevar su flujo a nuestro país; sin embargo, insistimos en que las entidades de investigación tecnológica nacionales tienen la capacidad de impulsar, mediante sus servicios, la modernización tecnológica de las industrias, y se deben de estrechar sin duda alguna los vínculos entre los sectores productivos y las entidades de investigación tecnológica del país, para así, estar en posibilidades de recibir tecnología foránea, pero también, fomentar la capacidad nacional y no depender en todo de todos. México, como muchos otros países puede darle vuelta a su situación y remontar su pobreza en una afluente riqueza.

APENDICE

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

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 1o. Esta ley es de orden público e interés social y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Su objeto es el control y orientación de la transferencia de tecnología, así como el fomento de fuentes propias de tecnología.

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

- a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas;
- b) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención;
- c) La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales;
- d) La cesión de marcas;
- e) La cesión de patentes;
- f) La cesión o autorización de uso de nombres comerciales;

- g) La transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades;
- h) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste;
- i) La provisión de ingeniería básica o de detalle;
- j) Servicios de operación o administración de empresas;
- k) Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio;
- l) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial; y
- m) Los programas de computación.

Art. 3o. No quedan comprendidos entre los actos, convenios o contratos que deban ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología aquellos que se refieren a:

- I. La internación de técnicos extranjeros para la instalación de fábricas o maquinaria o para efectuar reparaciones;
- II. El suministro de diseños, catálogoso asesoría en general que se adquirieran con la maquinaria o equipos y sean necesarios para su instalación siempre que ello no implique la obligación de efectuar pagos subsecuentes;
- III. La asistencia en reparaciones o emergencias siempre que se deriven de algún acto, convenio, o contrato que haya sido registrado con anterioridad;

- IV. La instruccoón o capacitaci3n t3cnica que se proporcione por instituciones docentes, por centros de capacitaci3n de personal o por las empresas a sus trabajadores;
- V. La explotaci3n industrial de derechos de autor referida a las ramas editorial, cinematogr3fica, fonogr3fica, de radio y televisi3n; y
- VI. Los convenios de cooperaci3n t3cnica internacional celebrados entre gobiernos.

Art. 4o. Las operaciones de empresas maquiladoras se regir3n por lo establecido en esta ley y las dem3s disposiciones legales o reglamentarias que les - sean aplicables.

Art. 5o. Tienen la obligaci3n de solicitar la inscripci3n de los actos, convenios o contratos a que se refiere el art3culo segundo, cuando sean partes o beneficiarios de ellos:

- I. Las personas f3sicas o morales mexicanas;
- II. Los organismos descentralizados y empresas de participaci3n estatal;
- III. Los extranjeros residentes en M3xico, y las personas f3sicas o morales extranjeras establecidas en el pa3s;
- IV. Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en la Rep3blica Mexicana; y
- V. Las personas f3sicas o morales extranjeras que aunque no residan o est3n establecidas en el pa3s celebren actos, convenios o contratos que surtan efectos en la Rep3blica Mexicana.

Art. 6o. Será necesaria la presentación de la constancia del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología para disfrutar, en su caso, de los beneficios, estímulos, ayudas o facilidades previstas en los planes y programas del Gobierno Federal o en otras disposiciones legales o reglamentarias que las otorguen, para el establecimiento o ampliación de empresas industriales o para el establecimiento de centros comerciales en las franjas fronterizas y en las zonas o perímetros libres del país, o para que se aprueben programas de fabricación a los sujetos que estando obligados a hacerlo no hayan inscrito los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. o sus modificaciones en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Art. 7o. Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, se regirán por las leyes mexicanas, o por los tratados y convenios internacionales de los que México forma parte y sean aplicables al caso.

CAPITULO II

Del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y procedimiento de Registro

Art. 8o. El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, creado por la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972, subsiste y estará a cargo de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico Nacional serán órganos de consulta en los términos de la ley que los creó. De -

igual manera, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial podrá consultar a todas aquellas entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras - que realicen actividades de desarrollo o investigación tecnológica.

El reglamento determinará la organización del Registro y establecerá la forma y términos en que deba realizar sus funciones.

Art. 9o. Con relación a la presente ley, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial tendrá las siguientes facultades:

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

II. Fijar las políticas conforme a las cuales deba regularse o admitirse la transferencia tecnológica en la República Mexicana, de acuerdo a los siguientes criterios:

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

- tar la exportación de tecnología nacional.
- III. Establecer los mecanismos adecuados para la correcta evaluación de los actos, convenios o contratos de que conozca, pudiendo al efecto requerir la información que estime necesaria;
- IV. Promover el desarrollo tecnológico nacional a través de mecanismos de política industrial;
- V. Cancelar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. cuando se modifiquen o alteren contrariando lo dispuesto en esta ley;
- VI. Verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley;
- VII. Requerir y verificar cualquier otra información que estime pertinente para el ejercicio de las atribuciones que esta ley le confiere;
- VIII. Las demás que las leyes le otorguen.

Art. 10. Los documentos en que se contengan los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. - deberán ser presentados ante la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de su celebración. En caso de ser presentados dentro de este plazo, y si son procedentes, la inscripción surtirá efectos desde la fecha en que hubieren sido celebrados. Vencido este plazo sólo surtirá efectos la inscripción a partir de la fecha en que se hubieren presentado. También deberán ser presentados para su registro, en los términos arriba señalados las modificaciones que se introduzcan a los

actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. Cuando las partes den por terminados los actos, convenios o contratos con anterioridad a la fecha que se pacte en ellos su vencimiento, deberá darse aviso a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, dentro del mismo término de senta días hábiles a partir de la fecha de su terminación.

Art. 11. Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o., así como sus modificaciones que no hayan sido inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología serán nulos, y no podrán hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser exigido ante los tribunales nacionales. También serán nulos y su cumplimiento no podrá ser reclamado ante los tribunales nacionales, los actos, convenios o contratos cuya inscripción se hubiere cancelado por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

Art. 12. La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, dentro de los noventa días hábiles siguientes a aquel en el que se presenten ante el mismo los documentos en que consten los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. Transcurrido este término sin que se hubiere dictado resolución, el acto, convenio o contrato de que se trate deberá inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Art. 13. Las personas que se consideren afectadas por las resoluciones que dicte la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial podrán solicitar dentro de los quince días hábiles siguientes en que surta efectos la notificación en los términos que en lo conducente señale el Código Federal de Procedimientos Civiles, la reconsideración de dichas resoluciones acompañando los elementos de prueba que estimen pertinentes. Dicho recurso deberá interponerse por escrito ante la propia Secretaría, que podrá allegarse los medios de prueba que estime necesarios para mejor proveer. Las pruebas ofrecidas y admitidas deberán desahogarse en un término no mayor de treinta días hábiles. Desahogadas las pruebas deberá dictarse la resolución correspondiente en un plazo que no excederá de sesenta días hábiles. Transcurrido este término sin que se hubiere dictado resolución, la reconsideración se tendrá por resuelta en favor del promovente. No se prorrogará el plazo para la presentación del recurso de reconsideración.

Art. 14. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología estará obligado a guardar absoluta reserva respecto de la información tecnológica sobre los procesos o productos que sean objeto de los actos, convenios y contratos que deban registrarse. Dicha reserva no comprende los casos de información que sean del dominio público conforme a otras leyes o disposiciones reglamentarias, o la solicitada por la autoridad judicial competente.

CAPITULO III

De las causas de negativa de inscripcion

Art. 15. La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial no inscribirá los actos, convenios, o contratos a que se refiere el artículo segundo de esta ley en los siguientes casos:

- I. 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;
- 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;
- III. Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente;
- IV. Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas, exclusivamente de un origen determinados, existiendo otras alternativas de consumos en el mercado nacional o internacional;
- 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;
- VI. Cuando se prohíba el uso de tecnologías complementarias;
- VII. Cuando se establezca la obligación de vender a un clientes exclusivo los bienes producidos por el adquirente;
- VIII. Cuando se obligue al receptor a utilizar en forma permanente, personal señalado por el proveedor de tecnología;

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

X. Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el proveedor de tecnología a menos de que trate de exportación, el adquirente lo acepte y se demuestre satisfacción de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial que el proveedor venda 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;

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 de los establecidos por las leyes aplicables;

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; y

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

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

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

II. 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;

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

IV. Cuando se somete 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.

Art. 17. En los casos previstos en los dos artículos que anteceden, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial a través del Registro Nacional de Transferencia de -- Tecnología determinará de acuerdo a su criterio aquellas situaciones susceptibles de excepción atendiendo circunstancias de beneficio para el país.

CAPITULO IV

De las sanciones

Art. 18. La persona que dolosamente proporcione datos falsos en declaraciones, con el propósito de inscribir el acto, convenio o contrato de que se trate, será sancionada con multa hasta por el monto de la operación o de hasta 10,000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal, si la operación no es cuantificable.

Art. 19. Cuando exista un acto, convenio o contrato que siendo registrable no se presente ante la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, se aplicará multa hasta por el monto de la operación convenida o de hasta 10,000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal, a juicio de la misma, dependiendo de la gravedad de la violación. Igual sanción se aplicará en aquellos casos en que, una vez inscrito el acto, convenio o contrato, no se notifique a dicha Secretaría sobre la modificación de las condiciones en que originalmente se inscribió.

Art. 20 Se aplicará multa hasta de 5,000 veces el salario mínimo diario en el Distrito Federal, en aquellos casos en que sin causa justificada las partes de los actos, convenios o contratos que regula el artículo 2o. se nieguen a proporcionar información relativa a las atribuciones que le confiere a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial esta ley.

Art. 21. La aplicación de las sanciones administrativas que procedan, se harán sin perjuicio de que se exija el debido cumplimiento de esta ley, el pago de los derechos respectivos, de recargos en su caso, y de las penas que corresponda imponer a la autoridad judicial cuando se incurra en responsabilidad penal.

Art. 22. En el caso previsto por el artículo 14, se aplicará al infractor una multa de hasta 500 veces el - salario mínimo en el Distrito Federal y destitución de su cargo, sin perjuicio de las sanciones penales que le sean aplicables.

Art. 23. En cada infracción de las señaladas en esta ley se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a las reglas siguientes:

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

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

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

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

V. Cuando se estime que la infracción cometida es leve y que no ha tenido como consecuencia el dejar de cumplir las disposiciones legales de esta ley o

su reglamento, se impondrá un mínimo de la sanción que corresponda, apercibiéndose al infractor o infractores, de que en caso de reincidir no podrán acogerse a los beneficios de esta fracción;

VI. Cuando se deje de cumplir una disposición legal o reglamentaria por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los interesados al notario público o corredor, en los actos o contratos que se hagan constar en escrituras públicas, minutas o pólizas, la sanción se impondrá a los propios interesados.

CAPITULO V

Del recurso de revocación

Art. 24. En todo caso los interesados tendrán derecho de audiencia para oponer sus objeciones a las sanciones que se les impongan. La autoridad responsable deberá dictar su resolución sobre las mismas en un término de quince días contados a partir de la presentación. Si no se interpusiera el recurso correspondiente, dentro de un plazo de quince días, la sanción se tendrá como firme y no podrá ser recurrida ante ninguna otra autoridad.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- ALVAREZ Soberanis, Jaime. LA REGULACION DE LAS INVEN-
CIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.
1979. Editorial Porrúa S.A. México, D.F. MEXICO Pp. 729
- 2.- ARELLANO García, Carlos. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.
7a. Edición 1984. Editorial Porrúa S.A. México, D.F.
MEXICO. Pp. 819
- 3.- BAEZ, Rene. TEORIAS SOBRE EL SUBDESARROLLO. 3a. Edición
1987 Editorial Diógenes S.A. México, D.F. MEXICO. Pp. 107
- 4.- BECERRA, Rene A. EL MANEJO DE LAS EMPRESAS Y LA SOCIE-
DAD INDUSTRIAL. 6a. Edición 1978. Editorial Herrero -
Hnos. México, D.F. MEXICO. Pp. 389
- 5.- Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Ac-
tual. LOS DOCUMENTOS DEL CONCILIO VATICANO II 1a. Edi-
ción 1966 Editorial "EL" S.A. México, D.F. MEXICO --
Pp. 255
- 6.- DUDLEY, Seers. LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA. UNA REVALUA-
CION CRITICA. 1a. Edición 1987 Fondo de Cultura Econó-
mica México, D.F. MEXICO. Pp. 247
- 7.- ELKAN, Walter. INTRODUCCION A LA TEORIA ECONOMICA DEL
DESARROLLO. Versión Española de Antonio Ruiz Díaz 1975
Madrid, España Pp. 810
- 8.- GARCIA Maynez, Eduardo. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL
DERECHO. 9a. Edición 1960 Editorial Porrúa S.A. - -
México, D.F. MEXICO Pp. 414

- 9.- GOMEZ PALACIO y Gutierrez Zamora, Ignacio. ANALISIS DE LA LEY DE LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO. 1974. Editorial Propiedad del Autor. México, D.F. MEXICO Pp. 317
- 10.- HERNANDEZ Esparza, Patricia. EL CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA. 5a. Edición 1971 Ediciones Botas México, D.F. MEXICO. Pp. 325
- 11.- JIMENEZ Codinach, Lourdes. PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 1976 Inédito México, D.F. MEXICO. Pp. 210
- 12.- KELSEN, Hans. TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO. Traducción Luis Recasens sichez y Justino de Azcárrate 1980 2a. Edición, Editorial Nacional México, D.F. MEXICO. Pp. 235
- 13.- MASNATTA, Héctor. LOS CONTRATOS DE TRANSMISION TECNOLOGICA. 1971 Editorial Astrea de Rodolfo de Palma y Hnos. Buenos Aires, ARGENTINA. Pp. 555
- 14.- MENDEZ Silva, Ricardo. EL REGIMEN JURIDICO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN MEXICO. 1969 Editado por la UNAM México, D.F. MEXICO. Pp. 324
- 15.- NAVA Negrete, Justo DERECHO DE LAS MARCAS. 1985. Editorial Porrúa S.A. México, D.F. MEXICO. Pp. 636
- 16.- PEREZ Miranda, Rafael y Serrano Migallon Fernando. TECNOLOGIA Y DERECHO ECONOMICO. Régimen Jurídico de la Apropiación y Transferencia de Tecnología. 1a. Edición. 1983 Editorial Miguel Angel Porrúa. México, D.F. MEXICO. Pp. 177

- 17.- PINA Vara, Rafael De. LA NUEVA MEXICANA DE INVENCIONES Y MARCAS. Revista Derecho de la Integración, Banco Interamericano de Desarrollo. Instituto para la Integración de la América Latina. Vol. IX No. 21 Marzo 1976. Buenos Aires, ARGENTINA Pp. 291
- 18.- RAYMOND, Barre. EL DESARROLLO ECONOMICO. 3a. Edición en español 1966 Fondo de Cultura Económica. Colección Popular Traducción Julieta Campos México, D.F. MEXICO Pp. 317
- 19.- ROBLES Glenn, José Luis. DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO. Asociación Nacional de Abogados de Empresa A.C. Editorial Tecnos S.A. 1973. México, D.F. MEXICO. Pp.428
- 20.- SEPULVEDA, Bernardo y Chumacero Antonio. LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO. 1a. Edición 1973 Fondo de Cultura Económica. México, D.F. MEXICO. Pp. 262
- 21.- VAZQUEZ Pando, Fernando. NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS. Revista Jurídica Anuario del Departamento de Derecho de la UIA No. 5 Julio 1973 Pp. 802
- 22.- WIONZCEK, Miguel. POLITICA Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO. 1975 Editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. México, D.F. MEXICO. Pp. 493
- 23.- WITKER, Jorge. BASES JURIDICAS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA. 1977. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, D.F. MEXICO. Pp.354.

- 24.- YVES Saint Gal. POLITICA GENERAL DE UNA EMPRESA PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE SUS MARCAS EN EL EXTRANJERO.
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.
No. 15, 16 Año VIII Enero Diciembre 1970. México, D.F.
MEXICO.

BIBLIOGRAFIA DE TESIS PROFESIONALES

- 1.- CAMPILLO García, José Ignacio. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA. 1974. Facultad de Derecho UNAM. México, D.F. MEXICO. Pp. 111.
- 2.- ISLA Del Campo, Gloria. PRINCIPALES INNOVACIONES AL REGIMEN DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MEXICO. 1985 Facultad de Derecho UIA. México, D.F. MEXICO. Pp. 121.
- 3.- MARIA Y Campos, Mauricio De. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, DEPENDENCIA EXTERIOR Y DESARROLLO. 1968. Escuela de Economía UNAM. México, D.F. MEXICO. Pp. 125.
- 4.- NORIEGA Castillo, José Antonio. LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS. SUS IMPLICACIONES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES. 1974. Facultad de Derecho UNAM. México, D.F. MEXICO. Pp. 115.
- 5.- PLIEGO Rodríguez, Marco Roberto. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS. 1975. Departamento de Derecho UIA. México, D.F. MEXICO Pp. 126.
- 6.- SENTIES Laborde, Julio. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ENTRE MEXICANOS. 1977. Escuela Libre de Derecho. México, D.F. MEXICO. Pp. 137.

FUENTES

- 1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
- 2.- CODIGO CIVIL.
- 3.- CODIGO PENAL.
- 4.- LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.
- 5.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.
- 6.- LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.
- 7.- REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y EL REGISTRO DE
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION
DE PATENTES Y MARCAS.