Actos Jurídicos de Inscripción Obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología

JAIME ALVAREZ SOBERANIS

Profesor de Introducción al estudio del Derecho y Problemas socio económicos de México en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Sub-Director del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

I. INTRODUCCION.

LA LEY SOBRE el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1972 (a la que en lo sucesivo nos referiremos como *la Ley*), ha suscitado diversas inquietudes respecto a la interpretación de sus disposiciones.

De entre la variada y compleja problemática que plantea la aplicación de este nuevo ordenamiento jurídico, destaca con especial énfasis, la cuestión consistente en determinar los actos que son objeto de regulación legal.

Así pues, el principal objetivo de este trabajo será llegar a determinar los actos jurídicos que la Ley comprende, para saber cuáles deben ser presentados al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Industria y Comercio, para que, si procede, puedan ser inscritos en el mismo. Tales actos se encuentran descritos en el artículo 2o. de la Ley, por lo que nuestro propósito consiste en interpretar ese precepto.

Para alcanzar esa finalidad, es preciso trazar un panorama de las principales disposiciones de la Ley, así como proporcionar un esbozo de los valores que ésta pretende realizar, ya que esto es indispensable para interpretar adecuadamente la propia Ley.

II. DESCRIPCIÓN DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PATENTES Y MARCAS.

Trabajos de investigación referentes a la transferencia de tecnología, realizados por economistas nacionales y extranjeros, descubrieron que, los pagos por concepto de asistencia técnica estaban gravando fuertemente nuestra balanza de pagos, constituyendo una fuente creciente de salida de divisas; que muchas veces tales pagos no se justificaban; que la tecnología adquirida en ocasiones era obsoleta y que en tales contratos frecuentemente se imponían restricciones a las empresas nacionales que redundaban en perjuicio de ellas mismas y, por ende, de la economía del país.¹

Una de las restricciones más comunes que se descubrió fue que en los contratos de asistencia técnica o de uso y explotación de patentes y marcas, se imponía, por parte de los proveedores, generalmente empresas extranjeras, de aquellas denominadas transnacionales, una cláusula prohibiendo la exportación de los productos fabricados bajo el contrato de licencia, ya sea a algunos países, o a todo el mundo. Este hallazgo se realizó con base en un estudio llevado a cabo por la U.N.C.T.A.D. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) respecto de muestras de 200 contratos celebrados por empresas establecidas en México.²

¹ Véanse respecto a la descripción de la problemática en México, las siguientes obras: Mauricio DE MARIA Y CAMPOS, *Transferencia de tecnología, dependencia del exterior y desarrollo económico*, tesis profesional, Escuela de Economía, U.N.A.M., México, 1968.

José GONZÁLEZ PEDRERO, *Selección de tecnologías e inversión extranjera*, Revista Comercio Exterior, XIX, 2, México, febrero de 1969, págs. 135-137.

Miguel S. WIONCZEK, Jorge Eduardo NAVARRETE y Gerardo BUENO, *La Transferencia internacional de tecnología al nivel de empresa: el caso de México*, Naciones Unidas, División de Hacienda Pública e Instituciones Financieras, ESA/FF/AC. 2/10, Nueva York, abril de 1969.

Miguel S. WIONCZEK, *Los problemas de la transferencia de tecnología en un marco de industrialización acelerada: el caso México*, Revista Comercio Exterior; Vol. XXI, número 9, México, septiembre de 1971, págs. 782 a 791.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, *Asistencia técnica del extranjero*, Revista Investigación Fiscal, número 46, México, octubre de 1969, págs. 7 a 32.

Mauricio DE MARIA Y CAMPOS, *La transferencia de tecnología en el proceso mexicano de industrialización: antecedentes y perspectivas de una política gubernamental*, Revista Planeación y Desarrollo, Año I, número 4, septiembre-octubre de 1973, págs. 49 a 63.

² Véase al respecto: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, *Prácticas Comerciales restrictivas*, Informe de la Secretaría de la U.N.C.T.A.D., Naciones Unidas, Nueva York, 1971, No. de venta S.72.IID.10, especialmente págs. 21 a 30.

Otro trabajo que constituye una contribución importante para el conocimiento de estos problemas, elaborado también por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo es el intitulado *Directrices para el estudio de la transmisión de*

El Presidente de la República, preocupado ante la problemática se refirió a ésta en varias de sus declaraciones públicas³ y finalmente ordenó a la Secretaría de Industria y Comercio la realización de un estudio al respecto.

La Secretaría de Industria y Comercio formuló un proyecto de Ley que se comentó con diversos sectores y sometido a consideración del Titular del Poder Ejecutivo Federal, éste lo aprobó y remitió al Congreso de la Unión, como iniciativa de ley, en términos del artículo 71 fracción I de la Constitución. El Congreso, previos los trámites conducentes, expidió la Ley que ahora comentamos.

La Ley mexicana aunque se inspiró fundamentalmente en la Decisión 24 del Grupo Andino, así como en la Ley Argentina, en realidad se ubica en el ámbito de un amplio movimiento universal tendiente a controlar el proceso de transferencia de tecnología.⁴

De acuerdo con la exposición de motivos, los principales objetivos de la Ley son: "fortalecer el poder de negociación de los compradores nacionales y facilitar al sector industrial su acceso a la mejor tecnología disponible, en los mercados nacionales e internacionales, en óptimas condiciones de oportunidad, calidad y precio".⁵

tecnología a los países en desarrollo. Estudio de la Secretaría de la U.N.C.T.A.D., Naciones Unidas, Nueva York, 1973, No. de venta S.72.II.D.19.

Una descripción de las labores de ese Organismo en el ámbito de la transferencia de tecnología, puede verse en Surendra J. PATEL, *Transfer of Technology and Third UNCTAD*, Journal of World Trade Law, Vol. 7, No. 2, Geneva, March-April, 1973, págs. 226 a 239.

³ El Sr. Lic. Luis ECHEVERRÍA ALVAREZ aludió a este tema, entre otras ocasiones, en su discurso pronunciado el 5 de octubre de 1971, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y en el que dijo ante la reunión plenaria del Tercer Período de Sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el 19 de abril de 1972.

Los textos de estas intervenciones pueden consultarse, la primera en la obra *México en las Naciones Unidas, Cuadernos de Documentación*, serie Estudios, número 2, México, 1971 y, la segunda, en la separata número 6 de *Carta de México* Presidencia de la República, correspondiente al 19 de abril de 1972.

⁴ Sobre la problemática de la transferencia de tecnología en América Latina, se recomienda ampliamente la lectura de la obra de Ernesto ARACAMA ZORRAQUÍN, *New trends in Latin America Concerning the transfer of technology*, World Intellectual Property Organization, Geneva, 1973.

Respecto a las concordancias de la Ley Mexicana con los ordenamientos latinoamericanos, puede verse David RANGEL MEDINA, *El traspaso de tecnología en el Derecho Mexicano*, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Número especial, 21-22, México, Enero-Diciembre de 1973, págs. 313 a 338.

⁵ La *exposición de motivos* de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas puede consultarse en la Revista "El Mercado de Valores", Semanario de Nacional Financiera, S. A., Año XXXII, número 47, México, noviembre 20 de 1972, págs. 1225 a 1230.

Tales objetivos se plasman en las disposiciones de la Ley, que en su artículo 1o. creó el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, a cargo de la Secretaría de Industria y Comercio.

El artículo 2o. que se refiere a los actos, convenios o contratos, objeto de inscripción obligatoria en el Registro, será motivo de análisis posterior.

El artículo 3o. indica las personas que tienen obligación legal de presentar los documentos en que constan los actos al Registro; los artículos 4o., 7o., 8o., 10 y 14 regulan el procedimiento de inscripción.

El artículo 7o. resulta de capital importancia, pues enumera aquellos casos, respecto de los cuales la Secretaría de Industria y Comercio deberá negar la inscripción. Este precepto contiene dos clases de impedimentos: unos que la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología puede dispensar y que, a su vez se enumeran en el artículo 8o. (impedimentos dispensables) y otros que, de aparecer en los actos, convenios o contratos, traen como consecuencia jurídica necesaria que la autoridad niegue la inscripción.

El capítulo de sanciones de la Ley, está constituido por los artículos 5o. y 6o., así como 3o., 4o. y 5o. transitorios. La sanción principal es la nulidad de los actos no inscritos, sanción de la que derivan otras consecuencias jurídicas.

El artículo 14 establece el recurso de reconsideración que puede hacerse valer por los particulares afectados por las resoluciones que en esta materia dicte la Secretaría de Industria y Comercio.⁶

De lo expuesto se sigue que la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología constituye un instrumento importante para solucionar la aguda problemática que plantea la adquisición de tecnología y se ubica plenamente dentro de la tendencia de substitución de la legislación de inspiración liberal e individualista que todavía prevalece en nuestro sistema jurídico, por una regulación normativa de inspiración social, profundamente vinculada con nuestra realidad presente. Así pues, en cuanto a su orientación, la Ley responde a una actitud intervencionista y protectora del Estado Mexicano.

Este nuevo espíritu socialista de la Ley se traduce, de manera inmediata y directa, en una restricción al principio de la "autonomía de la voluntad", que había venido presidiendo las relaciones contractuales entre los particulares, en función de las necesidades de la comunidad. Con ella, no ha desaparecido la regulación jurídica de los contratos de corte tradicionalista,

⁶ Para un conocimiento más amplio de la Ley puede leerse mi trabajo *Aspectos legales del proceso de transferencia de tecnología en México*. Revista "Derecho de la Integración", Instituto para la Integración de América Latina, Buenos Aires, Argentina, noviembre de 1973, págs. 348 a 357.

sino que simplemente se han requisitado algunos de éstos, que conservan su estructura clásica, para limitar el actuar de los particulares en orden al bien común. No podía permitirse, un país subdesarrollado como es el nuestro, el lujo de observar despreocupadamente la descapitalización proveniente de pagos injustificados hechos al exterior con motivo de la adquisición de tecnología, así como la existencia de prácticas comerciales restrictivas contenidas en los contratos relativos, sumamente perjudiciales para la industria nacional, y para el desarrollo del país.

Por todo lo anterior, consideramos que esta Ley representa, a pesar de las deficiencias formales que pudieran imputársele, un paso adelante en nuestra evolución jurídica, puesto que el derecho progresa, según lo advirtió Velasco Letelier, "cuando es capaz de interpretar mejor las necesidades humanas y de adaptarse en forma más perfecta a lo que de él se requiere para el bienestar colectivo, el progreso, la paz y la justicia".⁷

III. INTERPRETACION DEL ARTICULO 2o. DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.

A. SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO.

Acto continuo se procurarán determinar los actos de inscripción obligatoria en el Registro, para cuyo fin, se interpretará el artículo 2o. de la Ley que se transcribe literalmente en los siguientes términos:

Artículo 2o. Es obligatoria la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo anterior, de los documentos en que se contengan los actos, contratos o convenios de cualquier naturaleza que deban surtir efectos en el territorio nacional y que se realicen o celebren con motivo de:

- a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas.
- b) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales.
- c) El suministro de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades.
- d) La provisión de ingeniería básica o de detalle para la ejecución de instalaciones o la fabricación de productos.

⁷ Eugenio VELASCO LETELIER, *El derecho y los cambios sociales*, Editorial de la Escuela de Derecho de Valparaíso de la Universidad de Chile, (EDEVAL), Valparaíso, 1967, págs. 14 y 15.

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

f) Servicios de administración y operación de empresa.

De la transcripción se concluye que el artículo 2o. enumera los actos, convenios o contratos que *deben ser inscritos* en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Esta disposición resulta importante puesto que crea obligaciones concretas a cargo de los particulares (personas físicas o morales) que participen en la celebración de alguno de los actos descritos, en el sentido de que tales actos sólo pueden ser válidos satisfaciendo determinados requisitos, o más bien, evitando incluir en ellos cualquiera de los supuestos a que alude el artículo 7o. de la Ley.

Por otra parte, dicho precepto impone también obligaciones concretas a la autoridad encargada de la inscripción de los actos, estableciendo límites a la acción del Poder Público: sólo son objeto de control los actos que en él se enumeran y no otros distintos.

Lo anterior obedece a la necesidad de respetar el principio de legalidad que es el fundamento de todo nuestro sistema jurídico, tal como lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 647, visible a fojas 106, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, sexta parte, que contiene la jurisprudencia común al Pleno y a las Salas de nuestro más Alto Tribunal, que es del tenor siguiente:

“*Autoridades.* Las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite”.

Ahora bien, ¿Cómo interpretar dicho mandato jurídico? Para llevar a cabo esa tarea, resulta imprescindible saber que es interpretar y cómo debe interpretarse jurídicamente, así como indicar el método de interpretación seleccionado.

“Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. La Ley se nos presenta como una forma de expresión, por eso interpretarla implica *descubrir el sentido que encierra*”.⁸

En el caso de la Ley de Transferencia de Tecnología esa interpretación, si bien es una tarea eminentemente jurídica, por lo que habremos de acudir a la Hermenéutica Jurídica y a los diversos métodos que esta postula, entre otros al exegético, por lo que citaremos la exposición de motivos de la iniciativa de Ley, y la presentación que de ella hizo ante la Cámara de Diputados

⁸ Eduardo GARCÍA MÁYNEZ, *Introducción al estudio del Derecho*, 8a. edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1958, págs. 325 y sigs.

el señor Lic. José CAMPILLO SÁINZ, en aquel entonces Subsecretario de Industria, que habrán de resultar de gran utilidad, también intentaremos la búsqueda del significado del lenguaje utilizado por el legislador en su propio contexto, atendiendo, por ejemplo, a sus fuentes de inspiración, es decir, a la Decisión 24 y a la Ley Argentina, así como a los comentaristas de esos ordenamientos, e inclusive será necesario precisar las conotaciones económicas y técnicas de las expresiones del legislador, en función de los valores inmersos en la propia Ley.

En cuanto a sus orígenes, este precepto se inspiró en el artículo 18 de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 2o. de la Ley Argentina número 19231 de 10 de septiembre de 1971 sobre Registro Nacional de Contratos de Licencias y Transferencia de Tecnología. Guarda una gran semejanza con este último, con ligeras variantes de forma y con la excepción del inciso f) del artículo 2o. de la Ley Mexicana que fue un añadido que hizo la Cámara de Diputados al proyecto de iniciativa originalmente remitido por el C. Presidente de la República y que se refiere a los contratos de servicios de administración u operación de empresas.

Consideramos que la interpretación de este precepto debe ser *restrictiva*. En efecto, "como en el artículo 2o. se hace una enumeración limitativa de los actos, convenios o contratos que deben ser objeto de inscripción, no procede una interpretación analógica de manera que los particulares pudieran pretender presentar a inscripción en el Registro, otros actos, convenios o contratos similares o que la autoridad demandara que se les sometieran a inscripción tales documentos".⁹

B. OBLIGACIONES Y DERECHOS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY.

El artículo 2o. es una norma de carácter *imperativo atributivo*, porque impone a los particulares la obligación de presentar los actos que enumera ante la autoridad y a ésta el deber de recibirlos, analizarlos y, en su caso, inscribirlos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, pero al mismo tiempo otorga a los particulares el derecho de presentar tales actos para su inscripción y, a la autoridad, el de exigir su presentación.¹⁰

⁹ Jaime ALVAREZ SOBERANIS, *Aspectos legales del proceso de transferencia de tecnología en México*, Revista Derecho de la Integración, pág. 351.

¹⁰ El designar las normas jurídicas con el carácter de imperativo-atributivas es una aportación de León Petrazizky.

Otros autores prefieren denominar a esta característica "bilateralidad del Derecho". Las nociones que existen respecto a las características de la norma jurídica pueden consultarse en la obra de Eduardo GARCÍA MÁYNEZ ya citada y, además, en los siguientes libros: Miguel VILORIO TORANZO, *Introducción al estudio del Derecho*, Editorial

Como toda norma jurídica, dicho mandato está revestido de *obligatoriedad* y, además en este caso, se trata de una obligatoriedad *compulsiva*, ya que si los sujetos a los que se dirige lo desatienden, una vez colocados en los supuestos que describe, surgirán para ellos consecuencias jurídicas que consisten en la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos 5o. y 6o. y 3o., 4o. y 5o. Transitorios de la Ley.

El artículo 2o. es un precepto de *orden público*, por lo que los actos que lo violen están afectados de nulidad.

Esta conclusión la apoyamos, no sólo en la índole de los valores que esta Ley trata de proteger y que atañen en forma inmediata y directa al bien común, puesto que dicho ordenamiento pretende salvaguardar la economía nacional, sino en la sanción de nulidad establecida expresamente en el artículo 6o. para los actos infractores, entendiéndose por tales, tanto aquellos cuya inscripción se negó por el registrador, como los que no fueron presentados ante éste.

Tal es el sentido de la expresión “es obligatoria la inscripción en el Registro”: imponer una carga a los particulares, establecer un *deber*, en el sentido jurídico de este término.

C. DOCUMENTOS QUE DEBEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO.

¿Qué es lo que debe someterse a inscripción? Dice claramente el artículo 2o.: *los documentos* en los que consten los actos, convenios o contratos que enumera. Documento desde el punto de vista gramatical, es “un escrito con que se prueba o acredita una cosa”, o en una acepción más amplia, “cualquier cosa que sirve para ilustrar o aclarar algo”. Según PALLARES, en el sentido jurídico “documento es toda cosa que tiene algo escrito con sentido inteligible”, aún cuando el propio autor confiesa que usa el verbo “escribir” en sentido restringido, o sea, “la actividad mediante la cual el hombre expresa sus ideas y sus sentimientos por medio de la palabra escrita”.¹¹

Son los *documentos los objetos* de inscripción, pero no por sí, sino en cuanto que en ellos constan los actos a que se refiere el propio precepto.

El documento debe concebirse como *medio probatorio de la existencia del acto jurídico*, como *constancia* de éste, pero no puede tomarse como uno de sus elementos constitutivos. Es en cambio constitutiva del acto *su inscripción*

Porrúa, S. A., 1a. edición, México, 1966 especialmente págs. 54, 154 y 291 y Rafael ROJINA VILLEGAS, *Compendio de Derecho Civil*, Editorial Porrúa, S. A., 8a. edición, México, 1973, tomo I, págs. 10 a 19.

¹¹ Eduardo PALLARES, *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, Editorial Porrúa, S. A. 4a. Edic., México, 1963, págs. 251 a 262.

en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, ya que sin ésta no puede llegar a perfeccionarse, queda viciado de nulidad, en este caso relativa, puesto que se purga en el momento en que se verifique la inscripción.

De nuestra exposición surgen dos temas de honda trascendencia que queremos dejar señalados como inquietudes para satisfacer en trabajos de investigación posteriores; los efectos jurídicos de la inscripción y la naturaleza de la sanción de nulidad establecida en el artículo 6o. de la Ley de la materia. Los dejamos pendientes ahora por estimar que no corresponden propiamente hablando al objetivo de este análisis.

Los documentos que se presenten al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología deben reunir las características y condiciones que, respecto de los actos que en ellos se consignan, establecen el Código de Comercio y el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, de aplicación supletoria en este asunto.

Establecemos en primer término la suplencia del Código de Comercio, por considerar que, si bien es cierto que como señala Patricia HERNÁNDEZ ESPARZA, el contrato de asistencia técnica (y por extensión diríamos nosotros, el resto de las figuras contempladas por el artículo 2o. de la Ley) puede surgir entre sujetos de Derecho Civil, de hecho, la mayor parte, si es que no la totalidad de este tipo de acuerdos de voluntad, nace entre sujetos de Derecho Mercantil, o bien incluye entre sus objetos, actos de comercio.¹²

Esto plantearía la necesidad de determinar *la naturaleza* civil o mercantil de los actos jurídicos descritos en el artículo 2o. de la Ley. Sin embargo, a nuestro juicio, es imposible, previamente, señalar si son actos de comercio o contratos civiles, ya que para llegar a precisar esto es indispensable evaluar las condiciones pactadas en el acuerdo de voluntades y la índole misma de los sujetos que lo celebraron.

A pesar de lo anterior, en la práctica el problema descrito carece de trascendencia, puesto que no hay una regulación específica de estos contratos en la Ley Mercantil y porque además, el propio Código de Comercio remite al Derecho Civil, de lo que se concluye que, en última instancia será el derecho común el aplicable supletoriamente.

Según el artículo 78 del Código de Comercio, los contratos mercantiles no dependen, en cuanto a su validez “de la observancia de formalidades y requisitos determinados” y el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales establece también este sistema en sus artículos, 1832, 1833 y 1834.

¹² Patricia HERNÁNDEZ ESPARZA, *El contrato de asistencia técnica*, 1a. edición, Ediciones Botas, México, 1969, págs. 115 a 116.

De la interpretación lógica de los preceptos citados, se concluye que, en principio, los actos jurídicos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley no requieren, para su validez, de ninguna formalidad.

No obstante el régimen establecido por los preceptos invocados, resulta que como el artículo 2o. de la Ley de Transferencia de Tecnología, se refiere a la inscripción de *documentos*, de lo anterior resulta que la Ley exige *implícitamente* a estos actos la formalidad consistente en que *deben ponerse por escrito*.

En este sentido, la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, establece una excepción con relación al sistema de consensualidad adoptado por nuestra Legislación Civil y Mercantil, y al exigir la inscripción de los actos en el Registro, bajo la sanción de nulidad en caso de no hacerlo, ha hecho de esta formalidad un *requisito esencial* del acto.

En atención a las consideraciones vertidas, los acuerdos orales relativos a cualquiera de los supuestos consignados en el artículo 2o. *son de inscripción obligatoria* en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, para cuyo efecto previamente deben ponerse por escrito.

D. ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS CONSIGNADOS EN EL ARTÍCULO 2o.

A continuación interpretaremos la expresión “actos, convenios o contratos” contenida en el artículo 2o.

La expresión “*acto*” significa: hecho realizado por el hombre, es decir, implica una *actividad humana*, una operación que emana de aquel. Es importante subrayar que el *acto* es algo existente, una realidad, en oposición a lo que es simplemente potencial o posible.¹³

Desde el punto de vista jurídico, el *acto* para ser tal, implica la presencia de la *voluntad del ser humano*, que es su creador.

“Es un sentido amplio, por ‘acto’ se entiende todo *hecho voluntario*, es decir, todo suceso o acontecimiento (ya sea positivo o negativo) que debe su existencia a la intención libre y consciente del hombre”.¹⁴ En un sentido restringido, “*acto jurídico* es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico”.¹⁵

¹³ Nicola ABBAGNANO, *Diccionario de Filosofía*, Fondo de Cultura Económica, 2a. edición en español, México, 1966, pág. 19.

¹⁴ Miguel VILLORO TORANZO, *Introducción al estudio del Derecho*, Editorial Porrúa, S. A., México, 1966, pág. 363.

¹⁵ Rafael ROJINA VILLEGAS, *Compendio de Derecho Civil*, op. cit. Tomo I, pág. 115.

“Tres son los elementos esenciales del acto jurídico:

- a) Una manifestación de voluntad que puede ser expresa o tácita.
- b) Un objeto física y jurídicamente posible.
- c) El reconocimiento, que haga la norma jurídica, a los efectos deseados por el autor del acto”.¹⁶

De lo expuesto se concluye que la expresión “acto jurídico”, es omnicomprendensiva, es decir, que si bien no hay hechos predestinados de antemano a la juridicidad, cualquiera de ellos, realizado con las características enunciadas, cae dentro de la categoría de acto jurídico.¹⁷

E. EL ACTO JURÍDICO PARA PODERSE INSCRIBIR DEBE EXISTIR CONFORME AL DERECHO COMÚN.

Sin embargo, para que exista el *objeto* de la inscripción, no basta que los particulares obligados a la inscripción presenten un documento que regule las relaciones que existen entre ellos, o sea, que el documento *debe contener* un acto jurídico con todos los elementos propios de éste.

Lo anterior, podría parecer al lector una verdad perogruesca inútil de señalarse, y, sin embargo, esto no es así, puesto que en la experiencia que el Registro ha acumulado hasta la presente fecha, ya se han pretendido inscribir contratos inexistentes es decir, actos jurídicos de carácter bilateral, a los que les falta algún elemento esencial. El Registro ha sostenido en varios casos la imposibilidad de inscribir lo inexistente.

Ya hemos señalado con anterioridad, cuáles son los elementos esenciales del acto jurídico. “Cuando en un acto jurídico falta uno de esos elementos, decimos que el acto jurídico es inexistente para el Derecho, es la nada jurídica.”¹⁸ El maestro DE PINA, por su parte, sostiene que “el acto jurídico es inexistente cuando carece de algún elemento esencial para su formación” y añade una explicación que nos parece ilustrativa: “El acto inexistente lo es desde el punto de vista jurídico; no existe como acto jurídico, pero sí como una realidad del mundo exterior. Existe como acto real, aunque no como acto susceptible de producir efectos jurídicos, es decir, como acto jurídico”.¹⁹

¹⁶ Rafael ROJINA VILLEGAS, op. cit. págs. 120 y 121.

¹⁷ VILLORO TORANZO, op. cit. pág. 335.

¹⁸ Rafael ROJINA VILLEGAS, *Derecho Civil Mexicano*, Tomo I, 3a. edición, Antigua Librería Robredo, México, 1959, pág. 302.

¹⁹ Rafael DE PINA, *Elementos de Derecho Civil Mexicano*, Volumen I, 1a. edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1956, pág. 287.

F. LOS CONVENIOS Y CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2o. DEBEN EXISTIR CONFORME AL DERECHO COMÚN, PARA SER OBJETO DE INSCRIPCIÓN.

Ahora bien, el artículo 2o. se refiere también a los *convenios*. El *convenio* se define en el artículo 1792, del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, como “el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones”, siendo el contrato una especie de aquél, pues consiste propiamente en el tipo de convenio que “produce o transfiere obligaciones o derechos” (Artículo 1793 del Código Civil citado).

El elemento esencial de los convenios es la manifestación de voluntad de las partes, que se conoce jurídicamente con el nombre de “consentimiento”.²⁰

De nueva cuenta es importante señalar que los convenios o contratos que se presenten ante el Registro, deben contener sus elementos esenciales propios, ya que de no ser así, no podrán ser inscritos.

Quisiéramos comentar este aserto con un ejemplo concreto. Una empresa nacional, cuyo objeto social es la fabricación de insumos para la industria panificadora (empresa X), celebró un contrato para recibir asistencia técnica de una empresa norteamericana (empresa Y). En dicho contrato, la empresa extranjera se obligó a prestar asistencia técnica y, en cuanto a la contraprestación a cargo de la empresa nacional, se dijo que ésta se obligaba a pagar el importe de la asistencia técnica prestada dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de presentación de una factura.

El Registro emitió resolución en ese asunto manifestando que carecía de facultades legales para inscribir lo inexistente y sostuvo que “de los términos del supuesto contrato, se desprende que éste carece de objeto para la empresa X, pues la cosa que debe dar no está determinada, ni es determinable en cuanto a su especie, ya que la única cláusula en que se hace alusión a la cosa que debe dar es la sexta y en la misma solo se dice ‘Y facturará a nombre de X, el importe de la asistencia técnica prestada en cada caso y ésta dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción de la factura respectiva, revisará la misma y procederá a su pago’”.^{20 bis}

Se hizo mención en dicha resolución a que “a través de esa cláusula *no queda* determinado el objeto del contrato, ya que por tratarse de una cantidad, sólo quedará determinada cuándo numéricamente esté precisada y

²⁰ Véase respecto al consentimiento la obra de Manuel BORJA SORIANO, *Teoría General de las Obligaciones*, Editorial Porrúa, S. A., 5a. edición, México, 1966, tomo I, págs. 141 y sigs.

^{20 bis} Resolución emitida por la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, contenida en el oficio No. 33.III.3./5874 de fecha 22 de noviembre de 1973, pág. 2.

tampoco es determinable en cuanto a su especie porque no contiene los elementos que permitirían ulteriormente llegar a una precisión completa".²¹

Como fundamento legal de la resolución se señalaron, además del artículo 2o. de la Ley de la materia, los artículos 1o., 1794, 1825 y 2224 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en vigor.

Inconforme con la resolución anterior, la empresa interesada promovió el recurso de reconsideración a que se contrae el artículo 14 de la Ley de la materia y analizado éste, la Dirección confirmó la resolución combatida. Trátase de un caso sumamente interesante desde el punto de vista jurídico, que no transcribimos en detalle en esta ocasión porque ameritaría un estudio específico de todas sus implicaciones.

G. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS INCLUIDOS EN EL ARTÍCULO 2o.

En cuanto a esta cuestión, debemos indicar que la Ley de la materia no clasifica los actos que regula. En tales condiciones, debemos acudir a las disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil, por ser éstos los ordenamientos aplicables en forma supletoria. Sin embargo, ninguno de ellos regula de manera específica este tipo de actos, por lo que debemos concluir que los actos, convenios o contratos a los que se refiere el artículo 2o. de la Ley son *innominados*.

A una conclusión parecida llega Héctor Masnatta, quien afirma "el contrato de asistencia técnica tiene un alcance más vasto y sus prestaciones implican incluirlo entre los contratos atípicos, mixtos o complejos"²² Recuérdese que la expresión *atípico* es equivalente a *innominado* en varias de las clasificaciones doctrinarias más conocidas.

No obstante, la circunstancia de que los actos a que alude el artículo 2o. sean *innominados* o *atípicos*, no implica que no sean susceptibles de encuadrarse dentro de las clasificaciones propias de los contratos en el Derecho Común.

1. Para nosotros todos los actos a que se contrae el artículo 2o. de la Ley son *intuitu personae*, es decir, estos actos se celebran tomando en cuenta como un motivo determinante de la voluntad, la identidad de las partes o sus características específicas.

A diferencia de lo que ocurre con otras figuras contractuales, en este tipo de contratos se valora fundamentalmente el *status* de la persona física o moral

²¹ Ibidem.

²² Héctor MASNATTA. *Los contratos de transmisión de tecnología (Know how y asistencia técnica)*, Editorial Astrea de Rodolfo de Palma y Hnos., Buenos Aires, 1971, pág. 32.

que va a prestar la asistencia técnica, a suministrar el *Know how*, o las patentes o marcas, considerando, sobre todo, su *capacidad técnica*, su posición en el mercado, su desarrollo económico relativo en comparación con las otras empresas del mismo sector industrial, etc.

Claro está que la característica descrita anteriormente, se percibe con mayor claridad en algunos de los actos a que se refiere el artículo 2o., que en otros. En el caso concreto de la asistencia técnica, pensamos que es donde se da en plenitud el carácter *personal* a que hacíamos alusión.

2. Por otra parte, todos estos actos regulados en el artículo 2o., son mixtos o complejos, tal como señala atinadamente Patricia HERNÁNDEZ ESPARZA.²³

En efecto, las categorías de actos descritos en el artículo 2o., suelen implicar una “composición de prestaciones típicas de otros contratos o de elementos nuevos con conocidos dispuestas en combinaciones diferentes de los que pueden apreciarse en los contratos nominados y tomados de más de uno de estos contratos. . . Caracteriza a esta categoría la pluralidad de prestaciones y la unidad de fin”.²⁴

De nueva cuenta es necesario hacer una salvedad en relación con lo expuesto. A nuestro juicio si bien los actos a que se refiere el artículo 2o. caen en esta clasificación, vale la pena indicar qué habría que profundizar en el conocimiento de los llamados “contratos de servicios de administración u operación de empresas”, para precisar, si éstos son también “contratos complejos o mixtos”, pues es probable que ese tipo de actos queden encuadrados propiamente en los contratos que el Derecho Común clasifica como de “prestación de servicios”.

3. Según Patricia HERNÁNDEZ ESPARZA, el contrato de asistencia técnica es también, en cuanto a su clasificación: bilateral, oneroso y cuando es oneroso, debe concebirse como conmutativo, y además de tracto sucesivo, consensual y definitivo.²⁵

En términos generales, estamos de acuerdo con la opinión vertida por la autora, aunque a nuestro juicio, alguna o algunas de esas características podrían no aparecer en todos los tipos regulados por el artículo 2o. de la Ley. Debido a esa circunstancia, pensamos que más bien la determinación de la esencia de cada uno de los actos debe llevarse a cabo analizando cada caso concreto en función de los elementos que concurren.

De hecho, en la práctica en el Registro, hemos conocido contratos de asistencia técnica gratuitos, por ejemplo cuando entre las partes contratan-

²³ HERNÁNDEZ ESPARZA, op. cit. pág. 97.

²⁴ MASNATTA, op. cit. pág. 32 en nota 42.

²⁵ HERNÁNDEZ ESPARZA, op. cit. págs. 96 y 97.

tes hay una relación en lo que se refiere a la estructura del capital (cuando se trata de sociedades mercantiles). Concretamente nos referimos a aquellos contratos que se celebran entre empresas que en términos económicos guardan una relación llamada de matriz a subsidiaria, es decir, cuando una empresa posee la mayoría o la totalidad del capital de otra.

H. JUSTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN “ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS” EMPLEADA POR EL LEGISLADOR.

La enumeración del artículo 2o. cuando dice “actos, convenios o contratos de *cualquier naturaleza*” es reiterativa,²⁶ puesto que hubiera bastado referirse al concepto genérico de “acto jurídico” para que quedaran incluidas las otras dos especies pero lo reiterativo del mandato obedeció al propósito del legislador de subrayar que fuese cual fuese la fórmula elegida por los particulares para la celebración del pacto, éste quedaba comprendido en dicho artículo. De ahí también la expresión “de cualquier naturaleza” empleada en el texto. Ello implica que la enumeración abarca toda clase de actos jurídicos, independientemente de la designación que se les hubiera dado.

Reconocemos que si bien como dice VÁZQUEZ PANDO, la redacción resulta tautológica, pues si la expresión pretendía referirse a la distinción existente entre las clases de actos según las clasificaciones usuales en nuestro derecho, tales como unilaterales-bilaterales, gratuitos-onerosos, la alusión es innecesaria dado el carácter de género comprensivo de tales especies que tiene el acto jurídico²⁷ a nosotros, la reiteración no nos parece innecesaria, porque la Ley no sólo va dirigida a juristas que en su calidad de peritos en Derecho son competentes para el manejo de las sutilezas propias de la Ciencia Jurídica, sino que sus disposiciones se dirigen fundamentalmente a los empresarios nacionales y extranjeros a quienes la expresión “actos... de cualquier naturaleza” empleada por el legislador puede resultarles ilustrativa, sobre todo en cuanto al propósito del ordenamiento, de regular *toda clase* de actos jurídicos.

²⁶ Un trabajo de interpretación de la Ley de la materia que sostiene esta misma tesis, aun cuando en sentido más crítico, es el de Fernando Alejandro VÁZQUEZ PANDO, intitulado *Notas para el estudio de la nueva 'Ley sobre el registro de la Transferencia de tecnología y uso y explotación de patentes y marcas'*, Revista Jurídica, Anuario del Depto. de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 5, México, julio de 1973, págs. 701 a 781.

²⁷ VÁZQUEZ PANDO, op. cit. pág. 711.

I. LA DUPLICIDAD DE INSCRIPCIONES PARA CIERTOS ACTOS.

La obligatoriedad de la inscripción existe independientemente del carácter del acto, es decir, comprende *cualquier clase* de actos. Por ello es irrelevante, para los efectos de tal obligación, la circunstancia de que el acto fuera oneroso o gratuito; *todos son* de inscripción forzosa.

También por esa razón, “las inscripciones ya efectuadas por los particulares para efectos de la propiedad industrial, por ejemplo, de licencias de explotación de patentes, de uso de marcas, etc., no eximen de la obligatoriedad de la nueva inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, que tiene carácter de derecho público con fines y objetivos específicos de control para la mejor estructuración de la política industrial y económica mexicanas, en tanto que con las inscripciones efectuadas en el ámbito del derecho de la propiedad industrial, se persigue proteger los derechos y privilegios de inventor y perfeccionadores así como salvaguardar los usos y costumbres mercantiles en beneficio de los que practican el comercio y la industria y del público consumidor”.²⁸

VÁZQUEZ PANDO critica acerbamente esta duplicidad de inscripciones, argumentando que la duplicidad va “contra la función de seguridad que corresponde a todo registro”, que es “ilógico que ambas inscripciones sean en Registros a cargo de la Secretaría de Industria y Comercio”, y, finalmente, que “es oneroso tener que pagar los derechos de dos inscripciones”.²⁹

La crítica resulta injustificada, porque la duplicidad no se da respecto de todos los actos regulados por el artículo 2o, sino solamente en cuanto a los que se contraen los incisos *a)* y *b)* de dicho precepto y, además, en virtud de las diversas finalidades que se persiguen con cada uno de los registros, sin que sea dable unificarlos precisamente porque como hemos destacado ya en párrafos precedentes, los objetivos que se tratan de alcanzar en uno y otro son diferentes, lo que autoriza plenamente la existencia de dos regulaciones jurídicas y de dos organismos para aplicarlas.

Por otra parte, no explica VÁZQUEZ PANDO su aserto respecto a la seguridad jurídica, por lo que no sabemos en qué resulta afectada con la existencia de dos registros y por eso su afirmación resulta gratuita, pero aún suponiendo sin conceder que fuera aceptable, de todas maneras, si consideramos que la justicia es el valor que preside toda construcción jurídica y, si tomamos en cuenta la importancia, verdaderamente crucial, del nuevo ordenamiento, que entre otras funciones, vino a combatir los abusos que se estaban cometiendo en perjuicio de la industria mexicana y de la eco-

²⁸ ALVAREZ SOBERANIS, op. cit. pág. 352.

²⁹ VÁZQUEZ PANDO, op. cit. pág. 713.

nomía nacional, resulta a todas luces justificada la existencia del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, como un organismo del Estado, con funciones de *regulación y control* de la transferencia de tecnología, independientemente de que ya exista la Dirección General de la Propiedad Industrial, que es simplemente un órgano de conocimiento, y que tutela, fundamentalmente, intereses privados (los del inventor) y sólo de manera indirecta a los de los comerciantes e industriales y del público consumidor. Ello a pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial es de orden público.

A mayor abundancia de razones, tal ha sido la práctica seguida por diversos países, como Japón, Argentina y la India, que cuentan con Registros de tecnología específicos y distintos de sus órganos de inscripción de patentes y marcas. Un caso de excepción lo constituye Brasil, país en el que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, maneja conjuntamente ésta y la transferencia de tecnología.³⁰

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, han recomendado el establecimiento de este tipo de instituciones para el control y regulación de la transferencia de tecnología ya que, por otra parte, los ordenamientos jurídicos del sistema internacional de patentes, podrían entrar en conflicto con los propósitos y métodos de las disposiciones legales en materia de transferencia de tecnología.

En lo que toca a la “onerosidad” del pago de derechos, se muestra VÁZQUEZ PANDO mal informado, puesto que los que establece la Tarifa para el cobro de derechos relativos a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de febrero de 1962, son mínimos.

En efecto, de acuerdo con el artículo 1o., fracción III, inciso B, de dicha Tarifa, el pago por el registro de una licencia de explotación de una patente, asciende a la suma de \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100) y, en el caso de las marcas, a \$85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100) y, en lo que se refiere a la Tarifa para el cobro de derechos relativos al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 1973, si bien los derechos de recepción y examen del acto, convenio o contrato ascienden a \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100) los relativos a cada patente o marca incluida en el acto, son de \$100.00 (CIEN PESOS 00/100) cada una y como los contratos suelen contener varias, en realidad los derechos de la inscripción *no pueden juzgarse como excesivos*.

³⁰ Una obra importante para conocer la situación brasileña es la de FRANCISCO ALMEIDA BIATO, Eduardo Augusto A. GUIMARAES y María Helena POPPE DE FIGUEROA, *A transferência de tecnologia no Brasil*, Instituto de Planejamento econômico e social, Estudos para o Planejamento, número 4, Brasília, 1973.

A mayor abundancia de razones ¿A quién está tratando de proteger con su crítica VÁZQUEZ PANDO? ¿A las empresas extranjeras, titulares de más del 80% de las patentes inscritas en la Dirección de la Propiedad Industrial? ³¹ ¿En qué puede resultar oneroso el pago de esas cantidades para tales empresas que, como es bien sabido, cuentan con abundantes recursos económicos? A nuestro juicio, dicho autor omitió considerar los datos reales, que todo jurista debe tener presente al analizar una disposición legal y, además olvidó las valoraciones que la Ley trata de alcanzar y, esencialmente, que el bien común debe prevalecer sobre el interés privado. ³²

En términos generales, el trabajo de VÁZQUEZ PANDO, si bien constituye un certero análisis de la Ley, tiene a nuestro juicio el grave inconveniente de que se trata de un estudio realizado *exclusivamente desde el punto de vista formal*, sin que se haya avocado al conocimiento del *contenido mismo* de la Ley, es decir, a la materia regulada por ésta, a los fenómenos económicos y técnicos involucrados en el proceso de transferencia de tecnología y además, presenta la desventaja de que al interpretar la Ley, omitió considerar las valoraciones del legislador al emitirla y los fines que la propia Ley pretende alcanzar. El mérito de su obra radica en cambio, no sólo en lo completo del análisis formal, sino en lo atinado de algunas críticas y el orden lógico con el que se manejó la interpretación de la Ley.

J. LOS ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS DEBEN SURTIR EFECTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

El artículo 2o. señala un requisito más para que los actos resulten susceptibles de inscripción en el Registro: “*que deban surtir efectos en el territorio nacional*”.

El subjuntivo del verbo “deber” utilizado por el legislador, lo fue con el propósito de establecer que *basta la celebración del acto jurídico* para que

³¹ Con relación al número de patentes inscritas por nacionales y extranjeros en México, véase el cuadro estadístico que se contiene en la obra de Bernardo SEPÚLVEDA y Antonio CHUMACERO, *La inversión extranjera en México*, Fondo de Cultura Económica, 1a. Edic., México, 1973, pág. 99. Concretamente en el año de 1972, de 5,700 patentes solicitadas hasta el mes de agosto, sólo 541 o sea el 9.5% lo fueron por mexicanos. Un excelente trabajo respecto al impacto económico desfavorable que ejerce para los países del tercer mundo el sistema de patentes lo constituye el de Constantino V. VAIRIOS intitulado *La función de las patentes en los países en vías de desarrollo*, Revista El Trimestre Económico, Volumen XL, número 157, México, Enero-Marzo de 1973, págs. 195 a 232.

³² Véase respecto al bien común como *finis operantis* del Derecho, la obra de Miguel VILLORO TORANZO, ya citada, págs. 221 y sigs.

surja la obligatoriedad de la inscripción, independientemente de que ya haya producido efectos o los vaya a producir en el futuro.

Ahora bien, tales efectos deben darse o posiblemente se darán en el territorio nacional, por lo que el precepto se limitó a recoger la disposición a que se contrae el artículo 13 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en vigor.³³

Debido a lo anterior, para los efectos jurídicos de las transacciones a que alude el artículo 2o., carece de relevancia el lugar de la celebración del acto. Relevancia tiene, empero, el hecho del otorgamiento del negocio jurídico en sí, sin que se requiera como supuesto adicional para la inscripción, el hecho de la ejecución efectiva de tal negocio en el territorio nacional.

K. ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS DE EXPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA POR EMPRESAS NACIONALES.

La expresión recogida por el legislador en el sentido de que el acto deba surtir efectos en territorio nacional, plantea el problema de la determinación de si un contrato de transferencia de tecnología celebrado entre una empresa nacional y una extranjera, en la cual aquélla fuera la proveedora y ésta la receptora, tendría que inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, tomando en cuenta que el único efecto a surtir en nuestro país sería el del pago.

Lo anterior nos lleva a precisar cuáles son los *efectos jurídicos* de un acto y, *cuándo* y *dónde* se producen éstos, a efecto de poder solucionar el problema planteado.

Partiendo de la base de que “las consecuencias de un acto humano deben ser imputados al sujeto del mismo”³⁴ y como el objeto principal del acto jurídico es precisamente crear efectos *jurídicos* (valga la tautología) resulta evidente que, como señalan HENRY, LEON y Jean MAZEAUD en su Tratado de Derecho Civil, “el efecto esencial del acto jurídico es obligar a la persona de que emana” y añaden que “desde el momento que se ha realizado libremente con una voluntad sana un acto jurídico, se encuentra uno definitivamente obligado”, terminando por pronunciarse, firmemente, en favor de la regla *pacta sunt servanda* y contra la admisión de la teoría de la imprevisión, que se refleja en la regla “*rebus sic stantibus*” (si las cosas permanecen).³⁵

³³ VÁZQUEZ PANDO, op. cit. pág. 712.

³⁴ VILLORO TORANZO, op. cit. pág. 363.

³⁵ Henry y Leon MAZEAUD y Jean MAZEAUD, *Lecciones de Derecho Civil*, Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Argentina, 1959, Parte Primera, volumen I, págs. 395, 412 y sigs.

BORJA SORIANO sostiene que, nuestro Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en vigor, recogió en su artículo 1796, el principio de que “los contratos legalmente celebrados obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado”, principio que expresó enérgicamente en su artículo 1134 el Código Napoleónico y que, refleja, como primer efecto de un contrato su fuerza obligatoria.³⁶ Dígase, por extensión analógica, lo mismo de los actos jurídicos bilaterales.

Ahora bien, los efectos surgen en el momento en que el acto *se perfecciona*. Respecto a la llegada de ese momento, éste varía según se trate de una declaración unilateral de voluntad o de un acto jurídico *bilateral*. En este último caso, el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en vigor, adopta el sistema de la consensualidad, es decir, basta la expresión del consentimiento de las partes para que el acto jurídico quede perfeccionado.

Tócanos ahora determinar si el *pago* es un efecto jurídico. El pago es una forma de cumplimiento de las obligaciones, por lo que constituye uno de los efectos jurídicos normales del acto.

Con las nociones expuestas estamos ya en posibilidad de resolver el problema y a ese respecto opinamos que *si hay obligación legal* de presentar el acuerdo de exportación de tecnología al Registro.

No obstante lo expuesto, el Sr. Lic. José CAMPILLO SÁINZ, en aquel entonces Subsecretario de Industria de la Secretaría de Industria y Comercio y hoy titular de dicha Dependencia, en su presentación de la iniciativa de Ley ante la Cámara de Diputados dijo: “Debo decir a ustedes que este registro será obligatorio cuando estos contratos surtan efectos en el país, es decir, *no vamos a exigir este registro cuando se trate de la exportación de tecnología*, porque no hemos querido poner ninguna limitación a la exportación de tecnología; procuraremos, sin embargo, que se nos dé noticia de las exportaciones de tecnología para que nuestros registros sean completos”.³⁷

Debemos señalar que la intención del Gobierno Federal manifestada por CAMPILLO SÁINZ de no limitar la exportación de tecnología al exterior, se ha visto inclusive perfeccionada y ejecutada, puesto que en realidad el Estado se ha preocupado por estimular y alentar tales actividades. En efecto, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de octubre de 1973, se publicó el Acuerdo que dispone que se devuelvan a los exportadores de tecnología y servicios mexicanos, los impuestos que causen sus actividades.

Evidentemente se trata de una medida que pretende impulsar la creación de una tecnología autóctona (que bien puede surgir como resultado de una

³⁶ BORJA SORIANO, *op. cit.* Tomo I, págs. 317 y 318.

³⁷ José CAMPILLO SÁINZ, *Exposición ante la Cámara de Diputados*, Revista Mercado de Valores, ya citada, pág. 1233.

adaptación o innovación respecto de una tecnología adquirida del exterior) puesto que permite abrir horizontes en la comercialización de ésta no sólo a nivel del mercado nacional, sino de otros mercados, en virtud de que sólo es exportable sin pago de impuestos la tecnología que el Acuerdo clasifica como de origen nacional.

La declaración del citado funcionario público nos conduce a la necesidad de re-examinar el problema planteado, para cuyo fin, es preciso determinar el valor jurídico de aquélla en orden a la interpretación de la Ley.

Pensamos que si bien dicha aclaración no constituye una interpretación "auténtica" de la Ley, y por lo tanto no es de aplicación obligatoria, es útil para el intérprete no sólo por haber sido hecha por un alto funcionario de la Dependencia que formuló el proyecto de Ley, sino porque precisa la actitud de la autoridad ante las valoraciones incluidas en la Ley.³⁸

¿Puede la autoridad renunciar a exigir la presentación de los contratos de exportación de asistencia técnica? Nada obsta para que se proceda en esos términos, ya que a nadie se depara perjuicio y, por el contrario, trátase de facilitar ese tipo de negocios jurídicos, por lo que consideramos que los particulares pueden atenerse al texto de la exposición del citado funcionario, sin temor a incurrir en alguna sanción.

De hecho, en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología cuando los particulares han presentado para su inscripción ese tipo de actos se les ha respondido haciendo alusión a la declaración del Titular de la Secretaría de Industria y Comercio, solicitándoles que manifiesten si, a pesar de que el Registro no considera obligatoria la inscripción de tales actos, insisten en registrarlos, por alguna razón. Normalmente los particulares han retirado sus solicitudes y, de todas maneras, la autoridad ha tomado conocimiento de esos contratos.

Los funcionarios del Registro han insistido en la conveniencia de conocer los acuerdos de exportación de tecnología, no para inscribirlos, sino para formarse un panorama completo del proceso y sobre todo, de los esfuerzos que está realizando el sector industrial para crear su propia tecnología y comercializarla.

Vale la pena indicar que, aunque la Ley sólo incide en el fenómeno relativo a la adquisición de tecnología a través de la celebración de acuerdos de voluntad, tratando de lograr que ésta se obtenga en las mejores condiciones de calidad y precio que sea posible, la creación de una capacidad técnica local e inclusive de tecnología autóctona en las áreas en que esto es fac-

³⁸ Respecto a los problemas propios de la Hermenéutica Jurídica en general, se recomienda la lectura de la obra: Adolfo CARVALLO, *Métodos de interpretación en la Ciencia del Derecho*, Universidad de Chile, Escuela de Derecho de Valparaíso, 1962.

tible, deben contemplarse como *ideales permanentes* en una sana política científica y tecnológica.³⁹

L. EL MOTIVO DETERMINANTE DE LA VOLUNTAD EN LOS ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS INCLUIDOS EN EL ARTÍCULO 2o.

La parte final del artículo 2o. contiene una frase importante para el intérprete, pues se afirma que son de inscripción obligatoria los actos que se celebren o realicen “*con motivo de*” las transacciones que acto continuo enumera.

Para desentrañar esa expresión, acudiremos a la doctrina del fin y de los móviles pues a nuestro juicio, al haber empleado esa expresión, el legislador quiso referirse al “*motivo determinante*” que impulsa a la voluntad a la acción.⁴⁰

La referencia del legislador al “*motivo determinante*” se justifica en atención a los objetivos de “*interés público*” que la Ley persigue y al propósito de tratar de impedir que los particulares pudieran evadir la Ley al denominar sus acuerdos haciendo alusión a supuestos distintos de los enumerados en el artículo 2o. de la Ley, pero en realidad celebrados con motivo de alguna de las figuras incluidas en el precepto. Por eso la Ley no sólo se refiere a los actos celebrados para otorgar, por ejemplo el uso de una patente, sino a todos aquellos que tengan como “*motivo determinante*” *cualquiera* de los supuestos descritos en la propia disposición legal.

El fin o motivo determinante de la voluntad puede o no trascender al

³⁹ Respecto a las características de una política científica y tecnológica orientada al desarrollo, pueden consultarse provechosamente las siguientes obras: Jorge SÁBATO y Natalio BOTANA, *La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina*, Revista de la Integración, No. 3, I.N.T.A.L., Buenos Aires, Noviembre de 1968, págs. 15 a 36.

Ciencia y Tecnología, Editorial de la Revista de la Integración, No. 4, Buenos Aires, Mayo de 1969.

Raúl SAEZ S., *Tecnología e integración en América Latina*, Revista de la Integración, número 4, I.N.T.A.L., Buenos Aires, Mayo de 1969, pág. 60 a 122.

Hacia una política en materia de transferencia de tecnología, Editorial de la Revista Comercio Exterior, Volumen XXI, No. 9, México, septiembre de 1971, pág. 736 *in fine* a 739.

Sergio ORTIZ HERNÁN y Federico TORRES ARROYO, *Necesidad de una política de Ciencia y Tecnología en México*, Comercio Exterior, volumen XXIII números 5 y 6, mayo y junio de 1973, especialmente la segunda parte, págs. 524 a 533.

Miguel S. WIONCZEK *et. al.*, *Comercio de Tecnología y desarrollo económico*, Universidad Nal. Autónoma de Mex., Méx., 1973.

⁴⁰ A este respecto véase la obra de Manuel BORJA SORIANO, *Teoría general de las obligaciones*, Editorial Porrúa, S. A., 5a. edición, México, 1966, tomo I, págs. 183 a 198.

acto jurídico. Si lo hace, es decir, si consta en el documento y se incluye, aún de manera incidental alguno de los supuestos a que se contrae el artículo 2o. de la Ley, el acto resultará de inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Finalmente, el motivo determinante de la voluntad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1831 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, no debe ser contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

Ciertamente la inclusión de esta frase en el texto legal plantea a la autoridad administrativa encargada de la aplicación de la Ley el escollo de su amplitud, que obliga a un análisis casuístico de una enorme variedad de contratos, pero de hecho, para el efecto de alcanzar los objetivos plasmados en el ordenamiento jurídico, es preferible ir procediendo por eliminación, que haber dejado fuera de la regulación legal algún acto que pudiera involucrar problemas para el desarrollo del país.

Debe tomar en cuenta el lector que la tecnología es un elemento indispensable para que una determinada sociedad pueda alcanzar el desarrollo económico. Así lo han señalado los expertos de la Organización de las Naciones Unidas en su informe sobre la aplicación de la Ciencia y la tecnología al desarrollo, publicado en el año de 1971.⁴¹

M. ANÁLISIS DE LOS INCISOS DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY.

Examinaremos, acto continuo, los seis incisos del artículo 2o. de la Ley, con el objeto de interpretar los supuestos lógico-normativos que contiene y, definir los actos susceptibles de inscripción, con base en dicha interpretación.

1. *Autorización de uso de marcas.*

Artículo 2o. . . "a). La concesión del uso o autorización de explotación de marcas".

Se ha criticado la terminología empleada por el legislador en la redacción de este inciso por considerarla discordante con relación a la que se utiliza en

⁴¹ Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, *Ciencia y Tecnología para el desarrollo*, propuestas para el segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo, Informe del Comité Asesor, No. de venta 5.70.L23, Nueva York, 1971, pág. 5.

No obstante lo anterior, la tecnología tiene una serie de implicaciones en todos los ámbitos de la acción humana y, según parece, no todos son favorables. Un excelente estudio del fenómeno es el de Jacques ELLUL, *The technological society*, Vintage Books, Alfred A. Knopf and Random House Inc., Editores, translated from the french by John Wilkinson, New York, 1964.

la Ley de la Propiedad Industrial, ya que este ordenamiento jurídico sólo se refiere al “uso” de las marcas, y reserva el término “explotación” para las patentes.

Aun cuando la crítica es valedera, la consideramos fútil e intrascendente, pues esa circunstancia no interfiere en la aplicación de dichos ordenamientos en manera alguna.

Estamos aquí, frente a un “acto jurídico a través del cual se adquiere un derecho de carácter personal, al uso o explotación de un bien”.⁴²

Nuestro sistema jurídico admite que los derechos —que son bienes incorporales— puedan ser objeto de diversas transacciones, de ahí que la definición misma del contrato se refiera expresamente a esa posibilidad y que en los artículos 2029 y siguientes, el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales reglamente la cesión de derechos.

Por otra parte, existen derechos que son propiamente “bienes” en el sentido jurídico de la expresión. Tal es el caso de los “derechos de autor”, pues el Código Civil en su artículo 758, expresamente los considera “bienes muebles”.

Este inciso se refiere a la transmisión del derecho sobre un bien, sólo que no se trata de una translación de dominio, es decir, no se transmite la propiedad, sino que sólo se concede el uso de ese bien (la marca).

Ciertamente, desde el punto de vista doctrinario existen múltiples definiciones de la marca. Como no entra dentro del propósito de este trabajo, avocarnos a las controversias teóricas que se dan en ese ámbito, basta señalar con DAVID RANGEL MEDINA, que hay cuatro corrientes respecto a la conceptualización de la marca, que son: “la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela”.⁴³

Transcribiré a continuación, para el efecto de contar con una hipótesis de trabajo, dos definiciones, una elaborada desde la óptica explicativa de la Ciencia Jurídica y otra que privilegia el aspecto económico de esta institución.

Marca es, desde el punto de vista jurídico, según lo ha expresado Yves SAINT GAL, “un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de los de la competencia”

⁴² VÁZQUEZ PANDO, op. cit. pág. 725.

⁴³ David RANGEL MEDINA, *Tratado de Derecho Marcario*. Las marcas industriales y comerciales en México, 1a. edición, propiedad del autor, México, 1960, pág. 154.

y, en sentido económico “un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía”.⁴⁴

De lo expuesto se sigue que la marca es propiamente un bien jurídicamente tutelado.

Dados los términos del artículo 2o. inciso *a*) *NO SON* susceptibles de inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, aquellos actos, convenios o contratos en los que se lleve a cabo la enajenación de una marca, sino *sólo aquellos* en los que se conceda a otra persona, distinta del titular, el uso de la misma.

Ambas posibilidades —enajenación y transmisión— están contempladas por los artículos 172 a 183 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que resulta más restringido el ámbito de acción de la Ley de transferencia de tecnología, ya que sólo se refiere a la última de las hipótesis.

El propósito del legislador, al incluir este tipo de actos (el uso de marcas) en la Ley, fue el de dotar de facultades a la autoridad administrativa para que examine la cuantía de los pagos que se están haciendo por ese concepto, para regularlos adecuadamente, en beneficio de la industria nacional y del desarrollo del país.

Cierto que es sumamente difícil llegar a determinar cuál es la contraprestación adecuada por el uso de una marca, ya que ésta es sólo un signo distintivo o de identificación de los productos y carece de utilidad tecnológica pero también resulta que es indispensable realizar la evaluación por diversas razones que más adelante precisaremos.

Pensamos que el valor de una marca está en función del prestigio que posea en el mercado de origen o en el mercado internacional y, consecuentemente, en las posibilidades que pueda brindar a un empresario para darle acceso pleno al mercado al que pretende penetrar.

Hay que añadir que el valor de la marca se va incrementando con el transcurso del tiempo si se ha logrado una adecuada comercialización de los productos que ampara, a través, por ejemplo, de una cierta calidad de éstos y de las correspondientes campañas publicitarias.

Se preguntará al lector *por qué incluir* los contratos de autorización de uso de marca en una ley que regula la transferencia de tecnología. La respuesta es bastante sencilla: la tecnología suele adquirirse “en paquete” como se dice en la práctica comercial internacional. En otras palabras, es frecuente que en el contrato de adquisición de tecnología, se incluyan también la auto-

⁴⁴ Yves SAINT GAL, *Política general de una empresa para la protección y defensa de sus marcas en el extranjero*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, números 15-16, Año VIII, México, enero-diciembre de 1970, págs. 74 y 75.

rización de uso de marcas o de explotación de patentes y la asistencia técnica.⁴⁵

Esto es usual porque la autorización del uso de la marca que otorga un licenciante (a los contratos de traspaso de tecnología, se les llama en la práctica comercial internacional “acuerdos de licencia”, siguiendo la locución anglosajona *Licensing agreements*) además de permitirle un ingreso adicional que *NO IMPLICA* un costo para él, le permite intervenir en la producción de los artículos amparados por la marca a través del “control de calidad”. Esta posibilidad está autorizada por el artículo 164 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial en vigor.

La problemática que plantean los contratos de autorización de uso de marcas es, de suyo, compleja, ya que se vincula con la “sociedad de consumo” en que nos ha tocado vivir y con otros factores. Debido a los “efectos de demostración” de las sociedades industrializadas sobre los países en vías de desarrollo, los “patrones o hábitos de consumo” de esas sociedades suelen transmitírsenos, de tal suerte que los medios de comunicación provocan ciertas necesidades “artificiales” que deben ser satisfechas, a través de la adquisición de ciertas mercancías o servicios que ostentan marcas extranjeras.

México, por su vecindad con los Estados Unidos de Norte-América, en cuyo favor opera el “factor de dominio”, es especialmente sensible a la penetración de marcas extranjeras, fundamentalmente de origen norteamericano y nuestro mercado, a pesar de que en muchos renglones está altamente protegido (mercado cautivo) ha sido inundado con un alud de marcas de ese origen. Estas marcas contribuyen escasamente al desarrollo económico nacional, alteran los “patrones de consumo” y hasta provocan despersonalización de nuestra sociedad. Donde pueden representar alguna utilidad es en la exportación de ciertos bienes que se producen en determinados sectores industriales, como por ejemplo, el sector de máquinas-herramientas, donde una marca extranjera puede incrementar las exportaciones de productos fabricados en el país.

Por otra parte, en el ámbito económico, además de que el Registro ha comprobado que se realizan cuantiosas erogaciones por este concepto (utilización de marcas extranjeras) lo que se traduce en salida de divisas del

⁴⁵ Así lo ha señalado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en su obra *Directrices para el estudio de la transmisión de tecnología a los países en desarrollo*, citada en la nota 2 de este trabajo, págs. 8 y 9. La UNCTAD habla de “transmisiones en bloque” y en un párrafo sumamente ilustrativo de ese estudio, indica que “cuanto más moderna sea la tecnología... más probable será que la tecnología haya sido patentada... y mayores serán las posibilidades de que la transmisión se efectúe mediante acuerdos de licencias”.

país, resulta que el uso de estas marcas fomenta la dependencia de nuestras empresas respecto a los propietarios de las marcas. En efecto, conforme transcurre el tiempo, la usuaria de la marca depende en mayor grado de ésta y la rescisión del contrato de autorización de uso le depararía mayores perjuicios.

Han llegado inclusive, a nuestro conocimiento, casos extremos en los que los propietarios de marcas residentes en el exterior, han aprovechado el esfuerzo de comercialización llevado a cabo por usuarias nacionales y al término de la vigencia del contrato de autorización de uso de la marca, se han negado a renovarlo y han establecido sucursales o subsidiarias en nuestro país, desplazando totalmente a aquellas del mercado.

Por todas las razones expuestas, es imperativo diseñar una política de acción a corto, mediano y largo plazo en materia de uso de marcas y quizá hasta habría que poner en práctica la sugerencia de Miguel S. WIONCZEK en el sentido de “prohibir o restringir las compras de marcas comerciales extranjeras no acompañadas por transferencia real de tecnología patentada”.⁴⁶

VÁZQUEZ PANDO critica esta disposición señalando que la duplicidad de inscripciones de la autorización de uso de marcas, implica, entre otras consecuencias “un retardo innecesario de la inscripción exigida por la Ley de la Propiedad Industrial”.⁴⁷

Ya anteriormente rebatimos su argumentación en lo que se refiere a la “duplicidad de registros”, pero quisimos de nueva cuenta citarlo—, para resaltar la intrascendencia de los razonamientos mediante los que pretende justificar su crítica. En efecto, mientras múltiples tratadistas enfocan su atención al problema de pagos excesivos por concepto de uso de marcas, o al de la dependencia que se crea con la utilización de marcas extranjeras, que son las cuestiones de fondo que la Ley trata de atender, VÁZQUEZ PANDO se queda en el ámbito de lo meramente formal y su preocupación respecto a este inciso del artículo 2o. se reduce a un problema de “retardo” en la inscripción del contrato de autorización de uso de la marca ante la Dirección General de la Propiedad Industrial, que por otra parte es inexistente.

2. *Autorización de explotación de patentes.*

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

⁴⁶ Miguel S. WIONCZEK, *Los problemas de la transferencia de tecnología en un marco de industrialización acelerado: el caso de México*. Revista Comercio Exterior, Vol. XXI, número 9, México, septiembre de 1971, pág. 791.

⁴⁷ VÁZQUEZ PANDO, op. cit. pág. 714.

Resultan aplicables a esta disposición la mayor parte de las consideraciones vertidas en el inciso precedente.

La Ley de la Propiedad Industrial no define propiamente a las patentes, aunque de sus disposiciones, en concordancia con los mandatos constitucionales que a ellas se refieren, es posible caracterizarlas.

El primer párrafo del artículo 28 Constitucional y el artículo 89 fracción XV de la propia Carta Magna 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.⁴⁸

Desde el punto de vista práctico, la patente implica un derecho exclusivo, concedido en virtud de la Ley, para la explotación de una invención técnica, y la explotación se traduce en la fabricación o producción, la utilización y la venta (artículos 53 a 71 de la Ley de la Propiedad Industrial).

“En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el *especial privilegio concedido por el Estado* al autor de una invención que reuna determinadas exigencias legales, acreditándose la existencia de tal conexión con el certificado llamado título de la patente que expide el Poder Ejecutivo”.⁴⁹

El maestro SEPÚLVEDA convencido del valor del sistema de patentes, indica que éstas, “pese a sus defectos siguen siendo inapreciables para el inventor”. . . “la patente convierte la invención, la idea en algo negociable, en un bien tangible medible, que puede cederse o darse en licencia, que tiene un valor cierto, objetivo e identificable. . . alienta la competencia. . . y como quiera que sea, de alguna manera ha asegurado la efusión de invenciones”.⁵⁰

Sin embargo, el propio SEPÚLVEDA confiesa los múltiples defectos del sistema, al afirmar que “está fundado en una contradicción de origen. Se supone que por su operación se alienta el conocimiento, pero principia confiando al dueño de la patente el poder para restringir ese conocimiento por cierto tiempo. Se trata de un sistema crudo e inconsistente. . . es un sistema

⁴⁸ Véase a este respecto David RANGEL MEDINA, *Conceptos fundamentales sobre naturaleza de las patentes de invención*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 5, México, enero-junio de 1965, págs. 19 a 42.

⁴⁹ Antonio CORREA M., *La legislación mexicana sobre patentes de invención*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, número 1, México, enero-junio de 1963, pág. 10. El subrayado es nuestro.

⁵⁰ César SEPÚLVEDA, *Nuevas sendas para la Propiedad Industrial*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año IV, número 8, México, julio-diciembre de 1966, págs. 326 y 327.

que carece de lógica... existen pocas instituciones sociales que poseen menos defectos".⁵¹

De la lectura del trabajo de SEPÚLVEDA, hemos arribado a conclusiones diversas de las que sostiene el ilustre jurista mexicano. Para nosotros los defectos del sistema son de tal magnitud que demandan su revisión inmediata. Pensamos que el balance de costos y beneficios sociales de tal sistema para los países en vías de desarrollo, arroja un saldo deudor. Así lo sostienen también algunos especialistas en la materia, quienes han cuestionado, sobre todo desde el punto de vista económico, la utilidad que tiene para los países en vías de desarrollo, el sistema de patentes tal como ha venido operando hasta la fecha.⁵²

En nuestro país, que es sub-desarrollado, el funcionamiento del sistema de la propiedad industrial ha sido gravoso. Por eso, a mi juicio hay que partir de la base de que, en términos generales, "antes y ahora, los instrumentos jurídicos tutelares de la propiedad industrial, tanto nacionales como internacionales, han seguido los diseños establecidos por los países industrializados en su incesante búsqueda de medios mejores para proteger e incrementar la rentabilidad de su acervo tecnológico".⁵³ Por ello, "es incuestionable la necesidad que tiene nuestro país de revisar profundamente su situación respecto a la propiedad industrial".⁵⁴

Quisiéramos reforzar la argumentación anterior, haciendo alusión de nueva cuenta, al escaso número de patentes que son registradas por ciudadanos mexicanos, a lo que hay que añadir la circunstancia de que "se ha podido observar que una gran proporción de las solicitudes de patentes de inventores mexicanos, corresponden a nuevos sistemas o mercancías en estado embrionario, que *no se desarrollan comercialmente*".⁵⁵

⁵¹ Idem.

⁵² Véase respecto a los efectos económicos de las patentes en los países sub-desarrollados la obra de Constantino V. VAITSOS, *Comercialización de tecnología en el Pacto Andino*, Instituto de Estudios Peruanos, Colección América Problema No. 6, Lima, Perú, 1973.

Jorge M. KATZ, *Patentes de invención, Convenio de París, y países de menor grado de desarrollo económico relativo*, Instituto Di Tella, Buenos Aires, Economic Growth Center, Universidad de Yale, versión preliminar mimeografiada, abril de 1973.

⁵³ Eduardo SEGOVIA, *Hacia otro concepto de la propiedad industrial*, versión mimeográfica, pág. 2.

⁵⁴ Ibidem, pág. 12.

⁵⁵ Juan Guillermo BECKER ARREOLA, *Importancia de las patentes y de la tecnología en el desarrollo económico de México*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año V, número 9, México, enero-junio de 1967, pág. 140.

A mayor abundancia de razones, un número muy considerable de patentes propiedad de empresas extranjeras, *no son explotadas* y el sistema de “licencia obligatoria” no funciona, por lo que el sistema actúa inclusive “bloqueando” la capacidad creativa nacional.

Finalmente el sistema como tal, posee una inspiración liberal e individualista, totalmente anacrónica, lo que nos lleva a la conclusión de que hay que pensar en construir un nuevo sistema más acorde con nuestras necesidades.

Para nosotros la inspiración del nuevo derecho de la propiedad industrial habría que encontrarla en el *bien común y no en los intereses privados*. Como señaló CAMPILLO SÁINZ en su discurso inaugural de la reunión de la Asociación Internacional para la Protección a la Propiedad Industrial: “Es principio prácticamente aceptado de manera universal que la propiedad de los bienes en general, debe desempeñar una función social y que el Estado —al menos esta es la norma de nuestro país—, tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Si este principio rige en general para todas las formas de la propiedad, cabe preguntarse, si no debe también aplicarse a la llamada propiedad industrial, de tal manera que los privilegios que ella confiera se ajusten a las demandas del interés colectivo y se utilicen con un sentido de beneficio social”.⁵⁶

En este ámbito, existe un movimiento entre los países en vías de desarrollo, tendiente a modificar el sistema de patentes, tanto a nivel nacional como internacional. Aun en países de sistema jurídico tradicionalista como España, los economistas y juristas han coincidido en enfatizar que existe necesidad imperiosa de reformar el sistema.⁵⁷

Este inciso plantea en la práctica al Registro varias dificultades, la primera de las cuales es que, en casi todas las patentes que se inscriben no se suele contener *toda la información* que se requiere, sino que sus propietarios con-

⁵⁶ José CAMPILLO SÁINZ, Discurso en la ceremonia de inauguración del XXVIII Congreso de la A.I.P.P.I., pronunciado el día 13 de noviembre de 1972, publicado en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año X, número 20, México, julio-diciembre de 1972, pág. 366.

⁵⁷ Respecto a la situación del sistema de patentes en España, se recomienda la lectura de la obra de Ramón PELLA, *Los contratos de licencia de explotación de patentes y los “royalties”* Bosch, Casa Editorial, Barcelona, España. Recientemente este país expidió su ley en materia de transferencia de tecnología. En el XIII período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo de la U.N.C.T.A.D., que se verificó en Ginebra en septiembre de 1973, foro al que concurrió el autor de este trabajo, se incluyó en la agenda como tema 6 (e) la iniciativa de preparar un código internacional de conducta para los Estados en materia de transmisión de tecnología, propuesta que México apoyó activamente. La resolución de la Conferencia número TD/B/L.343 de 8 de septiembre de 1973, cuyo original se firmó en inglés, recomienda la realización de los estudios pertinentes para tal efecto.

servan en secreto alguno o algunos elementos que son la clave del invento y, por lo tanto, los contratos suelen contener no sólo la autorización para la explotación de la patente, sino también asistencia técnica. Esto obliga a la autoridad administrativa a “desempaquetar” la tecnología que se va a adquirir, sobre todo para efectos de evaluación económica.

Hay que distinguir claramente en el contrato cuando se transmiten simultáneamente patentes y conocimientos no patentados. Las patentes son un bien jurídicamente tutelado pero que para resultar transmisibles deben ser válidas y estar vigentes, de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, pues no se puede otorgar una autorización de explotación de un bien que no se tiene en propiedad, o que jurídicamente no tenemos título para transmitir su uso, lo que no ocurre con los conocimientos no patentados. Estos suelen protegerse jurídicamente cuando se transmiten a través de los llamados “acuerdos de confidencialidad” o “cláusulas de secrecía”.

Por cierto que el Registro ha negado la inscripción a aquellos contratos que contienen cláusulas que obligan a la adquiriente de la tecnología a guardar en secreto la información que recibe por un plazo mayor al máximo de 10 años forzosos para el licenciatario incluido en la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley de la materia.

Hay patente de invención cuando se trata de: un nuevo producto industrial o una nueva composición de materia; el empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial y la nueva aplicación de medios para tal efecto.

La patente de mejora es cuando se introduce una innovación respecto de una invención amparada con una patente anterior.

Las patentes de modelo o dibujo industrial se refieren a nuevas formas de los productos industriales o a nuevos dibujos usados con fines de ornamentación industrial.

Una cuestión que debe resolverse es la consistente en determinar 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 de la Propiedad Industrial, de la Secretaría de Industria y Comercio, pero que ya ha sido solicitada.

En ese supuesto estamos en presencia de la transmisión de una “expectativa de derecho” o un derecho precario, aunque debe aclararse que el *del inventor lo es siempre*, no sólo porque está sujeto a un plazo determinado de vigencia, sino porque puede ser invalidado, aun después de otorgada la patente.⁵⁸

⁵⁸ RANGEL MEDINA, *Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención*, op. cit. pág. 25.

Esta situación legal del derecho del inventor responde a la necesidad de proteger también los derechos de la comunidad, impidiendo la existencia de monopolios definitivos, ya que, tal como señala nuestra Constitución, aquellos derechos son “privilegios” de carácter temporal y limitado que otorga el Estado.

A nuestro juicio, si la patente está solicitada ante la autoridad competente, como sus efectos —cuando se concede el título— se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud (artículos 38 y 40 de la Ley de la Propiedad Industrial) y como, además, en el Derecho Común nada se opone a la transmisión de derechos precarios, consideramos que el acto debe ser inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Problema distinto es el de la contraprestación que puede admitir el Registro en esos casos y que por razones obvias debe ser menor, cuando se trate de patentes solicitadas, además de que la validez 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.

Otro problema que se plantea en relación con los contratos de explotación de patentes, es el relativo a la vigencia de éstas (que en los casos de patentes de invención o mejoras comprende un lapso de 15 años) mientras que la Ley de Transferencia de Tecnología sólo admite que sean 10 años el plazo máximo de vigencia del contrato, cuando éste es obligatorio para el adquirente (artículo 7o. fracción XIII de la Ley de la materia). El problema se ha solucionado en la práctica acudiendo a la figura del contrato de plazo voluntario para el adquirente.

Debemos para terminar, formular una crítica de carácter general a las disposiciones contenidas en los incisos *a)* y *b)* del artículo 2o. Nuestra crítica es en el sentido de que el legislador omitió referirse a la regulación de otras dos instituciones que consagra la Ley de la Propiedad Industrial: los nombres y avisos comerciales, a que se contraen el artículo 214 y siguientes de dicho ordenamiento.

Esta omisión es especialmente grave en lo que toca a los “nombres comerciales”, pues tenemos conocimiento de la existencia de contratos de autorización de uso de ciertos nombres, sobre todo en el sector hotelero, por los que se cobran regalías a veces muy costosas, en perjuicio de esa industria y que han quedado fuera de la regulación legal. Estamos seguros que ese problema tendrá que recibir en breve una solución adecuada por parte de las autoridades competentes.

3. Suministro de conocimientos técnicos.

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

Se entiende por conocimientos técnicos (*o Know-how*) el "conjunto de informaciones necesarias para la reproducción industrial, que proceden de la experiencia en el proceso de producción y que suelen permanecer secretos, sin estar patentados".⁵⁹

Aracama ZORRAQUÍN, por su parte, después de hacer un concienzudo estudio de múltiples definiciones y conceptualizaciones, concluye diciendo que "el *know-how* industrial es el saber técnico-práctico capaz de llevar a efecto de la mejor manera económicamente competitiva, una idea industrial".⁶⁰

Hildegard RONDON DE SANZO, afirma que "el *Know-how*, a los fines de su *conceptuación jurídica*, puede traducirse como el conjunto de conocimientos técnicos no patentados, destinados al desarrollo de una actividad valorable económicamente de los cuales disponga un sujeto con carácter secreto o no y que sea susceptible de transmisión".⁶¹

Estas definiciones ilustran respecto a los fenómenos a que se refiere el inciso c) del artículo 2o. de la Ley.

La disposición que comentamos contiene en su parte primera una ejemplificación de los modos o maneras a través de los cuales pueden transmitirse los conocimientos técnicos, que en sí mismos *son objetos inmateriales*.

La frase final empleada por el legislador al referirse "a otras modalidades" lleva a la conclusión de que la enumeración contenida en la primera parte del precepto es ejemplificativa y que, por lo tanto, pueden existir otras formas de transferencia de conocimientos técnicos, no señaladas por el precepto.

Dada la forma en que está redactado el precepto, basta que exista un suministro de conocimientos, en cualquier forma en que éste se verifique, para que el contrato deba inscribirse en el Registro.

Lo importante en este caso para determinar la obligatoriedad de la inscripción, es la existencia del suministro de conocimientos y no la forma en que tal suministro se realice.

⁵⁹ Esta definición se funda en la expresada por Héctor MASNATTA, en su obra *Los contratos de transmisión de tecnología*, citada en la nota 22 de este estudio.

⁶⁰ Ernesto ARACAMA ZORRAQUÍN, *En torno al concepto y la definición del Know how técnico*, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año VIII, Nos. 15-16, México, enero-diciembre de 1970, pág. 104 *in fine*.

⁶¹ Hildegard RONDON DE SANZO, *Contribución al estudio del Know how*, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, número especial 21-22, México, enero-diciembre de 1973, pág. 341.

Resulta importante referirse a la naturaleza del objeto de este contrato, ya que existe a ese respecto una interesante controversia entre licenciantes y licenciarios. Hay que partir de la base de que el *Know-how* *no es un bien jurídicamente tutelado*, como lo es la patente. Ciertamente que los conocimientos técnicos son propiedad de quien los descubre, pero *cuando se transmiten*, entran a formar parte del acervo tecnológico del receptor, sin que sea dable pretender que los pueda devolver, ya que tal cosa es imposible, en razón de la naturaleza misma del bien transmitido. Es posible regresar al licenciante los documentos en que consten los conocimientos técnicos, pero no estos mismos. Por eso la doctrina jurídica francesa reciente, según nos comentaba el ilustre jurista argentino Aracama ZORRAQUÍN, concibe este contrato como de “enseñanza”.

Así pues, mientras los contratos de autorización de uso o explotación de patentes o marcas son *translativos de uso* y la propiedad de los bienes permanece en el licenciante, el contrato de suministro de conocimientos técnicos es *translativo de dominio*.

Porque concibe al contrato de suministro de conocimientos técnicos como *translativo de dominio*, el Registro ha rechazado aquellos contratos en los que el licenciante pretende que, al término de la vigencia del acuerdo se le devuelvan los conocimientos. Lo que existe en el trasfondo de esta postura de algunos licenciantes es la pretensión, a todas luces injustificada, de convertir el *Know-how* en una patente pero de vigencia indefinida, es decir, en un privilegio permanente, que les permita obtener ingresos durante toda la vida de una empresa que utiliza procesos de fabricación importados, lo que se traduce, necesariamente, en la perpetuación de la dependencia tecnológica.

Otra fórmula a la que acuden algunos licenciantes para proteger el *Know-how* es la cláusula de confidencialidad por tiempo indefinido. El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, ha rechazado la inscripción de los contratos que contienen ese tipo de estipulación, sosteniendo que el licenciario *no puede* quedar obligado por más de 10 años, que es el plazo máximo que permite la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley de la materia.

Ciertas empresas han argumentado ante el Registro que, con fundamento en el artículo 211 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en vigor, así como 134 fracción XIII de la Ley Federal del Trabajo, deben admitirse las cláusulas protectoras del *Know-how* por períodos indefinidos. Esta argumentación se ha considerado improcedente porque tales preceptos aluden a hipótesis distintas de las que se dan en los “acuerdos de licencia”. En efecto, en éstos, el adquirente *ha pagado* por recibir los conocimientos técnicos, por lo que éstos *SON SUYOS* legítimamente; no los ha arrendado, le han sido transmitidos en propiedad, luego al término de la vigencia del

contrato puede hacer con ellos lo que le convenga. La única confidencialidad permisible es pues, la que cubre el período de vigencia del contrato.

4. *Provisión de ingeniería básica o de detalle.*

d). "La provisión de ingeniería básica o de detalle para la ejecución de instalaciones o la fabricación de productos".

La ingeniería se define, desde el punto de vista gramatical, como "la aplicación de los conocimientos científicos a la invención, perfeccionamiento y utilización de la técnica industrial en todas sus acepciones".⁶² Sin embargo, esta definición tradicional ha quedado superada. "Así, en la actualidad, denominamos ingeniería a la función específica que un grupo coherente de expertos aporta al proceso creador de una realización técnica".⁶³

En términos generales, la ingeniería cubre dos tipos de servicios: 1). Los que se refieren a la consulta y asesoría para la realización de un proyecto, y, 2). Los que involucran la ejecución práctica de un proyecto.

Los servicios de ingeniería no suelen estar patentados y cubren normalmente los siguientes aspectos:

- 1). Adquisición de planos para la construcción de equipo;
- 2). Especificaciones técnicas para la compra de equipo;
- 3). Instrucciones para la construcción y el montaje de la planta; y
- 4). Asesoría para la puesta en marcha de la planta.

Los contratos cuyo objeto es la provisión de ingeniería, normalmente involucran pagos considerables que se efectúan no a través de regalías, como sucede en los casos de contratos de autorización de uso de marcas o de explotación de patentes, sino en montos fijos que se extienden más allá del período de puesta en marcha de la planta.

El problema más grave que plantea al licenciatario este tipo de acuerdos, es que debe obtener que se establezcan claramente en los contratos garantías relacionadas con el funcionamiento de la planta, o su capacidad de producción, sin las cuales, puede sufrir múltiples dificultades.

5. *Asistencia técnica.*

e). "La asistencia técnica, cualquiera que sea la forma en que ésta se preste".

Los acuerdos que tienen por objeto la prestación de asistencia técnica implican que el proveedor ha asumido una obligación de hacer, que se traduce en la realización de una conducta concreta.⁶⁴

⁶² *Enciclopedia Salvat*, Salvat Editores, S. A., Barcelona, España, 1971, tomo VII, pág. 1822.

⁶³ *Idem.*

⁶⁴ MASNATTA, *op. cit.* pág. 38.

El contrato de asistencia técnica se distingue del de suministro de conocimientos técnicos, porque en aquél el proveedor se compromete a participar en el proceso de fabricación, aportando su concurso técnico, mientras que en el segundo, el titular se obliga exclusivamente al suministro de informes, datos, planos, especificaciones, sin que normalmente se comprometa a intervenir en la aplicación de los propios conocimientos técnicos, aunque puede haber alguna excepción al respecto.

Patricia HERNÁNDEZ ESPARZA define este contrato como aquel “por el cual una parte llamada *transmisora* de la tecnología o asistencia técnica, aporta conocimientos y elementos materiales de carácter técnico y la otra parte, receptora, da a cambio una remuneración”.⁶⁵

Esta definición parte del supuesto de que el contrato involucra tanto la transmisión de conocimientos como la asistencia técnica propiamente dicha y, en efecto, es usual que los contratos contengan ambas prestaciones, pero para efectos de distinguir conceptualmente las figuras del suministro de conocimientos técnicos y de la asistencia técnica, es necesario precisar que en un contrato de asistencia técnica bien puede limitarse el proveedor a asistir a la parte receptora en la resolución de ciertos problemas, por ejemplo, relacionados con el funcionamiento del equipo, *sin transmitirle conocimientos técnicos*.

Así pues, para efectos prácticos de evaluación de las contraprestaciones pactadas en estos contratos, debe determinarse si la asistencia técnica se proporciona en forma permanente y si involucra la transmisión, por ejemplo, de procesos de fabricación, o si es eventual y no incluye el traspaso de conocimientos técnicos.

Este inciso del artículo 2o. plantea al intérprete el escollo de su generalidad. El criterio de discriminación respecto al tipo de actos jurídicos que quedan incluidos en él, debe ser un enfoque de interpretación que tome en consideración los objetivos de la Ley y no una simple exégesis gramatical rigorista.

En última instancia dentro del concepto genérico de la *asistencia técnica* pueden quedar comprendidas ciertas especies de asesoría, por ejemplo la jurídica; situación que ha ocasionado al Registro algunos problemas de índole práctica. El registrador ha resuelto que los contratos de “prestación de servicios profesionales”, a pesar de que, si se interpreta el concepto de “asistencia técnica” en sentido amplio podrían quedar incluidos, no son objeto de inscripción.

La frontera entre el concepto de “servicios profesionales” y “asistencia técnica” la ha buscado la autoridad administrativa en la definición que, de los

⁶⁵ HERNÁNDEZ ESPARZA, op. cit. pág. 96.

primeros ofrece el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en sus artículos 2606 a 2615, así como en la necesaria remisión a la llamada Ley de Profesiones, que en mucho auxilian para ir discriminando ciertos casos de la inscripción en el Registro.

En definitiva el Registro ha ido determinando como no susceptibles de inscripción los contratos de prestación de servicios profesionales de índole jurídica y contable, así como aquellos contratos de “maquila” en los que *NO HAY* transmisión de conocimientos técnicos. Estas determinaciones se han tomado atendiendo al *objeto mismo* que la Ley persigue y que es el *control* de la transferencia de tecnología y *NO* las *operaciones de los profesionistas nacionales*. Es en este sentido como indicamos que la interpretación debe hacerse en función de los valores que pretende realizar la propia Ley.

El carácter “técnico” que adjetiva la asistencia, debe interpretarse en sentido estricto para no incluir dentro de la reglamentación legal aquellos contratos en los cuales si bien se dé una asistencia, ésta no sea de carácter técnico, entendiéndose por tal aquella que si bien arranca de conocimientos científicos está orientada a la obtención de resultados prácticos en la producción industrial.

6. *Servicios de administración y operación de empresas.*

“f). Servicios de administración y operación de empresas”.

Este inciso plantea al intérprete múltiples y diversos problemas de interpretación de entre los que destacan, la necesidad de precisar el concepto de “servicios de administración y operación de empresas”; la diferencia que resulta entre los puntos de vista jurídico y de la Ciencia de la Administración respecto a esos mismos servicios; la posibilidad de que la disposición contenida en el artículo 2o. inciso f) entre en conflicto con lo ordenado por el artículo 7o. fracción III de la propia Ley y, lo que no es menos grave, el deber para la autoridad administrativa encargada del Registro de determinar cuáles de los variados contratos que celebran en este ámbito las empresas, son de inscripción obligatoria y cuáles no lo son.

Intentaremos ofrecer solución a esas interrogantes. Desafortunadamente en la interpretación de este mandato legal se cuenta con escasos elementos pues este inciso *no aparecía* en la iniciativa de Ley remitida por el Ejecutivo Federal al Congreso, sino que fue un añadido que llevó a cabo la Cámara de Diputados y, en el Diario de Debates, no existe la justificación de la inclusión del precepto.

Para interpretar el precepto es preciso definir los términos que lo integran.

El vocablo “servicio” significa “la acción y efecto de servir” y el verbo “servir” tiene el carácter de palabra análoga pues posee diversas implican-

cias: “aprovechar, valer, ser de utilidad, ser un instrumento o máquina a propósito para un fin, etc.”

La voz “administración” proviene de la palabra latina *administrare*; *ad*: a, *ministrare*: servir.⁶⁶ Contra lo que pudiera pensarse de primera intención el administrar —no implica, en su acepción etimológica, mando, sino servicio, el *minister* vocablo compuesto de *minus*, comparativo de inferioridad y *ter* que sirve como término de comparación, el ministro, es el que sirve; así pues, el concepto etimológico de la *administración* se vincula a las ideas de *servicio y subordinación*.

Pero precisamente porque originalmente la administración se relaciona con el servicio, de ahí se fue transformando su significado y en la actualidad el Diccionario define el verbo “administrar” como “gobernar, regir, cuidar”. Este último sentido es el que predomina en la Ciencia Jurídica, según tendremos oportunidad de comprobar: el que administra es el que manda, el que gobierna, específicamente las personas morales o sociedades.

Ahora bien, trasladado el concepto de *administración* al punto de vista de la moderna ciencia de la administración de empresas, aun cuando se mantiene el significado gramatical del término, se añaden algunas especificaciones entre las que destaca la idea de la *finalidad* que es de gran importancia para caracterizar este concepto.

La administración, es, desde esta óptica explicativa, “un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado”. (E.F.L. BRECH).⁶⁷

Otro concepto importante de la *administración* desde este punto de vista es el que privilegia la *coordinación de las funciones*. Así F. TANNENBAUM, define la administración como “el empleo de la autoridad para organizar, dirigir, controlar a subordinados responsables y, consiguientemente a los grupos que ellos comandan, con el fin de que todos los servicios que se prestan, sean debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa”.⁶⁸

Así pues, de acuerdo con la doctrina que estudia la teoría general de la administración de empresas, esta comprende la realización de la debida jerarquización y ubicación de las funciones de una empresa y la asignación de dichas funciones a cada uno de los puestos para que se realice la operación.

⁶⁶ Agustín MATEOS, *Etimologías latinas del español*, 5a. edición, Editorial Esfinge, México, 1952. pág. 117.

⁶⁷ E. F. L. BRECH, citado por Agustín REYES PONCE, *Administración de empresas, Teoría y Práctica*, Editorial Limusa-Wiley, S. A. 6a. reimposición, México, 1970, pág. 16.

⁶⁸ F. TANNENBAUM, citado por Reyes Ponce, op. cit. págs. 16 *in fine* y 17.

De lo anterior se desprende que cada empresa cuenta con una *organización funcional* y una *organización departamental*; es decir, que para la realización de la función administrativa en general, cada empresa debe determinar las funciones específicas por las cuales se alcance el objeto operacional, y deberá asignar dichas funciones a puestos o departamentos diversos.

Muy diversa es la concepción jurídica de la *administración*. Según RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, "el administrador o el Consejo de Administración", *es el órgano encargado de la representación y de la gestión de los negocios sociales*".⁶⁹

VIVANTE afirma que "los administradores constituyen el *órgano permanente*, al que está confiada la administración social" y WIELAND sostiene que los "órganos de administración... son los que tienen *confiados exclusivamente la gestión de negocios corrientes* y la representación legal".⁷⁰

Los artículos 142 y 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se refieren concretamente a estas cuestiones. Sin embargo, conviene distinguir entre las facultades de administración y el poder de representación. "Las primeras implican obligaciones frente a la sociedad, las segundas, un poder para actuar *en nombre* de la sociedad... No todo administrador es representante. Los administradores *atienden a la vida interna* de la sociedad, miran hacia adentro, no tienen relación con terceros".⁷¹ y, al hablar de la competencia general de la administración en las sociedades, RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ afirma que "si existe un administrador o un Consejo de Administración, ello es en la medida en que la sociedad necesita actuar a través de personas físicas para conseguir sus fines; luego este administrador y estos Consejos *pueden actuar en la medida en que deben hacerlo*, para que la sociedad pueda realizar su objeto social".⁷²

El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, regula tres clases de poderes en su artículo 2554: *a)* poderes generales para pleitos y cobranzas; *b)* poderes generales para *administrar* bienes y *c)* poderes generales para ejercer actos de dominio. El maestro GARCÍA LÓPEZ en sus apuntes de clase, indicaba que el mandato para administrar bienes "abarca a *todos los actos de administración*, entendiéndose por éstos, aquellos mediante los cua-

⁶⁹ Joaquín RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ, *Tratado de Sociedades Mercantiles*, 2a. edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1959, tomo II, pág. 83.

⁷⁰ VIVANTE Y WIELAND, citados por RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ, op. cit. pág. 83 en nota 1.

⁷¹ Idem.

⁷² Ibidem, pág. 98.

les se *conservan* los bienes pertenecientes al patrimonio del mandante y, algunas veces, comprende actos de disposición".⁷³

Ahora bien, a nuestro juicio, la Ley al hablar de "servicios de administración u operación de empresas" se está refiriendo más bien al sentido económico o funcional y *no al jurídico*; pues ya veremos más adelante cómo éste lo excluye expresamente en la fracción III del artículo 7o.

El registrador se convenció de que para aplicar la Ley, era preciso llevar a cabo una enumeración de los principales ámbitos que comprende el concepto de la administración de una empresa. Después de un detenido análisis se llegó a una enunciación ejemplificativa que cubre los aspectos de organización interna, producción, venta, distribución, publicidad, cobranzas, financiamiento, contabilidad, etc.

Esa lista de operaciones de una empresa no prejuzga sobre la posible existencia de otras actividades. Para efectos prácticos de inscripción, la autoridad administrativa ha recomendado a los particulares que presenten los contratos sobre los que tengan duda de su registrabilidad, para que se analice cada caso en sus propios méritos y se determine esa circunstancia.

Es frecuente encontrar grupos de empresas que, por razones económicas, encomiendan su administración a otra distinta, dedicada específicamente a la realización de tal función. Tal es el caso de las llamadas "holding companies".

El Registro ha estimado que esos contratos deben presentarse para su inscripción, por estar comprendidos en el inciso *f)* del artículo 2o. de la Ley.

En todo caso deben considerarse de inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología aquellos actos jurídicos en los cuales una empresa encomienda a otra persona física o moral, distinta de sus propios dependientes *la realización* de una o varias funciones administrativas específicas.

Algunos juristas nacionales han señalado que hay contradicción entre la disposición contenida en el artículo 2o. inciso *f)* y la prohibición a que se contrae el artículo 7o. fracción III. A ese respecto, opinamos que *NO EXISTE* tal contradicción y que, cada uno de los preceptos contiene supuestos distintos, como se pone de manifiesto al tenor de los siguientes argumentos:

1. El artículo 2o. inciso *f)* se refiere, entre los contratos de inscripción obligatoria, a los de servicios de administración u operación de empresas.

Esto significa que tales contratos son perfectamente válidos y legítimos.

2. El artículo 7o. fracción III, dispone que no se admitirán los con-

⁷³ Agustín GARCÍA LÓPEZ, Apuntes de su clase de *Contratos Cíviles*, Edición Mimeo grafiada, México, 1958, 2o. tomo, pág. 273.

tratos que contengan cláusulas que permitan al licenciante intervenir directa o indirectamente en la administración de la receptora.

En este caso lo que el legislador pretendió evitar es que *a través de contratos de licencia* de uso de marcas o de explotación de patentes, o de cualquier otro de los previstos en el artículo 2o., el proveedor de la tecnología pudiera interferir en el proceso de toma de decisiones de la parte receptora. De lo que se trata es pues de conservar las empresas nacionales en manos del industrial mexicano. Caso muy distinto es que se pacte específicamente un contrato de servicios de administración, pues esta posibilidad es perfectamente válida.

V. CONCLUSIONES.

De todo lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que, si bien el artículo 2o. de la Ley sobre el Registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, está redactado en forma tal que comprende una multiplicidad de supuestos, es decir, que se trata de una disposición muy general, ello se justifica en virtud de la variedad de fórmulas a través de las cuales se verifica la transferencia de tecnología y de la complejidad factorial que debe atenderse en los contratos respectivos.

La generalidad del precepto también se justifica, en virtud de la necesidad de evitar que algunos casos pudieran escapar a la regulación legal y continuar afectándose a través de ellos, en forma desfavorable, nuestro sistema económico, pues no hay que olvidar al interpretar esta Ley, que se trata de un ordenamiento que se ubica plenamente, dentro de las medidas protectoras y promotoras de nuestro desarrollo nacional.