

Comentarios sobre el Problema de la Confidencialidad en la Transferencia de Tecnología

FERNANDO ESTAVILLO CASTRO

Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Antecedentes*. 1. Problemática, 2. Soluciones. A. a nivel internacional: i. la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ii. la ley argentina. B. el caso de México: i. la Ley del Impuesto sobre la Renta, ii. el CONACYT, iii. la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, iv. la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. III. *Tecnología*. 1. Definición: i. etimológicamente, ii. materialmente, iii. contenido, iv. jurídicamente. 2. Naturaleza: i. material, ii. formal. IV. *La Confidencialidad*. 1. Concepto. 2. Punto de vista del licenciante. 3. Punto de vista del licenciatario. 4. En el tiempo. V. *Axiología Jurídica y Derecho Positivo*. 1. Bien jurídico tutelado. 2. Instrumento jurídico. VI. *Aplicación de la Ley*. 1. Punto de vista material. 2. Punto de vista formal: i. el Derecho Civil, ii. el Derecho Penal, iii. el Derecho del Trabajo, iv. la Ley de la Propiedad Industrial, v. interpretación de la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley de la materia. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCION

EN MATERIA de transferencia de tecnología, el Derecho se ha apartado del concepto pasivo de sancionador de conductas preexistentes para intentar el papel activo de promotor de cambios.

Este papel de promotor de nuevos modelos de conducta hace que el Derecho encuentre, en consecuencia, multitud de situaciones imprevistas o antes desconocidas en el mundo jurídico que al ser señaladas por la autoridad

en forma coercitiva suscitan una completa problemática de carácter técnico, económico y jurídico.

El objetivo de este trabajo es señalar la existencia de uno de los problemas derivados de la aplicación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, mencionar algunas de sus implicaciones y, de ser posible, sugerir un modelo de solución e intentar darle un fundamento de carácter legal.

Para tal efecto deberá analizarse el problema con un enfoque interdisciplinario, y al buscar la solución jurídica no solamente deberá aplicarse la Ley de la materia, sino el sistema jurídico vigente en México.

Por lo que respecta al empleo de bibliografía básica en el presente trabajo, cabe mencionar que en virtud de la novedad de la materia son bien pocas las obras de que puede disponerse para su consulta en la realización de un estudio de carácter jurídico, y la totalidad de las existentes, o son tan generales que no abordan el tema que aquí se pretende desarrollar, o tan específicas que el mismo no constituye su objeto, lo cual impide la disposición de un sustento doctrinal para algunas de las afirmaciones que se vierten en estas páginas.

El tema de la Transferencia de Tecnología es relativamente nuevo en América Latina y más aún en México. En este país, se suscitaron de manera casi simultánea el interés por la materia y la promulgación de una Ley que la regulara. Esta circunstancia un tanto peculiar, ha dado lugar a multitud de problemas de aplicación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

La problemática de la transferencia de tecnología, latente en México desde hace no menos de dos décadas en virtud del inicio del desarrollo industrial del país, no había sido suficientemente analizada ni sistematizada en forma tal que se tomara plena conciencia de su existencia y sus implicaciones.

La aparición de una iniciativa de Ley que regulara la materia, precedida de algunos comentarios sobre las razones de la urgente necesidad de su promulgación, trajo consigo un súbito interés por el conocimiento de la transferencia de tecnología.

Como es lógico suponer, este acelerado proceso tuvo por consecuencia que paralelamente a la toma de conciencia de la existencia de la problemática de fondo, se presentaran los problemas de forma en la interpretación y aplicación de las nuevas disposiciones legales.

En virtud de lo anterior, la legislación sobre transferencia de tecnología independientemente de su fuente formal en la realidad ha tenido que gestarse en la praxis, nutriéndose con la actividad del Estado y de los particulares, por lo que la autoridad al aplicar la Ley, ha debido arrogarse amplias

facultades discrecionales que suplan, al menos en parte, la insuficiencia legislativa ante una problemática tan compleja.

La existencia de facultades discrecionales y su ejercicio por la autoridad competente, es en esta materia un hecho no sólo fortuito sino conveniente. En un campo caracterizado por la multitud de factores que interviene en la negociación de los respectivos contratos, la simple aplicación de fórmulas kelsonianas llevaría a soluciones no sólo insuficientes, sino a menudo nocivas.

Como se señaló con anterioridad, tratándose de transferencia de tecnología el Estado ha debido desarrollar una actividad interdisciplinaria para intentar, en base a consideraciones de carácter económico y técnico, la consecución de modelos de solución plasmados dentro de un marco jurídico que, dado el carácter tan general de la Ley, debe ser integrado mediante la aplicación del sistema jurídico mexicano y no solamente de la Ley de la materia.

Dada la naturaleza de la materia, en el sistema jurídico vigente en México la autoridad realiza una reducida actividad reglada al intervenir en el campo de la Transferencia de Tecnología, para desarrollar una amplia actividad discrecional que se ve complementada por la realización de numerosos actos de los conocidos doctrinalmente como actos instrumentales. Esto ha traído como consecuencia un ocasional cuestionamiento de la validez legal de tales actos, y de esta forma ha iniciado su desarrollo la materia que aquí se estudia.

Pese a su evidente insuficiencia, la actual legislación sobre Transferencia de Tecnología ha iniciado la regulación de una materia cuya tutela jurídica era necesaria, y en la diaria experiencia de su aplicación habrá de alcanzarse el cabal conocimiento de la problemática hasta lograr su completa regulación jurídica.

II. ANTECEDENTES

I. PROBLEMÁTICA

A nivel mundial, probablemente la divulgación a gran escala del problema de la Tecnología la inició Jean JACQUES SERVAN-SCHREIBER con su libro "El Desafío Americano". En esta obra hace una amplia referencia al problema de la tecnología, y a su repercusión en el desarrollo de los países.

En su obra, SERVAN-SCHREIBER hace referencia no solamente al conjunto de conocimientos técnicos relativos a cada actividad industrial o de servicios, sino a la importancia del dominio de los conocimientos técnicos necesarios para organizar y aplicar la infraestructura tecnológica, es decir, a los conocimientos administrativos, gerenciales, o "management".

En este punto, el autor que se comenta hace una reflexión ampliamente complementada con datos estadísticos, sobre la importancia de la disponibilidad de una infraestructura tecnológica y de los conocimientos gerenciales indispensables para el aprovechamiento de esos conocimientos técnicos necesarios para la explotación de recursos, la producción de manufacturas, o la prestación de servicios.

Al decir de SERVAN-SCHREIBER, la disponibilidad o no de este tipo de conocimientos constituye la diferencia entre el desarrollo y el estancamiento. El problema, pues, no está en la simple disponibilidad de recursos materiales, sino en el dominio de conocimientos técnicos en las áreas de producción y administración, y es este conjunto de conocimientos el límite de la brecha tecnológica (technological gap) a que se refiere McNAMARA.

Los países de menor desarrollo relativo, disponen de diversas opciones para mantenerse incorporados a los avances de la civilización. Para efectos de clasificación, puede decirse que existe en primer término una serie de opciones exógenas, y en segundo una serie más reducida de opciones endógenas.

Dentro de la amplia gama de opciones exógenas, tienen los países subdesarrollados la opción de consumir insumos o manufacturas importados que traen incorporados los últimos adelantos tecnológicos. De esta forma, países de bajo desarrollo pueden beneficiarse de los frutos de la civilización a pesar de no disponer de capacidad tecnológica propia.

Es ésta la más costosa de las opciones, en virtud de que implica fundamentalmente:

- a) Una reducida capacidad de consumo en razón del alto costo unitario de los productos;
- b) Una fuerte salida de divisas para el país comprador, con el consiguiente deterioro de la balanza de pagos y la descapitalización local;
- c) Una creciente dependencia respecto de las economías desarrolladas como fuente de abastecimiento, en función de una creciente insuficiencia industrial local; y,
- d) Un alto costo social.

Ante este panorama, los países de menor desarrollo económico relativo intentan resolver el problema fundamentalmente a través de otra opción aparentemente endógena, que resulta ser exógena: la sustitución de importaciones.

La sustitución de importaciones, si bien reduce la salida de divisas por concepto de adquisiciones y disminuye el proceso de descapitalización, en virtud de la insuficiencia de capitales y tecnología autóctonos trae como consecuencia refleja la inversión extranjera directa. Esta inversión extranjera,

si bien aparece como factor de progreso, reviste sin embargo, cuando es mayoritaria, los siguientes problemas fundamentales, tanto mayores cuanto la participación se acerque más al 100%:

a) como fuente de riqueza, genera únicamente ocupación laboral al interior, pero revierte beneficios al exterior, con la consiguiente fuga de divisas;

b) mantiene estable el nivel de dependencia del país receptor respecto del extranjero, al presentarse con un paquete completo que incluye capital, tecnología, servicios de administración y derechos de propiedad industrial;

c) produce una capitalización más ilusoria que real, en razón de que controla diversos sectores de la producción y de los servicios, revirtiendo los beneficios al extranjero y conservando la titularidad de las inversiones; y,

d) frecuentemente tiene un alto costo social en función de gozar de determinados beneficios, estímulos, ayudas o facilidades de carácter fiscal, con lo cual se ve subsidiada por el país receptor.

La opción endógena, consiste en el desarrollo de una industria local autónoma y en el desarrollo de una tecnología propia. Al optar por esta forma de solución, los países de bajo desarrollo tropiezan, entre otros, con los siguientes problemas:

- a) falta de capital;
- b) falta de una infraestructura tecnológica;
- c) falta de recursos destinables a investigación científica y técnica;
- d) desconocimiento de fuentes alternativas de abastecimiento tecnológico, con la consiguiente dificultad de selección;
- e) alto costo de la tecnología en los mercados internacionales;
- f) bajo poder de negociación de contratos de transmisión de tecnología;
- g) dificultades para lograr la transformación de escala de algunas tecnologías, así como exigencia de abundante capital y escasa mano de obra;
- h) problemas de obsolescencia de los conocimientos técnicos adquiridos;
- i) competencia de empresas extranjeras o filiales de éstas en el mismo sector industrial, comercial o de servicios; y,
- j) imposición de diversas cláusulas de atadura que restringen la acción de la empresa receptora, como resultado de la celebración de contratos de transmisión de tecnología.

Naturalmente, la solución adoptada no tiene que ser necesariamente endógena en un 100%. El problema de la falta de capital, puede acometerse mediante la absorción de capital extranjero en participación minoritaria; el problema de la falta de una infraestructura tecnológica, no se acomete necesariamente a través de un esfuerzo investigador posiblemente incosteado.

ble en la fase inicial, sino a través de un esfuerzo receptor de conocimientos que proporciona una fuente casi siempre externa, que en la mayoría de los casos es el mismo proveedor del capital minoritario.

Tratándose específicamente del factor tecnología cabe mencionar que el problema respectivo, tanto para fines didácticos como para efectos de implementar políticas gubernamentales, puede dividirse en dos aspectos: el del desarrollo tecnológico, y el de la comercialización de tecnología.

El primer aspecto, atiene a la formación de un acervo tecnológico por parte de la industria autóctona. Para la consecución de tal objetivo se otorgan en algunos casos determinados incentivos fiscales o se crean órganos institucionales, como son el Acuerdo que permite devolución de impuestos a los exportadores de tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el caso de México.

El segundo aspecto, se refiere a la transmisión de los conocimientos técnicos que han sido desarrollados por alguna persona física o moral que se encuentra en disposición de divulgarlos. En esta área, se provee mediante la creación de órganos de carácter institucional y mediante la promulgación de leyes que regulen tal transmisión de conocimientos.

Siendo la tecnología un factor indispensable para el desarrollo, es lógico que en virtud del principio económico de escasez aquélla alcance un valor variable según su naturaleza y confiera una posición de privilegio a sus poseedores. Esto ocasiona que la transmisión de conocimientos técnicos sea motivo de complicadas negociaciones y sofisticados instrumentos jurídicos, en los que se evidencia el celo del propietario de dichos conocimientos por conservar una posición hegemónica. Siendo tan codiciados los conocimientos técnicos, resulta que el problema de su transmisión no es una simple cuestión de información, sino todo un complejo y sofisticado mecanismo de comercialización de tecnología.

El celo hegemónico del propietario de la tecnología, que se manifiesta en la fase de comercialización, hace muy difícil la consecución del desarrollo tecnológico a que antes se hace mención, debido a que frecuentemente se intenta urdir una complicada maraña contractual que conduce, en una u otra forma, a factores de dependencia respecto del proveedor de tecnología.

En virtud de las consideraciones anteriores, los países de menor desarrollo relativo confrontan el problema tecnológico desde dos puntos de vista: uno material, el otro formal.

El punto de vista material, implica la existencia real del problema. Significa que efectivamente existe un sector industrial con serios requerimientos tecnológicos, que debe subsanar mediante un costoso esfuerzo investigador,

incosteable por la baja escala de producción, o bien a través del abastecimiento de conocimientos técnicos provenientes de fuentes externas.

El punto de vista formal, implica el mecanismo jurídico aportado para la consecución de los objetivos tecnológicos; es decir, no se refiere al flujo material de la información, a la selección de ésta ni a su destino, sino a la regulación de la naturaleza de la información, de su alcance, de las consecuencias de su utilización en relación con terceros y de los derechos adquiridos por el receptor de la tecnología. Como es evidente, del aspecto formal de la fase de comercialización de tecnología dependerá que se alcance el aspecto material del objetivo de desarrollo tecnológico del adquirente de tecnología. En todo momento, son las formalidades de la comercialización las que determinan el impacto material de toda operación de transferencia de tecnología. Y son estas formalidades de la fase de comercialización, las que pretende regular la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Toda esta problemática relativa a la comercialización de tecnología, puede ser aparente o puede ser real.

Es aparente cuando existe una empresa que si bien requiere efectivamente de la disposición de tecnología, es subsidiaria o filial del propietario de la tecnología en el extranjero. En este caso, es obvio que no se realizará una selección de tecnología ni una auténtica negociación de condiciones de adquisición, sino que se tejerá una maraña de cláusulas para la transferencia de tecnología, con una finalidad preponderantemente fiscal. En este caso la preocupación de la empresa adquirente, por ser material aunque no formalmente la misma persona que la proveedora, no la constituye la selección de la fuente de abastecimiento tecnológico ni la posibilidad del suministro de conocimientos, sino la implementación jurídica del sistema para justificar determinadas consecuencias económicas. Resulta obvio que en este caso la transferencia de tecnología no solamente habrá de tener un alto costo económico, sino un alto costo social. Es evidente también, que no se estará integrando una infraestructura tecnológica local, sino una simple transferencia formal de tecnología en la que el grado de dependencia tecnológica se mantiene inalterable.

El problema de comercialización de tecnología es real, cuando existe una empresa con requerimientos tecnológicos que subsana mediante etapas sucesivas de selección, negociación, adquisición y aplicación de tecnología. En estos casos la empresa adquirente suele encontrar múltiples obstáculos, como puede ser el hecho de que pague a la proveedora por la transmisión de un conjunto de conocimientos técnicos con carácter transitorio, quedando por ende imposibilitada, a la terminación del contrato, para continuar utilizándolos, para transmitirlos a terceros, o para ambas cosas, resultando

de ello una evidente situación de perfecta dependencia tecnológica respecto del exterior, que frecuentemente se ve reforzada mediante cláusulas que prohíben la utilización de tecnologías complementarias durante la vigencia del contrato.

Ante una problemática tan compleja, que apenas si se intenta esbozar en algunos aspectos en el presente trabajo, cabe hacer referencia a las principales formas de solución intentadas.

2. SOLUCIONES

A) *A nivel internacional*

i) *La Comisión del Acuerdo de Cartagena.* Siendo que los países latinoamericanos confrontan especiales problemas de dependencia externa y específicamente serios problemas derivados de la Transferencia de Tecnología, en diciembre de 1970, la Comisión del Pacto Andino estableció un conjunto de políticas tanto legislativas como institucionales para la regulación de la comercialización de tecnología.

En la Decisión No. 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se traza una serie de lineamientos generales tendientes a establecer un sistema legislativo e institucional mediante el cual se reduzca el costo económico y social de la Transferencia de Tecnología a través del reforzamiento del poder de negociación de los empresarios nacionales, la eliminación de cláusulas de atadura, la evaluación de la naturaleza de la tecnología y su precio, y del análisis de la relación existente entre las partes que intervienen en los contratos.

Mediante este instrumento, se inició en América Latina la creación de la estructura jurídica indispensable para la intervención estatal en la transferencia de tecnología.

ii) *La legislación argentina.* En 1971 se expidió en Argentina la Ley 19.231, antecedente inmediato de la nuestra, para regular el uso y explotación de patentes y marcas, así como la transferencia de tecnología en todas sus formas, con excepción de la tecnología administrativa o "know-how empresarial". No obstante no constituir una solución a nivel internacional propiamente dicho, cabe mencionar esta Ley por significar un importante antecedente de Derecho Comparado a nivel latinoamericano, como a nivel mundial lo es la legislación antimonopólica japonesa.

La ley argentina es un ejemplo de intervención estatal en la materia, que se logra a través de la aplicación de medidas legislativas e institucionales. En los términos de la Ley citada, en ese país es requisito indispensable la aceptación estatal para que el Banco Central pueda autorizar que las empresas locales efectúen giros al exterior. En resumen puede decirse que para

que el gobierno argentino acepte los contratos es necesario que los pagos no sean desproporcionados, no se prorrogue jurisdicción a tribunales extranjeros y no existan cláusulas restrictivas o de amarre.

iii) *La Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados*. Actualmente, se debate en los foros internacionales la aprobación de la "Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados", cuyas bases, 4, 6 y 9, respectivamente, disponen: "supeditación del capital extranjero a las leyes del país al que acuda"; "abolición de las prácticas comerciales que discriminan las exportaciones de los países no industrializados"; y, "amplia y adecuada transmisión de los avances tecnológicos y científicos, a menor costo y con más celeridad, a los países atrasados".

Es claro, que con la aprobación de la Carta se pretende disponer de una pauta básica de comportamiento en las transacciones comerciales privadas a realizarse entre países desarrollados y países menos desarrollados. Es asimismo previsible que en un futuro próximo la Carta se convierta en derecho positivo vigente, mas su observancia o "vivencia", como la llama VILLORO TORANZO, es algo que constituye una incógnita en virtud de que si bien pretende regular la conducta de los estados, en el fondo se trata de una materia en que las transacciones se realizan a través de empresas privadas o, excepcionalmente, de participación estatal; por tanto, la Carta sólo puede lograr que los estados desarrollados, como tales, no se conviertan en aliados de sus empresas privadas constituyéndose en instrumentos de presión sobre los países menos desarrollados.

El problema en conjunto, sin embargo, requiere para su solución de la adopción de medidas legislativas e institucionales de carácter local por los Estados aceptantes de la Carta, para efectos de regular la actividad de las empresas en su papel de inversionistas extraterritoriales y en su papel de agentes transmisores de conocimientos técnicos.

B) *El caso de México*

i) *La Ley del Impuesto sobre la Renta*. La primera medida semejante a un control estatal de la transferencia de tecnología no se tomó en México con una finalidad ni siquiera remotamente tecnológica, ni tan sólo de política económica. Fue una medida de carácter estrictamente fiscal, para solucionar un problema estrictamente fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, descubrió que la lista de proveedores de asistencia técnica a la industria mexicana estaba en buena medida encabezada por centros tales como Panamá, Bahamas, Curazao y Liechtenstein; naturalmente, éste no es un indicador del alto grado de desarrollo industrial y tecnológico de tales centros de "provisión" de conocimientos técnicos, sino simplemente

de la existencia de los llamados “paraísos fiscales”, excepcionales coadyuvantes de la transferencia de tecnología puramente formal o simulada, en la que sólo se persiguen objetivos de carácter fiscal.

Ante tal situación se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta para efectos de disponer en su artículo 26 fracción XIII, que para que proceda la deducción de los pagos realizados por concepto de asistencia técnica, deberá demostrarse que ésta es prestada efectivamente y no sólo formalmente.

ii) *El CoNaCyT*. En diciembre de 1970, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La función de este órgano, se desarrolla en el aspecto de desarrollo tecnológico y no en el de comercialización de tecnología, en el cual sólo opera como órgano de consulta. Su función primordial, es el fomento y promoción de la investigación científica y tecnológica nacional, tanto a nivel corporativo como a nivel individual. Este órgano es una de las soluciones de carácter institucional a que se refiere la Resolución No. 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y su finalidad es coadyuvar a la consecución de un acervo tecnológico nacional.

iii) *La Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas*. Una de las medidas de carácter legislativo adoptadas por el gobierno mexicano para la solución del problema tecnológico, fue la publicación de la Ley referida en el Diario Oficial de 29 de diciembre de 1972, para entrar en vigor a los 30 días de esta fecha, o sea el 29 de enero de 1973.

Dicha Ley no fue concebida para regir en la fase de desarrollo tecnológico, aunque su aplicación puede tener un impacto indirecto en esa área. Sus disposiciones, están encaminadas a regular fundamentalmente el aspecto de comercialización de derechos marcarios y de tecnología en todas sus formas, con excepción de los conocimientos técnicos comprendidos jurídicamente en el campo de los derechos de autor.

La finalidad directa e inmediata de la Ley, es impedir que los contratos relativos a la transferencia de tecnología o al otorgamiento de licencias sobre derechos de propiedad industrial, se celebren en condiciones lesivas para las empresas adquirentes de tecnología o para la economía nacional. La Ley que se comenta, prohíbe aquellas cláusulas que constituyan una imposición de condiciones de las empresas otorgantes, así como las que impliquen un enriquecimiento ilegítimo de éstas, sea por simulación, por pretender suministrar conocimientos libremente disponibles en el país, o por pretender otorgar licencias sobre patentes que sean del dominio público.

En síntesis, la Ley que se comenta impone limitaciones a la voluntad contractual y con ello reviste formalmente de una capacidad de negociación adicional a las empresas nacionales adquirentes de tecnología y licencias para

explotar derechos de propiedad industrial, ya que en esta materia las empresas proveedoras no podrán ejercer una libertad de comercio irrestricta con sujeción a simples leyes de oferta y demanda, sino que deberán ceñir las transacciones comerciales a una pauta determinada que en algunos aspectos limita la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, en función de consideraciones de orden público.

La finalidad mediata de la Ley, es lograr la formación de un acervo tecnológico autóctono que permita reducir el grado de dependencia respecto del extranjero mediante la asimilación de la tecnología importada, en forma tal que a futuro ésta se utilice con carácter de complementaria en el área de innovaciones en aquellos campos en que no resultare suficiente la capacidad tecnológica local. De lograrse esta finalidad en el futuro se evitará el costoso suministro de conocimientos técnicos puramente reiterativos en aquellos casos de tecnologías estáticas o susceptibles de rápida asimilación, y podrá asimismo reducirse el plazo de vigencia de los contratos cuando la naturaleza de los conocimientos no amerite su suministro prolongado.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, el objetivo de la Ley no es eminentemente económico sino tecnológico, ya que su expedición no está encaminada tanto al equilibrio de la balanza de pagos como a la adquisición selectiva de tecnología, lo cual es distinto. Con la promulgación de la Ley no se pretende que se deje de importar tecnología, sino que se importe aquella de mayor interés para el país en función de su naturaleza específica que pueda convertirla en un factor de desarrollo en condiciones tendientes a la autonomía tecnológica de la industrial local, reduciendo consecuentemente el grado de dependencia existente. Naturalmente, es lógico suponer que la consecución del objetivo tecnológico conduce a resultados que se reflejan directamente en la economía nacional, pero esto no implica que la Ley esté encaminada a la resolución de un problema económico prescindiendo de la previa consideración de la problemática tecnológica.

iv) *La Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.* De la medida de carácter legislativo, deriva directamente la medida de carácter institucional, o sea el medio material para aplicar la Ley. La Dirección mencionada, es la autoridad que físicamente tiene a su cargo el control de la transferencia de tecnología al tener facultades para aprobar o rechazar aquellos actos jurídicos que le sean presentados para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

La Dirección tiene como función primordial y evidente la de inscribir o dejar de inscribir en el Registro aquellos actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley, que le fueren presentados. Además de esta función, dicha dependencia adscrita a la Secretaría de Industria y Comercio desempeña una importante actividad de asesoría en la fase de

negociación y renegociación de los contratos de transferencia de tecnología, y se constituye además en coadyuvante de las empresas nacionales adquirentes de tecnología y licencias, para reforzar su poder de negociación cuando éstas lo solicitan. La motivación legal, obviamente radica en la necesidad de solucionar una compleja problemática científico-tecnológica; el fundamento legal, lo proporcionan los artículos 8o. constitucional y 12 de la Ley que rige las funciones de la Dirección.

III. TECNOLOGIA

1. Definición

i) *Etimológicamente*. La palabra “tecnología” proviene del griego *technikós*, *téchne*; arte, industria; y *logos*, tratado; es decir, que el significado etimológico de la palabra tecnología es “tratado del arte”, o “tratado de la industria”.

ii) *Materialmente*. Tecnología, pues, significa “sistematización de los conocimientos y prácticas aplicables a cualquier actividad, y más corrientemente a los procesos industriales”. De esta acepción, se desprende que el concepto tecnología involucra el conjunto sistematizado de conocimientos técnicos inherentes fundamentalmente al proceso de producción industrial.

iii) *Contenido*. El término “tecnología” fundamentalmente comprende un conjunto sistematizado de conocimientos técnicos consistentes en fórmulas, especificaciones, modelos, dibujos, diagramas, procesos y experiencias de fabricación o “know-how”.

iv) *Jurídicamente*. La Ley de la materia, en repetidas ocasiones (artículos 3o. fracción III, 7o. fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI y 8o.) hace referencia al vocablo “tecnología”; de ahí que sea de verdadera importancia la definición del alcance de tal término desde el punto de vista jurídico.

El significado jurídico del término tecnología puede desprenderse primordialmente del artículo 2o. incisos b), e) y d) de la Ley de la materia, que respectivamente se refieren a la concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales; al suministro de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades; y a la provisión de ingeniería básica o de detalle para la ejecución de instalaciones o la fabricación de productos.

Las marcas, contempladas por el inciso a) del mismo artículo, no son susceptibles de considerarse formas de tecnología en virtud de que su exis-

tencia no necesariamente involucra la de determinados conocimientos técnicos; sino que su finalidad específica es la de fungir como un medio para la identificación de determinados productos en la fase de comercialización de los mismos.

La asistencia técnica, prevista en el inciso e), no es propiamente una forma de tecnología o conocimiento técnico, sino que más bien constituye la prestación de un servicio de naturaleza técnica o "ayuda técnica", que implica el dominio de una tecnología o conocimiento técnico.

Lo mismo sucede en el caso previsto por el inciso f) del mismo artículo, o sea los servicios de administración y operación de empresas. Este inciso no se refiere a una forma de tecnología, en virtud de que sólo se involucra la *prestación* de servicios y no la *transmisión* de conocimientos; es decir, que el objeto de los contratos a que se refiere el precepto citado no lo constituye la simple transmisión de conocimientos relativos a la ciencia administrativa, sino a la prestación de servicios administrativos, gerenciales o de "management", que si bien traen involucrados los conocimientos técnicos relativos, no tiene lugar propiamente una transferencia de tecnología.

No obstante que de las definiciones etimológica y material referidas parece desprenderse el concepto jurídico antes comentado, debe llegarse al concepto jurídico de "tecnología" mediante la aplicación integral de la Ley de la materia y no solamente de algunos de sus preceptos en forma aislada.

A pesar de la novedad de la materia, existen autores que se han ocupado de este problema y han llegado a la conclusión de que el término "tecnología" al que repetidamente se refiere la Ley, es un término genérico que comprende la totalidad de los supuestos que contempla el artículo 2o. de la misma, pues de realizarse una interpretación sistemática, gramatical o excluyente de tal concepto, se llegaría a la inaplicabilidad de la Ley, ya que serían pocas las situaciones jurídicas que ésta podría regular en razón de que en rigor serían reducidos los casos en que fuera dable aplicar el término "tecnología", circunstancia ésta que evidentemente contradiría la finalidad buscada por el legislador.

En este sentido genérico se aplica el término "tecnología" en el artículo Segundo del antes citado Acuerdo que dispone la devolución de impuestos a los exportadores de tecnología, publicado en el Diario Oficial de 15 de octubre de 1973.

Aunque en nuestra opinión tal interpretación del término "tecnología" es la correcta, tratándose de problemas de la confidencialidad materia de este trabajo, sólo cabe referirse a los incisos b), c) y d) del artículo 2o. de la Ley, ya que es en éstos en los únicos que se efectúa un suministro de conocimientos técnicos y no una simple prestación de servicios o el otorgamiento de una licencia sobre derechos marcarios. Por lo que respecta a la

licencia de explotación de patentes, prevista en el inciso b) del mismo precepto, aquella no constituye propiamente el meollo del problema y se comenta a continuación en el punto VI. iv. de este trabajo.

2. NATURALEZA

i) *Material*. Desde el punto de vista material, la tecnología es un conjunto de conocimientos abstractos, intangibles e incorpóreos que constituyen el “know-how” o “know how to do it”; es decir, el dominio de la ciencia, arte o técnica necesarios para la realización eficiente de los procesos de fabricación, administración, comercialización, o de todos ellos. De la posesión y el dominio de dichos conocimientos, depende que una empresa pueda operar en condiciones competitivas o de ventaja en el sector industrial, comercial o de servicios que le corresponda.

Dada su naturaleza abstracta, los conocimientos técnicos para transmitirse se materializan en forma de planos, diagramas, instrucciones, especificaciones, formulaciones, folletos, etc.; pero los conocimientos, como tales, en virtud de su naturaleza abstracta integran el acervo tecnológico de la empresa receptora o se confunden con el mismo, enriqueciéndolo, o sea que la empresa receptora realiza en primer término una operación de *absorción* de conocimientos, para en segundo término realizar una operación de *asimilación* de conocimientos que implica un proceso de *selección* y finalmente una *confusión* de los conocimientos técnicos supervenientes con el acervo tecnológico preexistente.

De lo anterior se desprende que el proceso de transferencia de tecnología implica un proceso de enseñanza y los contratos respectivos son, en consecuencia, contratos de enseñanza, ya que el titular de la tecnología la hace del *conocimiento* del receptor y éste la asimila para su posterior utilización.

La tecnología, tiene un doble valor para su poseedor: primero, como insumo indispensable para la eficiente realización de las operaciones de fabricación, administración y comercialización, en condiciones competitivas o de ventaja en un determinado sector industrial, comercial o de servicios; segundo, como un bien deseado por otras personas o corporaciones y, por tanto, susceptible de un valor económico en virtud del principio de escasez y de las consecuentes leyes de oferta y demanda. Como resultado, la tecnología deriva a su poseedor un beneficio directo por su utilización en el proceso productivo, y un beneficio, susceptible de multiplicarse, por su transmisión a terceros.

ii) *Formal*. La naturaleza formal de la tecnología implica que ésta esté o no protegida legislativamente. Un reducido número de conocimientos técnicos se encuentra protegido mediante el sistema de patentes, por la Ley

de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 1o. dispone que serán objeto de regulación por parte de la misma, las patentes de invención y de mejoras y las de modelos y dibujos industriales.

Además de los conocimientos técnicos antes mencionados, que son susceptibles de ampararse bajo patentes, existe un sinnúmero de conocimientos, frecuentemente los más importantes, no susceptibles de recibir un tratamiento proteccionista mediante un régimen de propiedad industrial derivado de la ley respectiva. En el ramo, sus propietarios suelen clasificar los más importantes y sofisticados de estos conocimientos como "información triple A".

Mientras la legislación de propiedad industrial instituye un sistema de patentes que permite al titular de un invento explotarlo en condiciones monopólicas, esto no es jurídicamente posible tratándose de conocimientos técnicos no patentados y la posibilidad de explotación monopólica por parte de su *propietario* depende exclusivamente de su capacidad de mantener en secreto tales conocimientos. Naturalmente, esto no implica que el *propietario* esté impedido para considerar estos conocimientos como un bien y comercializarlos; simplemente, implica que al comercializarlos deberá tener cuidado de que el adquirente no los divulgue a terceros. Dado que desde el punto de vista jurídico el *propietario* sólo puede impedir la divulgación de la tecnología patentada, es lógico suponer que en ausencia de disposición legislativa proteja su tecnología no patentada impidiendo su uso, su divulgación, o ambos, a través de estipulaciones contractuales.

IV. LA CONFIDENCIALIDAD

1. CONCEPTO

El término *confidencialidad* adjetiva la idea de secreto, lo que se mantiene oculto, conocimiento exclusivo que uno tiene de una cosa, o un conocimiento reservado. Las cláusulas de confidencialidad en los contratos de transferencia de tecnología, pues, constituyen el medio jurídico idóneo de que dispone el propietario de los conocimientos técnicos para mantenerlos fuera del dominio público y explotarlos comercial o industrialmente en condiciones monopólicas cuando se trata de conocimientos técnicos no protegidos legalmente, es decir, cuando se trata de conocimientos técnicos no patentados.

2. PUNTO DE VISTA DEL LICENCIANTE

El propietario de la tecnología tiene cabal conciencia del doble valor de sus conocimientos técnicos, y por esa razón trata de ejercer, por todos los medios, un control monopólico sobre los mismos. Tratándose de deter-

minadas tecnologías altamente revolucionarias, sofisticadas e importantes, puede suceder que su propietario no intente la obtención de una patente sobre las mismas por dos razones fundamentales: una razón, puede ser el interés por explotar comercialmente los conocimientos técnicos por un plazo mayor; la otra, tener una mayor certeza de que los conocimientos técnicos serán mantenidos en secreto. En ambos casos, el resultado se logra de dos formas: materialmente, a través de celosas medidas de vigilancia; formalmente, a través de la inclusión, en los contratos respectivos, de cláusulas que obliguen al receptor de los conocimientos a mantenerlos en secreto.

Tratándose de tecnología, se presenta el curioso fenómeno de que el licenciante no considera los conocimientos técnicos en su dimensión abstracta a que antes se hizo referencia, sino que los considera un conjunto de bienes cuyo aprovechamiento concede con carácter temporal y a título de usuario al receptor de tecnología; es decir, que el receptor de tecnología no recibe los conocimientos técnicos a título de propietario sino de simple arrendatario.

De lo anterior se desprende que el licenciante tiene la profunda convicción de que los conocimientos técnicos proporcionados por él, no se confunden con el acervo tecnológico del licenciario ni se incorporan al mismo, sino que constituyen un insumo independiente y fácilmente identificable que puede en todo momento desvincularse de los procesos productivos, administrativos, o de comercialización del receptor de tecnología.

Para el licenciante, pues, es irrelevante que se trate de conocimientos técnicos patentados o no; lo importante, es que la obligación de confidencialidad a cargo del receptor o licenciario quede claramente establecida en el contrato.

3. PUNTO DE VISTA DEL LICENCIARIO

En el proceso de negociación de tecnología, el licenciario o receptor de los conocimientos técnicos rara vez se preocupa por negociar las cláusulas de confidencialidad de los contratos y generalmente acepta la obligación que desee imponerle el licenciante.

Las razones de esta situación son diversas y entre ellas pueden considerarse la ignorancia del receptor, el desinterés del receptor, o la falta de poder negociador de éste. El resultado, es que por regla casi general resulta incluida en los contratos la cláusula de confidencialidad en alguna de sus modalidades y con ello el licenciario soporta una cláusula de atadura que constituye una forma de restricción de sus actividades y un factor de dependencia respecto del licenciante.

Para el licenciario, la ausencia de la cláusula de confidencialidad tendrá tanta importancia como extenso sea el mercado al que pueda venderle los conocimientos técnicos recibidos del licenciante. En virtud de que los

contratos de tecnología se negocian en forma tal que se delimitan claramente las zonas de influencia de las partes, es obvio suponer que el licenciario será en su territorio el más celoso guardián de la confidencialidad de los conocimientos técnicos con el fin de poder realizar su explotación en condiciones monopólicas u oligopólicas, por lo que podría tener interés en divulgar la tecnología principalmente en mercados extraterritoriales.

Lo cierto es que la cláusula de confidencialidad, pese a su importancia, no parece constituir un punto de gran interés para la mayoría de los licenciarios nacionales, y esa circunstancia es un indicador tanto de la reducida capacidad tecnológica de éstos, como del limitado espíritu expansionista existente, lo cual hace que en la práctica solamente los licenciarios más dinámicos se esfuercen por conseguir la autorización expresa para retransmitir los conocimientos recibidos a terceros, que puedan ser sus filiales o no, durante la vigencia del contrato o a la terminación de éste, y es de hacerse mención al hecho de que esta circunstancia limita el aprovechamiento integral de la tecnología adquirida.

4. EN EL TIEMPO

El problema de la confidencialidad, varía según se trate del lapso de tiempo en que el contrato está en vigor o posteriormente a su terminación.

Mientras el contrato está en vigor, no existen posibilidades jurídicas por parte del Estado para impedir que se estipulen cláusulas de confidencialidad en los contratos de transferencia de tecnología, y ni las partes contratantes ni las autoridades encargadas de controlar la materia oponen objeciones serias sobre este particular. El hecho de que en ciertos contratos no aparezca la cláusula de confidencialidad en alguna de sus modalidades, se debe fundamentalmente a la falta de interés del licenciante sobre el particular, a la existencia de patentes que protejan los conocimientos, o a la excepcional circunstancia de que el licenciario hubiere negociado la autorización para retransmitir los conocimientos durante la vigencia del contrato o a la terminación de éste.

Una vez terminados los contratos, puede suceder que paralelamente dejen de estar en vigor las cláusulas de confidencialidad o bien prorroguen su vigencia por un plazo determinado o por tiempo indefinido. En el caso de que paralelamente a la terminación del contrato concluya la vigencia de la obligación de confidencialidad, el receptor de la tecnología queda en libertad de hacer uso de ésta como insumo aplicable a sus procesos productivos y como un objeto susceptible de comercialización sin restricción alguna.

En el caso de que la vigencia de la cláusula de confidencialidad sobreviva a la terminación del contrato, el licenciario puede quedar autorizado para realizar la explotación industrial de la tecnología, pero impedido para realizar

la explotación comercial de la misma, o sea que no puede hacer del conocimiento de terceros la información técnica, so pena de incurrir en responsabilidad.

V. AXIOLOGIA JURIDICA Y DERECHO POSITIVO

1. BIEN JURÍDICO TUTELADO

Según se observa en la doctrina existente y en la exposición de motivos de la Ley de la materia, el país confronta la problemática parcialmente enumerada al principio del presente trabajo y requiere de la aplicación de medidas de carácter legislativo que permitan solucionarla. Por tanto, la exposición de motivos de la Ley considera que “la tecnología constituye un factor indispensable para el desarrollo industrial y su aplicación juega un papel determinante en los procesos productivos, lo que hace necesario que los problemas y modalidades de su transferencia se tomen en cuenta como elementos primordiales en el diseño y aplicación de una política industrial”.

No obstante que la exposición de motivos reconoce que es imposible adquirir la absoluta independencia tecnológica, señala como finalidad primordial de la Ley “estimular y promover la creación de una tecnología propia como medio indispensable para alcanzar la independencia económica del país”. Asimismo, es finalidad de la Ley “el establecimiento de normas a las que deberá ajustarse la transferencia de tecnología y la adopción de una política que permita obtener los mayores beneficios de la adquisición de tecnología; reducir los efectos adversos de su importación en la balanza de pagos; 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”.

En resumen, cabe mencionar que es finalidad primordial de la Ley de la materia la provisión de los medios jurídicos indispensables para que el flujo tecnológico pueda ser expedito y las empresas nacionales puedan integrar un acervo tecnológico y servirse de él de la manera más amplia posible, sea explotándolo industrialmente, sea explotándolo comercialmente en el exterior, o bien haciéndolo extensivo a otras empresas nacionales de manera tal que se disponga de tecnología adecuada y se fomente su aprovechamiento racional sin detrimento del desarrollo tecnológico nacional y de la balanza de pagos del país.

Si es finalidad de la Ley fomentar la creación de un acervo tecnológico nacional como medio para alcanzar la independencia económica del país, y asimismo se pretende fomentar la existencia de mercados nacionales de tecnología para consumo interno y para exportación, es evidente que se requiere

que los conocimientos técnicos existentes puedan ser puestos a disposición del sector industrial que los solicite por quien los tenga en su poder, si se quiere evitar la importación de tecnología existente en el país y facilitar su exportación; es decir, si se quiere lograr que la tecnología existente en el país pueda estar *disponible* en él. De ahí que el bien jurídico tutelado y la cláusula de confidencialidad sean en gran parte incompatibles, ya que ésta constituye una limitación al impedir su transmisión.

2. INSTRUMENTO JURÍDICO

El instrumento para la protección del bien jurídico tutelado es particularmente la Ley de la materia, cuyo artículo 7o. en su fracción XIII dispone que no se registrarán aquellos actos, convenios o contratos en que se establezcan plazos excesivos de vigencia, que en *ningún caso* podrán exceder de 10 años obligatorios para el adquirente de la tecnología.

En virtud de que la cláusula de confidencialidad constituye una obligación a cargo del licenciario, de acuerdo con lo dispuesto en el precepto citado en *ningún caso* debe exceder de 10 años, lo que consecuentemente implica que es violatoria del mismo cuando se prorrogan sus efectos por un período mayor de 10 años obligatorios para el adquirente, receptor o licenciario.

VI. APLICACION DE LA LEY.

1. PUNTO DE VISTA MATERIAL

La aplicación de la Ley en forma tal que no sean inscritos los contratos que contengan cláusulas de confidencialidad con una duración de más de 10 años obligatorios para el adquirente, trae implicadas diversas consecuencias principales, algunas de efectos adversos al licenciario como son, entre otras:

a) En primer lugar, una resistencia por parte del licenciario para celebrar el contrato de transmisión de tecnología en tales condiciones, resistencia que será mayor cuanto más escasas sean las fuentes alternativas de abastecimiento tecnológico, más numerosos sean los demandantes o clientes potenciales de la tecnología, o más sofisticada y/o revolucionaria sea ésta, lo que eventualmente puede incluso conducir al fracaso de las posibilidades de suministro tecnológico.

b) En caso de celebrarse el contrato sin la existencia de la cláusula de confidencialidad, puede ciertamente suceder que durante los últimos años de vigencia del contrato el licenciario se limite a transmitir al receptor únicamente conocimientos técnicos reiterativos, rutinarios o intrascendentes, por considerar que en caso de transmitirle conocimientos en el área de

innovaciones dicha tecnología sería rápidamente puesta en poder de terceras personas en detrimento de la postura privilegiada que hasta tal momento tuviere el licenciante, lo cual podría conducir a la circunstancia de que el licenciatario pagara, durante los últimos años de vigencia del contrato, por la transmisión de conocimientos obsoletos o previamente asimilados por él.

c) Puede darse el caso de que habiendo sido celebrado el contrato sin la inclusión de una cláusula de confidencialidad, una vez terminado aquél estuviere el licenciatario materialmente imposibilitado para divulgar la tecnología adquirida en virtud de no contar con clientes potenciales en el interior y tener el licenciante controlados los posibles mercados naturales en el exterior.

d) Frecuentemente sucede que el licenciante exige contraprestaciones consistentes en el pago de regalías o cuotas más elevadas a cambio de eliminar la cláusula de confidencialidad, y esta pretensión hace que la operación deje de ser rentable para el licenciatario por no contar con un mercado potencialmente atractivo para la comercialización de los conocimientos.

e) Finalmente, puede darse de manera eventual el caso de que el licenciatario efectivamente pueda tener interés y posibilidades de acceso a determinados mercados, generalmente de exportación, a los que pueda concurrir con la tecnología recibida anteriormente durante la vigencia del contrato y comercializarla provechosamente en su beneficio, ayudándose así en la amortización de su costo y sirviéndose de ella tanto en la fase de su explotación industrial como en la de su explotación comercial. Decimos que el interés del licenciatario se finca fundamentalmente en el mercado exterior, en virtud de que no desea perder su posición competitiva o de ventaja en el interior y en la práctica sólo estaría dispuesto a retransmitir los conocimientos técnicos adquiridos, a terceros que no los destinarán a la fabricación de productos o a la prestación de servicios directamente competitivos con el ramo del retransmisor o sublicenciante.

2. PUNTO DE VISTA FORMAL.

i) *El Derecho Civil.* Opinan algunos abogados, representantes de particulares interesados en el trámite de inscripción de ciertos contratos, que no ha lugar a la aplicación de la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, en razón de que la cláusula de confidencialidad constituye una obligación secundaria que continúa en vigor mientras ha concluido la vigencia de las obligaciones principales objeto del contrato.

Al respecto, cabe mencionar en primer término que esta interpretación del precepto citado contradice la Teoría General de las Obligaciones en virtud

de que la cláusula de confidencialidad no implica la existencia de una obligación alternativa o facultativa, sino de una obligación conjuntiva, y por tanto el licenciatario no queda liberado de responsabilidad contractual mientras no cumpla cabalmente con la obligación de no hacer lo que le impone la cláusula de confidencialidad. En este sentido, el artículo 1961 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, aplicable supletoriamente en materia federal, dispone que “el que sea obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos”, lo cual implica que aun suponiendo que la obligación de confidencialidad fuera secundaria, ésta forma parte de un conjunto y el licenciatario sigue obligado a su cumplimiento, mientras esté en vigor, por formar parte del contrato y ser una de las contraprestaciones pactadas.

Además de lo anterior, cabe mencionar que el precepto citado en ningún momento hace distinción de las obligaciones cuya vigencia no debe exceder de 10 años obligatorios para el adquirente, por lo que debe aplicarse el principio de que donde no distingue la Ley no deben distinguir los hombres y por tanto, independientemente de que pudiera tratarse de una obligación secundaria, la cláusula de confidencialidad que exceda de 10 años de vigencia incurre en el supuesto prohibido por la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley en virtud de constituir un plazo de vigencia mayor que el permitido por el mismo, por lo que debe negarse la inscripción de los contratos con duración hasta de 10 años obligatorios para el adquirente, cuya cláusula de confidencialidad continúe vigente a la terminación del contrato.

También se intenta hacer valer el principio de la autonomía de la voluntad en materia de transferencia de tecnología, para justificar la existencia de la obligación de confidencialidad por más de 10 años, así como de otras muchas obligaciones en este campo. Al respecto, resulta evidente que en ésta, como en muchas otras materias, en función de consideraciones de orden público el Derecho ha tutelado un bien determinado supliendo inclusive la libre voluntad de las partes por mandato de ley, mediante una limitación a su libertad contractual. Si bien es cierto que existe en nuestro sistema jurídico el principio de libertad, también es cierto que en este caso se encuentra limitado en razón de que la libertad individual, pese a su gran amplitud, termina donde se inicia una prohibición legal, que es la señalada por el último precepto citado.

ii) *El Derecho Penal*. Existe dentro del sector industrial, y así lo han manifestado algunos de sus apoderados, la pretensión de aplicar en esta materia el artículo 211 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales para desvirtuar las resoluciones de la autoridad que niegan la inscripción de aquellos contratos que contienen cláusulas de confidencialidad

con duración mayor de 10 años obligatorios para el adquirente, sea por tiempo determinado o bien por tiempo indefinido. Al respecto se afirma que el Código Penal impide la divulgación de los conocimientos técnicos adquiridos aún cuando hubiere concluido la relación contractual por cualquier causa.

En nuestra opinión, existe una inadecuada interpretación del artículo 211 del Código Penal, tanto porque se desvirtúa su texto como porque es indebido interpretarlo aisladamente, puesto que para su comprensión requiere de manera inexcusable de la lectura del precepto precedente, ya que como puede advertirse dispone que “se aplicará multa de cinco a cincuenta pesos o prisión de dos meses a un año al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”. Por lo que respecta al artículo 211, éste dispone que “la sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión, en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial”. Sobre este particular, cabe hacer las siguientes consideraciones:

a) En primer lugar, es de mencionarse que por mandato del artículo 14 constitucional las leyes penales son de aplicación estricta, por lo que no ha lugar a apartarse de su letra.

b) Si se define el delito como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, es fácil advertir que el artículo 211 antes transcrito no constituye sino un subtipo penal, ya que el delito de revelación de secretos se encuentra tipificado por el artículo 210, por lo que del artículo 211 resulta que para que se aplique la sanción a la revelación de secretos industriales, debe tratarse de una revelación *punible*, y la revelación punible es la prevista por el precepto precedente.

c) De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, claramente resulta que no se integra el tipo penal al no poder aplicarse exactamente la ley debido a que la revelación no tendría lugar sin justa causa, en razón de que el receptor paga un precio por la transmisión de la tecnología, y además la información técnica no es recibida por el licenciatario con motivo de su empleo o cargo, sino que deriva directamente de un contrato que tiene por objeto específico la transmisión de la tecnología.

En conclusión, si para aplicar el artículo 211 debe hacerse la remisión al 210, y si resulta que conforme a este último la conducta no es punible por no ser típica ni antijurídica, no ha lugar a pretender que sería delic-

tuosa la divulgación de la tecnología cometida por el licenciatarlo, por lo que no existe fundamento legal para impedir que la autoridad objete aquellas cláusulas de confidencialidad que se plantean de la manera antes mencionada, ya que la falta de cumplimiento de dicha obligación no implicaría la comisión de un delito sino que únicamente se trataría de un caso de responsabilidad civil derivada de una estipulación contractual, estipulación que como se ha señalado se encuentra prohibida por la ley que regula la materia, cuando excede de 10 años obligatorios para el licenciatarlo.

iii) *El Derecho del Trabajo*. El artículo 134 fracción XIII de la Ley Federal del Trabajo, impone a los trabajadores la obligación de “guardar escrupulosamente los secretos técnicos comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa”.

Según se desprende del texto del precepto transcrito, la confidencialidad a que éste se refiere constituye una obligación a cargo de los trabajadores de la empresa poseedora de los conocimientos técnicos, por lo que el derecho de hacerla exigible corresponde exclusivamente al licenciatarlo, en virtud de ser éste el titular de la relación laboral. El licenciante, en cambio, sólo podría exigir el cumplimiento de la confidencialidad durante la vigencia de una obligación de esta naturaleza al licenciatarlo, más nunca a sus trabajadores, en virtud de que la relación contractual sólo tiene lugar entre transmisor y receptor de conocimientos técnicos, sin que en ella queden jurídicamente involucrados los trabajadores de este último.

En conclusión, el precepto citado lejos de conferir derechos al licenciante los confiere al licenciatarlo, por lo que no es válido invocarlo como fundamento del derecho del primero para incluir en los contratos una obligación de confidencialidad, que puede o no ser aceptada por el segundo, quien tiene además la potestad de hacerla o no exigible a su personal.

iv) *La Ley de la Propiedad Industrial*. Decíamos anteriormente en el punto III. 1. iv. de este trabajo, que la licencia de explotación de patentes a que se refiere el inciso b) del artículo 2o. de la Ley de la materia no constituye el meollo del problema propiamente dicho tratándose de la obligación de confidencialidad a cargo del licenciatarlo.

Efectivamente, tratándose de conocimientos técnicos susceptibles de propiedad industrial debe atenderse al hecho de que el otorgamiento de una patente permite a su titular el derecho de explotar los conocimientos técnicos en condiciones monopólicas durante el tiempo de su vigencia. En el caso de patentes de invención, el derecho de su titular se prolonga por 15 años

improrrogables; en el de patentes de mejoras, el derecho del titular dura 10 años.

El régimen de propiedad industrial, implica para su titular la potestad de explotar los conocimientos técnicos, con carácter exclusivo, por sí o por interpósita persona; de ahí que en este caso la obligación de confidencialidad a cargo de todo licenciario no deriva de una estipulación contractual, sino que existe por ministerio de ley independientemente de que se pacte o no en el contrato.

En el caso de una licencia de explotación de patentes, a la terminación del contrato el licenciario no sólo pierde el derecho de divulgar los conocimientos, sino de utilizarlos en cualquier forma mientras estén vigentes los derechos de propiedad industrial, o sea las patentes. En estas circunstancias, es evidente que la obligación de confidencialidad a cargo del licenciario podría prolongarse válidamente hasta por 15 años tratándose de patentes de invención, siendo éste el único caso en que no sería aplicable la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley de Tecnología, en virtud de tratarse de conocimientos técnicos sujetos a un régimen jurídico especial, aunque naturalmente no se justificaría ninguna obligación de confidencialidad una vez que las patentes pasaran a ser del dominio público.

v) *Interpretación de la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley de la materia.* El precepto citado establece que no se registrarán los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley cuando se establezcan plazos excesivos de vigencia que en ningún caso podrán exceder de diez años obligatorios para el adquirente.

Del texto del precepto citado se desprenden dos hipótesis diversas, que son:

a) Los contratos de transferencia de tecnología no pueden contener *plazos excesivos* de vigencia.

b) Dichos plazos en *ningún caso* podrán exceder de 10 años obligatorios para el adquirente.

De lo anterior resulta que la primera hipótesis constituye una facultad discrecional conferida en favor de la autoridad, mientras que la segunda hipótesis constituye una limitación a tal facultad discrecional.

Tratándose de contratos que teniendo una duración menor de 10 años obligatorios para el licenciario, contengan una cláusula de confidencialidad cuya vigencia se prolongue a la terminación del contrato pero sin exceder de un plazo total de 10 años obligatorios para el receptor, existe en favor de la autoridad una facultad discrecional para negar la inscripción de tal contrato, no por contener éste una obligación que exceda del plazo máximo permitido por la Ley, sino en el caso de que aquella juzgue fundadamente

que dicha obligación por alguna razón específica constituye un plazo excesivo de vigencia.

Naturalmente para efectos de que la facultad discrecional sea ejercida en forma tal que no se lesionen las garantías constitucionales de los interesados, la autoridad, conforme a lo dispuesto por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá realizar su poder de apreciación con base en hechos reales, comprobados y fundados en razonamientos apegados a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia.

En el caso de que la obligación de confidencialidad a cargo del licenciario excede de 10 años, opinan algunos particulares interesados que la finalidad perseguida por el legislador no fue la de impedir la supervivencia de algunas obligaciones contenidas en los contratos posteriormente a su terminación, sino únicamente la de impedir que se realizaran pagos al exterior por períodos de tiempo muy prolongados, sin que existiera jurídicamente en favor del licenciario la posibilidad de dar por terminada la obligación de realizarlos, pero que en ningún momento puede el precepto que se comenta constituir un fundamento legal para negar la inscripción de aquellos contratos que contengan la mencionada obligación de confidencialidad.

Al respecto, cabe considerar que ni de la exposición de motivos de la Ley ni de las sesiones de las Cámaras reunidas para aprobarla, puede concluirse en algún momento que la única finalidad propuesta por el legislador estuviera en función de la balanza de pagos, sino que el bien jurídico tutelado lo constituye principalmente el fomento al desarrollo tecnológico nacional y a la consecución de una cierta autonomía tecnológica como medio para lograr la autonomía económica, lo cual se demuestra, entre otras formas, con la exposición de motivos de la Ley, con las sesiones efectuadas en las Cámaras, y con la circunstancia de que las fracciones del artículo 7o. de la Ley que regulan los aspectos económicos de la transferencia de tecnología son susceptibles de excepción, mientras que no lo son las fracciones protectoras de la autonomía tecnológica de la industria nacional; por tanto, cabe aplicarse en sus términos la fracción XIII del artículo citado en consideración de que además de lo anterior, dicho precepto en ningún momento establece que no deberán realizarse pagos por más de 10 años, sino que los *plazos de vigencia* obligatorios para el adquirente no deberán exceder de dicho lapso en ningún caso.

Por lo que respecta al argumento que considera la cláusula de confidencialidad como una obligación secundaria no comprendida en la hipótesis normativa del precepto que se comenta, cabe remitirse a lo expuesto en el punto VI. 2. i. de estos comentarios.

En virtud del principio de autoridad, confirmado por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad sólo puede hacer lo que le esté expresamente permitido por las leyes; por tanto, si de lo antes mencionado se desprende que en estos casos existen los fundamentos legales para rechazar la inscripción de aquellos contratos que contengan cláusulas de confidencialidad subsistentes a su vigencia y existe asimismo la obligación a su cargo de no inscribir aquellos contratos que contengan plazos de vigencia mayores de 10 años obligatorios para el adquirente, resulta que la autoridad no sólo está facultada para rechazar la inscripción de dichos contratos, sino que está jurídicamente impedida para realizar tal inscripción, no sólo por carecer de facultades para ello, sino porque contravendría disposiciones expresas de la Ley.

En nuestra opinión, no existe en cambio fundamento legal para negar la inscripción de los contratos en aquellos casos en que la obligación de confidencialidad tenga una vigencia no mayor que la del documento contractual y la de éste no exceda de 10 años obligatorios para el adquirente ni constituya un plazo excesivo de vigencia.

En esta hipótesis, sería prácticamente imposible encontrar los hechos comprobados y los razonamientos apegados a la lógica y a las máximas de la experiencia, indispensables para fundar y motivar el ejercicio de la facultad discrecional para determinar la existencia de un plazo excesivo de vigencia en la obligación de confidencialidad.

En la práctica, la posibilidad de que la obligación de confidencialidad se extienda por el plazo de vigencia del contrato y éste sea de 10 años, limita la libre disponibilidad de los conocimientos técnicos adquiridos, ya que al presentarse la posibilidad de transmitirlos la obsolescencia de los primeros conocimientos puede impedir su aprovechamiento por parte de terceros. Por esta razón podría ser muy conveniente la existencia de un precepto expreso para limitar la obligación de confidencialidad a plazos variables según la tecnología de que se trate, pero sin exceder de 3 años contados a partir de la fecha en que fuere suministrada la información. Lo cierto es que la materia es nueva, y será a través de una actividad reglada, de una actividad discrecional o mediante la realización de actos instrumentales, que habrán de encontrarse las soluciones a los problemas específicos de aplicación de la Ley.

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

ALVAREZ SOBERANIS Jaime, *Conferencia sustentada en la CANACINTRA*, (Monterrey, N. L.), febrero 14 de 1974.

- *Aspectos legales del proceso de transferencia de tecnología en México*, trabajo próximo a publicarse, Agosto 21, 1973.
- *Aspectos legales del proceso de transferencia de tecnología en México*. Apuntes. ASOCIACION NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESA, A. C., *Inversión extranjera y transferencia de tecnología en México*. 1a. Ed., Editorial Tecnos, S. A., México, 1973.
- BAZDRESCH PARADA Carlos, *La política actual hacia la inversión extranjera directa*, en la revista Comercio Exterior, Vol. XXII, (1972), Núm. 11, págs. 1012-1017.
- BORJA SORIANO Manuel, *Teoría General de las Obligaciones*. 5a. Ed., Porrúa, México, 1966, T. II.
- BURCOA Ignacio, *Las Garantías Individuales*. 6a. Ed., Porrúa, México, 1970.
- CUELLO CALÓN Eugenio, *Derecho Penal*. 9a. Ed., Editora Nacional, México, 1961.
- FRAGA Gabino, *Derecho Administrativo*. Duodécima Ed., Porrúa, México, 1968.
- FRIEDMANN W. F., *El Derecho en una Sociedad en Transformación*. 1a. Ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1966.
- GONZÁLEZ DE LA VEGA Francisco, *Derecho Penal Mexicano*. 8a. Ed., Porrúa, México, 1966.
- JONES GRAHAM, *Ciencia y tecnología en los países en desarrollo*. 1a. Ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1973.
- JAGUARIBE Helio, "*Ciencia y tecnología en el cuadro sociopolítico de la América Latina*", en la revista El Trimestre Económico, Vol. XXXVIII (2) (1971), Núm. 150.
- MORENO Antonio de P., *Curso de Derecho Penal Mexicano*. Porrúa, México, 1968.
- OCHOA Guillermo, *Reportaje en Chile*. 1a. Ed., Centro de Información Política, México, 1972.
- PATEL SURENDRA J., *La transferencia de tecnología a los países en desarrollo*. Vol. XIII (1972), revista Foro Internacional.
- PAVÓN VASCONCELOS Francisco, *Manual de Derecho Penal Mexicano*. 2a. Ed., Porrúa, México, 1967.
- RANGEL MEDINA David, *El traspaso de tecnología en el Derecho Mexicano*, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Número Especial 21-22 (1973).
- ROJINA VILLEGAS Rafael, *Compendio de Derecho Civil*. 2a. Ed., México, 1967, T. III.
- RONDON DE SANSÓ Hildegard, *Contribución al estudio del know-how*, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Número Especial 21-22 (1973).
- SÁBATO Jorge A., *Bases para un régimen de tecnología*, en la revista Comercio Exterior, Vol. XXIII (1973).
- SERRA ROJAS Andrés, *Derecho Administrativo*. 4a. Ed., Librería de Manuel Porrúa, México, 1968, T. I.
- SERVAN-SCHREIBER JEAN Jacques, *El Desafío Americano*. 10a. Ed., Empresa Editora Zig Zag, Santiago de Chile, 1969.
- SINGH K. D., *La reglamentación para la adquisición de tecnología en los países en desarrollo*, en la revista Comercio Exterior, Vol. XXII (1972), Núm. 10.
- SKOROV George, *La transferencia de tecnología y el mundo en desarrollo*, en la revista Foro Internacional, Vol. XIII (1972).
- VAITSOS Constantino V., *Comercialización de tecnología en el Pacto Andino*. IEP Ediciones, Perú, 1973.
- VARIOS, *Comercio de tecnología y subdesarrollo económico*. 1a. Ed., U.N.A.M., México, 1973.
- VARIOS, *Cuatro comentarios en torno a las reglas de la inversión extranjera en México*, en la revista Comercio Exterior, Vol. XXII (1972), Núm. 10.

- VARIOS, *Factores para la integración Latinoamericana*. 1a. Ed., fondo de cultura económica, México, 1966.
- VARIOS, *La dependencia Político-económica de América Latina*. 4a. Ed., Siglo XXI Editores, S. A. México, 1973.
- VÁZQUEZ PANDO Fernando Alejandro, *Notas para el estudio de la nueva Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas*, en la revista Jurídica, anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 5 (1973).
- VILLORO TORANZO Miguel, *Introducción al Estudio del Derecho*. Porrúa, México, 1966.
- WIONCZEK Miguel S. y Otros Autores, *Disyuntivas sociales—presente y futuro de la Sociedad Mexicana II*, 1a. Ed., Colección sep/setentas, México, 1971.
- WIONCZEK Miguel S., *Las empresas transnacionales: paraíso de felicidad y otros juegos*, en la revista Comercio Exterior, Vol. XXIII (1973), Núm. II.
- Inversión y tecnología extranjera en América Latina*. 1a. Ed., Editorial Joaquín Mortiz, S. A., México, 1971.
- El Nacionalismo mexicano y la inversión extranjera*. 1a. Ed., Siglo XXI Editores, S. A., México, 1967.
- WIONCZEK Miguel S. y Otros Autores, *¿Crecimiento o desarrollo económico?* 1a. Ed., Colección sep/setentas, México, 1971.

L E G I S L A C I O N

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*
- Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.*
- Ley de la Propiedad Industrial.*
- Ley Federal del Trabajo.*
- Ley del Impuesto sobre la Renta.*
- Código Civil para el Distrito y Territorios Federales.*
- Código Penal para el Distrito y Territorios Federales.*
- Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados.*
- Ley Argentina 19.231, que creó el Registro Nacional de Contratos, de Licencias y Transferencias de Tecnología.*
- Resolución 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*
- Acuerdo que dispone se devuelvan a los exportadores de tecnología y servicios mexicanos los impuestos que causen sus actividades.*
- Legislación antimonopólica de Japón.*