Impedimentos para obtener la Inscripción de Contratos de Transferencia de Tecnología en el Registro

JAIME ALVAREZ SOBERANIS

Profesor en el Departamento de Derecho de la
Universidad Iberoamericana.

SUMARIO: *Código de Abreviaturas.* I.—INTRODUCCIÓN. II.—DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PATENTES Y MARCAS. III.—JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA LEY. IV.—SISTEMAS DE REGULACIÓN ESTABLECIDOS EN DIVERSOS ORDENAMIENTOS. A). *Descripción.* 1. Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena. 2. Ley Argentina número 19,231. B). *Posición de los Estados Latinoamericanos frente a las cláusulas restrictivas.* a. Sistema rígido. b. Sistema intermedio. c. Sistema flexible. V.—ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY. A). *Clasificación de los impedimentos en cuanto a su naturaleza.* 1. Las prácticas comerciales restrictivas. 2. Las prácticas comerciales restrictivas en la Ley mexicana. 3. Las prácticas comerciales restrictivas en cuanto a su finalidad. a). Cláusulas que limitan la competencia. b). Cláusulas que limitan el potencial desarrollo de la economía del país receptor. c). Cláusulas que restringen el efecto dinámico de la transferencia. d). Cláusulas que restringen la aplicación del orden jurídico nacional del país receptor. 4. Requisitos para la inscripción de los contratos. B). *Clasificación de los impedimentos en cuanto a sus efectos respecto a la concesión de la inscripción.* a). absolutos. b). dispensables. c). *Los impedimentos para la inscripción y las llamadas "facultades discrecionales" del Registro.* VI.—ANÁLISIS DE LOS IMPEDIMENTOS. A). *Los criterios generales de aplicación de la Ley, según el RNTT.* B). *Impedimentos susceptibles de dispensarse por la Dirección.* 1o. Fracción II del artículo 7o. 1. Uso o autorización de explotación de marcas. 2. Explotación de patentes. 3. Suministro de conocimientos técnicos. 4. Servicios de ingeniería básica o de detalle. 5. Asistencia técnica. 6. Servicios de administración y operación de empresas. 2o. Fracción III del artículo 7o. 3o. Fracción VI del artículo 7o. 4o. Fracción VIII del artículo 7o. 5o. Fracción IX del artículo 7o. 6o. Fracción X del artículo 7o. 7o. Fracción XI del artículo 7o. 8o. Fracción

XII del artículo 7o. C). *Impedimentos absolutos*. 1o. Fracción I del artículo 7o. 2o. Fracción IV del artículo 7o. 3o. Fracción V del artículo 7o. 4o. Fracción VII del artículo 7o. 5o. Fracción XIII del artículo 7o. 6o. Fracción XIV del artículo 7o.—APÉNDICE: Resumen de los criterios generales de aplicación de la Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.

CODIGO DE ABREVIATURAS.

LTT.	Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.
TLTT.	Tarifa para el pago de derechos de la ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.
Criterios	"Resumen de los criterios generales de aplicación de la Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas".
CC.	Código de Comercio.
CCDF.	Código Civil para el Distrito Federal.
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo.
SIC.	Secretaría de Industria y Comercio.
DRNTT.	Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Industria y Comercio.
Dirección:	Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Industria y Comercio.
RNTT.	Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Siempre que se use la expresión "la Ley" se estará aludiendo por brevedad, a la Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.

I. INTRODUCCION

EN ESTE año de 1974 la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Industria y Comercio, ha expedido el documento intitulado *Resumen de los Criterios Generales de Aplicación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas*, que ha sido comentado por diversas organizaciones relacionadas con el proceso de transferencia de tecnología, como por ejemplo, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Asociación Mexicana de Propiedad Industrial, la Asociación de Ejecutivos en Transferencia de Tecnología y el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos.

El propósito de ese documento es facilitar a los interesados en adquirir tecnología, la negociación de los contratos a través de los que se efectúa esa operación comercial. Los criterios formulados en el documento, son el resultado de la experiencia práctica de los funcionarios de la Dirección, lograda en dos años de aplicación de la Ley de la materia y creemos que pueden auxiliar a los particulares para que adquieran tecnología cada vez en mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad.

Los criterios responden a las inquietudes formuladas por algunos industriales y sus asesores jurídicos, respecto a la necesidad de contar con un instrumento que les permita saber a qué atenerse cuando celebran un contrato de transferencia de tecnología. Pretenden facilitar el conocimiento de las diversas hipótesis que concurren cuando se lleva a cabo una transacción comercial de esta índole, indicando en qué casos pueden aceptarse por el Registro ciertas condiciones aun cuando sean en algún grado restrictivas y en qué otros casos no procede hacer excepción.

Por lo tanto, el documento se refiere a la interpretación que ha establecido la Dirección, respecto al artículo 7o. de la Ley, sobre todo en cuanto a cuáles contratos serán aceptados por dicha Dependencia para su inscripción en el Registro y cuáles no podrán ser inscritos.

Así pues, aunque el documento de mérito (que se incluye aquí como Apéndice número 1 de este trabajo) desde el punto de vista jurídico no constituye un acto legislativo de la autoridad administrativa encargada del Registro, pues no tiene el carácter de Acuerdo, Circular o Reglamento, es un documento importante que conviene analizar cuidadosamente desde la óptica explicativa de la Ciencia Jurídica, para advertir sus repercusiones en ese ámbito.

El objetivo de este trabajo es examinar esos criterios, considerándolos como la interpretación de la autoridad administrativa respecto al contenido del artículo 7o. de la Ley de la materia, que es el precepto fundamental de la Ley, como más adelante se demostrará.

En este sentido nuestro enfoque acerca de los criterios formulados por la autoridad será crítico, pero no quedará ahí, sino que como pretendemos hacer un trabajo útil para quienes están involucrados en el proceso de transferencia tecnológica, intentaremos también ampliar la información que se contiene en ese documento.

Consideramos que esta tarea contribuirá a comprender y enjuiciar con mayor claridad el sentido y alcance jurídicos del artículo 7o. de la Ley.

Para alcanzar este objetivo ofreceremos al lector una visión panorámica del contenido de la Ley, así como de algunos otros sistemas jurídicos de control de la transferencia de la tecnología que se han puesto en vigor en

otros países, en los cuales reconoce la Ley mexicana su origen. Asimismo, entraremos al análisis del artículo 7o., tratando de clasificar los diversos supuestos que en él se contienen y de explicar el sentido de las prohibiciones a que aluden sus catorce fracciones.

Hay que tener presente, a lo largo de este análisis, que el artículo 7o. de la LTT, constituye una limitación al principio de la autonomía de la voluntad que regía la celebración de los contratos entre los particulares y establece las condiciones bajo las cuales el Estado juzgará tales contratos para determinar si los mismos no lesionan la economía de la empresa receptora de la tecnología o la economía nacional.

De lo expuesto se sigue que nuestro estudio se ubica dentro del ámbito de esa nueva disciplina de la Ciencia Jurídica que algunos autores han denominado Derecho Económico. En efecto, para realizar el análisis propuesto, hay que partir de consideraciones de carácter económico y técnico, puesto que el proceso de transferencia de tecnología, involucra, por su propia naturaleza, tanto aspectos económicos como técnicos y, por lo tanto, las respuestas que se brindan a la problemática en la Ley, se han ofrecido desde esos puntos de vista.

El contenido del Derecho Económico, al que acabamos de aludir, es todavía objeto de discusión entre los juristas. Algunos autores opinan que “el contenido del Derecho Económico está formado por el conjunto de normas jurídicas que se relacionan con los hechos económicos; otros por el contrario, afirman que sólo constituye Derecho Económico aquel que regula los factores económicos en virtud de normas especiales o de excepción; y por último, hay quienes sostienen que el verdadero contenido del Derecho Económico debe encontrarse en las normas jurídicas que permiten la acción del Estado en materias económicas”.¹

En lo que se refiere a estas posturas doctrinarias, parécenos que la más adecuada es la “publicista” y por ello, pensamos que el objeto de regulación del Derecho Económico es la acción del Estado cuando interviene directa o indirectamente sobre los fenómenos económicos.

Resulta fácil percatarnos de que la Ley de la materia, y, en particular su artículo 7o., se ubican plenamente dentro del concepto del Derecho Económico. Es más, la nueva legislación sobre transferencia de tecnología forma parte del proceso de socialización del Derecho, porque excluye del ámbito de las relaciones particulares, ciertos actos jurídicos para someterlos al control del Estado en orden a que éste pueda vigilar la adecuación de las condi-

¹ Hugo OLGUÍN JUÁREZ, *Derecho Público Económico*, en la Revista de Derecho Público, Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Año I, número 1. Santiago de Chile, Enero de 1963, pág. 86.

ciones pactadas por los propios particulares en ese tipo de actos con los objetivos del desarrollo económico nacional.

De lo expuesto se deduce la notoria importancia de esta legislación y la necesidad de estudiar sus variados y complejos aspectos, en especial, en lo que toca a su objeto de regulación.

Si logramos motivar al lector para que profundice en el conocimiento de la problemática vinculada al proceso de transferencia de tecnología y si este estudio le sirve como una guía para alcanzar ese propósito, sentiremos que nuestro trabajo ha cumplido su misión fundamental.

II. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA LTT.

La Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 1972 y entró en vigor el 29 de enero de 1973.

En su artículo 1o., creó al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología como una Dependencia ubicada dentro de la estructura administrativa de la Secretaría de Industria y Comercio.

Las funciones de dicho órgano administrativo están contempladas a su vez por el artículo 35 del Reglamento Interior de la propia Secretaría de Industria y Comercio.

El Registro es pues el órgano encargado de implementar la Ley. Para alcanzar esta finalidad se ha constituido como una Dirección que cuenta con dos Sub-Direcciones: la de Registro y la de Evaluación, y 6 Departamentos que son: Recepción, Inscripción y Control; Análisis Legal; Dictámenes; Análisis Económico; Estudios Estadísticos y Análisis Técnico.

El artículo 2o. establece los actos, convenios o contratos que deben inscribirse en el Registro. Dicho precepto enumera seis tipos de contratos que son:

- a) Autorización de uso de marcas;
- b) Autorización para la explotación de patentes;
- c) Suministro de conocimientos técnicos;
- d) Provisión de ingeniería básica o de detalle;
- e) Asistencia técnica; y,
- f) Servicios de administración u operación de empresas.²

² Respecto al contenido de este precepto puede verse mi trabajo *Actos jurídicos de inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología*, en la Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, número 6, México, Julio de 1974, págs. 9 a 50.

El artículo 3o. indica quienes son los sujetos legitimados para solicitar la inscripción de los actos, convenios o contratos. Dicho precepto distingue entre quienes tienen la obligación de formular la solicitud y quienes están facultados para hacerlo.

De acuerdo con dicho precepto, tienen obligación de solicitar la inscripción, las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, los extranjeros residentes en México y las personas morales de nacionalidad extranjera establecidas en el país, así como agencias o sucursales de empresas extranjeras que también se encuentren domiciliadas en el país.

Los artículos 4 y 10 de la Ley regulan el procedimiento para inscripción en el Registro de la manera que a continuación exponemos. Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la celebración de los actos, convenios o contratos respectivos, deberán presentarse los documentos en que se contengan ante la Secretaría de Industria y Comercio y solicitar su inscripción. En el caso de la existencia de modificaciones a dichos actos, convenios o contratos posteriores a la inscripción de los documentos en que se contienen, deberá procederse en forma semejante. La terminación anticipada de los actos, convenios o contratos, deberá notificarse también al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, dentro del mismo plazo de 60 días a partir de la fecha de terminación.

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 9o. enumera aquellos actos, convenios o contratos que no hay necesidad de inscribir en el Registro. En ese sentido constituye una norma de excepción respecto a la regla general que está establecida en el artículo 2o.

El artículo 11 faculta al Registro para cancelar la inscripción de aquellos contratos que se alteren o modifiquen en forma contraria a lo dispuesto por la Ley.

El artículo 12 consagra en favor de la Secretaría de Industria y Comercio, la función de inspección necesaria para cuidar que la Ley se cumpla.

El artículo 13 obliga al personal del Registro a guardar absoluta reserva respecto de la información tecnológica consignada en los contratos.

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.³

III. JUSTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA LEY

Hemos llevado a cabo un breve resumen del contenido de la Ley. Sin embargo, esa descripción quedaría incompleta y resultaría inútil si no nos refiriéramos también, así sea sucintamente, al tipo de problemas que este ordenamiento jurídico pretende resolver, así como a algunos resultados concretos de su aplicación.

A ese respecto hay que partir del hecho de que México es un país que no satisface internamente su demanda de tecnología. Dicho de otro modo: un importante sector de la industria nacional para poder producir los artículos que le demanda el público consumidor, tiene que adquirir del exterior

³ Para un conocimiento más detallado de la Ley, se recomienda la lectura de los siguientes trabajos:

Jaime ALVAREZ SOBERANIS, *Aspectos legales del proceso de transferencia de tecnología en México*, Revista "Derecho de la Integración", Instituto para la Integración de América Latina, número 14, Buenos Aires, Argentina, noviembre 1973.

El Control jurídico del proceso de transferencia de tecnología en México, Revista Comunidad, volumen IX, número 47, México, febrero de 1974, págs. 24 a 34. *Technology Transfer and Development*, en la obra *Technology Transfer and Development; on historical and geographic perspective*, Edited and Designed by Robert E. DRISCOLL and Harvey W. WALLENDER III, Fund for Multinational Management Education, New York, New York, 1974, págs. 163 a 195.

David RANGEL MEDINA, *El traspaso de tecnología en el Derecho Mexicano*, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, número especial, 21-22, México, Enero-Diciembre de 1973, págs. 313 a 338.

Fernando A. VÁZQUEZ PANDO, *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*; Revista Jurídica, Anuario del Depto. de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 5, México, julio de 1973, págs. 701 a 781.

Estas son las obras nacionales que analizan la ley en su conjunto desde el punto de vista jurídico. Existen también otros trabajos que se refieren a algunos aspectos de la misma, así como algunas conferencias, como las de Elsa BIELER, César SEPÚLVEDA, Mariano SONÍ, José Luis ROBLES GLENN y otros abogados mexicanos. Igualmente hay varias tesis profesionales que se refieren al tema, como las de José Ignacio CAMPILLO GARCÍA, Mario PLIEGO, José Ignacio JIMÉNEZ BRITO, Carlos SESMA y otros. Es más abundante la literatura económica sobre el tema.

los procesos de fabricación, el *Know-how*, la ingeniería básica y los conocimientos técnicos.

Todos estos elementos que se engloban bajo la denominación genérica de "Tecnología", se encuentran concentrados generalmente en los países industrializados.

Por tecnología entendemos en sentido amplio, "la aplicación sistemática de los conocimientos científicos o de otros conocimientos organizados a propósitos prácticos".⁴

El mercado de tecnología, es, según lo han observado eminentes economistas, un mercado imperfecto debido, entre otras razones, a las condiciones oligopólicas que predominan en la comercialización de la tecnología y al escaso poder de negociación de los adquirentes de ese importante insumo.

Lo anterior condujo a que los empresarios mexicanos contrataran la adquisición de tecnología en condiciones desventajosas para sus empresas y por ende, para la economía nacional.

A la problemática anteriormente expuesta, se aunó la circunstancia de que existe en nuestro país una cuantiosa inversión extranjera directa de origen fundamentalmente norteamericano, que se ha orientado hacia sectores muy importantes de la actividad industrial. Las empresas de capital extranjero establecidas en el país suelen proveerse de tecnología adquiriéndola de las empresas "matrices" y en ocasiones, la celebración de los respectivos contratos, se utilizó como un medio de evasión fiscal, sin que existiera un aporte tecnológico real.

Debido a lo anterior, el Gobierno Mexicano se ha venido preocupando por establecer una política científica y tecnológica que promueva la investigación local y racionalice la importación de tecnología, de tal suerte que ésta colabore eficazmente a nuestro desarrollo.

Como ha señalado Enrique AGUILAR, la política tecnológica mexicana está orientada a:

- i) Un proceso más eficiente para la adaptación de tecnología importada;
- ii) El desarrollo gradual de tecnologías locales;
- iii) Estimular a las unidades productivas domésticas a adquirir tecnologías apropiadas a la proporción de factores productivos locales que existe;⁵

⁴ John KENNETH GALBRAITH, *The New Industrial State*, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex, England, Second edition, 1974, pág. 31. La traducción es nuestra.

⁵ Enrique AGUILAR RIVEROLL, *Mexican Law of Technology Transfer and its impact on the National Economy*, Ponencia presentada en el Seminario Regional sobre Acuerdos de Licencia, UNIDO, Manila, Filipinas Documento ID/WG. 178/7, 8 de mayo de 1974, pág. 3. La traducción del inglés es nuestra.

Dentro de esos objetivos de política científica y tecnológica, la Ley juega un importante papel ya que constituye un instrumento de regulación que pretende fortalecer la capacidad de negociación de las empresas, al brindarles el apoyo del Estado para que puedan adquirir la tecnología que necesitan en condiciones adecuadas de calidad, precio y oportunidad.

Es de señalarse que la Ley no interfiere en la etapa de "selección" de la tecnología y del posible proveedor. Es esta una actividad que ha quedado reservada a los particulares. La Ley afecta las "condiciones de negociación" de los acuerdos respectivos, pues rechaza ciertas disposiciones que solían incluirse en esos contratos, por considerarlas lesivas a las propias industrias y a la economía nacional. El catálogo de esas prácticas comerciales restrictivas y cláusulas de "atadura" se contiene en el artículo 7o. de la Ley y su análisis es el objeto de este trabajo.

A dos años de su entrada en vigor, la Ley ha producido efectos importantes. Como señala Mauricio DE MARÍA Y CAMPOS, "desde el punto de vista del interés nacional, los mejores términos que están obteniendo las empresas mexicanas en sus contratos, significan ya grandes beneficios para la economía del país".⁶

Nuestra vinculación profesional a las actividades desarrolladas por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, no nos ha impedido afirmar que éste ha traído grandes beneficios a la economía nacional, porque contamos con los elementos de comprobación suficientes para sustentar esa tesis y porque, además, pensamos que un sector cada vez más importante del empresariado comparte esta opinión.

En efecto, la Ley ha permitido obtener para el país una considerable reducción en los pagos tecnológicos. El ahorro en divisas obtenido hasta el mes de enero de 1974 se acercaba a los 200,000.000.00 de dólares. Pero éste es sólo un aspecto de los resultados de la Ley, pues existen otros de considerable importancia. Como señala DE MARÍA "la eliminación de cláusulas restrictivas está abriendo mercados de exportación antes vedados, haciendo accesibles fuentes de aprovisionamiento de materias primas, partes, maquinarias y equipo, que por mucho tiempo estuvieron prácticamente prohibidas para muchos adquirentes de tecnología, con lo cual se estimula el desarrollo tecnológico del país".⁷

Nuestra conclusión es que la Ley ha reportado importantes beneficios para el país y que, por lo tanto, su existencia se justifica plenamente como

⁶ Mauricio de MARÍA Y CAMPOS, *La política mexicana sobre transferencia de tecnología: una evaluación preliminar*, Revista Comercio Exterior, Volumen XXIV, número 5, México, mayo de 1974, pág. 474.

⁷ *Ibidem*.

una de las medidas más eficaces que ha emprendido el Estado mexicano en el ámbito de la política científica y tecnológica.

Lo anterior no significa, en manera alguna, que se hayan superado todos los obstáculos y resuelto todos los problemas. Hay que reconocer que deberán tomarse otras medidas, sobre todo en lo que se refiere a la promoción del desarrollo tecnológico nacional y que inclusive esta Ley que ha probado ser tan eficaz como instrumento de regulación, no está exenta de omisiones y deficiencias que es imprescindible corregir.

IV. SISTEMAS DE REGULACION ESTABLECIDOS EN DIVERSOS ORDENAMIENTOS

A) DESCRIPCIÓN

La regulación jurídica del proceso de transferencia de tecnología a nivel nacional, es un fenómeno relativamente reciente y, que sin embargo, tiende a multiplicarse como resultado de la importante labor que en ese ámbito ha realizado la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).

En efecto, “se han adoptado leyes o reglamentos especiales sobre transmisión de tecnología en los seis países del Pacto Andino * y en Argentina, Brasil, España, India y México. Estas medidas suponen el abandono, en grado considerable, de prácticas anteriores. En vez de abordar los complicados problemas vinculados al proceso de transmisión de una manera indirecta, fragmentada y no coordinada, estas leyes prevén medidas especiales para reglamentar el proceso de transmisión globalmente y hacer frente a los abusos más comunes de los acuerdos de concesión de licencias.

Para resumir, se ha establecido actualmente en cierto número de países una red muy extensa de leyes, reglamentos e instrumentos de otro tipo para el control y la reglamentación de las diversas facetas del proceso de transmisión. Aun teniendo en cuenta las considerables diferencias que existen entre las prácticas de cada país, la situación actual contrasta fuertemente con la que reinaba en el período anterior a la segunda guerra mundial cuando, conforme a las teorías y a las prácticas del “laissez-faire”, no existía virtualmente ningún mecanismo de reglamentación para guiar la economía nacional y sus distintos sectores”.⁸

* Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

⁸ Secretaría de la UNCTAD, *Posibilidad y viabilidad de un Código Internacional de Conducta en el campo de la transmisión de tecnología*, Documento TD/B/AC.11/22, 6 de junio de 1974, pág. 16.

En realidad, podemos hablar de la existencia de un amplio movimiento universal encaminado a la regulación del proceso de transferencia de tecnología, para suprimir las prácticas comerciales restrictivas y efectos adversos que éste involucra para el país receptor, auspiciado por los países en vías de desarrollo. Es más, actualmente se ha sostenido la conveniencia de reglamentar la adquisición de tecnología a nivel internacional y existe un creciente reconocimiento de la necesidad de expedir un Código Internacional de Conducta que regule los derechos y obligaciones de vendedores y compradores de ese importante insumo.

A ese respecto la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el día 12 de diciembre de 1974, que se refiere a la problemática de la transferencia de la tecnología, particularmente en sus artículos 9 y 13, puede implicar un adecuado fundamento para la expedición del Código mencionado.

Es asimismo de destacarse que la Conferencia Pugwash sobre problemas de la Ciencia y el Desarrollo, ha preparado un Proyecto de Código de Conducta que ha sido objeto de amplia difusión y que constituye un valioso enfoque en esa materia, pues enuncia los principios fundamentales para regular el proceso de transferencia tecnológica.⁹

Dentro de esa amplia tendencia mundial de los Estados a regular la transferencia de tecnología, se ubica la Ley mexicana. Como tuvimos ocasión de señalar en un trabajo anterior, nuestra ley se inspiró "en la 'Decisión 24 sobre el Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre las marcas, patentes y licencias' del Acuerdo de Cartagena de fecha 31 de diciembre de 1970, en los ordenamientos expedidos por los países miembros del Grupo Andino en cumplimiento de dicha resolución y en la Ley Argentina sobre transferencia de tecnología, No. 19,231 promulgada el 13 de septiembre de 1971".¹⁰

Desde la expedición de la Decisión 24 del Grupo Andino han proliferado las medidas legislativas en América Latina para controlar el flujo de tecnología foránea a la región. Estas medidas tienen su origen, según señala un documento preparado para el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en una profunda insatisfacción con los términos bajo los

⁹ El texto original en inglés de ese Proyecto, así como interesantes comentarios respecto a su contenido, pueden leerse en *World Development*, volumen 2, número 4-5, Ginebra, Suiza, abril-mayo de 1974, págs. 77 a 82.

¹⁰ Jaime ALVAREZ SOBERANIS, *Aspectos Legales del proceso de transferencia de tecnología en México*, Revista Derecho de la Integración, Instituto para la Integración de la América Latina, número 14, Buenos Aires, Argentina, noviembre de 1973, pág. 349.

cuales se llevó a cabo la importación de tecnología y los efectos económicos de esas transacciones.¹¹

Según ese mismo documento, las preocupaciones fundamentales de América Latina en el ámbito de la transferencia de tecnología pueden agruparse en tres categorías básicas:

- i) Costo e impacto en la balanza de pagos,
- ii) Prácticas comerciales restrictivas y
- iii) Dependencia tecnológica.¹²

Consideramos que son esas algunas de las preocupaciones que sufren los gobiernos latinoamericanos como resultado de la importación de tecnología foránea a la región. Sin embargo, no son todas. La importación indiscriminada de tecnología que se ha venido llevando a cabo en Latinoamérica, ha traído consigo problemas económicos, técnicos, sociales, culturales, políticos y jurídicos, aunque por otra parte, haya contribuido a la industrialización regional. Los efectos negativos del proceso, se ponen de manifiesto en la situación de estancamiento económico y dependencia externa que padece la zona.

Al enfrentar nuestro país una situación semejante a la de otras naciones del subcontinente, nada más natural que procediera a combatir la problemática con medidas similares a las que se estaban tomando, con éxito, en esos otros países.

Procederemos ahora a describir brevemente dos de los instrumentos jurídicos que se utilizaron como fuente de inspiración para la promulgación de la Ley Mexicana: la Decisión 24 del Pacto Andino y la Ley Argentina 19,231.

1. Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena.

La Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena del 30 de diciembre de 1970, estableció el Régimen Común de tratamiento al capital extranjero, patentes, marcas, acuerdos de licencia y regalías. Los objetivos fundamentales de ese ordenamiento de los países miembros del Acuerdo sub-regional Andino son, según ARACAMA-ZORRAQUÍN, "especificar la tecnología que se importa a cada uno de los países miembros y fortalecer el poder de negociación de esos países".¹³ Lo anterior se deduce de lo dispuesto en los artículos 22 y 48 de dicho instrumento jurídico.

¹¹ David R. THOMSON, *Imported Technology and National Interest in Latin America*. Documento preparado para la 16 sesión del *Senior Seminar in foreign policy, Department of State*, Washington, D. C. 1974, Versión mimeográfica.

¹² *Imported Technology...*, op. cit. págs. i) y ii).

¹³ Ernesto ARACAMA-ZORRAQUÍN, *New trends in Latin America Concerning the Transfer of Technology*, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1973, pág. 28. La traducción es nuestra.

La Decisión 24 igualmente pretende evitar los abusos que imperaban en los contratos de transferencia de tecnología. Para ese efecto dispone que ciertas cláusulas deben incluirse forzosamente en los acuerdos respectivos (artículo 19) y prohíbe que ciertas otras cláusulas puedan incluirse en tales contratos (artículo 20).

Las cláusulas obligatorias se refieren a la forma de transferencia de la tecnología importada, el valor contractual de cada uno de los elementos incluidos en la transferencia (desempaquetar la tecnología) y la determinación del período de vigencia del contrato.

Las cláusulas prohibidas son la obligación de comprar bienes de capital, productos intermedios o materias primas provenientes del vendedor de la tecnología, o usar permanentemente personal designado por éste; la fijación de precios de venta o reventa de los artículos producidos por parte del proveedor; las cláusulas que restrinjan los volúmenes de producción; las que prohíban el uso de tecnologías complementarias; las que entreguen una opción de compra en favor del proveedor; la cesión de invenciones o mejoras que haya hecho el receptor a su proveedor, las que estipulan pagos por patentes que no se usen y otras cláusulas que tengan efectos equivalentes. Asimismo no se aceptan las restricciones a las exportaciones de productos.

La Decisión 24 distingue entre contratos de Know-how y de uso de marcas extranjeras. En este segundo aspecto, lo que se pretende es desalentar el consumo de productos que usan marcas extranjeras.¹⁴

2. La Ley Argentina 19,231.

En lo que toca a Argentina, también en este país diversos sectores se percataron de la necesidad de racionalizar la importación de tecnología tomando en cuenta los objetivos del desarrollo nacional, y esta preocupación culminó en la expedición de la Ley 19,231 de 13 de septiembre de 1971, que a su vez se inspiró en la Decisión 24.

En la exposición de motivos de la Ley Argentina se indica que:

- a) La selección de tecnología no se ha realizado con el necesario cuidado y se ha adquirido tecnología obsoleta.
- b) Muchas empresas nacionales han aceptado condiciones desfavorables en la compra de tecnología foránea.
- c) El esfuerzo nacional para adaptar, asimilar y desarrollar tecnología importada es inadecuado.

¹⁴ ARACAMA-ZORRAQUÍN, op. cit. pág. 30.

Los principales objetivos de la Ley Argentina son, según NOGUERA CASTILLO:

- a) Aminorar el impacto negativo en la balanza de pagos de las remesas por transferencia de tecnología;
- b) Proteger y fomentar la producción interna de tecnología;
- c) Evitar la imposición de restricciones injustificadas a los licenciatarios locales de tecnología externa; y,
- d) Conseguir un aprovechamiento óptimo de la inversión nacional en tecnología extranjera".¹⁵

Para alcanzar estas metas, se establece el Registro Nacional de Contratos de licencia y tecnología, cuyas funciones principales son:

- a) Registrar los acuerdos de licencia y de transferencia de tecnología;
- b) Elaborar estadísticas sobre los montos de regalías y las sumas remitidas al exterior por este concepto;
- c) Llevar a cabo estudios comprensivos sobre las características del comercio de tecnología y las actividades de investigación y desarrollo en la industria y
- d) Asesorar a las partes interesadas en la negociación de acuerdos de esta materia.¹⁶

Según este ordenamiento, los contratos que deben inscribirse son aquellos que se refieran a:

- a) La concesión del uso y la explotación de marcas de fábrica;
- b) La concesión del uso y la explotación de patentes de invención;
- c) La concesión del uso y explotación de diseños y modelos industriales en cuanto sean de valor determinable;
- d) La provisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades;
- e) La provisión de la ingeniería de detalle para la ejecución de instalaciones o la fabricación de productos;
- f) La asesoría técnica ocasional, periódica o permanente.

El procedimiento de registro consiste en que cualquiera de las partes puede solicitar la inscripción del contrato, en un plazo de 60 días a partir de la fe-

¹⁵ José Antonio NOGUERA CASTILLO, *La Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas. Sus implicaciones en las Sociedades Mercantiles*, tesis profesional, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, México, D. F., 1974, pág. 36.

¹⁶ ARAÇAMA-ZORRAQUÍN, op. cit. págs. 32 y 33.

cha de celebración (artículo 6o.) a fin de que el contrato tenga validez. A su vez el Registro debe preparar un informe técnico que se somete a una comisión asesora y ésta a su vez debe elaborar un dictamen y una recomendación para que se conceda o niegue la inscripción. El estudio que ha de llevar a cabo el Registro, debe comprender tres puntos de vista: técnico, económico y jurídico. Obviamente existe en esta legislación un catálogo de impedimentos para obtener la inscripción, mismo que analizaremos oportunamente.

B) POSICIÓN DE LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS FRENTE A LAS CLÁUSULAS RESTRICTIVAS

Según ARACAMA-ZORRAQUÍN, para combatir los efectos de las cláusulas restrictivas, los gobiernos latinoamericanos han acudido a diversos sistemas que se plasman en los ordenamientos ya comentados. A su juicio, existen tres sistemas de regulación:

a) *Sistema rígido*. Que es el puesto en vigor por la Decisión número 24 del Acuerdo de Cartagena. De acuerdo con este sistema la existencia de ciertas cláusulas está prohibida, de tal suerte que la aparición de alguna o algunas de ellas en un contrato, comporta su no inscripción.

Lo anterior se desprende del contenido de los artículos 20 y 25 de dicha Decisión.

b) *Sistema intermedio*. Este sistema es el adoptado por la legislación mexicana. En él existen cláusulas absolutamente prohibidas y otras cuya existencia puede permitirse por el Registro, con tal de que la tecnología que se pretenda importar sea de particular importancia para el país.

I) Las cláusulas absolutamente prohibidas (impedimentos absolutos para la inscripción) se reseñan en el artículo 7o. fracciones I, IV, V, VII, XIII y XIV de la Ley que no transcribimos aquí en virtud de que serán objeto de análisis posteriormente.

II) Cláusulas que, a pesar de su carácter restrictivo, en principio, el Registro puede inscribir aquellos contratos que las contengan si estima que se trata de una tecnología de particular interés para el país. A éstas se refieren las fracciones II, III, VI, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 7o. en relación con el artículo 8o. de la Ley.

c) *Sistema Flexible*, según el cual es facultativo del Estado aprobar o rechazar el contrato si en él se incluyen algunas de las cláusulas prohibidas. Este es el sistema que se instituyó en el artículo 3o. de la Ley 19.231.

“Dicho artículo en efecto, dispone lo siguiente: La autoridad de aplicación a cargo del Registro Nacional de Contratos de Licencias

y Transferencia de Tecnología considerará en base a las determinaciones del artículo 2o. las condiciones y obligaciones de los actos cuya inscripción se peticione, pudiendo denegar dicha inscripción en los siguientes casos:

a) Cuando el objeto del acto se refiera a la utilización en un producto nacional de marca extranjera o de una marca nacional cuyo titular sea una persona residente en el extranjero o entidad del exterior, sin que medie innovación o aporte tecnológico.

b) Cuando el objeto del acto involucre la importación de tecnología de un nivel probadamente obtenible en el país.

c) Cuando el precio o la contraprestación no guarden relación con la licencia contratada o la tecnología transferida.

d) Cuando se otorguen derechos que permitan directa o indirectamente regular o alterar la producción, la distribución, la comercialización, la inversión, la investigación o el desarrollo tecnológico nacional.

e) Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos o materias primas de un origen determinado y fuera del país.

f) Cuando se establezca la prohibición de exportar o la de vender con destino a la exportación los productos nacionales, así como la de supeditar el derecho de venta a autorizaciones del exterior o de algún modo se limite o regule la exportación.

g) Cuando se establezca la exigencia de ceder, a título oneroso o gratuito, las patentes, marcas de fábrica, innovaciones o mejoras que hayan podido obtenerse en el país con relación a la licencia contratada o a la tecnología transferida.

h) Cuando se impongan precios de venta o reventa para la producción nacional.

i) Cuando se prorroguen en favor de Tribunales extranjeros el conocimiento y resolución de las causas que puedan originarse por su interpretación o cumplimiento, los que deberán someterse a los Tribunales Nacionales que en razón de la materia corresponda".

Sin embargo, en la práctica, el Registro Nacional parece haber exigido que los contratos sometidos a aprobación no contuvieran ninguna de dichas cláusulas y ello fue institucionalizado por la Resolución No. 119 del 10 de diciembre de 1973".^{16bis}

^{16 bis}. ERNESTO ARACAMA-ZORRAQUÍN, *Algunos aspectos de la comercialización de tecnología en América Latina*, trabajo inédito, Buenos Aires, 1974, págs. 41 a 43.

V. ANALISIS DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY

En el artículo 7o. de la Ley se enumeran aquellos casos respecto de los cuales la Secretaría de Industria y Comercio deberá negar la inscripción. Este catálogo se refiere esencialmente a actos, convenios y contratos que, o bien son desfavorables a la economía nacional, o a la parte contractual receptora de la tecnología.

El precepto de mérito contiene dos clases de impedimentos que si llegan a aparecer en los actos, convenios o contratos que se someten a consideración de la Dirección competente tienen como consecuencia jurídica, la de que la propia Dirección niegue la inscripción de los mismos en el Registro.

Hay impositivos dispensables a juicio de la Dirección y otros que no lo son. Aquellos en los cuales la autoridad puede ser flexible suponen la utilización por el industrial de una tecnología que se estime de particular interés para el país.

Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando un determinado *Know-how* que se está contratando implica un ahorro en el costo de aquellos productos de primera necesidad o de consumo necesario, o bien cuando el proceso tecnológico que se está adquiriendo, contribuye a substituir la importación de un determinado artículo que no se fabricaba en el país.

Para llevar a cabo el análisis interpretativo de este precepto, que es nuestro objetivo principal, formularemos una clasificación de los impedimentos en cuanto a su propia naturaleza, sin entrar al examen del contenido de las disposiciones del artículo 7o.; posteriormente nos referiremos a los impedimentos en cuanto a sus efectos para la concesión de la inscripción y, finalmente comentaremos cada una de las fracciones del artículo 7o., utilizando para ello los criterios expedidos por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

A) CLASIFICACIÓN DE LOS IMPEDIMENTOS EN CUANTO A SU NATURALEZA

1. *Las prácticas comerciales restrictivas*

En esta parte de nuestro trabajo pretendemos sobre todo referirnos al tipo de pactos que la Ley rechaza en el artículo 7o. A esos compromisos, usuales en los contratos de transferencia de tecnología se les denomina, en términos generales "prácticas comerciales restrictivas"; pues implican condiciones desventajosas para quien las acepta y además distorsionan el comercio al restringir la libre competencia. Como ha señalado la UNCTAD en un documento reciente: "La debilidad de la posición de negociación de los países en desarrollo se refleja en la preponderancia de un gran número de prácticas

abusivas, condiciones restrictivas y limitaciones en los diversos acuerdos de transmisión de tecnología".¹⁷

Según la propia UNCTAD, "entre las grandes categorías de restricciones y condiciones limitativas más importantes que se observaron figuran las siguientes:

- Restricciones a las exportaciones;
- Restricciones en cuanto a las fuentes de suministro de bienes de capital, insumos materiales y tecnologías competidoras;
- Períodos excesivamente largos de pago de regalías;
- Exigencia de garantías contra variaciones de los impuestos, aranceles y tipos de cambio que afecten a las utilidades, regalías y repatriación de capital;
- Limitaciones en cuanto a las fuentes competidoras de suministro restringiendo las exportaciones competidoras, impidiendo la competencia por los recursos locales y obteniendo patentes locales para eliminar la competencia; y,
- Condiciones que limitan los efectos dinámicos de la transmisión como consecuencia del empleo excesivo de personal expatriado, cláusulas de retrocesión de mejoras y conocimientos adquiridos en el uso de los procedimientos técnicos y disuación del desarrollo de capacidad local técnica y de investigación y desarrollo".¹⁸

Tal es el tipo de prácticas comerciales restrictivas que la Ley mexicana pretende combatir en su artículo 7o.

En lo que se refiere a la identificación y estudio de las prácticas comerciales restrictivas, la UNCTAD ha llevado a cabo una labor muy positiva.

En el último informe del grupo especial de expertos que designó la propia UNCTAD para identificar las prácticas comerciales restrictivas, se clasificó a éstas en dos categorías A y B, siendo las primeras aquellas que pueden tener efectos perjudiciales graves y, las segundas, aquellas cuyos efectos perjudiciales son menos evidentes. Por otra parte, el grupo analizó fundamentalmente, las prácticas comerciales restrictivas en acuerdos de cesión de patentes, acuerdos de cesión de licencias para el uso de conocimientos técnicos,

¹⁷ Secretaría de la UNCTAD, *Posibilidad y viabilidad de un Código Internacional de Conducta en el campo de la trasmisión de tecnología*, Documento TD/B/AC. 11/22 de fecha 6 de junio de 1974, pág. 8.

¹⁸ *Ibidem*, pág. 9.

acuerdos de cesión de marcas de fábrica o de comercio, y aquellas prácticas comunes a todos estos tipos de acuerdos.¹⁹

Por considerar que las conclusiones a las que se arribó en el informe citado, resultan sumamente ilustrativas para el lector, haremos una síntesis de las mismas.

1. PATENTES

Restricciones categoría A:

- a) Cuando se impone al concesionario que no impugne la validez de las patentes cuyo uso se autoriza por la licencia.
- b) Las que se refieren al uso de la patente o de conocimientos técnicos no patentados, cuando la patente ha expirado.
- c) A las exportaciones en otros mercados, estén o no protegidas por patentes y
- d) El pago de regalías después de expirada la patente.

Restricciones categoría B

- a) Limitaciones al alcance o ámbito de uso de la patente.

2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Restricciones categoría A

- a) Prohibiciones globales a las exportaciones.
- b) Restricciones a las exportaciones a ciertos mercados o permisos de exportar únicamente a ciertos mercados.
- c) Previa autorización para exportar
- d) Restricciones en el plano de la producción.
- e) Prohibición del empleo de los conocimientos técnicos una vez rescindido o expirado el contrato, excepto cuando la rescisión fuese debida al incumplimiento del adquirente.
- f) La continuación de los pagos mientras dure la fabricación del producto, es decir, sin haberse fijado un plazo.

Restricciones categoría B

- a) Limitaciones al alcance o campo de actividad.

¹⁹ Véase, UNCTAD, Comisión de Manufacturas, 6o. período de sesiones, *Prácticas comerciales restrictivas relacionadas con el comercio y el desarrollo de los países en desarrollo*, Documento TD/B/C. 2/119, Ginebra, 26 de abril de 1973.

3. MARCAS

- a) Prohibición o restricción de exportaciones.
- b) Prohibición de las importaciones procedentes de un tercero o de un concesionario.
- c) Restricción de las actividades del concesionario, por ejemplo para que éste actúe de distribuidor y no como fabricante.
- d) Obligación de utilizar una determinada marca con los conocimientos técnicos facilitados.

4. RESTRICCIONES COMUNES A LOS ACUERDOS DE CESIÓN DE PATENTES, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y MARCAS

Restricciones categoría A:

- a) Obligación de adquirir del cedente o de una persona designada por él, productos tales como materias primas y equipo.
- b) Obligar al concesionario a aceptar más patentes o conocimientos técnicos de los que realmente necesita como condición para obtener una licencia y obligarlo a pagar regalías por esas patentes o conocimientos técnicos.
- c) Cobrar regalías más elevadas por los productos fabricados para la exportación que por los destinados al mercado interno.
- d) Fijación del precio o los precios de uno o más productos fabricados por el concesionario.
- e) Restricciones impuestas a la obtención de patentes, conocimientos técnicos o marcas de fábrica de otros proveedores en relación con la venta o manufactura de productos competitivos.
- f) Obligación de utilizar los canales de distribución del cedente.

Restricciones categoría B:

- a) Obligación de comunicar al cedente las mejoras y conocimientos técnicos adquiridos en relación con la explotación de la patente o el uso de los conocimientos técnicos objeto de la licencia.
- b) Obligación de transformar los pagos de regalías en capital social.
- c) Someter los contratos a la jurisdicción del país del cedente.²⁰

2. *Las prácticas comerciales restrictivas en la Ley mexicana*

Ahora bien, si comparamos este enunciado de prácticas comerciales restrictivas con lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley, encontramos que ya

²⁰ UNCTAD, op. cit. págs. 6 y 7.

sea en forma explícita o implícitamente, la mayor parte de estas prácticas se encuentran prohibidas por la Ley.

Vale la pena, sin embargo, en esta primera clasificación, subrayar las omisiones del legislador mexicano en esta materia, puesto que tales problemas que permanecen todavía como no resueltos, deben ser atendidos a la brevedad posible.

Dentro de las restricciones categoría "A" en acuerdos de explotación de patentes, la restricción a) no está contemplada por el artículo 7o. De hecho, en la práctica, el Registro se ve obligado a admitir contratos en los cuales se establece alguna cláusula en virtud de la cual, el licenciataria se obliga a no impugnar la validez de las patentes cuya explotación se le otorga.

En lo que se refiere al inciso b) pensamos que, aunque el artículo 7o. no se refiere expresamente a esta situación, al caer la patente en el dominio público, desde el punto de vista jurídico el licenciataria puede utilizarla libremente y sin pago de regalías.

La restricción a las exportaciones está prohibida en los términos del artículo 7o. fracción VII. El inciso d) está cubierto por la fracción I del artículo 7o. de la Ley.

La práctica comercial restrictiva relacionada con las limitaciones al ámbito de uso de la patente, puede combatirse en el sistema jurídico nacional, a través de la fracción II del artículo 7o.

En cuanto a los acuerdos de conocimientos técnicos, la Ley cubre las limitaciones a la exportación de productos fabricados bajo licencia en los términos de la fracción VII, las restricciones a la producción o al uso de los conocimientos una vez expirado el contrato bajo la fracción XI y los problemas de pago y su extensión en el tiempo, en las fracciones II y XIII del artículo 7o.

No obstante lo anterior, es de indicarse que a nuestro juicio hubiera sido conveniente que las restricciones o la prohibición del empleo de los conocimientos técnicos, una vez terminado el contrato, se contemplaran expresamente por la Ley, prohibiendo terminantemente ese tipo de cláusulas, en virtud de que contribuyen a mantener la dependencia tecnológica de las empresas receptoras y, por lo tanto, resultan altamente lesivas para el desarrollo del país.

En lo que se refiere a los contratos de autorización de uso de marcas, los incisos a) y b) están explícitamente cubiertos por el artículo 7o. no así los restantes que a nuestro juicio, deberían ser objeto de tratamiento específico en dicho precepto.

En lo que toca a las restricciones comunes a varios tipos de acuerdos o contratos, la obligación de adquirir materias primas, insumos o componentes está prohibida por la fracción VI del artículo 7o.

La restricción incluida en el inciso b) del trabajo de UNCTAD, aunque difícil de detectar, creemos que, en última instancia se traduce en una contraprestación excesiva e injustificada, por lo que puede combatirse a través de la fracción II del artículo 7o. Lo mismo ocurre con el inciso c) que está contemplado tanto por la fracción II como por la VII del artículo 7o. de la Ley.

La restricción consistente en que sea el proveedor quien fije el precio de los artículos producidos (inciso d), hace inadmisibles el contrato para inscripción en el Registro tal como se estipula en el artículo 7o. fracción XI de la Ley.

El no permitir al adquirente utilizar patentes, o conocimientos técnicos de otras fuentes (inciso e), está prohibido por la fracción VIII del artículo 7o.

El obligarse a utilizar los canales de distribución del licenciante (inciso f) no se permite, de acuerdo con lo dispuesto por las fracciones IX y XII.

El ceder al proveedor las mejoras e innovaciones hace irregistrable el contrato ante el Registro, según se establece en el artículo 7o. fracción IV de la Ley.

No está contemplada en cambio, la obligación de transformar los pagos de regalías en capital social, aunque esa fórmula puede rechazarse por el Registro aplicando la fracción II del artículo 7o.

En ese supuesto, en el caso del sistema jurídico mexicano, deben intervenir dos Dependencias que son la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y la DRNTT. Creemos que, como en ocasiones anteriores, la Ley debió haber previsto expresamente este caso que es bastante frecuente y que, normalmente resulta lesivo para la adquirente.

Está previsto en cambio el inciso c), ya que de acuerdo con el artículo 7o. fracción XIV, son los tribunales mexicanos los que deben conocer las controversias que puedan surgir de los contratos que son objeto de regulación y las leyes mexicanas las que deben regir tales contratos.

De esta primera clasificación llegamos a la conclusión de que el artículo 7o. es incompleto; pues no prevee expresamente todas las prácticas comerciales restrictivas que pueden surgir en un contrato de transferencia de tecnología.

Debemos añadir sin embargo, en descargo del legislador mexicano, que las prácticas comerciales restrictivas son difíciles de identificar y además, surgen nuevas modalidades conforme se van combatiendo las antiguas. De ahí que las normas de contenido económico, deban sujetarse a una revisión

permanente para adaptarlas a las condiciones cambiantes de la realidad donde se van a aplicar.

3. *Las prácticas comerciales restrictivas en cuanto a su finalidad.*

Otra clasificación de gran interés es la que ha planteado Ernesto ARACAMA ZORRAQUÍN, destacado jurista argentino, quien sostiene que hay cuatro grandes grupos de cláusulas restrictivas que son:

“a) *Cláusulas que limitan la competencia*, como son, por ejemplo:

1. Las que otorgan al dador de la tecnología derechos que le permitan directa o indirectamente regular, alterar o limitar la producción, la distribución o comercialización;

2. Las que establecen la obligación de adquirir equipos, máquinas, materias primas o productos intermedios de origen determinado, o que limiten las fuentes de aprovisionamiento de los mismos;

3. Las que imponen precios de venta o de reventa para los bienes o servicios de producción fabricados con la tecnología objeto del contrato;

4. Las que prohíben la exportación de productos fabricados con la tecnología objeto del contrato;

5. Las que restrinjan el volumen de producción del licenciatarario;

6. Las que requieren que el licenciatarario celebre, con el dador de la tecnología, convenios exclusivos de venta o representación.

b) *Cláusulas que limitan el potencial de desarrollo de la economía del país receptor, a saber:*

1. Las que impiden la utilización de tecnologías alternativas;

2. Las que obligan al licenciatarario a ceder al dador de la tecnología las innovaciones o mejoras que aquél haya introducido en la tecnología contratada;

3. Las que no permiten al licenciatarario hacer uso de la tecnología vendido el contrato y las que obligan a devolver, terminado éste, los elementos materiales en que consta el conocimiento transmitido;

4. Las que limiten el empleo de la tecnología a lo recibido sin que el receptor pueda adaptarla a las necesidades y condiciones del mercado o incorporarle perfeccionamientos, complementos o desarrollos;

5. Las que no permiten al licenciatarario fabricar productos distintos a los del contrato o productos similares;

6. Las que no permiten al licenciatarario discutir la validez de las patentes del dador de tecnología.

c) *Cláusulas que restringen el efecto dinámico de la transferencia, como son:*

1. Las que imponen la obligación de emplear técnicos extranjeros por períodos largos de tiempo;
2. Las que desalientan el empleo de técnicos nacionales;
3. Las que desalientan la investigación y desarrollo nacionales o regulen, o alteren la inversión, la investigación o el desarrollo tecnológico nacional;
4. Las que exigen que el licenciante, excepto en los contratos de gestión, participe en las decisiones de gestión de la empresa receptora;
5. Las que exigen que los licenciarios conviertan en acciones de capital las regalías correspondientes al pago de la tecnología;
6. Las que exigen que el licenciario pague regalías por todo el tiempo que dure la fabricación del producto o el empleo del procedimiento licenciado sin especificación de tiempo;
7. Las que exigen pagos por tecnología no usada ni explotada;
8. Las que imponen regalías sobre patentes luego que éstas han expirado.

d) *Cláusulas que restringen la aplicación del orden jurídico nacional del país receptor.*

1. Porque prorrogan la jurisdicción de los tribunales nacionales en favor de los tribunales extranjeros;
2. Porque impongan la aplicación de la ley extranjera.²¹

En términos generales el artículo 7o. de la Ley mexicana cubre la mayor parte de las prácticas comerciales restrictivas reseñadas por el autor argentino. Utilizando su clasificación para aplicarla a las disposiciones del artículo 7o., tendríamos que:

A. Cláusulas que limitan la competencia. Quedarían incluidas en este grupo las fracciones III, VI, VII, IX, XI y XII, cubriendo cada uno de los seis casos a que se refiere ARACAMA.

B. Cláusulas que limitan el potencial de desarrollo de la economía del país receptor. Combaten específicamente a este tipo de pactos, las fracciones VIII, IV, XI (según la interpretación del Registro, aunque como se ha dicho antes, el caso del inciso 3) de este grupo no está expresamente previsto por la Ley), y V.

Las dos últimas restricciones aunque no están explícitamente contempladas en el artículo 7o., en cuanto a la primera, el Registro considera que

²¹ ARACAMA-ZORRAQUÍN, *Algunos aspectos de la comercialización*, op. cit., págs. 34 a 36.

la prohibición de fabricar productos distintos es nula porque infringe los artículos 5o. y 28 Constitucionales y, por ende a la fracción XI. Caso diferente es el de fabricar productos similares, pues cuando el contrato incluye marcas, la restricción suele dispensarse. El último caso (inciso 6 de este grupo) no está contemplado.

C) Cláusulas que restringen el efecto dinámico de la transferencia. En este grupo se ubicarían las fracciones X (el inciso 2, aunque no expresamente previsto puede combatirse a través de la propia fracción X o de la fracción III del artículo 7o.), VI, III, II, XIII y I.

D) Cláusulas que restringen la aplicación del orden jurídico nacional del país receptor. A esta situación se refiere el artículo 7o. en su fracción XIV.

4. Requisitos para la inscripción de los contratos.

Fernando VÁZQUEZ PANDO, al interpretar el contenido del artículo 7o. de la LTT, indica que “los documentos en cuestión sólo son inscribibles si los actos que en ellos constan reúnen los requisitos implicados en el mismo artículo 7o., mismos que podrían diferenciarse en dos clases distintas:

- i) Requisitos “internos” y
- ii) Requisitos “externos”.

Denominamos *internos* a aquellos requisitos relativos a las prestaciones objeto de los actos en cuestión, y de cuya cumplimentación y contenido puede juzgarse atendiendo a la naturaleza de tales prestaciones, sin necesidad de acudir a criterios exteriores al acto mismo. En esta categoría quedarían incluidos los requisitos implicados en las fracciones II primera parte, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.

Llamamos *externos* a aquellos requisitos cuya cumplimentación y contenido no puede determinarse a partir del análisis del acto mismo en cuestión, sino que su apreciación exige el acudir a fuentes de información diversas al acto mismo y, en ocasiones, que ni siquiera están a disposición del sujeto realizador del acto; en tal categoría quedarían incluidos los implicados en las fracciones I y II parte final”.²²

Nosotros en lugar de referirnos a “requisitos” de los contratos como lo hace VÁZQUEZ PANDO (lo cual por otra parte es legítimo, en una interpretación *a contrario sensu* del artículo 7o.) preferimos utilizar la expresión “impedimentos” por parecernos más clara.

²² Fernando A. VÁZQUEZ PANDO, *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*, Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 5, México, julio de 1973, págs. 705 *in fine* y 706.

En efecto, el artículo 7o. enumera ciertas hipótesis que, de aparecer en un contrato que se presenta ante el Registro, trae como consecuencia que su inscripción deba negarse. En otras palabras enumera “prohibiciones legales” para la concesión del registro. En ese mismo sentido se emplea la expresión en el Derecho Civil cuando se habla de “impedimentos para contraer matrimonio” y, nos parece que podemos establecer un símil o analogía que tiene efectos ilustrativos para quien se acerca a observar el contenido del artículo 7o.

Hecha esta salvedad terminológica, nos parece adecuada la distinción que establece VÁZQUEZ PANDO. Efectivamente como tendremos ocasión de apreciar en el análisis de cada una de las fracciones del artículo 7o., la evaluación económica y técnica de los contratos, especialmente en lo que se refiere a la “tecnología” que se transfiere a través de los mismos y el de las contraprestaciones que en ellos se involucran, requiere, para poder llevarse a cabo, el acudir a información que no consta en el texto del documento de que se trata y que es difícil que se encuentre al alcance de los particulares.

Por ejemplo, para saber si la contraprestación no es lesiva para la economía nacional, hay que analizar no sólo el flujo total de pagos involucrados en el contrato (dato que se obtiene del propio documento); sino los efectos que tiene la tecnología sobre los costos del producto, los pagos que se están realizando en el mismo sector, la importancia del producto en términos de satisfacer necesidades de industrialización, etc.

No compartimos en cambio la tesis de VÁZQUEZ PANDO, en el sentido de que la apreciación de los supuestos previstos en las fracciones I y II permite un alto grado de subjetividad. A ese respecto basta señalar que, en todo caso, la autoridad administrativa al emitir una resolución, tendrá que fundar y motivar esa resolución en los términos que exige el artículo 16 Constitucional y, en tales condiciones, deberá demostrar fehacientemente que se da una adecuación de los hechos con la hipótesis normativa, es decir, en este caso tendrá que ofrecer razones de las que pueda obtenerse como conclusión que hay un perjuicio para la economía nacional. No será suficiente para ese fin que simplemente lo afirme así en la resolución, sino que tendrá que justificar su aseveración.

B) CLASIFICACIÓN DE LOS IMPEDIMENTOS EN CUANTO A SUS EFECTOS RESPECTO A LA CONCESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Ya habíamos mencionado que, si analizamos en su conjunto las disposiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley, los impedimentos para que un contrato pueda ser inscrito en el Registro, son de dos clases:

a) *Absolutos*. Son aquellas prácticas comerciales restrictivas que, por la gravedad de sus efectos para la economía nacional, el legislador ha estimado que en ningún caso puede aceptarse que se incluyan en un contrato de transferencia de tecnología y de aparecer, el Registro debe negar la inscripción.

b) *Dispensables*. Son aquellas prácticas comerciales restrictivas cuyos efectos perjudiciales son menos evidentes o que, por lo menos, estos efectos se compensan en alguna medida con los beneficios que acarrea al país el traspaso tecnológico. Por esta razón el legislador facultó al Registro para que, al analizar el caso concreto, pudiera autorizar la inscripción, de considerarlo útil para la economía nacional.

C) LOS IMPEDIMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y LAS LLAMADAS FACULTADES DISCRECIONALES DEL REGISTRO

Algunos juristas mexicanos han manifestado preocupación en cuanto al sistema de impedimentos establecidos por la Ley, sobre todo porque según ellos el artículo 7o. de la propia Ley otorga a la autoridad administrativa un alto grado de discrecionalidad.²³

Esto nos conduce a abordar el tema de las llamadas "facultades discrecionales", que es una cuestión sumamente debatida en la doctrina, por lo que se refiere a su origen, a su justificación y a su extensión. Procuraremos cubrir todos esos ámbitos.

Es cierto que la Ley de la materia otorga al registrador un cierto grado de flexibilidad en la aplicación de algunas de las fracciones del artículo 7o., concepto que, a nuestro juicio, no coincide plenamente con lo que se conoce en la doctrina jurídica bajo la denominación de "facultades discrecionales", sino más bien con el uso del arbitrio.

Por otra parte, aun suponiendo sin conceder que se tratara de "facultades discrecionales", como ha indicado Fernando ESTAVILLO "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 intervienen en la negociación de los respectivos contratos, la simple aplicación de fórmulas kelsenianas llevaría a soluciones no sólo insuficientes, sino a menudo nocivas".²⁴

²³ Véase por ejemplo la conferencia de Mariano SONÍ, *Principles governing the transfer of technology. Basic requirements of the new law. Practical problems and experiences under the law*. Versión mimeográfica pág. 17.

²⁴ Fernando ESTAVILLO CASTRO, *Comentarios sobre el problema de la confidencialidad en la transferencia de tecnología*, en la Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 6, México, julio de 1974, pág. 137.

Coincidimos con lo expresado por ESTAVILLO y, además no nos parecen justificados los temores que han expresado esos otros autores, sobre todo si se toma en consideración que aun admitiendo que se le hubieran otorgado facultades discrecionales a la autoridad administrativa, esto no significa que se le haya hecho entrega de un poder omnímodo.

En efecto, siguiendo a BONNARD, "hay poder discrecional para la autoridad, cuando la ley o el reglamento... dejan a la Administración un *poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, en qué momento debe obrar, cómo debe obrar y qué contenido va a dar a su actuación*".²⁵

Añade el maestro FRAGA que "esa facultad debe distinguirse del poder arbitrario, pues mientras éste representa la voluntad personal del titular de un órgano administrativo, que obra impulsado por sus pasiones, sus caprichos o sus preferencias, aquélla, aunque constituye la esfera libre de la actuación de una autoridad tiene un origen legítimo, como lo es la autorización legislativa y un límite que en el caso extremo en que no esté señalado en la propia ley o implícito en el sistema que ésta adopta, existe siempre en el interés general que constituye la única finalidad que pueden perseguir las autoridades administrativas".²⁶

En lo que se refiere a la Ley que estamos comentando, es cierto que en el artículo 80. se establece que el Registro puede aceptar un contrato que contenga alguno o algunos impedimentos de los que hemos denominado "dispensables", pero también lo es, que la Ley ha señalado claramente que sólo puede hacerlo cuando se satisface el requisito de que se trate de una tecnología de particular interés para el país. Hay pues, aquí, más que la concesión de una facultad discrecional (poder libre de apreciación) la autorización para que el registrador utilice su arbitrio.

Es muy importante distinguir entre facultades discrecionales y uso del arbitrio. En ese sentido resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, visible en el Informe de Labores correspondiente al año de 1971, que transcribiremos literalmente por estimar que aclara esta cuestión. Afirma ese Alto Tribunal que: "En nuestro sistema legal en principio no existe la facultad discrecional absoluta, que permite a las autoridades actuar o tomar decisiones sin tener que dar ninguna explicación de sus actos, pues la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que el uso de las facultades discrecionales deberá ser razonado adecuadamente, y que ese uso puede ser revisado por los

²⁵ BONNARD, citado por Gabino FRAGA, *Derecho Administrativo*, 9a. edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1962, pág. 99.

²⁶ FRAGA, op. cit. págs. 99 *in fine* y 100.

tribunales, en cuanto a que los razonamientos que lo apoyan deben invocar correctamente las circunstancias del caso, apreciar debidamente los hechos pertinentes y no violar las reglas de la lógica. Dicha jurisprudencia se puede leer en la tesis número 120, en la página 129 de la Tercera Parte del Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* publicado en 1965. Sin embargo, no se deben confundir las facultades discrecionales con el uso del arbitrio que la Ley concede a las autoridades en determinadas condiciones. Cuando la Ley Federal del Trabajo, o cualquier otra ley, señala ciertas penas para determinadas infracciones, y al señalar esas penas el legislador da un límite inferior y un límite superior, la autoridad que deba aplicar la pena tendrá que usar de su arbitrio para hacerlo y tendrá que razonar adecuadamente ese arbitrio, respetando los hechos pertinentes, los lineamientos legales y las reglas de la lógica. Pero dada la infracción, la autoridad estará legalmente obligada a imponer la pena, y dadas las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, que deberá apreciar adecuadamente, tendrá que moverse dentro de los límites mínimo y máximo de la pena aplicable. En cambio, se trata de facultades discrecionales cuando la norma legal prevé una hipótesis de hecho, a la que la autoridad puede aplicar o no, la consecuencia legal prevista en la propia norma. Es decir, no basta que se satisfaga la hipótesis, para que legalmente se deba aplicar la consecuencia, sino que ésta queda a la discreción de la autoridad, aunque deba razonar adecuadamente su decisión. Si la norma que señala una infracción permitiese a la autoridad sancionarla o no, según su opinión, se estaría frente a facultades discrecionales. Pero si a la infracción debe seguir la sanción, la autoridad está ligada por la norma. Y el que deba adecuar la sanción a las peculiaridades del caso, es decir, a la existencia de atenuantes o de agravantes, o a la ausencia de ambas o al beneficio económico que por la infracción obtenga el patrón (artículo 674 de la Ley Federal del Trabajo aplicable), es uso de un arbitrio, pero no de una facultad discrecional. Por ejemplo, el juez penal al individualizar la pena, hace uso de su arbitrio, y el Ejecutivo, al conceder el indulto por gracia, hace uso de una facultad discrecional. En consecuencia, este Tribunal estima que debe adoptarse este criterio, modificando el que en ocasiones anteriores sostuvo, en que no hizo distinción entre discreción y arbitrio".²⁷

Por otra parte, el fundamento jurídico para el otorgamiento de facultades discrecionales a la administración pública, es la presunción de que la autoridad, al tener como meta la satisfacción de las necesidades colectivas, actúa

²⁷ Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente, señor Lic. Alfonso GUZMÁN NEYRA, Tercera Parte, Mayo Ediciones, México, 1971, págs. 40 a 42.

conforme a Derecho. Así HAURIUO manifiesta que “Cuando el poder discrecional se otorga a la Administración Pública, cumple una misión especial y distinta: la de capacitarla para que asuma un papel directivo, activo, para una mejor satisfacción de las necesidades sociales”.²⁸

Es muy importante tener presente que “como la Administración Pública actúa a través de órganos que no buscan la persecución de ningún interés que a ellos incumba directamente, sino la satisfacción de una necesidad común, debe admitirse que en la generalidad de los casos no tienen motivo para actuar en contra de la norma jurídica y aceptarse, salvo prueba en contrario, que el órgano del Estado obra de acuerdo con la ley”.²⁹

En el caso de la LTT, las necesidades que se dirige a satisfacer son de la mayor trascendencia. Trátase, como lo hemos demostrado a lo largo de este trabajo, de proteger a la economía nacional al evitar injustificadas fugas de divisas y al facilitar el flujo tecnológico en condiciones aceptables para la industria nacional. De ahí que el otorgamiento de facultades discrecionales a la autoridad administrativa resulta justificado; tanto por razones prácticas (variedad y complejidad de casos) como jurídicas.

Finalmente, debe tenerse presente al abordar este tema de si se otorgó un margen muy amplio de arbitrio al Registro, que éste no puede actuar caprichosamente, pues sus actos, como los de cualquier autoridad administrativa en nuestro sistema jurídico, están sujetos a control jurisdiccional por la vía del juicio constitucional de garantías.

Mostróse pues afortunado el legislador mexicano al haber construido un sistema flexible que permite a la autoridad administrativa la adecuada evaluación de las circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que a su vez trae como consecuencia que sus resoluciones puedan ser más objetivas y de esta manera puedan alcanzarse los valores que la propia LTT persigue.

VI ANALISIS DE LOS IMPEDIMENTOS

En esta parte de nuestro trabajo nos proponemos llevar a cabo un examen lo más completo posible, de todas y cada una de las catorce fracciones del artículo 7o. de la Ley, intentando desentrañar los términos empleados por el legislador, su extensión y alcance jurídicos, así como plantear los complejos problemas de interpretación a que ha dado lugar este nuevo ordenamiento jurídico, ofreciendo en su caso, nuestro punto de vista respecto a las soluciones que conviene dar a esos problemas. Señalaremos asimismo, la jus-

²⁸ HAURIUO, citado por Antonio CARRILLO FLORES, *La Justicia Federal y la Administración Pública*, 2a. edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1973, pág. 70.

²⁹ CARRILLO FLORES, op. cit., pág. 75.

tificación de los impedimentos y llevaremos a cabo las críticas conducentes cuando proceda.

Para llevar a cabo esa tarea, nos hemos valido en alto grado, del documento intitulado "Resumen de los criterios generales de aplicación de la LTT" que ha expedido la DRNTT.

A) LOS CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LA LEY SEGÚN EL RNTT.

Ya hemos dicho que ese documento no constituye un acto jurídico de la autoridad administrativa y por lo tanto, no tiene carácter vinculatorio ni para los particulares, ni para ella misma.

"Criterios generales de aplicación de la Ley" ha intitulado al documento la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. La palabra "criterios" significa "carácter o propiedad de una persona o cosa por el que podemos formular un juicio de valor sobre ellas. Norma para conocer la verdad. Juicio o discernimiento".³⁰

De lo expuesto se sigue que tal expresión está empleada por la mencionada Dependencia en los dos últimos sentidos. El documento contiene "normas" (en sentido lógico y no jurídico) para conocer el contenido de la Ley. Constituye el juicio de la Dirección respecto a las disposiciones legales. En ese sentido expresa el "alcance" de los preceptos a que se refiere. Es una guía para quienes con motivo de su actividad profesional, tienen que "negociar" contratos de transferencia de tecnología.

No debe desconocerse, sin embargo, que la falta de "formalidad" del documento tiene ventajas e inconvenientes. Las primeras han sido ya reseñadas. Los segundos surgen precisamente del carácter informal, que trae como consecuencia que los particulares no puedan saber si la autoridad se atenderá o no a tales criterios y de que, en caso de que no lo haga, no existe algún medio jurídico que permita obligarla. Vale la pena indicar, finalmente, que hasta ahora la autoridad administrativa ha respetado sus propios precedentes.

B) IMPEDIMENTOS SUSCEPTIBLES DE DISPENSARSE POR LA DIRECCIÓN

Vamos a examinar acto continuo los impedimentos que son dispensables, o sea los contenidos en las fracciones II, III, VI, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 7o. de la Ley.

1o. La fracción II del artículo 7o. de la Ley señala que no son admisibles para su inscripción en el Registro, los contratos en los que el precio o la

³⁰ Samuel GILI GAYA, *Diccionario de la Lengua Española*, Publicaciones y Ediciones Spes, S. A., Barcelona, 1959, pág. 340.

contraprestación no guarden relación con la tecnología adquirida o constituyan un gravamen injustificado excesivo para la economía nacional.

Fernando VÁZQUEZ PANDO critica en su trabajo la redacción de este precepto, indicando que el legislador no supo emplear adecuadamente el lenguaje. Debemos confesar que, en el aspecto gramatical, tiene razón el autor, aunque su crítica nos parece, por otra parte, intrascendente.

Señala también VÁZQUEZ PANDO³¹ que este precepto establece dos supuestos distintos:

1. Que el precio o la contraprestación “no guarde relación” con la “tecnología adquirida”, y

2. Que el precio o contraprestación “constituya un gravamen injustificado excesivo para la economía nacional”.

Tiene razón el jurista mexicano. Estos dos supuestos responden a la necesidad de evaluar los pagos tecnológicos desde el punto de vista de la empresa receptora (interés privado) y de la economía nacional (costo social).

La disposición mencionada, permite a la autoridad “enjuiciar la equidad y justificación de los pagos que se realicen por concepto de adquisición de tecnología”.³² Creemos que el legislador empleó aquí esta palabra en su acepción genérica, cubriendo todos los supuestos a que se contrae el artículo 2o. de la Ley.

La disposición es de carácter atributivo pues faculta a la autoridad para llevar a cabo una evaluación técnica y económica de las prestaciones contenidas en el contrato respectivo, a efecto de llegar a una determinación respecto a la justificación de los pagos que se realizan por los conceptos comprendidos en aquél.

En ese sentido, se equivoca Mariano SONÍ cuando afirma que “esta fracción del artículo 7o. no otorga facultad a las autoridades para juzgar el monto de los pagos de regalías, pues dicho precepto alude solamente a pagos por tecnología”.³³ En efecto, es cierto que el precepto alude a “la tecnología adquirida”, pero es evidente que el legislador empleó el término en su acepción genérica, es decir, aludiendo a *todos* los incisos del artículo 2o. de la Ley.

³¹ VÁZQUEZ PANDO, op. cit., pág. 726.

³² José CAMPILLO SÁINZ, Exposición ante la Cámara de Diputados de fecha 10 de noviembre de 1972, Revista *El Mercado de valores*, Semanario de Nacional Financiera, S. A., Año XXXII, número 47, México, noviembre 20 de 1972, pág. 1238.

³³ Mariano SONÍ, *Principles governing the transfer of technology. Basic requirements of the new law. Practical problems and experiences under the new law*. Conferencia pronunciada en México, D. F., el día 29 de abril de 1974, versión no publicada, pág. 18.

Es ésta quizá la disposición más importante del artículo 7o. de la Ley, pues la mayor parte de los contratos que hasta ahora ha rechazado el Registro, lo han sido por infringir esta fracción.

Ciertamente la evaluación técnica y económica de los contratos, implica considerables dificultades dada la variada gama de tecnologías que existen, así como debido a que en realidad no existen reglas para fijar el precio de determinada tecnología.

Precisamente por esa razón el Sr. Lic. José CAMPILLO SÁINZ, entonces Sub-Secretario de Industria y hoy titular de la Secretaría de Industria y Comercio, manifestó ante la Cámara de Diputados que para la evaluación se procedería “en términos casuistas”, examinando “las condiciones en que se está vendiendo la tecnología en el mundo”.³⁴

No obstante lo anterior, la Dirección ha establecido ya algunos criterios de carácter general en esta materia, derivados de su experiencia en el manejo de estos asuntos, mismos que se expresan en el documento que se acompaña como Apéndice.

Ante todo “es indispensable que en el contrato se especifique en forma clara y precisa, la base para calcular las contraprestaciones a cargo del licenciataria durante la vigencia del contrato”.³⁵

Se indica también en los criterios que la Dirección para evaluar si la contraprestación es adecuada, toma en cuenta el “flujo total de pagos” involucrado en el contrato.

Otro aspecto importante es que los impuestos que deben cubrirse por concepto de ingresos que obtengan los licenciantes a través del pago de regalías en los contratos, nunca deben absorberse por la empresa receptora de la tecnología y así se establece en los Criterios.

Para evaluar las contraprestaciones fijadas en los contratos, la Dirección examina la medida en que los pagos a efectuar resultan comparables con las condiciones pactadas por otras empresas en México en contratos similares y además recaba información proveniente de fuentes del exterior. En esta cuestión la Dirección puede valerse de la información acumulada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De lo expuesto se sigue que el análisis se verifica por comparación, aunque también se acude a otros medios, como el impacto de las regalías sobre las utilidades, la complejidad de la tecnología, etc.

Hope H. CAMP JR. y Clarence J. MANN, en una interesante conferencia,

³⁴ CAMPILLO SÁINZ, en la exposición citada, pág. 1239.

³⁵ Resumen de los Criterios generales de aplicación de la Ley, documento que se incluye como Apéndice de este trabajo.

han llegado a la conclusión de que en la aplicación de la fracción II del artículo 7o., el Registro suele tomar en cuenta:

- a) La naturaleza de la tecnología,
- b) Las fuentes alternativas de tecnología,
- c) La relación de capital entre las partes contratantes,
- d) La situación económica de la empresa receptora y
- e) Si existen otras cargas injustificadas en el contrato".³⁶

Tienen razón los autores norteamericanos en cuanto a que son estos algunos de los criterios que suele utilizar el Registro para evaluar las contraprestaciones incluidas en los contratos. Podríamos decir que, en resumen, la autoridad administrativa, lleva a cabo un proceso de análisis "costo-beneficio", en cada caso concreto. Los propios conferencistas en la parte final de su exposición describieron los lineamientos generales de ese proceso que, aunque incompletos, resultan ilustrativos.³⁷

Establece la Dirección en el documento objeto de análisis, diversos criterios relacionados con la fracción II, tomando en cuenta los diversos tipos de contratos regulados por el artículo 2o. de la Ley. Toda vez que dicho documento se acompaña como Apéndice de estos comentarios, no se transcribirán los mismos, sino que solamente haremos referencia a los aspectos relevantes que ameriten explicación, crítica o ampliación.

1. *Uso o autorización de explotación de marcas.*

Establece la Dirección en los criterios que, no existiendo relación de capital entre licenciante y licenciataria el monto máximo de regalías que admitirá en los contratos relativos será del 1%.

Varias explicaciones amerita esta postura de la Dirección. En cuanto a la justificación de la misma, el Sr. Lic. José CAMPILLO SÁINZ, expresó ante la Cámara de Diputados, que se había incluido el registro de este tipo de contratos en la Ley, porque "la marca está íntimamente ligada al uso de una tecnología o patente determinada, y porque quizá sea un instrumento de subordinación todavía menos justificable que el de un proceso tecnológico".³⁸

Esta exposición del Lic. CAMPILLO SÁINZ, tiene su justificación en las

³⁶ HOPE H. CAMP Jr. y Clarence J. MANN, *The mexican law regulating the transfer of technology: Summary of experience to date*. Conferencia impartida ante el Comité Bilateral de hombres de negocios México-Norteamérica, Chicago, 10 de octubre de 1974, versión mimeográfica, pág. 5. La traducción es nuestra.

³⁷ Véanse las páginas 24 y 25 de la Conferencia citada.

³⁸ CAMPILLO SÁINZ, Exposición ante la Cámara de Diputados, en la Revista Mercado de Valores, op. cit., págs. 1237 *in fine*, y 1238.

prácticas del comercio internacional, ya que como señaló la UNCTAD, la tecnología suele adquirirse "en paquete", y en ocasiones se impone al licenciatario el uso de una marca extranjera que en nada le beneficia y que significa una carga económica para él.³⁹

Por otra parte, "la marca en realidad es sólo un signo distintivo que sirve para comerciar, pero frecuentemente cuando se impone una marca extranjera, se cobran regalías y se encarece el producto; pero además se está subordinando, se está encadenando al productor mexicano a tener que producir precisamente con esa marca que ha acreditado, en la que ha invertido".⁴⁰

Resulta pues, evidente, que lo que persigue la Dirección al haber establecido ese criterio es desalentar la utilización de marcas propiedad de personas físicas o morales extranjeras (ya que en México no hay marcas extranjeras) y promover el uso de marcas que sean propiedad de mexicanos.

Desde el punto de vista jurídico este criterio de la Dirección plantea al intérprete diversos problemas. El primero de ellos es determinar si la DRNTT tiene facultades para fijar límites de pagos. Ciertamente hay que admitir que la Ley guarda silencio al respecto. Sin embargo, los términos en que está redactada la fracción II del artículo 7o., consagran en favor de la autoridad administrativa la atribución de examinar la justificación de los pagos tecnológicos, por lo que, en cada caso concreto puede determinar lo procedente y se llega al mismo resultado.

Por otra parte, no es arbitraria esta determinación del Registro, sino que tiene su fundamento en las siguientes consideraciones de política económica:

- a) El dueño de la marca obtendrá una ventaja comercial si se prestigia el signo de su propiedad en el mercado mexicano, y
- b) En muchos de los contratos que obran en el Registro ese es el monto de pagos habitual para ese tipo de pactos.

Ahora bien, la mención de la relación de capital entre las empresas contratantes, les parece a algunos asesores jurídicos de empresas extranjeras establecidas en el país, que no puede aducirse como motivo para rechazar la contraprestación pactada, en virtud de que dicho argumento no fue considerado por el legislador al expedir el ordenamiento jurídico que se comenta y que además puede resultar discriminatorio.

³⁹ Véase a este respecto mi trabajo *Actos jurídicos de inscripción obligatoria en el RNTT*, ya citado, págs. 34 y 35. Es igualmente recomendable la lectura del trabajo de Guido DI TELLA, intitulado *La manipulación de la demanda: el problema de las marcas* en el libro de Miguel S. WIONCZEK et. al, *Comercio de Tecnología y sub-desarrollo económico*, Coordinación de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1973, págs. 93 a 114.

⁴⁰ CAMPILLO SÁINZ, en la exposición citada, pág. 1238.

Respecto al criterio de que en contratos de autorización de uso de marcas en relación matriz-subsidiaria no se admitirán pagos, la justificación jurídica de esta postura es la siguiente:

Es cierto que la Ley no menciona que deba hacerse distinción en los pagos cuando se trate de empresas que guardan entre sí una participación de capital y cuando no la tienen, ni podría haberla establecido, pues tal como hemos señalado, hay una gran variedad de casos con considerables diferencias entre sí.

Sin embargo, nada impide al Registro que, para fines de evaluación interna de los contratos valore esa circunstancia. En efecto, con propósitos de motivación del rechazo, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, es legítimo acudir al análisis de la relación de capital por las siguientes razones:

a) Es evidente que cuando la empresa propietaria de la marca participa en el capital de la usuaria, hay un beneficio para aquélla en el hecho de que los productos se comercialicen en el mercado interno identificándose con la marca.

b) Si no se cobran regalías a la usuaria, esto le permitirá concurrir al mercado en condiciones ventajosas en cuanto al costo de los productos amparados con la marca. Esto redundará en beneficio de la propia usuaria, pero también de la propietaria de la marca que participa en el capital de aquélla.

c) La empresa licenciante ya obtiene una recompensa económica por su inversión a través de los dividendos.

d) En la mayoría de los contratos de este tipo, aun tratándose de marcas de gran prestigio internacional, su uso suele concederse en forma gratuita. Esto significa que el Registro no ha “inventado” este criterio, sino que se ha limitado a hacer obligatoria una situación que ya existía en la práctica.

e) En otros países, como Brasil y Argentina, no se autorizan pagos por el uso de marcas propiedad de personas físicas o morales extranjeras.

f) El pago que hace un licenciatario por el uso de una marca, no es solamente la regalía, como bien ha indicado Samuel GLENBOKE, sino que ese pago está constituido por tres elementos:

“a) La regalía propiamente dicha,

b) La parte del gasto en publicidad que contribuye a valorizar la marca, la cual es un activo inmaterial en el balance del licenciante, y

c) El esfuerzo que efectúa el licenciatario al prestigiar la marca mediante

el mantenimiento del nivel de calidad de su producción y mediante su presencia continua en el mercado".⁴¹

Precisamente por lo anterior, "cuanto mayor es el esfuerzo económico y tecnológico que efectúa la empresa licenciataria de una marca para prestigiarla, y cuanto mayor es su éxito, *mayor es la porción de su activo que pasa a pertenecer a la empresa licenciante*".⁴²

De todo lo expuesto se sigue que existen abundantes razones justificativas, tanto técnicas como económicas en la postura que ha adoptado la DRNTT. No hay que olvidar que más que un problema legal estamos frente a un hecho económico (proceso de traspaso tecnológico), que necesariamente tiene que enjuiciarse con el mismo criterio.

Finalmente es de indicar que el propio Registro reconoce que las reglas mencionadas no pueden ser estrictas y que hay casos de excepción para su aplicación.

2. *Explotación de patentes.*

Los criterios que ha establecido el Registro a ese respecto, han merecido algunas críticas. Fundamentalmente se ha expresado preocupación en lo que toca al "grado de explotación" de las patentes, como un concepto difícil de definir.

A ese respecto, el Director del Registro, Ing. Enrique AGUILAR RIVEROLL, en alguna de sus presentaciones, hizo notar que lo que se pretende es evitar que en un contrato en el que se otorga autorización para explotar un número elevado de patentes y de hecho, en la práctica la receptora sólo está utilizando una, el precio de la regalía se quiera fijar en función de todas las patentes.

Esta postura del Registro coincide con la adoptada por el grupo de expertos convocado por la UNCTAD en materia de prácticas comerciales restrictivas, pues como recordará el lector, dicho grupo estimó que es perjudicial que se obligue al licenciatario a contratar más patentes de las que efectivamente necesita.

Por otra parte, el criterio expresado se dirige a combatir la existencia de las llamadas "patentes de bloqueo", es decir, aquellas que en la práctica no se emplean, pero que sirven para tratar de evitar que otras empresas puedan llegar al mismo resultado industrial por vías semejantes.

Debe indicarse, además, que se ha procurado en el Registro que la otorgante no sólo asuma responsabilidad por la infracción de sus patentes, sino

⁴¹ Samuel GLENBOKE, *Comentarios a los criterios generales de aplicación de la Ley*, trabajo inédito, México, enero de 1974, pág. 6 *in fine* y 7.

⁴² *Ibidem*, el subrayado es nuestro.

por posible invasión de patentes de terceros que cometa la receptora cuando, siguiendo estrictamente los procedimientos de la patente se llega a ese resultado. A ese respecto el Registro ha actuado con flexibilidad, aceptando que se establezcan límites razonables a esa responsabilidad.

3. *Suministro de conocimientos técnicos.*

Los criterios establecidos por el Registro a este respecto, insisten en considerar el contrato de transferencia de tecnología, como un acto jurídico por virtud del cual ciertos conocimientos se incorporan al acervo tecnológico de la empresa receptora, sin que sea dable admitir que se establezcan limitaciones de ninguna clase, en cuanto a la libre disposición de los mismos por parte de la empresa que ha pagado por ellos precisamente para adquirirlos. Sostener lo contrario es, a nuestro juicio, desvirtuar la naturaleza del acto jurídico, pues por suministro hay que entender traspaso, adquisición plena.

Una cuestión diferente es la relativa a la secrecía o confidencialidad que se suele exigir en los contratos relativos respecto de los conocimientos técnicos que se suministran. A reserva de analizar más a fondo esta cuestión cuando abordemos la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley, desde ahora vale la pena señalar que el Registro ha admitido que el receptor se obligue a mantener secretos los conocimientos *durante el plazo de vigencia del contrato respectivo*, que como es sabido, no puede exceder de 10 años.

En cuanto a la evaluación de este tipo de contratos, son elementos especialmente importantes que se deben tomar en cuenta como bien indica Hope H. CAMP "la edad de la tecnología, sus expectativas de vida, el sector industrial al que se refiere y si contribuye o no a las exportaciones y al desarrollo de la capacidad de investigación local".⁴³

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

Es esta una área especialmente difícil para efectos de evaluación económica. Los actos varían en función de múltiples factores como el sector industrial, la capacidad de la planta, el tipo de tecnología que se utilizará en el proceso productivo, etc. El Registro ha seguido en estos casos un enfoque netamente casuístico juzgando cada contrato en sus propios méritos, con especial énfasis en el tipo de servicios que se ofrecen, las garantías que se incluyen, los tiempos de entrega y puesta en marcha de la planta, etc.

Debe informarse al lector que existen en el país, importantes firmas de ingeniería que, en muchas ocasiones, son capaces de satisfacer la demanda de estos servicios en condiciones competitivas de calidad y precio.

⁴³ Hope H. CAMP., Conferencia citada, pág. 6.

Es más, algunas de estas firmas están ya exportando estos servicios no sólo a Latinoamérica, sino inclusive a algunos países desarrollados. Por estas razones, al analizar un contrato de esta índole, que se ha celebrado con una empresa extranjera, el Registro estudia si no se puede satisfacer localmente, por lo menos en parte y, en su caso, hace la sugerencia correspondiente a las partes interesadas.

5. *Asistencia técnica.*

En sus criterios el Registro ha establecido que la asistencia técnica es un servicio de carácter temporal. Normalmente, las empresas requieren un apoyo técnico sobre todo en la fase inicial de operación y durante un cierto período mientras “aprenden” el proceso, pero no se justifican desde el punto de vista técnico y económico, contratos por períodos muy largos cuando se trata de un proceso permanente y estable, no sujeto a cambios tecnológicos.

Es obvia la intención del Registro al sustentar estos criterios, de impedir la perpetuación de la dependencia tecnológica y promover la asimilación de la tecnología que se importa. En una metáfora que consideramos afortunada, se ha comparado al contrato de asistencia técnica con un par de muletas que tiene que utilizar quien ha sufrido un accidente y no puede caminar por sí solo. El sujeto tendrá que usarlas hasta que pueda caminar por sí mismo. Naturalmente el período en el que se requiera la asistencia técnica, será más prolongado, conforme sea más compleja la tecnología que se esté transfiriendo y, de nueva cuenta, no hay una regla general aplicable a todos los casos.

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

Para la evaluación de la contraprestación, hay que distinguir en cuanto a estos contratos, si los servicios los va a proporcionar una empresa extranjera a una nacional, o una matriz a su subsidiaria establecida en México, o si los contratantes son dos empresas nacionales.

En los dos primeros casos, resulta evidente que hay que justificar la contratación y ésta sólo sería admisible para el Registro, cuando no se puedan obtener esos servicios en el país, en condiciones competitivas de calidad y precio.

En principio, como señaló el señor Lic. José CAMPILLO SÁINZ en su exposición ante la Cámara de Diputados “en cuanto a la administración extranjera, señores permítanme ustedes que *no la admitamos nunca*. Que admitamos en todo caso *técnicas de administración*, pero nunca permitamos

que las decisiones sobre la economía de México, se tomen por personas ajenas a nuestro país".⁴⁴

De lo expuesto por el expresado funcionario nosotros concluimos que se estaba refiriendo al concepto jurídico de la administración como proceso de toma de decisiones y no precisamente a los contratos de servicios administrativos, pero como se trata de ámbitos estrechamente relacionados, creemos que el Registro debe vigilar cuidadosamente que sólo se contraten estos servicios en el exterior, cuando sea absolutamente indispensable.

Por otra parte, consideramos que existe en México, la suficiente capacidad administrativa como para que se acuda a las fuentes locales y, por lo tanto, insistimos en que esos contratos deben limitarse a períodos cortos para satisfacer necesidades temporales y los pagos deben ser mínimos.

Caso muy distinto es el de contratos de servicios administrativos, que se celebran entre empresas nacionales. Estas suelen concentrar la administración (cuando se trata de un grupo de ellas), en una "empresa de servicios", o "staff", que realiza estudios de mercado, lleva la contabilidad y finanzas, maneja el crédito y las cobranzas, etc., con el objeto de abaratar los costos de tales servicios, aprovechando las economías de escala. Casos como este deben aprobarse por el Registro, pues resultan beneficiadas las empresas receptoras de tales servicios, al obtenerlos a un costo inferior y, por ende, también resulta favorecido el público consumidor, al estar en posibilidad de adquirir los productos de esas empresas a mejores precios.

De todas maneras el Registro suele evaluar cuidadosamente la contraprestación, pues desafortunadamente hay casos en los cuales estos contratos se celebran con propósitos de evasión fiscal, o de disminuir la participación que corresponde a los trabajadores en las utilidades de las empresas receptoras de los servicios administrativos.

2o. En cuanto a la fracción III, ésta dispone que no se admitirán aquellos contratos en los que se incluyan cláusulas por las cuales se permita al proveedor, regular o intervenir directa o indirectamente en la administración de la empresa que adquiera la tecnología.

Lo anterior implica que no se inscribirá un contrato en el Registro cuando estipule la cesión total o parcial de la administración de la empresa licenciataria en favor de la proveedora de la tecnología.

Entendemos por cesión parcial la que se refiere al control injustificado por parte de la licenciante de una función decisoria básica que debe realizar la empresa receptora, como puede ser: producción, compras, ventas, publicidad, financiamiento, contabilidad, etc.

⁴⁴ CAMPILLO SÁINZ, exposición citada, pág. 1235.

Caso muy distinto es el de los contratos cuyo propósito es exclusivamente la prestación de servicios administrativos, para que una empresa establecida en México pueda desarrollar más eficientemente sus actividades. Estos se juzgan en sus propios méritos y ya nos hemos referido a ellos con anterioridad.

De lo anterior se deduce que el propósito de la Ley es impedir que a través del contrato de autorización de uso de patentes o marcas, de suministro de conocimientos técnicos, de asistencia técnica, o de ingeniería básica, se establezca una ingerencia indebida del licenciante en la administración de la empresa licenciataria. Ciertamente es que como menciona Héctor Raúl GARCÍA LEOS, “los proveedores de tecnología, —descubridores, inventores, investigadores— ven con profundo celo la aplicación que se da al fruto de sus investigaciones y estudios y que por lo mismo sólo estén dispuestos a permitir que un tercero tenga acceso a ellos si se les autoriza a intervenir en la forma de utilización de la misma...”.⁴⁵

A ese respecto, la DRTT considera que cuando la intervención del licenciante tiene por objeto asistir al licenciataria para que se obtengan niveles adecuados de calidad, esto es positivo para la empresa establecida en México y debe aceptarse, a pesar de que formalmente hablando, ello podría considerarse una intervención en la administración de la receptora.

En términos generales, los criterios pretenden impedir que la administración de las empresas nacionales se conceda a los extranjeros, pues se estima que el empresariado nacional tiene suficiente capacidad técnica y operativa para seguir manejando sus propios negocios en forma eficaz, productiva y socialmente útil.

Las excepciones previstas en los criterios respecto a la aplicación de esta fracción las consideramos plenamente justificadas, pues no se trata de adoptar una postura “Chovinista” por razones ideológicas, sino que todas estas cuestiones están regidas por consideraciones de carácter comercial.

En términos generales, el Registro procura actuar flexiblemente en la aplicación de los Criterios, valorando cuidadosamente si la obligación que contrae la receptora le resulta o no útil y conveniente para su propio desarrollo, como es el caso, por ejemplo, del control de calidad, al que ya nos hemos referido.

Afirma el maestro Adolfo ARRIJOJA que el requisito establecido en la fracción III le parece justo, pero que esa prohibición vendrá a incrementar

⁴⁵ Héctor Raúl GARCÍA LEOS, *Actos, contratos y convenios no registrables*, en el libro publicado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, A. C., *Inversión extranjera y transferencia de tecnología en México*, Editorial Tecnos, S. A., México, 1973, pág. 318.

notablemente el desarrollo de los llamados “contratos de participación conjunta”, en virtud de los cuales la empresa extranjera poseedora de la tecnología, se asocia con un grupo nacional para formar una sociedad mexicana que será la receptora de dicha tecnología. En este caso, la corporación extranjera intervendrá en la administración del adquirente de tecnología, pero en su carácter de accionista de la misma, lo que legalmente hablando, no implica violación alguna al requisito anteriormente transcrito.⁴⁶

No estamos de acuerdo con la opinión que expresa este jurista, primero porque no nos parece tan rígido el requisito de la fracción III como para que llegue a darse ese incremento de *joint ventures* del que habla y, por otra parte, aun pensando que las partes contratantes con el fin de evitar la aplicación de la LTT, consideraran esa posibilidad, el establecimiento de ese tipo de empresas requiere autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en los casos previstos por la Ley respectiva, y, por lo tanto, de todas maneras hay un control gubernamental de ese tipo de actividades.

Ya hemos dicho, por otra parte, que el Registro se guía, en la dispensa de estos impedimentos, por criterios de índole pragmática, y que, por lo tanto, ha venido aplicando la Ley flexiblemente.

3o. La fracción VI alude a la circunstancia de que se incluya en el pacto de suministro de tecnología, una cláusula por la que el adquirente se comprometa a comprar equipos, herramientas, partes o materias primas de un origen determinado.

Esto es lo que se conoce en el lenguaje comercial internacional con el nombre de “cláusula de amarre”, pues el licenciatario queda obligado (“ata-do”) con el proveedor, quien puede fijar sobre-precios a los artículos que suministra a aquél y de esta manera incrementar sus utilidades. Obviamente esto perjudica a la empresa receptora y por ende al país, pues la sobre-facturación de los componentes de importación obligatoria entre otros efectos negativos, encarece el producto, perjudicando al público consumidor y resta competitividad al producto en el mercado internacional, si es que éste fuera exportable.

Patrick J. BARRET apunta que “este tipo de restricciones están prohibidas tanto por el artículo 20 de la Decisión 24, como por el artículo 3o. de la Ley Argentina, número 19,231, así como en los Estados Unidos de Norteamérica por el Acta Sherman y la sección 3a. del Acta Clayton”.⁴⁷

⁴⁶ Adolfo ARRIJOA VIZCAÍNO, *Análisis de la nueva Legislación Mexicana en Materia de Inversión Extranjera*, en la Revista Jurídica, Anuario del Depto. de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 6, México, julio de 1974, pág. 59.

⁴⁷ Patrick J. BARRET, *The role of patents in the sale of technology in Mexico*, The American Journal of Comparative Law, Volumen XXII, número 2, Primavera de 1974, pág. 273.

El propio BARRET indica, sin embargo, que este tipo de cláusulas pueden llegar a pactarse por el deseo del licenciante de controlar la calidad de la producción del licenciatario y que, cuando esto es así, no hay daño a la economía mexicana.⁴⁸ Tiene razón el autor norteamericano en el sentido de que, por razones de costo o calidad, puede ser conveniente comprarle ciertos equipos o insumos al proveedor de la tecnología, pero este es el caso de excepción. Normalmente la venta de éstos, supone para el proveedor, una fuente adicional de ingresos, no siempre justificable. Investigaciones realizadas por Constantino VAITSOS, han puesto de manifiesto que en la industria farmacéutica en el Grupo Andino, se llegaron a pagar sobrepagos por ciertos insumos (generalmente las llamadas "substancias activas"), de hasta el 300% del valor de esos insumos en el mercado internacional.⁴⁹

Tomando en consideración que, en alguna situación concreta, la compra de equipos, insumos o materias primas, pudiera resultar benéfica a la empresa receptora de la tecnología, los criterios exceptúan aquellos casos en los cuales las materias primas, insumos o componentes, no puedan obtenerse en el país y el proveedor se obliga a suministrarlos a los precios establecidos en el mercado internacional.

En todo caso el Registro ha sugerido en la práctica, que al redactarse el contrato, la cláusula de provisión de equipos, herramientas, o materias primas, se establezca como una prerrogativa del licenciatario, como un derecho para adquirirlos del licenciante; pero no como una obligación a su cargo.

Es de mencionarse que, igualmente la Dirección ha admitido contratos en los cuales se obliga el licenciatario a preferir al licenciante para la compra de insumos, en igualdad de condiciones, sobre cualquier tercero. A esta institución se le conoce como derecho de preferencia por el tanto y a ella se refieren diversos preceptos del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.

4o. La fracción VIII indica que no se admitirán para su inscripción en el Registro, aquellos contratos que prohiban el uso de tecnologías complementarias. De acuerdo con los criterios, esta restricción puede referirse a:

i) La prohibición para utilizar conocimientos de terceros en la fabricación de los productos licenciados.

ii) Al impedimento para fabricar productos distintos de los involucrados en el contrato.

⁴⁸ *Ibidem*, pág. 274.

⁴⁹ Véase Constantino VAITSOS, *Comercialización de tecnología en el Grupo Andino*, Instituto de Estudios Peruanos, Colección América Problema, No. 6, Lima, Perú, 1973.

iii) Impedimentos para fabricar productos similares a los del contrato".⁵⁰

Consideramos que este tipo de restricciones no deben ser aceptadas por los empresarios nacionales que obtienen tecnología proveniente del exterior, porque implican una limitación para su producción, para el mejoramiento de sus productos y para el buen funcionamiento de sus empresas.

Es interesante hacer notar al lector que este tipo de cláusulas resultarían también ilegales en los Estados Unidos de Norte-América, país que es nuestro principal proveedor de tecnología. En efecto BARRET indica que esta cláusula no es admisible en el sistema jurídico norteamericano, en términos de la sección 3a. del Acta Clayton.⁵¹

Respecto de la interpretación de la fracción VIII, afirma el maestro ARRIJOA VIZCAÍNO que "la Ley omite considerar que hay ocasiones en que por la novedad o el secreto de la técnica, no es posible contar con tecnologías complementarias".⁵²

Parécenos injustificada esta crítica. Ciertamente el legislador mexicano no ignoraba que en algunos casos existe una sola tecnología, pero estos son los menos y se legisla para la generalidad, no para la excepción. Tan esto es así, que esta misma disposición es reconocida como una práctica comercial restrictiva usada por la UNCTAD y es combatida en varias legislaciones y no sólo en la nuestra.

Es en cambio, atinada la postura de ARRIJOA cuando indica que la adquisición de técnicas complementarias suele condicionarse a la obligación de no divulgar el contenido de la principal, sobre todo, añadiríamos nosotros, cuando se pretenden obtener de proveedores diferentes. Parécenos que es razonable el enfoque del licenciante de la "tecnología principal" y, este problema aparece resuelto en los Criterios, en el sentido de que pueda admitirse la obligación de guardar en secreto los conocimientos técnicos recibidos, durante la vigencia del contrato.

50. La fracción IX señala como no admisible, un acto, convenio o contrato que contenga la obligación de vender de manera exclusiva al proveedor de la tecnología, los bienes producidos por el adquirente.

Obviamente la prohibición también comprende aquel caso en que el licenciatario se vea obligado a vender de manera exclusiva su producción a una empresa designada por el proveedor de la tecnología.

Son casos de excepción a la aplicación de esta fracción, según los Criterios:

⁵⁰ Véanse los Criterios que se incluyen como Apéndice.

⁵¹ BARRET, op. cit., pág. 275.

⁵² ARRIJOA, op. cit., pág. 61.

i) Cuando la empresa licenciataria se dedique exclusivamente a la fabricación de productos intermedios, partes o componentes para su posterior transformación, ensamble o acabado por la licenciante y esta última es la única compradora potencial de tales bienes intermedios.

ii) Cuando se establezca esta obligación en forma exclusiva para lo que se refiere a ciertos mercados de exportación”.⁵³

6o. La fracción X tiene por finalidad fortalecer la estructura científico-tecnológica nacional, promoviendo la utilización de técnicos mexicanos, cuando hay disponibilidad de éstos y constituye además una precaución legal para que los suministradores de tecnología no infrinjan las disposiciones de las leyes laborales y las leyes de inmigración, sobre todo, en lo que hace a la obligación de formar técnicos mexicanos sustitutos de los extranjeros.

Afirma GARCÍA LEOS que “desde el punto de vista de quien recibe la tecnología, es innegable que resulta de su conveniencia contar con personal entrenado que pueda instruirlo adecuadamente sobre las correctas aplicaciones y el mejor uso de la tecnología que se le brinda durante el período de arranque de su producción, asegurándole, por lo tanto, los mejores resultados en su explotación”.⁵⁴

Estamos de acuerdo en que, sobre todo en el período de “puesta en marcha” de una planta, el contar con personal técnico de la licenciante puede ser útil y, por otra parte, la Ley no impide la utilización de ese personal con tal de que la obligación que tome la licenciataria no sea permanente y aparezca como razonable, pues desafortunadamente, en el Registro nos hemos enterado de casos en los cuales, en virtud de la existencia de esas obligaciones, empresas mexicanas han tenido que pagar emolumentos elevados a personal incompetente, o inclusive que ese tipo de pactos se han utilizado para encubrir viajes de vacaciones de altos ejecutivos de algunas empresas transnacionales, a quienes les agrada pasear en México.

7o. La fracción XI de la Ley de la materia, contempla como no susceptibles de inscripción en el Registro, los contratos en los que se contengan cláusulas que limiten los volúmenes de producción o impongan precios de venta o reventa a los artículos fabricados por el adquirente de la tecnología, ya sea que éstos se destinen al consumo interno o a la exportación.

Esta fracción contempla a nuestro juicio, diversas hipótesis que son:

- i) Limitación en cuanto a volúmenes mínimos de producción.
- ii) Limitación en cuanto a volúmenes máximos de producción.

⁵³ Criterios de aplicación de la Ley, expedidos por el RNTT.

⁵⁴ GARCÍA LEOS, *op. cit.*, pág. 320.

- iii) Imposición de precios de venta o reventa para el mercado interno,
- iv) Imposición de precios de venta o reventa para la exportación.

Es usual que en algunos contratos, el licenciataria se obligue a alcanzar determinados volúmenes de producción, bajo la sanción que, de no lograrlos, el contrato puede darse por terminado anticipadamente. Este tipo de compromiso se establece porque el licenciante pretende asegurar para sí un ingreso mínimo que considera adecuado como compensación por el otorgamiento de su tecnología.

Sin embargo, este tipo de cláusula suele ser rechazado por el Registro, y así se establece en los Criterios, porque resulta normalmente perjudicial para la empresa receptora. En efecto, el establecimiento de volúmenes mínimos conlleva la obligación para la licenciataria de alcanzar una cierta capacidad de producción que, sobre todo en las etapas iniciales de operación, a veces no se logra por diversas razones, lo que puede traer como consecuencia legal que se rescinda el contrato, lo que a su vez trae consigo una gran pérdida económica para la empresa receptora.

Hemos encontrado en el Registro casos en los cuales se pacta como "volumen mínimo" una producción que supone utilizar la planta al 80% de su capacidad instalada. Esto desde luego, no se justifica. Al entrar a un negocio de transferencia tecnológica, ambas partes deben asumir el riesgo de que ésta pueda no resultar productiva. Es injusto que el riesgo sólo sea para el licenciataria. Este, por ser propietario del establecimiento, es obvio que tiene interés en elevar su producción, pues de ello resultan para él, legítimas ganancias, pero si por causas, a veces ajenas a su voluntad, no puede lograrlo, no debe sancionársele adicionalmente con la cancelación del contrato.

En la aplicación de este criterio el Registro ha actuado, sin embargo, flexiblemente. Por ejemplo, si se habla de un volumen mínimo de producción del 25% de la capacidad instalada, es probable que esto resulte justificado y que la cláusula se admita dependiendo del tipo de tecnología de que se trate, el nivel de pagos y el sector industrial y de si fue el propio licenciante el que construyó la planta y otorgó garantías de funcionamiento.

Por otra parte, y aunque esto no aparece en los Criterios, cuando en un contrato se fijan volúmenes mínimos, aun considerándolos razonables, el Registro suele recomendar que, por equidad, se incluya una cláusula por la cual, cuando la licenciataria alcanza ciertos volúmenes de producción, el excedente no esté sujeto a pagos de regalías, pues si el volumen mínimo significa, en última instancia el valor mínimo que el proveedor asigna a su tecnología, ésta debe tener también un valor máximo y concederse, a su vez, un valor a la eficiencia administrativa y de producción que es resultado

de la labor del licenciario, lo cual puede estimularlo a producir cada vez más eficientemente.

En cuanto a los volúmenes máximos de producción, es esta una práctica comercial restrictiva que tampoco se justifica. La razón que existe, por parte del proveedor para imponer en el contrato una estipulación de esta naturaleza, es la pretensión injustificada de evitar que el licenciario pueda, en un momento dado, competir con él, sobre todo en el mercado internacional. Las empresas que suelen exigir ese límite máximo, están por regla general, temerosas de no tener capacidad de innovación tecnológica.

De la misma suerte, de ninguna manera es aceptable que sea el licenciante quien fije los precios de venta de los artículos objeto del contrato de transferencia de tecnología. La decisión sobre tal cuestión, compete siempre a la empresa licenciaria.

Se establece también en los Criterios que cuando se estipula en el contrato que al término del mismo, la licenciaria no podrá seguir haciendo uso de la tecnología contratada, esa restricción implica una limitación a sus volúmenes de producción, es más, si la empresa sólo se dedica a producir los artículos objeto del contrato, de aceptarse la restricción, la empresa no podría continuar produciendo en lo absoluto y los volúmenes se reducirían a cero.

Es ésta por desgracia, una práctica comercial restrictiva usual en los contratos y que se establece porque el licenciante pretende extender ilimitadamente el estado de dependencia tecnológica del licenciario. De ninguna manera y en ningún caso es aceptable esa pretensión, en primer lugar porque contraría la naturaleza misma del contrato: los conocimientos técnicos una vez transferidos pasan a formar parte del acervo tecnológico de la licenciaria.

Así lo sostienen, inclusive, prestigiados autores. El contrato no es de arrendamiento, es de transferencia, lo que significa cesión.⁵⁵

En segundo lugar, cuando se trata de conocimientos técnicos no patentados, es nuestra opinión que una estipulación de esa naturaleza infringe además de la fracción XI, lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional que prohíbe la existencia de monopolios.

Finalmente, el Registro ha considerado que tal cláusula viola también la fracción II del artículo 7o. de la Ley, pues el licenciario ha adquirido

⁵⁵ Véase, respecto de este interesante problema jurídico, el trabajo de J. M. MOUNSSERON, Profesor de la Facultad de Derecho de Montpellier, intitulado *Aspects juridiques du Know how*, en la Revista Cahiers de Droit de L'Entreprise, Fondation Nationale pour le Droit de L'Entreprise, Suplement à la semaine juridique, No. 17, París, Francia, abril de 1972.

para sí la tecnología y pretender restringirle el uso, significa que la contraprestación que ha pagado por esa tecnología, no se aplicó al objeto mismo del contrato, de lo que deriva para él, un gravamen injustificado.⁵⁶

8o. La fracción XII alude a la posibilidad de que se incluya en el pacto una cláusula compromisoria por la que la parte receptora se obliga a celebrar contratos de venta o representación exclusivas con el proveedor.

De nueva cuenta se advierte en esta disposición el espíritu proteccionista de la Ley, mismo que se justifica plenamente, puesto que a través de una cláusula como la que se comenta, el proveedor adquiere participación directa en el proceso de toma de decisiones de las empresas nacionales, pudiendo inclusive limitar a éstas sus posibilidades de exportación, lo cual les resultaría muy perjudicial.

Se contempla como motivo de dispensa en los Criterios, la concertación de un contrato de representación exclusiva con el licenciante, cuando éste cuente con un sistema de distribución adecuado o goce de prestigio comercial internacional o pueda llevar a cabo en mejores condiciones que el representado, las labores de comercialización de los productos.

Obviamente tales posibilidades tienen que ser objeto de detallado análisis por parte de la autoridad, para comprobar su existencia y poder dispensar la aplicación de esta fracción.

Comenta en cuanto a esta fracción GARCÍA LEOS que “este tipo de obligaciones para el adquirente podrían pactarse en un documento por separado, que nunca llegaría a ser del conocimiento de la SIC”.⁵⁷

A ese respecto debemos reconocer que, efectivamente, tal posibilidad existe, pero hay que recordar también que conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de la materia, el Registro, en ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que le otorga dicho precepto, puede, a través de una revisión de los libros contables, facturas, etc., percatarse de que hay un compromiso ilegal que no le fue manifestado y cancelar la inscripción, con las consecuencias legales previstas en los artículos 5o. y 6o. del propio ordenamiento jurídico.

De hecho la concertación de los llamados “pactos de caballeros” (que de caballerosidad nada tienen, pues son conductas antijurídicas e inmorales que se pretenden encubrir con ese pomposo nombre), puede darse para tratar de eludir la aplicación de la Ley en cualquiera de sus fracciones, pero corre un gran riesgo la empresa que así procede, pues de descubrirse la actividad

⁵⁶ Véase a este respecto mi trabajo *Actos jurídicos de Inscripción Obligatoria en el Registro*, pág. 42, donde abundamos en esta postura.

⁵⁷ GARCÍA LEOS, op. cit., pág. 321.

ilegal, a no dudarlo, la autoridad posee medios jurídicos suficientes para sancionarla con todo rigor.

C. IMPEDIMENTOS ABSOLUTOS

Aquellas cláusulas contenidas en contratos de transferencia de tecnología que están prohibidas en forma absoluta por la Ley, son las que contempla el artículo 7o. en sus fracciones I, IV, V, VII, XIII y XIV.

1o. Se establece en la fracción I que no se registrarán aquellos contratos que se refieran a transferencia de tecnología libremente disponible en el país, siempre que se trate de la misma tecnología.

Al explicar el contenido y alcance de esta fracción, el Lic. José CAMPILLO SÁINZ dijo ante la Cámara de Diputados que “el Gobierno se había percatado de que se cobran a los empresarios mexicanos, regalías a veces muy costosas por tecnologías derivadas de patentes que ya están en el dominio público y que simplemente el industrial mediano o pequeño lo ignora”.⁵⁸

Se ha establecido en los Criterios que la tecnología libremente disponible en el país, es aquella que pudiera obtenerse sin costo alguno y sin necesidad de autorización de alguna persona siempre y cuando se trate de la misma tecnología.

Esta postura del Registro recoge, en alguna medida, la tesis sustentada por Fernando VÁZQUEZ PANDO, en el sentido de que es “tecnología libremente disponible” aquella que puede ser utilizada o explotada lícitamente sin necesidad de realizar acto jurídico alguno.⁵⁹

Los criterios señalan algunos ejemplos al respecto. Para nosotros el ejemplo más claro de tecnología libremente disponible en el país, es el caso de que en un contrato se otorgue exclusivamente la autorización de uso de una patente y ésta ya haya caducado. En ese supuesto estamos en presencia de un contrato que involucra tecnología libremente disponible en México.

En igual forma podrá rechazarse un contrato que implique exclusivamente la transferencia de conocimientos técnicos que sean del dominio público. Un ejemplo sumamente gráfico a ese respecto es el caso de las recetas de cocina que en algún momento pueden ser complejas; pero que cualquier interesado puede obtener fácilmente.

Tiene razón, sin embargo, Mariano SONÍ, cuando comenta que el concepto de “dominio público” es muy difícil de definir. A lo anterior añadimos nosotros que, puede ocurrir que un determinado conocimiento técnico sea

⁵⁸ CAMPILLO SÁINZ, Exposición ante la Cámara de Diputados, ya citada, pág. 1238.

⁵⁹ Cfr. VÁZQUEZ PANDO, op. cit., págs. 725 y 726.

del dominio público en un país desarrollado, pero que en México se desconoce. Ese contrato, a nuestro juicio, si para aplicar el conocimiento técnico a la producción requiere de asistencia del inventor, descubridor o perfeccionador, podría ser aprobado por el Registro, dependiendo de las condiciones pactadas.

No obstante las evidentes dificultades de interpretación que plantea al jurista la aplicación de esta fracción I del artículo 7o., en la práctica, de hecho, el Registro la ha utilizado en muy pocas ocasiones, lo que reduce la importancia real del problema.⁶⁰

2o. En cuanto a la fracción IV, en ningún caso se admitirá que se establezca la obligación de ceder a título oneroso o gratuito al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente.

Consideramos justificada la prohibición que se contiene en este precepto. Creemos que las razones saltan a la vista, pues admitir cláusulas de esa naturaleza, significa perpetuar la dependencia tecnológica que nos vincula al exterior.

A este tipo de cláusulas se les denomina en el lenguaje comercial internacional con la locución anglosajona "grant-back". Según Patrick J. BARRET, estas cláusulas perjudican a los países en vías de desarrollo por lo menos en 3 áreas, que son:

"1) El *grant-back* nulifica cualquier incentivo previsto por el sistema de patentes, puesto que el inventor local no obtendrá el beneficio del monopolio que otorga la patente. Es más, puede darse un "desincentivo" para la invención, al sentir el licenciatarario que algo "suyo" está siendo transferido al licenciante.

2) Los incentivos ofrecidos por el sistema de patentes como son, las ganancias provenientes del monopolio que otorga al inventor la propia patente, así como las regalías que puede percibir con motivo de la concertación de acuerdos de licencia, tienen que ser pagados por el país y estos pagos, al ser enviados al exterior, contribuyen a mantener una balanza de pagos desfavorable.

⁶⁰ En el trabajo de Mauricio de MARÍA y CAMPOS, intitulado: *La política mexicana sobre transferencia de tecnología: una evaluación preliminar*, que citamos en la nota 6 de este artículo, se señala que del total de dictámenes negativos emitidos por la DRTT al 30 de abril de 1974 (299 casos), sólo en 4 casos se aplicó la fracción I, lo que representa el 1.3% de dicho total. Véanse las páginas 473 y siguientes para mayor información a ese respecto).

3) El control extranjero sobre un segmento de tecnología que de no existir la cláusula de *grant back*, sería de control doméstico se perpetúa”.⁶¹

Estamos de acuerdo con el autor norteamericano, en el sentido de que estas cláusulas tienen graves efectos negativos para los propios licenciarios y para la economía de sus respectivos países y por ello deben rechazarse aquellos contratos que las contengan.

Por otra parte, resulta interesante hacer notar al lector que, según el propio BARRET, la fracción IV del artículo 7o. coincide con las prácticas antimonopólicas norteamericanas donde un “*grant-back*” se considera una forma de atadura ilegal y una violación *per se* tanto al Acta Sherman como al Acta Clayton”.⁶²

Dice César SEPÚLVEDA que “el contenido de la fracción IV fue objeto de alguna discusión entre los redactores de la Ley, porque se tenía la impresión de que era una forma de expropiar a la empresa que emplea la tecnología extranjera, si se exigía la transmisión de patentes o marcas obtenidas por el licenciario”.⁶³

Tiene razón el maestro mexicano en cuanto a la motivación del legislador para incluir esta disposición jurídica entre los impedimentos absolutos. Se estima que el *grant-back* es una forma de expropiación injustificada para la empresa receptora de la tecnología.

El propio Lic. José CAMPILLO SÁINZ, al contestar las preguntas que le formularon algunos diputados, expresó que la ley iba a “liberar la iniciativa creadora de los mexicanos de ese lazo que significaba la obligación de transferir los inventos a empresas extranjeras”,⁶⁴ de lo que se deduce que el Ejecutivo Federal, a través de la SIC, que fue quien formuló la iniciativa de Ley, está consciente de los efectos negativos del *grant-back*.

Sin embargo, no todos los sectores coinciden en condenar esta institución.

Encontramos aquí dos posturas antagónicas: el licenciante sostiene que si el licenciario realiza innovaciones o mejoras, lo ha podido hacer gracias a la tecnología que él suministró, pero el Registro ha sostenido que el licenciario tiene derecho a beneficiarse de las innovaciones o mejoras que él ha hecho a la tecnología, puesto que ya pagó por ella, ésta es suya, ya se encuentra en su acervo tecnológico.

⁶¹ BARRET, op. cit., pág. 262. La traducción es nuestra.

⁶² BARRET, op. cit., pág. 272. Sostiene esta misma postura Marek FINNEGAN en su artículo *Las leyes anti-trust y las leyes mexicanas*, Excelsior, 27 de noviembre de 1972.

⁶³ César SEPÚLVEDA, *Comentarios a la Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas*, en la Revista “La propiedad intelectual” de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, número 4, 4o. trimestre de 1973, Ginebra, Suiza, pág. 184.

⁶⁴ CAMPILLO SÁINZ, op. cit., pág. 1238.

Aunque el artículo 8o. de la Ley establece que este impedimento no es de aquellos dispensables, a lo largo de su experiencia la DRNTT ha observado que existen ciertos casos en los cuales conviene aprobar ciertos contratos que, sin caer propiamente en la prohibición legal, involucran el intercambio de información técnica entre licenciante y licenciataria, cuando éste se establece bajo las bases de una absoluta reciprocidad entre las partes.

Esa reciprocidad debe abarcar, según los criterios, 3 aspectos fundamentales:

- i) el territorio,
- ii) el grado de exclusividad, y;
- iii) los pagos.

Pensamos concretamente que pueden aprobarse aquellos contratos en los cuales si bien la licenciataria concede al licenciante el derecho de usar las innovaciones o mejoras que llegara a obtener durante la vigencia del contrato, conservará la propiedad de las mismas y sólo otorgará el derecho al uso, siempre y cuando esto se estableciera en forma recíproca para las partes contratantes en las tres áreas que indicamos.

Esta postura recoge en alguna medida la tesis que sostuve en mi primer trabajo sobre la interpretación de la Ley en el sentido de que la “cesión” a que se refiere la fracción IV es la trasmisión en propiedad.^{64 bis} Debemos confesar sin embargo, que en el Comité Técnico asesor de la DRNTT no todos sus miembros comparten esa misma tesis y que más bien el criterio al que nos hemos referido se ha adoptado en la Dirección por razones prácticas y pensando sobre todo, en los beneficios que ciertos intercambios de información técnica concertados en forma equitativa, pueden traer a las empresas nacionales.

Ha sido estricto, sin embargo, el Registro, en lo que se refiere a no aceptar obligaciones unilaterales para las empresas receptoras, por considerarlas estipulaciones leoninas perjudiciales para la industria nacional.

Por otra parte, existen los llamados “pulls de información”, o sea cuando un grupo de empresas dedicadas a la fabricación de una misma línea de productos, establecen la mutua obligación de intercambiarse mejoras o innovaciones. Claro está que esos casos sólo pueden aprobarse cuando la DRNTT llegue a la convicción de que la empresa mexicana cuenta con capacidad técnica suficiente como para estar en posibilidad de participar provechosamente en un acuerdo de esa naturaleza.

^{64 bis} Véase mi trabajo *Aspectos legales del proceso de transferencia de tecnología*, citado en la nota 3, pág. 355.

Sabemos que en la práctica el Registro ha admitido algunos casos de ese tipo. Ello muestra una vez más que la DRNTT ha venido actuando con flexibilidad en la aplicación de la Ley, tomando siempre en cuenta como un principio para normar su acción, la búsqueda de beneficios concretos para las empresas establecidas en el país y, consecuentemente, para la economía nacional.

3o. La prohibición contenida en la fracción V de la Ley, se refiere a que no deben incluirse en los contratos de inscripción obligatoria en el Registro, cláusulas a través de las que se impongan limitaciones al desarrollo tecnológico del adquirente.

Dicha prohibición se extendería, según los Criterios, a todos aquellos casos en los que el receptor de la tecnología pudiera obligarse a “no realizar actividades de investigación y desarrollo en relación con nuevos productos, procesos o equipo, o a no efectuar mejoras propias o provenientes de terceros, o el comprometerse a no realizar todo esto al término del contrato”.⁶⁵

La justificación del mandato legal es obvia. Trátase de ir rompiendo, así sea paulatinamente, la dependencia tecnológica que nos vincula al exterior, a la que nos referíamos en los párrafos precedentes. Sabemos que, conforme un país avanza en su proceso de desarrollo, requiere importar más tecnología, pero se trata también de ir fortaleciendo la estructura científico-tecnológica nacional para estar en posibilidad, inclusive, de llevar a cabo adecuadamente la absorción de la tecnología foránea, su adaptación e innovación.

La inclusión de esta fracción en la Ley de la materia ha recibido la unánime aprobación de todos los autores que hemos tenido ocasión de consultar. GARCÍA LEOS dice, por ejemplo, que “la limitación a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente es a todas luces una cláusula censurable”.⁶⁶ ARRIJOA VIZCAÍNO sostiene por su parte que “no creo que ningún proveedor extranjero pretenda establecer en forma general una cláusula de esa naturaleza”⁶⁷ y BARRET apunta que “la prohibición absoluta de este tipo de cláusulas constituye una sabia política”.⁶⁸

Finalmente, según los Criterios, se rechazará la inscripción de los contratos en los que se obligue a la empresa receptora a devolver planos, fórmulas, manuales, diagramas, en los que consten los conocimientos técnicos no patentados, al momento de la terminación del contrato, aunque la prohibición de continuar con el uso de la tecnología adquirida a través del contrato, creemos

⁶⁵ Véanse los Criterios en el Apéndice de este trabajo.

⁶⁶ GARCÍA LEOS, op. cit., pág. 319.

⁶⁷ ARRIJOA, op. cit., pág. 60.

⁶⁸ BARRET, op. cit., pág. 273.

que es aceptable cuando el contrato termina anticipadamente por causas imputables a la licenciataria.

Lo anterior, en virtud de que consideramos que la autoridad no puede encubrir conductas ilegales. No tiene derecho el licenciatario a usar una tecnología por la que no ha pagado, ya que esto resultaría inequitativo para el licenciante.

Se exceptuarán según los Criterios, aquellos casos en los cuales el contrato involucre el uso de marcas propiedad de la licenciataria.

4o. La fracción VII indica que no serán susceptibles de ser inscritos en el Registro, los contratos que prohíban o limiten la exportación de los bienes o servicios producidos por el receptor de manera contraria a los intereses del país.

Dice GARCÍA LEOS que “la causa de improcedencia de la inscripción es clara, justa y congruente con la política de todo país que aspira a un sano desarrollo económico”.⁶⁹

Esta disposición permite a la autoridad valorar, en orden al bien público, los contratos en los que se establecen restricciones a las exportaciones, para darles un tratamiento adecuado. En cuanto a su interpretación, debemos partir de la base de que las restricciones totales a la exportación no se justifican, y aquellos contratos que las contenían, han sido desechados por la DRTT.

Creemos justificada la postura de la Dirección a ese respecto, pues es muy importante abrir mercados de exportación para las empresas establecidas en México, de tal suerte que pueda irse equilibrando la balanza de pagos de nuestro país, que siempre ha sido deficitaria. Admitir una restricción total de las exportaciones, significa condenar a una empresa a que sólo crezca en la medida en que se desarrolle el mercado interno.

Así lo expresó el actual Secretario de Industria y Comercio en la presentación de la iniciativa de Ley ante la Cámara de Diputados. “Para un país como el nuestro o países que tengan situaciones como el nuestro, que ahora está tratando de enfocar su desarrollo hacia el exterior y procurando incrementar sus exportaciones, porque hemos llegado a la conclusión de que el mercado interno es insuficiente para seguir, manteniendo nuestro ritmo de crecimiento, para ocupar debidamente nuestra capacidad instalada, para dar empleo a nuestra mano de obra, para un país así, que quiere ahora enfocar su política económica hacia la exportación, una cláusula de esta naturaleza (que restrinja las exportaciones) es terriblemente limitante de su desarrollo y absolutamente inaceptable”.⁷⁰

⁶⁹ GARCÍA LEOS, *op. cit.*, pág. 319.

⁷⁰ CAMPILLO SÁINZ, *exposición citada*, pág. 1236.

Volvió a insistir en esta postura el propio Lic. CAMPILLO al contestar la pregunta que le formuló el Diputado LANDERRECHE OBREGÓN. Dijo el entonces Subsecretario de Industria: "Evidentemente que cuando se nos prohíbe exportar, se está minando nuestra capacidad de desarrollo. Se está limitando nuestra capacidad de desarrollo en un aspecto que en estos momentos es básico para nuestra economía. Si no podemos exportar, no podemos ya crecer".⁷¹

Según los Criterios, no se aprobarán tampoco aquellos contratos en los cuales se obligue a la receptora a exportar los productos exclusivamente a través de la licenciante o de otra empresa designada por ésta, cuando se estipulen regalías adicionadas o sobretasas excesivas en lo que se refiere al precio de los productos a exportar o cuando se obligue a pagar comisiones de ventas y no se reciba efectivamente el servicio correspondiente.

Sin embargo, bien puede ocurrir que el proveedor o licenciante tenga celebrados varios pactos con diversas empresas ubicadas en distintos países, a las cuales haya otorgado exclusividad en el uso de la patente, la marca, o el *Know-how* de que se trate y, por lo tanto, se encuentre imposibilitado legalmente para otorgar al licenciatario mexicano autorización irrestricta de exportación. Ese supuesto aparece contemplado en los Criterios como caso de excepción, o sea que ciertas restricciones parciales pueden admitirse por la DRNTT.

Otra hipótesis que hay que considerar es la consistente en que en algunos acuerdos se incluyen restricciones derivadas de disposiciones legales en vigor en los países de los licenciantes. En Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, existen ciertas normas de política comercial que prohíben que se exporten bienes fabricados con tecnología norteamericana a algunos países (especialmente los del bloque socialista). En estos casos, en atención a que la restricción no deriva de la simple voluntad del licenciante, los Criterios sostienen que el contrato se podrá inscribir.

5o. La fracción XIII del artículo 7o. señala la improcedencia de otorgar constancia de registro a aquellos actos, convenios o contratos que consignent plazos excesivos de vigencia, indicando que en ningún caso los plazos podrán exceder de 10 años obligatorios para el adquirente.

Este precepto se justifica plenamente. El valor (o bien jurídico) que pretende tutelar es el desarrollo tecnológico de las empresas establecidas en México. En efecto, como indica Mauricio de MARÍA y CAMPOS, un contrato que contenga un período excesivo de duración, que vaya más allá de la vida útil de la tecnología, significa un gravamen excesivo para el adquirente, quien

⁷¹ CAMPILLO SÁINZ, op. cit., pág. 1250.

en última instancia está pagando por algo que ya no tiene valor en el mercado.⁷²

El precepto de mérito pretende estimular al industrial receptor de la tecnología para que acelere el proceso de absorción de la misma. “Como se prohíbe que los contratos tengan una vida demasiado larga, que en ningún caso podrá exceder de 10 años, las empresas receptoras de tecnología se verán obligadas a tomar mayor conciencia de cuáles son los servicios que efectivamente necesitan y a buscar la asimilación de la tecnología con mayor celeridad, para evitarse problemas si su contrato no es aprobado para un segundo período”.⁷³

Hasta aquí el tema de los valores que esta fracción asegura. Entraremos ahora a su análisis jurídico.

Según Fernando ESTAVILLO, “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”.⁷⁴

Con la salvedad terminológica de que más que de la concesión de una facultad discrecional, consideramos que este precepto, en su primera parte, otorga al registrador la autorización para que utilice su prudente arbitrio, estamos de acuerdo con el jurista citado.⁷⁵

Así pues, el texto de esta fracción otorga a la DRNTT, la facultad de juzgar cuáles deben ser los plazos de vigencia de los contratos aunque esta facultad debe ejercerse tomando en consideración las características específicas de cada contrato, el tipo de tecnología que se transmite y de la rama o sector industrial al que se refiere la tecnología.

Dice GARCÍA LEOS que para considerar un plazo como excesivo, hay que tomar en cuenta diversas circunstancias, como por ejemplo:

⁷² Véase de Mauricio de MARÍA y CAMPOS, *La transferencia de tecnología en el proceso mexicano de industrialización: antecedentes y perspectivas de una política gubernamental*, en la Revista Planeación y Desarrollo, Año I, No. 4, México, septiembro-octubre de 1973, especialmente pág. 56.

⁷³ De MARÍA y CAMPOS, op. cit., pág. 60.

⁷⁴ ESTAVILLO, op. cit., pág. 158.

⁷⁵ Véase la sección correspondiente, *supra*, págs. 27 a 30, en este propio trabajo.

“i) el tiempo que razonablemente le tome al adquirente desarrollar y aplicar la tecnología que recibe de su proveedor, cuando ésta se refiera a un producto concreto,

ii) el término de la vigencia de las patentes que protejan la tecnología que se proporcione,

iii) el límite que el adquirente se quiera poner respecto del flujo de conocimientos que pretenda adquirir del proveedor...”⁷⁶

Tiene razón GARCÍA LEOS en cuanto a que son éstas algunas de las circunstancias que deben valorarse para considerar a un plazo como excesivo.

La segunda parte de la fracción contiene el mandato legal de que todo contrato que establezca un plazo obligatorio para el adquirente, superior a 10 años, es un plazo excesivo, lo que trae como consecuencia jurídica que el contrato no pueda inscribirse en el Registro.

Sin embargo, si el contrato establece un período indefinido de vigencia pero admitiendo la posibilidad de que se dé por terminado previo aviso por cualquiera de las partes con cierto plazo de anticipación, el contrato podrá ser admitido para su inscripción en el Registro.

La anterior interpretación con base en la parte final de la fracción XIII del artículo 7o. que emplea la expresión “obligatorio para el adquirente”, luego si en los contratos por plazo indefinido no se da la obligatoriedad, el contrato debe aceptarse para su inscripción. Los Criterios omiten referirse a este problema, pero el Registro ha inscrito contratos de duración indefinida, con tal de que el licenciatario no quede “atado” contractualmente hablando.

No obstante lo anterior, este tipo de contratos plantea a la autoridad administrativa diversos problemas de índole práctica de difícil solución, sobre todo en lo que se refiere a la evaluación de la contraprestación, para determinar el flujo total de pagos involucrado en el contrato. Otro problema es que la tecnología no es un bien estático, sino dinámico y esto afecta sensiblemente las condiciones de contratación. El Registro ha sostenido en múltiples ocasiones, la conveniencia de que los contratos de transferencia tecnológica, se revisen periódicamente por las partes.

Por esas razones, en cuanto a los contratos que establecen un período de vigencia indefinido, si bien el Registro otorga la inscripción, la da por un determinado período que en ningún caso excede de 10 años y así lo notifica a los interesados. De esta manera obliga a las partes a que, al final de ese período, tengan que renegociar el contrato para pactar condiciones que resulten adecuadas a la realidad que prevalezca en ese momento.

⁷⁶ GARCÍA LEOS, *op. cit.*, pág. 321.

Quando un contrato prevé su prórroga automática por períodos determinados, también es aceptado por el Registro, pero se condiciona su inscripción a un determinado lapso que cubra, por ejemplo, la primera prórroga automática, de manera que el licenciatarlo, al fin de ese período, esté en posibilidad de renegociar los términos del contrato para ajustarlo a las nuevas condiciones y asimismo para que la DRNTT pueda reexaminar las estipulaciones que deberán regir el nuevo acuerdo de voluntades.

Así pues, en ambos casos, el Registro, con fundamento en la fracción XIII del artículo 7o. y sin interferir en lo que las partes han pactado en cuanto a la duración del contrato, limita los efectos de la inscripción a un período determinado, al final del cual, si las partes desean continuar la relación contractual, tienen que presentar de nueva cuenta el documento para su inscripción en el Registro y éste resolver si ésta es o no procedente.

Caso muy distinto es el de los contratos de autorización de uso de marcas. En ese tipo de acuerdos de voluntad, el interés del licenciatarlo es gozar del plazo más amplio posible, con el objeto de realizar sus inversiones, contando con la seguridad de que el licenciante no podrá suprimirle esa autorización de uso. Esta situación, que el Registro no puede desconocer, le ha ocasionado diversos problemas prácticos. La solución que se suele sugerir es que el licenciante se obligue por el período más largo posible, (superior inclusive al de 10 años) con tal de que el licenciatarlo tenga la posibilidad de desligarse de sus obligaciones en forma unilateral; por ejemplo, con un preaviso dado con cierta anticipación.

Por otra parte, lo dispuesto en esta fracción está relacionado de manera inmediata y directa con el problema relativo a la confidencialidad en los actos, convenios o contratos de transferencia de tecnología.⁷⁷

Las obligaciones comúnmente denominadas de “confidencialidad” o “secrecia”, consisten en aquella estipulación por la cual la empresa adquirente se compromete a guardar en secreto la información técnica que le es proporcionada durante un plazo determinado o por tiempo indefinido, no sólo durante la vigencia del contrato, sino después de terminado éste.

Esta situación plantea varios problemas de orden práctico y legal.

Desde el punto de vista jurídico, las obligaciones de guardar el secreto que excedan el plazo de vigencia del contrato cuando éste es por 10 años, implican una violación a la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley.

Según Fernando ESTAVILLO, esta situación jurídica trae implicadas diversas consecuencias de índole práctica, que son:

⁷⁷ Véase a este respecto el magnífico trabajo de Fernando ESTAVILLO, citado en la nota 24 del presente estudio.

a) Resistencia por parte del licenciante para celebrar el contrato de transmisión de tecnología cuando la confidencialidad se limita a 10 años.

b) Si el contrato involucra la transmisión de innovaciones o mejoras durante sus últimos años de vigencia, el licenciante puede limitarse a transferir al receptor únicamente conocimientos técnicos reiterativos, rutinarios o intrascendentes;

c) Que no obstante estar en posibilidad legal de difundir los conocimientos técnicos al terminar el contrato, no cuente el licenciatarario con clientes potenciales para vender tales conocimientos;

d) Que el licenciante exija contraprestaciones más elevadas para eliminar del contrato la cláusula de confidencialidad.

e) El caso más favorable que es cuando el licenciatarario pueda tener posibilidades, generalmente en el mercado de exportación, para comercializar la tecnología adquirida en su beneficio.⁷⁸

Estimamos fundados los comentarios de ESTAVILLO. Sin embargo subsiste el problema jurídico consistente en que la DRTT al evaluar los contratos, debe ajustarse a los lineamientos establecidos por la Ley de la materia y que, en todo caso, no podría aceptar obligaciones de la parte receptora que excedieran el término de 10 años establecido en la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley de la materia, pues hay que recordar que es éste un impedimento absoluto, que no admite dispensa.

Ahora bien, aun en el área jurídica, algunos abogados sostienen que la Ley no contempló la situación relativa a la guarda del secreto respecto de los conocimientos recibidos y consideran que al establecer la fracción XIII del artículo 7o. una duración máxima de 10 años para los respectivos contratos, el propósito del legislador fue más bien proteger a las empresas nacionales en cuanto a obligaciones de pago por períodos más largos.

Es cierto que, ni la exposición de motivos de la Ley, ni la presentación que de la iniciativa hizo ante la Cámara de Diputados el señor Lic. José CAMPILLO SÁINZ, se refieren expresamente al problema de la confidencialidad, pero esto no implica que por ello el intérprete deba alejarse del texto de la Ley y la fracción XIII del artículo 7o. nos parece meridianamente clara en cuanto a que no permite la existencia de obligaciones para el licenciatarario que excedan del período máximo de 10 años que la propia fracción establece.

Así lo sostiene también Fernando ESTAVILLO, quien al controvertir exitosamente diversos argumentos expresados por quienes se han acercado al estudio de esta cuestión, llega a la conclusión de que debe negarse la inscrip-

⁷⁸ ESTAVILLO, *op. cit.*, págs. 153 y 154.

ción de aquellos contratos cuya cláusula de confidencialidad exceda el plazo de 10 años que la Ley establece.⁷⁹

Otro argumento hecho valer es el consistente en que la Legislación Penal tutela el bien jurídico consistente en el secreto industrial (Artículo 211 del Código Penal para el Distrito Federal) y que la responsabilidad penal va más allá de la duración del contrato de trabajo, puesto que la terminación de éste no libera al obligado de su deber de guardar secreto.

No es de atenderse esta argumentación, fundamentalmente porque la divulgación de conocimientos técnicos por parte del licenciatario no encajaría en el tipo previsto por los artículos 210 y 211, ya que éste ha pagado por ellos y no puede hablarse por lo tanto, de comisión de un delito.⁸⁰

Así pues, nuestra conclusión frente al contenido de la fracción XIII del artículo 7o., es que toda obligación (ya sea de dar, hacer, o no hacer) que asuma el licenciatario y que exceda el plazo máximo de 10 años establecido en dicho precepto, lo infringe y trae como consecuencia que la autoridad administrativa deba negar la inscripción del respectivo contrato. Afortunadamente como señala ARRIJOJA, “el plazo de referencia resulta bastante razonable y equilibrado”⁸¹ y recoge la tendencia en vigor en los países desarrollados, donde como ha dicho Miguel WIONCZEK, se trata de “hacer la duración del contrato de compraventa lo más breve posible”, debido, entre otras razones, al “dinamismo del cambio tecnológico” ya que, por ejemplo, “en la industria farmacéutica, la tecnología de proceso es obsoleta en 3 años”.⁸²

6o. La fracción XIV dispone que la autoridad no aceptará que se pacte que el conocimiento de los convenios para fines de interpretación o controversia se someta a tribunales extranjeros.

Esta no es una disposición exclusiva de la Ley mexicana, puesto que la Ley Argentina número 19,231 de 10 de septiembre de 1971 en su artículo 3o. inciso i) contiene una disposición semejante.

Crítica ARRIJOJA el contenido de la fracción XIV del artículo 7o. considerándola “inequitativa y en última instancia impracticable, porque en primer lugar lo justo es que las controversias derivadas de esta clase de contratos, se sometan al conocimiento de cortes o cámaras internacionales de arbitraje; y, en segundo lugar, porque las sentencias de un Juez mexicano no surten

⁷⁹ ESTAVILLO, op. cit., págs. 154 y 155.

⁸⁰ Para más elementos de juicio sobre esta cuestión, véase Fernando ESTAVILLO, op. cit., págs. 156 y 157.

⁸¹ ARRIJOJA, op. cit., pág. 62.

⁸² Exposición del Dr. Miguel WIONCZEK, ante la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, visible en el libro citado en la nota 45 de este trabajo, págs. 295 y 296.

efecto alguno en el extranjero sin la previa homologación de una Corte del país de que se trate.⁸³

Parécenos exagerada la crítica del jurista mexicano citado. No vemos por qué esta disposición resulta inequitativa ni el autor lo dice ¿inequitativa para quién? ¿Para la parte extranjera? ¿Para la empresa mexicana? No lo aclara ARRIJOJA, pero suponiendo que estuviera tratando de proteger al proveedor de la tecnología, no nos parece el precepto inequitativo, pues se limitó esta fracción a recoger un viejo principio de Derecho Internacional Privado: *Locus regit actuum*, el acto se rige por las leyes del lugar donde surte sus efectos y consecuentemente la jurisdicción se surte en favor de los tribunales locales.

Es evidente que los contratos a los que se refiere el artículo 2o. de la Ley, surten efectos en nuestro país, luego deben ser nuestras leyes las que los regulen y los tribunales nacionales los que juzguen en caso de controversia, independientemente de que la sentencia del juez mexicano tenga que ser ejecutada en el extranjero, pues bien pudiera suceder que fuera la empresa extranjera la demandante. Por otra parte, este problema de jurisdicción ya estaba resuelto por el artículo 13 del Código Civil para el Distrito Federal, exactamente en el mismo sentido en que lo hace la LTT.

Así, pues, la disposición no es inequitativa y menos aún injusta. Cosa distinta es sostener la conveniencia de acudir al arbitraje institucionalizado para solucionar los problemas a los que pueden dar origen estos contratos, pues en esa observación estamos de acuerdo y así lo manifestamos en ocasión de nuestra exposición en el I Simposio sobre Arbitraje Mercantil Internacional el día 8 de marzo de 1974.⁸⁴

Tendremos ocasión de retomar este tema oportunamente.

Hope H. CAMP también critica el contenido de esta disposición desde el punto de vista práctico, sosteniendo que ha hecho “surgir una preocupación por un procedimiento más neutral y expedito de arreglo de disputas para las dos partes”.⁸⁵ No creemos que esta disposición de la Ley sea parcial. La tesis del legislador es que como el contrato surte efectos en nuestro país, deben ser leyes y tribunales mexicanos los que tengan jurisdicción sobre el acto jurídico.

Ahora bien, la aplicación de esta fracción plantea varios problemas de interpretación que son los siguientes:

⁸³ ARRIJOJA, op. cit., pág. 63.

⁸⁴ Véase el texto de dicha Conferencia en la *Memoria del Primer Simposio sobre Arbitraje Mercantil Internacional*, Editada por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1a. edición, México, Diciembre de 1974, especialmente pág. 86.

⁸⁵ CAMP y MANN, Conferencia citada, pág. 16.

- a) Si la inclusión de una cláusula que contenga un compromiso arbitral puede ser admitida en los contratos regulados por la ley.
- b) Si la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología puede avocarse al análisis del pacto arbitral, y
- c) Si es admisible para su inscripción en el Registro un contrato que no contenga una sumisión expresa a los tribunales nacionales.

Con relación a la primera cuestión, la cláusula que contenga un compromiso arbitral, debe ser aceptada, en virtud de que México ratificó la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras en términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de junio de 1971. Así se sostiene, inclusive, en los Criterios.

La citada Convención fue el resultado de los esfuerzos de negociación que se llevaron a cabo bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, en la Conferencia sobre Arbitraje Comercial Internacional, que tuvo verificativo el año de 1958.

No obstante lo anterior y fuera del aspecto jurídico, en el ámbito de la práctica, el Sr. Lic. José CAMPILLO SÁINZ en su exposición ante la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, aconsejó a los empresarios que no acudieran al arbitraje, “porque la experiencia para México ha sido terrible y bochornosa, tratándose de un tribunal aparentemente tan respetable como la Cámara de Comercio Internacional, en el caso de Zincamex”.⁸⁶ Explicó dicho funcionario en esa ocasión, los pormenores del caso, concluyendo que se había cometido una verdadera injusticia y que el árbitro mexicano ni siquiera fue escuchado.

No hemos conocido en el Registro otras experiencias de empresas mexicanas en materia de arbitraje y la que menciona el Lic. CAMPILLO SÁINZ es ciertamente aleccionadora. Sin embargo, es nuestra convicción de que, sobre todo en aquellos casos en que las partes no están de acuerdo sobre los tribunales que deben tener jurisdicción, el arbitraje puede representar una buena solución que permita llevar adelante la operación de traspaso tecnológico. Por otra parte, ha habido también experiencias favorables, como aquellos casos que nos relató el maestro Humberto BRISEÑO SIERRA.

A mayor abundancia de razones, “la complejidad técnica involucrada en muchos de los contratos de transferencia de tecnología, especialmente en aquellos en los que se pacta el suministro de conocimientos a veces sofisticados, nos hace pensar que las disputas que puedan surgir con motivo de la inter-

⁸⁶ Exposición del Lic. José CAMPILLO SÁINZ, el día 5 de diciembre de 1972, visible en el libro citado en la nota 45 de este trabajo, pág. 297.

pretación o cumplimiento de este tipo de contratos, pueden ser resueltas con mayor eficacia por un órgano arbitral competente”.⁸⁷

En cuanto a la segunda cuestión (composición del tribunal arbitral), habíamos sostenido en la Conferencia ante el Primer Simposio de Arbitraje Mercantil Internacional que “en términos del artículo V fracción D) de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, la constitución del Tribunal arbitral debe ajustarse a la Ley del país donde éste se ha verificado.

Ahora bien, si interpretamos dicho precepto en relación con lo establecido en el párrafo final del Artículo 7o. de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, que dispone que los actos que regula, se regirán por las leyes mexicanas, en todo caso la composición del órgano arbitral debe ajustarse a lo dispuesto en éstas, es decir, en las leyes mexicanas”.⁸⁸

El Sr. Lic. Julio César TREVIÑO AZCUÉ, en el propio Simposio, sostuvo que “el mencionado artículo V, párrafo 1, Inciso D) de la Convención, la cual obliga a México en los términos del Artículo 133 de la Constitución Federal, solamente podría dar facultades a un tribunal mexicano competente para denegar la ejecución de un laudo arbitral extranjero, en los supuestos previstos por esa misma disposición, pero de ninguna manera otorga facultades al Registro de Tecnología para intervenir en el acuerdo de las partes en el que se señale el tribunal arbitral, solicitando la modificación de dicho acuerdo, o para negar el registro del contrato”.⁸⁹

Hemos vuelto a meditar este asunto a la luz del texto de la Convención y de lo dispuesto en el artículo 7o. fracción XIV de la Ley de la materia y queremos rectificar nuestra posición inicial. Creemos que tiene razón el Lic. TREVIÑO y que el Registro no puede juzgar la composición del Tribunal Arbitral que se pacta en un contrato de transferencia de tecnología. Lo que sí debe hacer el Registro es rechazar la inscripción si las leyes de fondo aplicables al arbitraje son extranjeras, ya que, como señala el propio TREVIÑO, “la voluntad de las partes no puede eximir de la observancia de la Ley, la cual por otra parte, debe de considerarse como una ley de interés público, todo ello de acuerdo con los artículos 6 y 8 del Código Civil para el Distrito Federal”.⁹⁰

⁸⁷ Jaime ALVAREZ SOBERANIS, *Conferencia ante el Primer Simposio de Arbitraje Mercantil Internacional*, en la obra citada en la nota número 79, pág. 86.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ Julio César TREVIÑO AZCUÉ, *Exposición ante el Primer Simposio*, en la Memoria citada, pág. 88.

⁹⁰ TREVIÑO, *exposición citada*, pág. 89.

Por cierto que les preocupa a Hope H. CAMP y Clarence J. MANN, la ejecución de la sentencia arbitral, en el sentido de que “el licenciataria podría invocar las disposiciones de la Ley de Tecnología o la jurisdicción del Registro sobre ciertas cuestiones, basándose en la excepción de interés público u orden público”.⁹¹

Creemos que esta preocupación no se justifica, pues la Convención de la Organización de las Naciones Unidas que ya hemos invocado, y de la que son partes tanto México como los Estados Unidos de Norte-América prevé soluciones equitativas y razonables para los problemas que puedan surgir con motivo de la ejecución de un laudo arbitral. No es México un país que desconozca sus compromisos internacionales, ni sus Tribunales lo harían tampoco. Por eso nos permitimos insistir en que un compromiso arbitral ante un órgano permanente como la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, puede ser una cláusula útil en los contratos de transferencia de tecnología.

En lo que se refiere a la falta de mención del órgano que decidirá las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o cumplimiento de un contrato, ante esa omisión resultan aplicables las reglas de jurisdicción contenidas en el Código de Comercio y en el Código Civil para el Distrito Federal en vigor, por lo que los contratos que estén formulados en esas condiciones, deben admitirse para su inscripción en el Registro.

El párrafo final del artículo 7o. de la Ley de la materia, repite la disposición contenida en el artículo 13 del Código Civil para el Distrito Federal, en el sentido de que los actos, convenios o contratos a que se refiere la Ley, deben regirse por las leyes mexicanas.

A su vez, esta disposición recoge el principio general establecido por el Derecho Internacional Privado, en el sentido de que la Ley que rige el acto, es aquella donde se producen los efectos jurídicos del mismo acto.

Así pues, si la ejecución material del contrato va a tener lugar en nuestro país, resulta evidente que deben ser nuestras leyes las que regulen la transacción.

⁹¹ CAMP y MANN, Conferencia citada, pág. 16.