

4.5. Tecnología, Invenciones y Marcas

4.5.1. La Legislación Mexicana en Materia de Transferencia de Tecnología

JAIME ALVAREZ SOBERANIS

Profesor Titular del Departamento de De-
recho de la Universidad Iberoamericana.

SUMARIO: 1. *Ubicación del Tema.* 2. *Propósitos y objetivos del análisis.* 3. *Ubicación de la regulación legal de la transferencia de tecnología en el derecho económico.* 4. *Antecedentes nacionales y extranjeros de la ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.* 5. *Propósitos de la L.R.T.T.* 6. *Descripción del contenido de la L.R.T.T.* 6.1. El Registro Nacional de Transferencias de Tecnología. 6.2. Tipos de actos jurídicos objeto de inscripción. 6.3. Sujetos legítimos para solicitar la inscripción. 6.4. Mecanismo para inscribir los contratos. 6.5. Impedimentos por obtener la inscripción en el R.N.T.T. 6.5.1. Impedimentos susceptibles de dispensarse por el R.N.T.T. 6.5.2. Impedimentos absolutos. 6.6. Sanciones. 6.7. Actos jurídicos excluidos de la obligación de inscribirse en el R.N.T.T. 6.8. Inspección. Cancelación de la inscripción. 6.9. Confidencialidad que debe guardar el personal del Registro. 6.10. Reconsideración de las resoluciones emitidas por el R.N.T.T. 7. *Evaluación de los resultados de la aplicación de la L.R.T.T.* 8. *Conclusión.*

1. UBICACION DEL TEMA

Es un hecho evidente para cualquier observador de la realidad contemporánea, la participación cada vez más activa del Estado en la vida económica en su afán de tutelar eficientemente el interés público y por esa razón resulta inútil buscar pruebas para demostrarlo.

Aunado al fenómeno "intervencionista" que ocurre en la dimensión "doméstica" del Estado moderno, especialmente en el caso de los países en desarrollo, se da otro fenómeno que es la gestación del nuevo orden económico internacional (NOEI).¹

Ambos fenómenos han surgido como consecuencia de una misma convicción: la de que así como debe implantarse un orden interno más justo y equitativo, hay que construir un nuevo orden internacional que asegure y promueva la superación del mundo en desarrollo.

¹ Acerca del NOEI, recomendamos la lectura de la obra *The New International Economic Order: The North-South Debate*, Jagdish N. Bhagwati Editor, MIT Bicentennial, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1977.

Ambos hechos se influyen y a veces se yuxtaponen creando tensiones, conflictos, retrocesos, avances y cambios que interactúan sobre las estructuras existentes, en todos los niveles.

“En los tres continentes del tercer mundo emergen, se refuerzan y se multiplican los actores, las fuerzas y los movimientos que se resisten cada vez más a ser meros objetos disponibles para la dominación y la explotación por minorías sociales y nacionales, materia prima manipulable y maleable al arbitrio y en beneficio de aquéllas. Se impugna y se resiste la voluntad de hegemonía totalitaria y homogeneizante de las superpotencias y de los países avanzados que aspiran a serlo; se entra en contradicción con aquéllas y se las enfrenta en antagonismos difícilmente reductibles”.²

Al lado de esas acciones, existe también en el tercer mundo, una amplia gama de tendencias y movimientos regresivos derivados de su atraso y dependencia, de tal suerte que las acciones antagónicas se destruyen o modifican provocando contradicciones internas que constituyen su principal auto-limitación.

Estas tendencias han afectado profundamente al sistema jurídico, a pesar suyo, ya que como el Derecho es un instrumento de protección al orden establecido, repugna los cambios bruscos que lesionan la certeza y seguridad jurídica.

Por eso, la mayor parte de los juristas se muestran renuentes a adoptar nuevos enfoques metodológicos y crear disciplinas que analicen en forma específica los fenómenos, debido a una especie de “deformación profesional”, derivada del respeto al orden que el Derecho asegura y quizá también por esa razón, mientras encontramos una abundante literatura que analiza la nueva fenomenología en sus aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, etc., no ha ocurrido lo mismo en el ámbito de la Ciencia Jurídica, o al menos no con la misma audacia conceptual.

De ahí que resulte tan útil e importante la labor que realiza la Revista Jurídica de la Universidad Iberoamericana al posibilitar el análisis, con espíritu abierto al tiempo nuevo, de los cambios que han ocurrido en la legislación positiva mexicana en los últimos diez años.

Esa legislación refleja la realidad contradictoria que nos ha tocado vivir y por ello tiene fallas técnicas y se opone a la preexistente, ocasionando que su manejo resulte difícil y complejo.

Sin embargo, frente a la angustiosa problemática contemporánea no

² Marcos KAPLAN, *Lo viejo y lo nuevo en el orden político mundial*, en el libro de varios autores, *Derecho Económico Internacional*, Fondo de Cultura Económica, 1a. edición, México, 1976, pág. 41.

debemos los juristas abstenernos de enjuiciarla y buscarle una respuesta eficaz en expresiones y construcciones normativas.

2. PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL ANALISIS

El tema de la transferencia de tecnología se encuadra en el marco conceptual descrito en los párrafos precedentes. Por eso no hay que intentar ubicarlo necesariamente en los viejos moldes, sino de analizarlo en el lugar que le corresponde, que es dentro de la estructura del nuevo Derecho Económico, fuera del contexto de las concepciones tradicionales y ya superadas del Derecho Civil y del Derecho Mercantil de corte liberal e individualista.

Ha dicho con toda razón Ortiz Pinchetti, que el Derecho Mercantil tradicional está en crisis y “una serie de nuevas leyes administrativas han penetrado el ámbito de la actividad mercantil en abierta contradicción a los principios que nutrieron al derecho comercial apartándose decididamente de la persecución de una justicia simplemente conmutativa para concentrar su efecto en el interés social y en el fortalecimiento del orden público”.³

Tal es el caso de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas (LRTT), que responde precisamente a los objetivos que describe Ortiz Pinchetti y que, por lo tanto, integra la nueva disciplina jurídica fundamental que es el Derecho Económico.

Nos proponemos en el presente trabajo demostrar estas aseveraciones en cuanto a la ubicación de la legislación en materia de transferencia de tecnología como parte del Derecho Económico.

Hemos creído que resultará más útil al lector este enfoque analítico que el limitarnos a una descripción del contenido de la LRTT, o a una crítica de sus disposiciones, ya que de esos temas existen magníficas monografías, algunas de las cuales se han publicado en las páginas de esta Revista, aunque de todas maneras le ofreceremos una breve síntesis de dicho ordenamiento, que formularemos con un sentido eminentemente pragmático.

³ José Agustín ORTIZ PINCHETTI, *El poder discrecional en la transformación del Derecho Mercantil Mexicano*, Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, número 9, México, julio de 1977, pág. 448.

3. UBICACION DE LA REGULACION LEGAL DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL DERECHO ECONOMICO

Reiteramos aquí la afirmación que hicieramos en un trabajo anterior en el sentido de que la LRTT “constituye un instrumento importante para solucionar la aguda problemática que plantea la adquisición de tecnología y se ubica plenamente dentro de la tendencia de sustitución de la legislación de inspiración liberal e individualista que todavía prevalece en nuestro sistema jurídico, por una regulación normativa de inspiración social, profundamente vinculada con nuestra realidad presente. Así pues, en cuanto a su orientación, la Ley responde a una actitud intervencionista y protectora del Estado Mexicano.

Este nuevo espíritu socialista de la Ley se traduce, de manera inmediata y directa, en una restricción al principio de la “autonomía de la voluntad”, que había venido presidiendo las relaciones contractuales entre los particulares, en función de las necesidades de la comunidad. Con ella, no ha desaparecido la regulación jurídica de los contratos de corte tradicionalista, sino que simplemente se han requisitado algunos de éstos, que conservan su estructura clásica, para limitar el actuar de los particulares en orden al bien común. No podía permitirse, un país subdesarrollado como es el nuestro, el lujo de observar despreocupadamente la descapitalización proveniente de pagos injustificados hechos al exterior con motivo de la adquisición de tecnología, así como la existencia de prácticas comerciales restrictivas contenidas en los contratos relativos, sumamente perjudiciales para la industria nacional, y para el desarrollo del país”.⁴

De lo expuesto se sigue que el fenómeno del traspaso tecnológico en México está regulado por el Derecho Económico, es decir, por una nueva ordenación normativa despojada del *substratum* ideológico liberal que privilegió la perspectiva de los intereses particulares y que en lugar de aquéllos, enfatiza los objetivos de desarrollo económico, autónomo, equilibrado y permanente que el país se ha fijado.

No obstante lo dicho, el contenido del Derecho Económico, disciplina en gestación, no ha sido precisado todavía por la doctrina.

Algunos autores opinan que “el contenido del Derecho Económico está formado por el conjunto de normas jurídicas que se relacionan con los

⁴ Jaime ALVAREZ SOBERANIS, *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. 12 y 13.

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”.⁵

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.

“La política económica requiere de mecanismos operativos legales que pongan en movimiento a las fuerzas que conforman la sociedad, a fin de lograr determinadas conductas en pos de finalidades y metas económico-sociales... Así, la ciencia jurídica, en su expresión económica (derecho económico), instrumenta y da forma concreta a medidas y opciones de política económica”.⁶

Resulta fácil percatarnos de que la LRTT se ubica plenamente dentro del marco conceptual 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 condiciones pactadas por los propios particulares en este tipo de actos con los objetivos del desarrollo económico nacional.

Cierto que el Derecho Económico se presenta al observador como una rama de la Ciencia Jurídica que está en proceso de maduración, por lo que en él coexisten instituciones tradicionales y nuevas, estas últimas, a veces poco estudiadas y mal comprendidas. El Derecho Económico es el derecho del desarrollo económico, con todas las complejidades que éste involucra. Como la transferencia de tecnología es un fenómeno vinculado estrechamente al proceso de desarrollo y comporta una transacción comercial, queda encuadrado entre los temas a los que el Derecho Económico debe proporcionar una atención prioritaria.

Para culminar este tema, quisiéramos añadir una valiosa reflexión de

⁵ Hugo OLGUÍN JUÁREZ, *Derecho Público Económico*, en la Revista de Derecho Público, Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Año I, número I, Santiago de Chile, Enero de 1963, pág. 86.

⁶ Jorge WITKER, artículo *Derecho Económico*, en la obra *El Derecho*, de la Colección “Las Humanidades en el Siglo XX”, coordinada por Héctor Fix Zamudio, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1975, pág. 146.

Héctor Cuadra que sintetiza nuestro propio punto de vista con relación al Derecho Económico. No se trata ni es objeto este análisis, de una definición sino de una simple —pero muy completa y profunda— descripción de un fenómeno contemporáneo que a veces aparece como ininteligible.

Dice Cuadra que “la creciente e incontenible actividad del Estado de nuestra época en la vida económica, en la regulación y control de todas las actividades económicas por los diversos sectores sociales y sus intensas y determinantes relaciones económicas internacionales, como uno de los más importantes y de mayores posibilidades de expansión. De ahí la necesidad de un mayor interés en el esfuerzo conjunto de los estudiosos de la ciencia jurídica, de los hacedores de la ley y de los encargados de su aplicación para incorporar en su tratamiento y análisis, bases comunes de entendimiento para su mayor coherencia científica”.⁷

4. ANTECEDENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS

Hemos ubicado al Derecho de la transferencia de tecnología, como una rama de la Ciencia Jurídica y específicamente lo concebimos como parte del Derecho Económico.

Según Jorge WITKER “la fuente primaria del derecho de transferencia de tecnología en la región, está constituida por la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, aprobado por la Comisión el 31 de diciembre de 1970”.⁸

Estamos de acuerdo con el jurista chileno pero consideramos que la Ley mexicana aunque se inspiró fundamentalmente en la Decisión 24 del Grupo Andino y en la legislación argentina sobre la materia, de septiembre de 1971, en realidad forma parte de un amplio movimiento universal tendiente a controlar el proceso de traspaso tecnológico.⁹

A partir de la experiencia japonesa en los inicios de la década de los

⁷ Héctor CUADRA, *Reflexiones sobre el Derecho Económico*, en el libro de varios autores, *Estudios de Derecho Económico*, número I, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., México, 1977, pág. 40.

⁸ Jorge WITKER, *Bases jurídicas de la transferencia de tecnología en América Latina*, en el libro *Estudios de Derecho Económico*, número 1, op. cit., pág. 161.

⁹ Respecto a las concordancias de la ley mexicana con otros ordenamientos jurídicos latinoamericanos puede consultarse provechosamente la obra de 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.

años sesenta, proliferan sobre todo en los países no industrializados, las medidas destinadas al control específico del proceso de traspaso tecnológico.

Las legislaciones más recientes en estos países, se establecieron con diversos propósitos como son: regular la importación de tecnología, examinando si los términos y condiciones pactados en los acuerdos se ajustan a los objetivos de las políticas nacionales de desarrollo; conocer las condiciones en que se realiza el proceso de traspaso tecnológico; fortalecer la capacidad de negociación de las empresas locales; y concientizar a los empresarios acerca de la función de la tecnología como un instrumento para alcanzar el desarrollo económico y social, mejorando el nivel de vida del pueblo.

“Como consecuencia sobre todo de las deliberaciones de la UNCTAD, se han adoptado leyes o reglamentos especiales sobre transmisión de tecnología en los seis países del Pacto Andino que son: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 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”.¹⁰

Esta tendencia observable en la realidad internacional tuvo gran influencia en nuestro país, dentro del proceso que culminó con la expedición de la LRTT. Basta leer la presentación de la iniciativa de ley que hizo Campillo Sáinz ante la Cámara de Diputados, para percatarnos de ello.¹¹

A nivel interno, sectores académicos, empresariales y gubernamentales expresaron una creciente preocupación (1968-71) por la forma anárquica en que se verificaba el aprovisionamiento de tecnología, en perjuicio de las empresas receptoras y de la economía del país en su conjunto.

Los estudios de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta y algunos otros, contribuyeron a concientizar a los sectores involucrados en el proceso de traspaso tecnológico, acerca de la necesidad de establecer una política tecnológica a nivel nacional, que incluyera la regulación legal

¹⁰ 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, Ginebra, Suiza, 6 de junio de 1974, págs. 13, 15 y 16.

¹¹ El discurso del Sr. Lic. José Campillo Sáinz puede leerse en la Revista *El Mercado de Valores*, Nacional Financiera, S. A., Año XXXII, número 47, México, noviembre 20 de 1972, págs. 1233 a 1252.

de dicho proceso y constituyeron motivaciones importantes en el ánimo del legislador al expedir la LRTT.

5. PROPOSITOS DE LA LRTT

5.1. Como ha señalado Enrique ACUILAR, 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 existen;¹²

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.

5.2. La Ley tiene los siguientes objetivos fundamentales:

a) Regular la transferencia de tecnología de manera que las condiciones establecidas en los contratos se ajusten a los objetivos de desarrollo económico y social y de independencia nacional.

b) Fortalecer la posición negociadora de las empresas de manera que puedan adquirir la tecnología que requieren en las condiciones más ventajosas posibles, tanto en lo que se refiere a la contraprestación como a las condiciones contractuales de uso de la tecnología y de los bienes fabricados con ella.

c) Crear conciencia en el empresario sobre la importancia que tiene la tecnología y en particular la importación racional de ésta y su rápida asimilación para el desarrollo del país.

d) Establece un registro oficial que permite conocer las condiciones de los contratos y los problemas inherentes al proceso de transferencia de

¹² Enrique ACUILAR 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.

tecnología, con objeto de hacer posible una mejor planeación del desarrollo industrial y tecnológico del país.

6. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA LRTT

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.

6.1. *El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología*

Con fundamento en la Ley de Transferencia de Tecnología, se creó el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, órgano de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, al cual se asignó la responsabilidad primordial de la aplicación de este ordenamiento jurídico.

Asimismo, quedó establecido que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología actuaría como órgano de consulta en los términos de la Ley que lo creó.

El control sobre el proceso de traspaso tecnológico se realiza, exigiendo a los sujetos que lo protagonizan, que inscriban en el Registro los actos jurídicos en los que se formaliza.

Las funciones del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (RNTT) como una dependencia ubicada en el ámbito de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, están contempladas por el Reglamento Interior de dicha Secretaría que se publicó en el Diario Oficial de fecha 27 de abril de 1977.

El artículo 2o. de dicho ordenamiento, al enumerar las unidades administrativas de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, incluye a la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

El artículo 7o. establece que al frente de las Direcciones habrá un Director y el 8o. indica cuáles son las funciones genéricas de los Directores, entre las que destaca la de planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las unidades administrativas que estén a su cargo.

El artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, es un precepto muy importante, ya que describe las facultades que tiene a su cargo el RNTT.

Dichas atribuciones consisten en:

I. Dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, de los documentos en los que consten los actos, convenios o contratos, o sus modificaciones, a que se refieren las leyes y reglamentos que regulan la materia;

II. La inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de los documentos en los que consten los actos, convenios o contratos, o sus modificaciones, a que se refieren las disposiciones jurídicas que regulan la materia;

III. La cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, cuando se modifiquen o alteren contrariamente a lo dispuesto por las leyes y reglamentos aplicables, los actos, convenios o contratos o sus modificaciones;

IV. Solicitar a las autoridades competentes, la cancelación de los beneficios, estímulos, ayudas o facilidades de toda índole, que prevén las leyes o reglamentos a las personas que, estando obligadas a solicitar la inscripción de los actos, convenios o contratos o sus modificaciones a que se refieren las leyes, no lo hagan.

V. La vigilancia, inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas sobre la materia.

VI. Requerir toda clase de informes y datos por escrito, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

VII. Ejercitar todas las demás facultades que al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, otorga la Ley de Invenciones y Marcas u otras leyes y reglamentos.

VIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Titular de la Secretaría, dentro de la esfera de sus atribuciones”.

6.2. Tipo de Actos Jurídicos objeto de inscripción

El artículo 2o. de la LRTT 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.¹³

¹³ Respecto al contenido de este precepto puede verse mi trabajo *Actos Jurídicos de Inscripción Obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología*,

Como en el artículo 2o. de la ley se hace una enumeración limitativa de los actos, convenios y contratos que deben ser objeto de inscripción, no procede una interpretación analógica de manera que los particulares pudieran pretender presentar a inscripción en el Registro otros actos, convenios o contratos similares o que la autoridad demandara que se le sometieran a inscripción tales documentos.

Se trata de la inscripción de aquellos documentos en los que se contengan actos, convenios o contratos que deban surtir efectos jurídicos en el territorio de la República Mexicana y cuyo objeto sea la transferencia de tecnología en todas sus formas.

Vale la pena añadir que este catálogo de actos, objeto de inscripción obligatoria ante el Registro, se amplió a través de las disposiciones de la nueva Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial del 11 de febrero de 1976.

Los actos jurídicos objeto de regulación que el Registro tiene el deber de analizar, son en síntesis los relativos a cesiones de patentes o de marcas y las transmisiones o licencias de autorización de uso de certificados de invención.

Asimismo han quedado incluidos como objeto de regulación por parte del Registro, las licencias de autorización de uso de nombres comerciales.

6.3. *Sujetos legitimados para solicitar la inscripción*

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

Naturalmente la obligatoriedad de la inscripción es solamente en cuanto que algunas de esas personas actúen como partes en los actos, convenios o contratos a que la ley se refiere.

La ley no exceptúa de la obligación de la inscripción a aquellos actos, convenios o contratos que son celebrados exclusivamente por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Ciertamente, la mayor parte de los acuerdos de licencia de uso o explotación de patentes o marcas, o de asistencia técnica, son celebrados entre empresas nacionales y proveedores foráneos, de ahí que la ley en sus diversos preceptos establezca un régimen proteccionista en favor de los adquirentes o licenciatarios, pero el legislador intentó regular todos los actos que pudieran presentarse.

El propósito del legislador al incluir en la reglamentación tales actos (los celebrados entre nacionales) fue impedir que ciertos proveedores foráneos de tecnología eludieran el cumplimiento de la ley ostentándose como empresas nacionales sin serlo verdaderamente, ya que en el sistema legal mexicano basta que una sociedad se constituya de acuerdo con las leyes del país y que tenga en éste su domicilio legal, para que se le atribuya la nacionalidad mexicana, independientemente de la estructura de su capital o de otras circunstancias.

6.4. *Mecanismo para inscribir los contratos*

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.

6.5. *Impedimentos para obtener la inscripción en el RNTT*

El artículo 7o. de la LRTT resulta de capital importancia, pues enumera aquellos casos, respecto de los cuales la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 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 enumera 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.

6.5.1. *Impedimentos susceptibles de dispensarse por el RNTT.* 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 contraprestación no guarden relación con la tecnología adquirida o constituyan un gravamen injustificado excesivo para la economía nacional.

La disposición mencionada permite a la autoridad enjuiciar la equidad y justificación de los pagos que se realicen por concepto de adquisición de tecnología, o de uso y explotación de patentes y marcas.

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 acuerdo de licencia, a efecto de llegar a una determinación respecto a la justificación de los pagos que se realizan por los conceptos comprendidos en aquél.

Es esta 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.

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 se vale 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, 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".¹⁴

Tienen razón los autores norteamericanos en cuanto a que son éstos

¹⁴ 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.

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 describen los lineamientos generales de ese proceso que, aunque incompletos, resultan ilustrativos.

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

Consideramos que la administración de las empresas no debe concederse a extranjeros, no sólo porque ello conduciría a un incremento de la dependencia del país hacia el exterior, sino porque estimamos que el empresariado nacional tiene suficiente capacidad técnica y operativa para seguir manejando sus propios negocios en forma eficaz, productiva y socialmente útil.

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 internacional con el nombre de “cláusula de amarre”, pues el licenciatario queda obligado (“atado”) con el proveedor, quien puede fijar sobreprecios a los artículos que suministra a aquél y de esta manera incrementar sus utilidades.

Esto perjudica a la empresa receptora y por ende al país, pues la sobrefacturación de los componentes de importación obligatoria, entre otros efectos negativos, resta competitividad al producto terminado en el mercado internacional, si es que éste fuera exportable.

4o. La fracción VIII indica que no se admitirán para su inscripción en el Registro aquellos contratos que prohíban el uso de tecnologías complementarias. Esta restricción puede referirse a:

- i) La prohibición para utilizar conocimientos de otras fuentes en la fabricación de los productos licenciados;
- ii) El impedimento para fabricar productos distintos de aquellos involucrados en el contrato;
- iii) Impedimentos para fabricar productos similares a los del contrato.

5o. La fracción IX prohíbe que el licenciatario pueda vender de manera exclusiva al proveedor de la tecnología, los bienes producidos.

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.

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 cuatro diversas hipótesis que son:

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

Este tipo de cláusula suele ser rechazado por el Registro, porque resulta 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, trayendo consigo una gran pérdida económica para la empresa receptora.

En cuanto a los volúmenes máximos de producción, es esta una práctica comercial restrictiva muy perjudicial. 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 licenciatarario 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.

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.

6.5.2. *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.

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.

A este tipo de cláusulas se les denomina en el lenguaje comercial con la locución anglosajona *grant-back*.

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 expoliar a la empresa que emplea la tecnología extranjera, si se exigía la transmisión de patentes o marcas obtenidas por el licenciatarío".¹⁵

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 expoliación injustificada para la empresa receptora de la tecnología.

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.

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.

¹⁵ 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.

Esta disposición, a pesar de que es rígida, pues es de aquellas que el artículo 8o. de la Ley excluyó de dispensa, 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 contengan, deben ser desechados por la Dirección competente en forma definitiva.

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 el licenciario mexicano autorización irrestricta de exportación. Para ese supuesto, posiblemente la autoridad valoraría el caso en orden a las circunstancias y llegaría a autorizar el contrato.

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

El texto de esta fracción otorga a la Dirección 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, del tipo de tecnología que se transmite y de la rama o sector industrial al que se refiere la tecnología.

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.

Se acepta en cambio que se pacte un compromiso arbitral, en virtud de que México es país signatario de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el extranjero.

El párrafo final del artículo 7o. de la Ley de la materia, repite las disposiciones de los artículos 13 y 15 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, en el sentido de que los actos, convenios o contratos a que se refiere dicho ordenamiento, deben regirse por las leyes mexicanas¹⁶.

El RNTT, con el afán de facilitar a los interesados en adquirir tecnología, la negociación de los respectivos contratos, publicó en el año de

¹⁶ Para un análisis más completo del artículo 7o. de la Ley de la materia, recomiendo la lectura de mi trabajo intitulado *Impedimentos para obtener la inscripción de contratos de transferencia de tecnología en el registro*, Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, número 7, México; 1975.

1974 un documento intitulado "RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA".

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 auxilian a los particulares para que puedan adquirir tecnología cada vez en mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad.

6.6. Sanciones

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.

6.7. Actos Jurídicos excluidos de la obligación de inscribirlos en el RNTT

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.

6.8. Inspección. Cancelación de la inscripción

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 Patrimonio y Fomento Industrial, la función de inspección necesaria para cuidar que la Ley se cumpla.

6.9. Confidencialidad que debe guardar el personal del Registro

Otro aspecto importante respecto del que los empresarios han expresado preocupación, es el del secreto industrial y la necesidad de mantener como confidencial la información relativa a determinados procesos tecnológicos.

A ese respecto es útil recordar que el artículo 13 de la ley impone al personal de la Dirección competente, la obligación de guardar absoluta reserva respecto de los datos que son proporcionados por los particulares, razón por la cual se estima injustificada tal preocupación.

6.10. *Reconsideración de las resoluciones emitidas por el RNTT*

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, hoy de Patrimonio y Fomento Industrial.

7. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA LRTT

Dice Jorge Witker que la LRTT "ha logrado mejorar la capacidad de negociación de las empresas. Los contratos que se están negociando hoy en día con apoyo en ella y los cambios que se están logrando en los contratos vigentes desde su promulgación son una prueba de ello. Aun las empresas más grandes, con capacidad técnica y vastos recursos financieros que compran desde hace años tecnología extranjera, se encuentran con que la ley y el registro les permiten conseguir condiciones sustancialmente mejores en sus contratos, ya que su capacidad negociadora se ve ampliada con el apoyo del Estado. Sin duda, las empresas medianas y pequeñas son las que mayores beneficios están obteniendo en términos proporcionales, gracias al apoyo y protección que la mencionada ley les brinda".¹⁷

8. CONCLUSION

Como conclusión de este trabajo podemos indicar nuestra convicción de que la ley representa una medida útil y adecuada para ir superando, así sea paulatinamente, la problemática derivada del proceso de transferencia de tecnología.

¹⁷ Jorge WITKER, Bases Jurídicas de la... op. cit. pág. 12.