

LA COMERCIALIZACIÓN (TRANSFERENCIA) DE TECNOLOGÍA

Rafael PÉREZ MIRANDA

Al Dr. Manuel Antonio Láquiz, in memoriam

SUMARIO: 1. *Análisis introductorio*. 2. *Cesión y licencia*. 2.1. *Cesión*. 2.2. *Licencia*. 3. *Las partes en la comercialización de tecnología*. 4. *El precio de la tecnología*. 4.1. *Equivalencia de las prestaciones*. 4.2. *Valor de uso de la tecnología*. 4.3. *Precio verdadero*. 5. *El plazo*. 5.1. *Rescisión por evicción*. 5.2. *Otras causales de rescisión*. 6. *Objeto*. 7. *La forma*. 8. *La obligación de registro*. 8.1. *Oponibilidad frente a terceros*. 8.2. *Prórroga de jurisdicción*. 8.3. *Inscripción y plazos*. 9. *Cláusulas restrictivas de la competencia*.

1. ANÁLISIS INTRODUCTORIO

La transferencia de tecnología es un proceso en el cual una persona utiliza un conjunto organizado de conocimientos hasta ese momento en poder de otra, que le permiten (i) elaborar un nuevo producto que satisface una necesidad o (ii) un producto ya existente a un precio inferior; en tanto tal, su estudio corresponde al campo de la economía. Nuestro objeto de análisis es en realidad la *comercialización de derechos* sobre ese bien intangible denominado tecnología.

Una persona jurídica puede utilizar una invención que ha pasado a ser de dominio público por el paso del tiempo y explotarla industrialmente sin necesidad de recurrir a ninguna negociación jurídica. Sólo lo deberá hacer si sobre esa tecnología alguien tiene un derecho (patente, registro de modelo de utilidad o de diseño industrial) o si no se puede acceder a esos conocimientos porque quien los detenta los mantiene en secreto y realiza acciones que impiden que los terceros los conozcan (secreto industrial o *know how*). En estos casos los deberá *adquirir*, deberá solicitar a su tenedor que le permita utilizar la invención, con exclusividad o compartiendo su explotación industrial con otras personas jurídicas.

El denominado *contrato de transferencia de tecnología* es, en consecuencia, un negocio jurídico que se define por el objeto del mismo,

un derecho sobre una tecnología, que puede revestir diversas formas en sus sentidos estricto y amplio, y que se puede realizar mediante diversos tipos de convenios o contratos, generalmente atípicos.¹

La atipicidad de estos negocios jurídicos y gran parte de las confusiones que se han presentado en el campo del derecho respecto a los mismos, es atribuible en gran medida a las especificidades del objeto aludido. La tecnología es un bien intangible que ha sido asimilado frecuentemente a las mercancías, lo cual permite aplicarle ciertas categorías, de las ciencias económicas especialmente: precio, flujo internacional, proceso de producción y apropiación. Por analogía con el derecho de autor, se podría considerar al derecho de patente como un bien mueble;² es conveniente aclarar que el Código Civil dice que *el derecho de autor* es un bien mueble, no la obra, y en consecuencia a lo que se debe considerar un bien mueble por analogía es al *derecho de patente*, no a la tecnología. Este método no es malo en sí mismo, pero si no se precisan las diferencias con claridad se puede llegar a graves errores. Uno de ellos es el uso de la palabra *transferencia*, que implica no sólo la adquisición de un bien, o un derecho sobre un bien, por una persona, sino el desprendimiento del mismo por parte de la otra, lo cual generalmente no sucede.

Para centrar el tema en análisis, podemos adelantar algunas líneas de exposición. La ley al asimilar la tecnología a la mercancía, también asimila al derecho de exclusiva el de propiedad industrial, asimilación errónea y nociva según se explicara en otros ensayos.³ Quien logra una patente o un registro de modelo industrial, tiene el derecho a *la utilización exclusiva de la invención o modelo*. Este derecho se puede ceder en su totalidad o sólo parcialmente (autorizando su utilización a otra persona, con reserva del titular de continuar con su utilización o de poder autorizar otra o varias personas jurídicas más su explotación industrial). Estos negocios se registrarán por los principios generales de la compraventa;⁴ la cesión parcial es de difícil definición, como se

¹ Un análisis general de estos temas se puede ver en PÉREZ MIRANDA, Rafael; SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *Tecnología y Derecho Económico: Producción, apropiación y transferencia de tecnología*, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, 1982. PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Derecho y Relaciones de Producción*, Ed. Plaza y Valdés, México, 1988.

² Art. 758 del Código Civil para el Distrito Federal.

³ PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Régimen jurídico del secreto industrial en México*, Rev. de Derecho Privado, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1992. *Idem*, op. cit. nota 1.

⁴ Art. 2248 del Código Civil para el Distrito Federal.

verá más adelante. La licencia puede consistir en una autorización limitada en el tiempo y con diversas modalidades de pago, por lo cual muchas veces tendrá un régimen similar al del arrendamiento.⁵ Por otra parte, cuando se autoriza la explotación de conocimientos sobre los que no se tiene un derecho subjetivo reconocido por la ley, sino una exclusividad en su utilización determinada por el secreto en que se mantienen, la transmisión de ellos con cláusula de confidencialidad (secreto industrial) adquiere connotaciones específicas que lo hacen un negocio atípico, si bien por sus características (pago en dinero y tracto sucesivo) puede ser asimilado también el arrendamiento.

En el derecho económico comparado se debate sobre la ubicación temática de innovaciones vinculadas a la vida vegetal y animal (biotecnología), microcircuitos, programas de computación. En los dos primeros casos (vida vegetal y animal) y en microcircuitos, las legislaciones europeas se han inclinado por compatibilizar la legislación sobre patentes con leyes específicas relacionadas con tratados internacionales. En México, la nueva ley sobre patentes incluye la vida animal y vegetal como patentable, no haciendo referencia a los microcircuitos; en relación a los programas de cómputo, la tendencia mayoritaria es incluirlos en la legislación sobre derechos de autor, dando un trato especial dentro de este capítulo normativo, tendencia a la que ha adherido México, si bien la inclusión se realizó sin agregar especificidades. Las características de estas "nuevas tecnologías", incluso los programas de cómputo,⁶ hacen que su comercialización sea incluida en este capítulo. Por último, también el objeto del negocio puede ser un bien intangible que por diversos motivos se asimila a la tecnología, sin reunir sus características específicas: ingeniería básica y de detalle, concesión de franquicias.

⁵ La Ley Federal de Derechos de Autor (DOF, 21 de diciembre de 1963 y modificaciones), establece: "4º...Tales derechos pueden ser transmisibles por cualquier medio legal, incluida la enajenación y la concesión de uso o explotación temporal, como el arrendamiento".

⁶ La inclusión de este tema en la legislación de derechos de autor se debe casi exclusivamente a que resulta menos violento que hacerlo en la de invenciones. El grado excesivo de protección y el amplio lapso otorgado a la misma demandan una pronta reglamentación de esta decisión errónea de política legislativa; el otorgamiento de la protección sin exigir el registro —inherente al derecho de autor— provocará muchas confusiones y litigios. En la práctica de los negocios, no cabe duda que la analogía aplicable es la de las tecnologías, la cual ha sido reconocida en casi todas las legislaciones que obligan al registro de los contratos de comercialización de tecnología y así lo hacía la derogada ley mexicana.

La comercialización de tecnología se vincula no sólo al derecho de los convenios y contratos, sino también estrechamente al derecho de la competencia (monopolios y competencia desleal) y al derecho de daños o responsabilidad extracontractual (responsabilidad frente a terceros por defectos en la invención).⁷ Resurge en esta temática la necesidad de tratar de conciliar el aprovechamiento individual y el aprovechamiento social de las invenciones e innovaciones tecnológicas,⁸ producto generalmente de objetivos divergentes. En este ensayo haremos sólo las referencias imprescindibles al derecho monopolístico y al de daños, ya que en especial el primero está vinculado de manera profunda y estrecha al régimen de la propiedad industrial y llevaría el mismo a una extensión no prevista.

2. CESIÓN Y LICENCIA

La transferencia de tecnología se puede realizar mediante la cesión (venta) total o parcial del derecho de patente o del registro (art. 62), si bien en la medida en que la ley asimila el privilegio que otorga al derecho de propiedad, es consecuente al exigir que para que la cesión surta efecto frente a terceros debe tener publicidad, la que se logra inscribiéndola en el Registro creado al efecto en la Secretaría; o por licencia.⁹

2.1. Cesión (venta)

La cesión total se rige por los principios generales de la compraventa de bienes muebles con el añadido del registro, y no ofrece ma-

⁷ CHULIA, Francesco Vicent, *La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de licencia de patentes*, en BISBAL, Joaquim; VILADAS, Carles, *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ed. Ariel Derecho, Barcelona (España), 1990, p. 175.

⁸ ELSTER, Jon, *El cambio tecnológico, investigación sobre la racionalidad y la transformación social*, Ed. Gedisa, Barcelona (España), 1990; p. 98.

⁹ DI CATALDO, Vincenzo, *Le invenzioni/i modelli*, Ed. Giuffrè, Milán (Italia), 1990, p. 132: "Si ha cessione quando il titolare si spoglia del diritto a favore di altro soggetto; si ha licenza quando il titolare del brevetto, conservando tale titolarità, autorizza un terzo ad utilizzare l'invenzione brevettata". [Hay cesión cuando el titular se desprende del derecho a favor de otro sujeto; hay licencia cuando el titular de la patente, conservando la titularidad, autoriza a un tercero a utilizar la invención patentada.]

En el mismo sentido: BISBAL, Joaquim-VILADAS, Carles (dirección y coordinación), *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ed. Ariel Derecho, Barcelona (España), 1990, p. 176.

yores dificultades. La venta parcial, por las características del objeto, da lugar a diversas interpretaciones, siendo la primera la de la cesión de una cuota parte del derecho concedido, en situación similar al condominio, y suele ser un mecanismo adoptado por los inventores que carecen de capacidad económica para explotar de manera eficiente y suficiente su invención.

Pero también se puede realizar una venta parcial en términos geográficos, consistente en la cesión total de los privilegios otorgados por el derecho de patente a una persona jurídica en un país determinado, pero reservándose los derechos para los restantes países. Sin embargo, este tipo de cesión sería, para el país concernido, una cesión total; en efecto, en el mismo no habría otro titular que el cesionario. La cesión parcial por zona geográfica dentro del mismo país sería considerada en nuestra legislación (y en la mayoría de las legislaciones de los países adheridos al Convenio de París) como una práctica monopolística y por lo tanto sería nula y no se debería inscribir.

El derecho de patente y los de registro (modelo de utilidad y diseño) pueden ser transferidos, en consecuencia, mediante los negocios jurídicos que permiten transmitir la propiedad: compraventa, permuta, aportación societaria —que puede realizarse a una sociedad que se constituye al solo efecto de explotar la invención o como aportación del total del derecho de patente a una sociedad en calidad de aporte de capital (en muchas legislaciones latinoamericanas se prohibió esta posibilidad de integrar la tecnología como aporte de capital durante muchos años de las décadas de los setenta y de los ochenta). También se transmite el derecho de exclusiva por causa de muerte, conforme al derecho sucesorio (art. 9º),¹⁰ y si bien la ley sólo hace referencia a la invención, se debe considerar que también corresponde a los derechos de registro.

Por último, la ley contempla solamente la cesión del derecho de patente, pero en consideración de las normas generales de la compraventa, debemos incluir a los derivados de una patente en trámite o de invenciones que con claridad pueden dar lugar a una patente. El derecho nace en el momento en que se culmina una actividad inventiva, un modelo de utilidad o un diseño industrial y en este sentido la ley dice con claridad que quien los hubiere realizado o *sus causahabientes*, tendrán el derecho exclusivo a su explotación (art. 9); éste se otorgará a través de una patente o registros, respectivamente (art.

¹⁰ DI CATALDO, Vincenzo, *op. cit.*, p. 133.

10), que en caso de haber fallecido el inventor, pueden ser solicitados por sus causahabientes (art. 39). Los derechos otorgados son retro-activos, por otra parte, a la fecha de la presentación de la solicitud (art. 23) y autorizan a demandar daños y perjuicios a terceros que los utilizaron con posterioridad a la publicación de la misma en la Gaceta (art. 24).

Por último, quien hubiere obtenido una patente en un país extranjero, tiene el derecho en el plazo que fijen los tratados internacionales, o en su defecto dentro del año, a solicitar el patentamiento en México, reconociéndose como fecha de prioridad la de la solicitud presentada en el país extranjero; el mismo principio rige en los países adheridos al Convenio de París respecto a las patentes solicitadas originariamente en México. Este derecho también puede ser objeto de cesión para que un tercero patente en México a su nombre en el primer caso, o para que un tercero patente fuera de México en país determinado o en todos los restantes países, reteniendo los derechos de exclusiva para México. Se trataría de una *venta parcial* en la que se estaría transmitiendo el *derecho de prioridad que da derecho al patentamiento*, y los de exclusiva que se deriven del mismo.

Cuando la acción inventiva no hubiere culminado, debemos recurrir a los principios del secreto industrial; en estos casos el derecho subjetivo sobre las acciones inventivas no es reconocido por el derecho, pero puede haberse constituido por actos del inventor. Si éste hubiere contratado con una empresa de investigación para que continúe o culmine una investigación que puede derivar en patente, con cláusula de confidencialidad y haciendo reserva del derecho sobre la invención, o habiendo pactado una participación indivisa sobre la misma, podrá *cederla*; en caso de muerte, se transmitirá también este derecho según las normas de derecho sucesorio.

Cuando las tecnologías se integran a una *hacienda* mercantil, pueden ser transmitidos con la misma; en el caso de tecnologías patentadas o registradas, deberá inscribirse la cesión en el Registro correspondiente para ser oponibles frente a terceros, independientemente de las formalidades establecidas para la transmisión de la *hacienda*.¹¹ Si la explotación de la tecnología que integra el patrimonio de la hacienda fuere necesaria para desempeñar las funciones fundamentales de la

¹¹ BARRERA GRAF, Jorge, *La Hacienda y los bienes de la propiedad industrial en el Derecho Privado*, Revista del Derecho Industrial, año 9, núm. 25, Ed. Depalma, Buenos Aires (Argentina), 1987, p. 15 y ss.

misma, serán una parte fundamental de su patrimonio y se trasladarán necesariamente con ella; el *know how* en todos los casos integrará el patrimonio de la misma, si bien presenta algunas peculiaridades en su transmisión, al igual que sucede cuando se trasmite por causa de muerte:

Ahora bien, los beneficios pecuniarios que otorga el disponer de conocimientos secretos que mejoran la competitividad de una empresa, incrementan el valor de la misma y es tomado en cuenta al realizarse su enajenación. Se presenta la duda sobre si, en el caso de que la misma sea forzosa —quiebra por ejemplo— el dueño anterior está obligado a no utilizar el conocimiento técnico que conoce en su provecho, a no divulgarlo y a no transferirlo, en el caso de que el mismo hubiera estado inventariado en el activo de la empresa del quebrado. Si no tenía un "derecho subjetivo" cuando era propietario de la fábrica y el valor del conocimiento técnico dependía de una situación de hecho, no puede ser considerado como parte del patrimonio de la empresa y por tanto no se puede impedir al titular anterior la utilización del mismo en otra empresa. Esta interpretación se refuerza por cuanto la ley no enumera entre las personas obligadas a guardar el secreto, a los propietarios o copropietarios (socios de una empresa). El "falente" tiene derecho, en nuestra opinión, a incluir voluntariamente el *know how* como parte del inventario de la empresa, comprometiéndose a mantener el secreto, derecho que se deriva del otorgado por la ley para transferir la información confidencial.¹²

También se presenta la duda, si el titular es una persona física, en el caso de muerte del titular de un secreto industrial: si los bienes integran el acervo hereditario, si los herederos están obligados a cumplir con las prestaciones contraídas por el causante (mantener la confidencialidad, garantizar la exclusividad en su caso), si el licenciataria tiene derecho a rescindir el contrato. El primer punto es quizás meramente teórico, por cuanto el secreto industrial incrementa el valor de la empresa que se determina en principio por la tasa de ganancia de la misma; en la práctica no tiene demasiada importancia saber si este mayor valor se debe a un derecho susceptible de ser valuado independientemente. Respecto a la licencia del *know how*, considero que

¹² Este ejemplo fue tomado de un caso judicial analizado por TIEDEMANN, Klaus, *Poder Económico y delito*, Editorial Ariel, España, 1987. Los tribunales resolvieron el caso en sentido contrario al aquí expuesto, resolución con la que coincide Tiedemann.

los herederos deben cumplir con las obligaciones pactadas, pero que el licenciatario podrá solicitar la rescisión del contrato si considera y prueba que el proceso sucesorio provocará la difusión de los conocimientos hasta ese momento secretos.¹³

2.2. Licencia

Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho sobre una invención susceptible de explotación industrial patentada, registrada (modelo de utilidad o diseño industrial) o mantenida bajo secreto industrial, autoriza a otro su explotación, sin desprenderse del derecho. El contrato se tipifica, en principio, por el objeto del mismo, el derecho sobre una invención industrial. Sin embargo, el contrato de licencia así tipificado puede adquirir las formas de otros contratos típicos, como el de arrendamiento, comodato (usual entre matriz y filial de empresas trasnacionales) o atípicos, como la licencia exclusiva en zona geográfica determinada y por plazo determinado. La ley de propiedad industrial dice que "los derechos de una patente o registro podrán transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común" (art. 62) y en el caso de los programas de cómputo, la Ley Federal de Derechos de Autor dice expresamente que "... los derechos pueden ser transmisibles por cualquier medio legal, incluida la enajenación y la concesión de uso y explotación temporal, como el arrendamiento" (art. 4º, 2ª parte). El contrato de licencia habitualmente se asemeja al de arrendamiento, en el cual el precio se vincula a las ventas netas del producto objeto de la patente o elaborado con el procedimiento que la misma protege, o a las utilidades obtenidas por el licenciatario y, en menos casos, se establece una regalía fija. En el caso del *know how*, si aceptamos la opinión preponderante de la doctrina en el sentido de que una vez agotado el tiempo del contrato no se puede impedir al licenciatario que siga utilizando el secreto industrial, el contrato se parecería más al arrendamiento financiero con opción de compra.¹⁴

¹³ PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Régimen Jurídico del Secreto Industrial en México*, op. cit.

¹⁴ BUONOCORE, Vincenzo et al., *El leasing*, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires (Argentina), 1990, p. 16: "A los solos fines descriptivos, se puede afirmar que el contrato de locación financiero... tiene por objeto la cesión en goce a un sujeto... de bienes muebles o inmuebles por parte de otro sujeto... que los adquiere o los hace construir bajo expresa indicación del primero, al solo fin de cederlos en locación o, de cualquier forma, en goce. El usuario se compromete a corresponder a la empresa

Sin embargo, pese a la insistencia de los autores y en algunos casos del mismo legislador en la asimilación analógica de la mayoría de los contratos de licencia con el de arrendamiento, es necesario insistir que la peculiaridad del bien objeto del contrato (derecho sobre una invención) hace que éste resulte generalmente atípico. La licencia de patente generalmente se pacta por el tiempo de duración de la misma, y es lo ideal para proteger fundamentalmente los derechos del licenciatario, por lo cual al finalizar el contrato éste no restituye el bien locado, el cual se agotó. Tampoco podemos decir que pasa a ser de su propiedad (si asimilamos el contrato al arrendamiento financiero con opción de compra) puesto que la invención patentada pasa a ser del dominio público, y no del exclusivo del licenciante. En el caso del secreto industrial, si bien el licenciatario podrá continuar manteniendo el secreto que explota, no podrá impedir la difusión del mismo por parte del licenciante.

3. LAS PARTES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA

La oferta de tecnología se encuentra altamente concentrada, en mayor medida que la oferta de mercancías, tanto en el número de empresas como en los países que la ofrecen. Es importante en el diseño de políticas legislativas considerar que en ese esquema somos un país netamente importador de tecnología. Esta concentración se debe, principalmente —y no desconocemos la existencia de otros factores secundarios—, a peculiaridades inherentes al proceso de producción de este bien intangible.

La producción científico-tecnológica, requiere material humano altamente calificado, en número considerable en cada centro de investigación ("masas críticas" adecuadas), y una inversión de capital considerable.

La innovación tecnológica se produce generalmente como un avance respecto a la situación precedente —llamada "nivel de arte"— y exige, en consecuencia, un conocimiento de las tecnologías más avanzadas. Los recursos humanos se deben encontrar debidamente articula-

de *leasing* un canon periódico como equivalente de dicho goce. Es facultad del usuario convertirse en propietario de los bienes locados, al vencimiento del periodo convenido, contra el pago de un precio residual predeterminado."

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (D.O. 14/1/85, modificada D.O. 27/XII/91), lo define de manera similar en el art. 25.

dos, en sus diferentes grados de calificación, a efecto de poder lograr resultados medianamente óptimos.

Sin embargo, pese a estos requerimientos especiales la inversión en investigación de cualquier tipo —básica, aplicada o de desarrollo experimental—¹⁵ no siempre garantiza resultados satisfactorios y mucho menos que éstos se vayan a obtener en el momento oportuno. Se requiere una cierta articulación entre el sector económico que demanda la tecnología y el subsistema científico-tecnológico cuando la investigación no es realizada por la empresa que detectó su necesidad o utilidad.

Se deriva de estas premisas que los centros de producción de tecnología de punta se encuentran vinculados directamente a grandes empresas, que pueden aprovechar los avances con una producción a escala adecuada; y que la concentración de masas críticas de científicos en las diversas ramas y disciplinas, se encuentra también en los centros académicos y de investigación de los países desarrollados. Es así que los Estados Unidos es el principal oferente de tecnología del mundo capitalista, destacando significativamente aún respecto a los

¹⁵ A efectos instrumentales, entendemos por investigación "los trabajos sistemáticos emprendidos con el fin de incrementar los conocimientos científico-técnicos, resolver problemas nuevos o todavía no resueltos"; los trabajos de investigación básica "son aquellos encaminados al análisis de las propiedades, estructuras y relaciones mutuas de los objetos y seres que componen el Universo, con vistas a sistematizar, en leyes generales, los hechos desprendidos de este análisis. Estos trabajos son emprendidos, bien por curiosidad científica (investigación básica libre), bien para aportar una contribución teórica a la resolución de problemas técnicos (investigación básica orientada)". Los trabajos de investigación aplicada son acometidos, bien para averiguar las posibles aplicaciones de los resultados de una investigación básica (investigación de aplicaciones), bien para encontrar nuevas soluciones que permitan alcanzar un objetivo determinado seleccionado con anterioridad, con vistas a satisfacer una necesidad de la humanidad. Los resultados de una investigación aplicada consisten en un tipo de producto, operación o método, utilizable al menos en algunos casos. Cuando son comercializables, son mantenidos en secreto y dan lugar al registro de su patente. La investigación en desarrollo experimental consiste en "toda utilización de los resultados del trabajo de investigación para llegar a la explotación de los nuevos productos, dispositivos, sistemas y procedimientos, o para mejorar los ya existentes. El desarrollo consiste en pasar del modelo de laboratorio, que muestra la validez de los principios elegidos para un nuevo procedimiento industrial, al prototipo industrial digno de ser reproducido para la venta. Estos conceptos fueron tomados de la introducción al documento "Les Moyens Consacrés pour la France à la RD en 1968", Ministère du Développement Industriel et Scientifique (DGRST), citado por CORIAT, Benjamin, *Ciencia, Técnica y Capital*, Ed. Blume, Madrid, 1976, pp. 49 y ss.

restantes países del norte,¹⁶ y que un reducido número de empresas de este país concentra una parte importante de las ventas.¹⁷ Estudios de Naciones Unidas indican claramente que similar situación se presenta respecto a innovaciones tecnológicas patentadas. En México, en el periodo 1980/1990, el 80% de las patentes fueron otorgadas a personas jurídicas extranjeras, el 55% del total a Estados Unidos de América; y a una gran distancia países industrializados como Alemania (7.2%), Francia (5.2%), Japón (4.2%); a residentes mexicanos correspondió el 7.8, si bien no tenemos información sobre la relevancia de estas últimas.¹⁸

En relación a la demanda, un alto porcentual es adquirido también por empresas transnacionales, es comercio entre matriz y filiales. Excluyendo estas "falsas transferencias" el resto del mercado se encuentra igualmente altamente concentrado y se limita, en los países de menor desarrollo, a aquellos núcleos empresariales insertos en ramas oligopolizadas y que, en consecuencia, pueden competir con los monopolios extranjeros; un sector importante era representado por las empresas paraestatales antes de que se generalizaran las privatizaciones.¹⁹

El empresario mediano y pequeño no está en condiciones de producir la tecnología que necesita para competir en el mercado, e ignora incluso dónde puede adquirirla; si existen diversas alternativas, no conoce cuál es la más conveniente, ni los precios internacionales. En muchos casos la transferencia se realiza a través de otras empresas radicadas en el país, que luego adquirirán sus productos.

Restringe el mercado la conducta de empresas transnacionales, principales productoras de la tecnología de punta, que en muy pocas ocasiones la venden; por lo general, prefieren aprovechar la situación de

¹⁶ En 1972 el 60 por ciento de las ventas de tecnología de los países de la OCDE eran realizadas por Estados Unidos, que vio reducirse este porcentual al 45 por ciento en 1976. Ver: REMICHE, Bernard. *La transferencia de tecnología en América Latina*, Revista del Derecho Industrial, núm. 7, enero-abril de 1981, Ed. Depalma, Buenos Aires (Argentina), p. 93.

¹⁷ Sobre dos mil empresas que declararon en Estados Unidos que realizaban investigación tecnológica, 28 realizaban el 63 por ciento de la investigación, y en Francia 16 empresas representaban el 43 por ciento del gasto. Ver Bernard REMICHE, *op. cit.*

¹⁸ Fuente: Dirección General de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, México, 1992.

¹⁹ HELLEINER, G. K., *El papel de las corporaciones multinacionales en el comercio de tecnología de los países menos desarrollados*. En FAJNZYLBER, Fernando (coordinador). *Industrialización e internacionalización en la América Latina*, Colección Lecturas de *El Trimestre Económico*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1981, t. II, p. 140.

privilegio en que la misma las coloca, instalando matrices en países con mercado suficiente como para poder producir a escala, o con leyes que protegen la producción interna de la competencia internacional (en su defecto, preferirán exportar a países más pequeños sus productos ya elaborados), por el contrario, las empresas de capital nacional de los países llamados subdesarrollados, necesitan de la nueva tecnología para poder competir.

Esta breve descripción del mercado de tecnología, en las partes de oferta y demanda, permite visualizar que uno de los problemas más importantes es garantizar el acceso al mismo de las empresas nacionales, en especial la pequeña y mediana, en condiciones más o menos equitativas. Por otra parte, evitar que el atraso tecnológico se convierta en un factor preponderante de enajenación de la economía y de la cultura.

4. EL PRECIO DE LA TECNOLOGÍA

Entendemos por precio, en términos generales, la suma de dinero que una de las partes de un negocio jurídico bilateral se obliga a dar a cambio de una contraprestación equivalente —en el caso de la compraventa, la cosa vendida— y se fija en principio por el libre acuerdo de las partes contratantes.²⁰ El derecho a la libre determinación del precio es una derivación natural del otorgado al propietario de un bien de gozar y disponer de él y fijar, en consecuencia, las condiciones en virtud de las cuales está dispuesto a desprenderse temporal o definitivamente del mismo.²¹ La determinación precisa del precio deviene, así, del libre debate entre dos propietarios —del bien y del dinero— sobre el equivalente conveniente a los intereses de ambos para la realización de un negocio jurídico.

En el mercado de libre competencia,²² esta libertad de los propietarios para establecer el precio, cumple una función económica en la atemperación de los efectos de la anarquía inherente al sistema pro-

²⁰ RIPERT-BOULANGER, *Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol*, t. VIII, Buenos Aires, Ed. La Ley, pp. 38 y 39; MAZEAUD, *Lecciones de Derecho Civil*, parte III, t. III, Europa-América, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas, p. 160; MESSINEO, FRANCISCO, *Manual de Derecho Civil y Comercial*, Buenos Aires, Ed. Ejea, 1971, p. 65.

²¹ Código Civil para el Distrito Federal (México), art. 830.

²² Se utilizará indistintamente mercado de libre competencia, de competencia perfecta, o de libre competencia.

ductivo capitalista,²³ llegando a ser considerado indispensable en la autoplanificación de la producción.²⁴ Es además un requisito la inexistencia de otros elementos coercitivos, es decir: que haya suficiente cantidad de oferentes y demandantes, que los sujetos no actúen en estado de necesidad (partes libres e iguales) y que puedan entrar y salir del mercado en ambos caracteres (oferentes o demandantes, productores o consumidores). A tales efectos, el sistema capitalista tiende a prohibir, o atemperar sus efectos nocivos de, los monopolios y las prácticas monopólicas aún en sus versiones más liberales o del llamado "capitalismo salvaje".²⁵

Excepcionalmente, el Estado participa como factor de equilibrio en la determinación de los precios de las mercancías cuando las partes se enfrentan en situación de desigualdad. En ciertos casos la posibilidad de participación estatal en la regulación de los precios surge de una desproporción entre las prestaciones pactadas por las partes. En estas situaciones el comprador puede solicitar, según las legislaciones, la reducción del precio o la declaración de nulidad del negocio jurídico, devolviendo el bien y repitiendo lo pagado.²⁶ Generalmente se exige una desproporción tal que evidencie la situación de desigualdad de las partes (excesivo poder o estado de necesidad de una de ellas).²⁷

²³ "En una economía en que las decisiones de los diversos agentes económicos son autómatas y no dependen de las intervenciones de una autoridad central, el empleo de los recursos económicos procede del sistema de los precios, que asegura la coordinación y permite la coherencia de las decisiones de los agentes económicos..." BARRE, Raymond, *Economía Política*, t. I, 8ª ed. Ed. Ariel, 1951, p. 379.

²⁴ Así, en un sistema de libre competencia, y en un mercado transparente, la orientación de los compradores será hacia quienes ofrecen igual producto a menor precio. Un exceso de producción en una mercancía determinará la competencia entre los oferentes, la que se traducirá en disminuciones de precios que provocarán bajas en la tasa de ganancia de la rama de producción de que se trate. Como resultado de ello, y en la medida en que haya libre movilidad de capitales, éstos se trasladarán hacia aquellas ramas de la producción que estén redituando mayores tasas. Así se equilibra la oferta y demanda de los productos, sin necesidad de una planificación coactiva, satisfaciendo de la manera más eficiente las necesidades de la sociedad.

²⁵ TIEDEMANN, Klaus, *Derecho sobre los monopolios y derecho penal de monopolio*, en *La Reforma penal en los países en desarrollo*, Ed. UNAM, 1978, p. 261: "...en todo caso la concepción armónica de todo el siglo XX en Europa permaneció en su conjunto excesivamente liberal en el sentido de una política económica de *laissez-faire*, que sólo prohibió el ejercicio inhumano de coacción contra el competidor..."

²⁶ MAZEAUD, *op. cit.*, p. 161; RIPERT-BOULANGER, *op. cit.*, p. 38; MESSINEO, *op. cit.*, p. 66.

²⁷ Código Civil del Distrito Federal, México, art. 17.

En otras situaciones, el Estado determina en forma precisa el precio máximo de ciertas mercancías²⁸ y establece sanciones para quienes no los respeten. Generalmente se trata de bienes básicos de consumo masivo;²⁹ en algunas legislaciones se establece el derecho de las partes a rescindir los contratos que se realizan violando los precios máximos, pero en la mayoría de los países, es la autoridad administrativa la encargada de reprimir la infracción de esas disposiciones. Por último, los precios de ciertos productos, o la posible variación de los mismos, se suele *concertar* entre el gobierno y los sectores sindical y empresarial, si bien las sanciones aplicables a quienes los infrinjan dependerá de la facultad otorgada al gobierno por la ley.

Si bien algunos autores consideran que uno de los requisitos del precio es que sea justo,³⁰ reconocen la validez de los contratos en que ello no se cumpla, en la medida en que la desproporción no sea evidente y no concurran situaciones subjetivas (estado de necesidad), que deben ser probadas por las partes. La mayoría de la doctrina se inclina por considerar al precio justo como un concepto moral, ajeno al campo del derecho e, inclusive, al de la economía.³¹

Si aceptamos, en términos generales, que "la justicia de las transacciones que se realizan entre los agentes de la producción consiste en que estas transacciones se derivan de las relaciones de producción como una consecuencia natural",³² podemos decir que el *precio justo*

²⁸ Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, Diario Oficial del 30 de diciembre de 1950, México, art. 29.

²⁹ Excepcionalmente pueden incluirse otros bienes, en México por ejemplo, se fijó precio máximo a los automotores hasta 1977.

³⁰ ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compendio de Derecho Civil. Contratos, t. IV, 8ª ed., Ed. Porrúa, p. 83.

³¹ "Los economistas consideran que no existe un precio justo...; es que existe solamente el precio de mercado, o sea el precio efectivo... En la noción de precio justo se debe ver un aspecto moral que sirve para significar deberse hacer pagar un precio odioso y, en otro sentido, no deberse pagar un precio irrisorio", F. MESSINEO, *op. cit.*, p. 66. "La fijación de un justo precio es una regla moral; no es, en principio, una regla jurídica...", MAZEAUD, *op. cit.*, p. 160.

³² MARX, Carlos, *El Capital*, crítica de la economía política; sec. V, cap. XXI, t. III, p. 327: "Es absurdo hablar aquí, como hace Gilbart, de justicia natural. La justicia en las transacciones que se realizan entre los agentes de la producción consiste en que estas transacciones se derivan de las relaciones de producción como una consecuencia natural. Las formas jurídicas que estas transacciones económicas revisten como actos de voluntad de los interesados, como exteriorizaciones de su voluntad común y como contratos cuya ejecución puede imponerse por la fuerza a los individuos mediante la intervención del Estado, no pueden determinar, como meras formas que son, este contenido. No hacen más que expresarlo. Podemos decir que este contenido es justo en cuanto corresponde al régimen de producción, en

de las mercancías está determinado por el costo de producción, más la tasa de ganancia promedio en una sociedad determinada.³³ Este precio justo es difícil de fijar en situaciones particulares y también está sujeto a las fluctuaciones del mercado. Sin embargo cuando hagamos referencia al precio justo, estaremos aludiendo a este concepto.

4.1. Equivalencia de las prestaciones

El costo de producción de la tecnología está determinado por los gastos que se realizan en investigación y desarrollo para la obtención de la misma. En la medida en que la comercialización de la tecnología implica la percepción de su precio por quien la obtiene, se deberá contabilizar la inversión en investigación y desarrollo de quien está en condiciones de negociarla, excluyendo un insumo fundamental: el caudal de aportes de investigaciones anteriores, desarrolladas y que no deben ser retribuidas.³⁴ Este costo de producción es compartido por la persona (generalmente empresa) que lo produjo, y por el conjunto de empresas que harán uso de la tecnología retribuyendo a su titular un precio. Logrado el avance tecnológico, sus posibilidades de reproducción son generalmente de un costo infinitamente inferior y, por tanto, mientras se amplíe el uso del mismo, se reduce automáticamente su costo.

Aplicando al costo de producción la tasa media de ganancia, se puede establecer en términos generales, el precio de la tecnología. Así, se verificará si hay relación entre la tecnología adquirida y el precio o contraprestación, es decir, la equivalencia en términos de valor de cambio.

4.2. Valor de uso de la tecnología

La innovación tecnológica es un factor que permite a una empresa obtener una ganancia extraordinaria, es decir, una tasa de ganancia superior a la tasa media. Esta posibilidad se puede dar a través de

cuanto es adecuado a él. Es injusto cuando se halla en contradicción con él. La esclavitud, dentro del régimen capitalista de producción, es injusta, como lo es también el fraude en cuanto a la calidad de la mercancía."

³³ MARX, Carlos, *op. cit.*, t. III, cap. XXXVIII, p. 596.

³⁴ Caudal de conocimientos científicos y técnicos incorporados al acervo patrimonial de la sociedad susceptibles de libre utilización, invenciones no patentables, etcétera.

dos situaciones que es conveniente diferenciar: (i) en la innovación de productos patentados, la misma ley de propiedad industrial otorga al titular de una patente la exclusividad para elaborar el producto. Es un derecho de monopolio, en el sentido estricto del término, protegido legalmente, y el aumento en la tasa de ganancia se deriva de la posibilidad de vender este nuevo producto a precio monopólico. (ii) En las innovaciones de procesos productivos, patentados o guardados como secreto industrial, su utilidad se deriva de la posibilidad de producir bienes a menor costo y/o —a costos iguales— de mayor calidad. Incluimos en este rubro las innovaciones en los procesos que disminuyen los costos a través de la sustitución de insumos o materias primas, por otros de precio inferior.

*El valor de uso de la tecnología está dado por ser un factor de monopolio y hacer posible la obtención de una ganancia extraordinaria, una ganancia monopólica.*³⁵

En la medida en que el precio de monopolio permite obtener una ganancia superior a la media (ganancia extraordinaria) y se logra porque el precio es un elemento dado³⁶ no modificado por la reducción en el costo de producción de una sola empresa, los beneficios de los avances tecnológicos se transmiten a la sociedad recién en el momento en que la tecnología deja de ser de uso exclusivo.

A los efectos de este estudio, es conveniente destacar la posibilidad de cuantificar pecuniariamente el *valor de uso* de la tecnología: medido en términos monetarios, está determinado por la diferencia entre la tasa media de ganancia y la tasa de ganancia que la unidad de producción podrá obtener con la nueva tecnología. El *propietario* —de la tecnología— podrá utilizarla directamente en la producción o transferirla a un tercero. En este último caso, el precio de venta intentará fijarlo en la franja delimitada por el precio de producción y las utilidades potenciales que podría obtener por su uso directo y la determinación final estará influenciada por la ganancia extraordinaria que estime el comprador que podrá obtener. Dentro de esta franja, enajenante y adquirente obtendrán una ganancia extra derivada de la cuota del precio que está por encima del *precio de producción*, es decir, del

³⁵ STUMPF, Herbert, *El Contrato de Know How*, Ed. Temis, Bogotá (Colombia), 1984. El autor enumera factores que pueden incidir en la determinación del precio del *know how*, y en primer lugar precisa: "A) En general: El alcance del derecho de utilización (posición monopólica que adquiere el beneficiario por la posición del secreto)..."

³⁶ MARX, Carlos, *op. cit.*, t. III, cap. XVIII, p. 601.

costo de producción más la tasa de ganancia promedio. El precio de la tecnología en el mercado tiende a aproximarse más al valor de uso que al valor de cambio.

La explotación directa de la tecnología permite al propietario el aprovechamiento total de la ganancia monopólica y es uno de los factores que ha impulsado la proliferación de filiales de empresas transnacionales en las últimas décadas;³⁷ sólo marginalmente venden tecnología, compartiendo con los adquirentes el aprovechamiento de las ganancias extraordinarias.

El flujo al exterior de los pagos por tecnología, o la reinversión de esas sumas, afectan la tasa de ganancia de los capitales nacionales y en consecuencia su tasa de inversión. La diferencia entre el valor de cambio de la tecnología y aquél al cual se enajena (valor de uso), es parte del enriquecimiento ilícito de los países industrializados, medido en términos de ética capitalista.

4.3. Precio verdadero

Un requisito del precio en los negocios jurídicos es que sea verdadero —también llamado precio serio o sincero—, que se trate realmente del monto de dinero que una de las partes se obliga a pagar y no de una magnitud simulada. Si las partes han realizado la transacción a un precio superior o una de ellas no ha desembolsado dinero alguno —donación— el negocio podrá ser impugnado por parte interesada, variando las consecuencias de la impugnación en el derecho comparado. Los intereses contrapuestos de las partes que suscriben el negocio, hacen que no haya demasiados actos simulados en este rubro, considerando el volumen global de transacciones civiles y comerciales. En aquellos que resulta habitual y de volumen pecuniario significativo, la ley establece un sistema de tasaciones sustitutivas o supletorias respecto a lo determinado por las partes al solo efecto del pago de la obligación fiscal.

Sin embargo, en el caso específico de las convenciones que tienen por objeto la transferencia de tecnología, hay elementos de juicio que

³⁷ "...como antes se mencionó, las posiciones monopólicas se logran como consecuencia de innovaciones y de avances en los procesos tecnológicos durante las etapas iniciales del ciclo de producto. Estas etapas pueden denominarse de "monopolio tecnológico"; VARTSOS V., Constantino, *Distribución de ingresos y empresas transnacionales*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1979, p. 19.

hacen suponer que un alto porcentaje de ellas carecen de precio verdadero.

Se estima que un elevado porcentaje (aproximadamente el 80% de los pagos en el periodo en que se debían inscribir los contratos) de la importación de tecnología es realizada por empresas transnacionales y proviene de sus matrices o de empresas vinculadas.³⁸ En estos casos no nos encontramos ante un verdadero contrato en la medida en que, si bien se trata de personas jurídicas diferentes, son un idéntico sujeto económico y no tienen intereses contrapuestos que los lleven a discutir un precio justo, son los denominados *precios de transferencia*. La decisión sobre el flujo de divisas que van a remitir a la filial en concepto de pagos tecnológicos son ajenos al valor de la tecnología.³⁹

Existe un interés económico inmediato en la fijación de precios simulados, y es la evasión fiscal. La tasa de impuestos que paga una empresa transnacional que gira *utilidades* a la matriz es muy superior a la que se le aplicaría si lo remitiera como "*pagos de tecnología (regalías)*".⁴⁰

5. EL PLAZO

El plazo de los contratos de licencia de tecnología se rige, en principio, por la regulación del contrato o convenio bajo el cual se realizó; sin embargo ha ciertas excepciones que dependen de la naturaleza del objeto del mismo. Así, por ejemplo, si la legislación sobre arrendamientos, que se aplicaría por analogía en muchos casos, dispusiera que los contratos tienen un límite máximo inferior a la vigen-

³⁸ FAJNZILBER, Fernando; MARTÍNEZ TARRAGO, Trinidad, *op. cit.*, p. 318 y 551.

³⁹ "...los beneficios obtenidos por la filial de un monopolio extranjero se transfieren a la matriz por conceptos no necesariamente ligados a la causa origen de los mismos... el total de la ganancia puede ser transferido como dividendos, intereses, subfacturaciones, pagos de asistencia técnica y regalías...". PÉREZ MIRANDA, Rafael; COSTAMAGNA TARTAGLIA, Elisa, *Políticas económicas sobre inversiones extranjeras y transferencia de tecnología en Latinoamérica*, Ed. ENEP Acatlán (UNAM), México, 1978.

⁴⁰ La documentación del contrato de tecnología genera un crédito de la filial respecto a la matriz o empresa vinculada que la pone a cubierto, en cierta medida, de los riesgos de una expropiación, disfrutando de manera menos impugnabile, de protección diplomática. El país receptor de la inversión extranjera directa puede afectar a la empresa radicada, pero deberá respetar las obligaciones contraídas con una persona jurídica de nacionalidad extranjera y radicada fuera de su jurisdicción. Por último, de haber control de cambio, los contratos garantizan la posibilidad de realizar transferencias de divisas al exterior. Es política difundida de las empresas transnacionales tener altos pasivos con el exterior, los que generalmente no son genuinos.

cia de la patente, éste no sería aplicable. La inversión y la actividad que deriva de la explotación de la misma hace que sea necesario autorizar en beneficio del licenciataria una duración que coincida con el plazo de su vigencia.⁴¹

Por el contrario, el plazo de vigencia de la patente debe considerarse como el máximo para el contrato de licencia. La ley hace referencia a este caso al prohibir el registro de la licencia "cuando la patente hubiere caducado o su duración sea mayor que su vigencia (art. 66)"; ahora bien, como el registro no es constitutivo del contrato de licencia, sino sólo un requisito para que el mismo se pueda oponer a terceros, podría darse el caso de que el mismo se realice por un plazo mayor. Este plazo mayor se puede establecer, inclusive, por ignorancia de una del adquirente, y cumplir el contrato sus efectos durante el periodo de vigencia. En ese caso se debe interpretar que el licenciataria tiene derecho a considerar rescindido el contrato a partir de la fecha de caducidad de la patente.

5.1. Rescisión por evicción

El mismo derecho de rescisión cabe al licenciataria cuando los derechos del licenciante fueren impugnados exitosamente por un tercero o cuando, por cualquier motivo, la patente fuere declarada nula o se impidiera por causas ajenas al accionar del licenciataria, continuar con la explotación. En aplicación de los principios de la evicción, el vendedor deberá resarcir el precio íntegro, los gastos del contrato, los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento y el valor de las mejoras. En el caso de que el licenciataria hubiese debido responder por daños, según lo dispuesto en la ley de Propiedad Industrial, éstos también deberán ser reintegrados por el vendedor o licenciante, si la acción hubiese sido dirigida en su contra. Es probable que la indemnización que se exija al licenciataria por la explotación de una patente reivindicada exitosamente sean las regalías que dejó de percibir el verdadero titular, que seguramente coincidirán con las percibidas por el licenciante y falso titular.

Si el vendedor hubiese obrado de mala fe, deberá indemnizar al comprador por los daños y perjuicios ocasionados, por ejemplo los gastos que hubiere realizado en instalaciones y que no hubiere amortizado, daños en su fama por los compromisos contraídos y anuncia-

⁴¹ En el arrendamiento, la ley sólo establece plazos máximos para los inmuebles.

dos, rescisión de contratos de suministro y demás inversiones realizadas o comprometidas (art. 2119 del Código Civil). Es nulo el pacto por el cual se exime al vendedor por evicción, si éste fuere de mala fe; la eximición, en el caso de buena fe, no lo exime de restituir el precio (art. 2122). Estos principios de la evicción, correspondientes a la compraventa, se aplican subsidiariamente a las licencias contratadas bajo las formas del arrendamiento. En este contrato, y en caso de impedimento para realizar o continuar realizando la explotación atribuible a otro motivo, se suspende el contrato por dos meses y, de subsistir el impedimento, el licenciatarario puede solicitar la rescisión del contrato, así como daños y perjuicios si el licenciante hubiera obrado de mala fe; estos derechos son irrenunciables.⁴²

5.2. Otras causales de rescisión

Sin embargo, si la patente caduca por culpa o dolo del licenciatarario, éste no podrá alegar la finalización del contrato y por el contrario, según las circunstancias, podría tener que responder por daños y perjuicios. La ley establece un plazo dentro del cual el titular de la patente debe iniciar su explotación, aclarando que la explotación que realice el licenciatarario voluntario beneficia al licenciante como si él la hubiera hecho. En razón de ello, el licenciante —en especial si otorga licencia exclusiva— confía en que el licenciatarario cumplirá con los plazos establecidos en el convenio, pero éste puede especular con la caducidad de la patente para solicitar una licencia obligatoria en mejores condiciones o esperar a su caducidad total; o simplemente no iniciar la explotación por negligencia. En todos estos supuestos, el accionar del licenciatarario afectará el plazo de vigencia de la patente, y no podría alegar su propia torpeza como causal de rescisión.

Una situación similar ocurre con el licenciatarario de *know how* (secreto industrial) cuando el mismo se difunde por causas ajenas al licenciatarario; o si se prohibiera su explotación por haber sido patentado por un tercero.⁴³

Otro caso en el cual el plazo no se fija voluntariamente, es el de los productos farmoquímicos o procesos de obtención de estos productos, cuando el titular quiera ampliar el tiempo de vigencia de la patente a veintitrés años. En este caso la licencia será irrevocable y por

⁴² Arts. 2431 a 2433 del Código Civil para el D.F.

⁴³ PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Régimen jurídico del secreto industrial*, op. cit.

el *plazo total de vigencia de la patente, incluyendo su prórroga*, si bien no deberá ser *exclusiva* (art. 23).

Como surge de lo expuesto, el plazo en los contratos de comercialización de tecnología también se encuentra condicionado por la naturaleza especial del objeto del contrato, que no es una mercancía sino un privilegio, creado y reglado por la ley.⁴⁴

6. OBJETO

El objeto del contrato de transferencia de tecnología es un privilegio, que "perece" o "se agota" con el transcurso de un tiempo determinado cuando su fuente es la ley (patente o registro), o indeterminado cuando surge de acciones de ocultamiento (difusión de un secreto industrial o desarrollo de tecnologías superadoras del mismo). Al desaparecer el privilegio desaparece el objeto y por tanto no puede continuar vigente el contrato.

El objeto de la licencia no es *la tecnología*, sino el privilegio de explotar la misma con exclusividad. El objeto es fácilmente identificable cuando se analizan los negocios jurídicos que transfieren tecnología en proceso de patentamiento; si un tercero se opone o vence en la obtención de la patente, la tecnología subsiste, sin embargo el contrato no será válido pues el titular del objeto (del privilegio) es otro.

7. FORMA

No se exige una formalidad específica, en principio se deberá cumplir con la estipulada para el contrato típico adoptado o el que se asemeje analógicamente (compraventa total o parcial, arrendamiento, arrendamiento financiero (*leasing*) con opción de compra (en el *know how*) y en el caso de que se opte por su inscripción, realizarlo por escrito. Como se aclarara *supra* la inscripción no es constitutiva del negocio, sólo se requiere para lograr su oponibilidad frente a terceros.

8. LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO

El registro de la cesión o de las licencias es requisito necesario para su oponibilidad ante terceros (art. 62); este requisito se vincula a la

⁴⁴ Ver *infra*.

asimilación que realiza el legislador del privilegio que otorga la patente con el derecho de propiedad, el registro da publicidad a la propiedad y a sus negociaciones. En principio podríamos afirmar que los contratos no inscritos tienen plena validez entre las partes aunque no se inscriban, pero sin embargo consideramos que el legislador en algunos casos exigió como requisitos para la inscripción disposiciones válidas para todos los contratos e inclusive para hacer valer los mismos entre las partes.

8.1. Oponibilidad frente a terceros

El registro de una licencia (y se debe suponer que, con mayor razón, de una cesión) de una patente, legitima al licenciataria para accionar contra terceros a efectos de proteger sus derechos, con la misma amplitud que tendría el titular.

También se requiere que la licencia (o cesión) esté inscrita para que el inicio de explotación de la patente por el licenciataria beneficie al licenciante e impida el otorgamiento de licencia obligatoria o su caducidad.

Se debe suponer que esta obligación de registro para poder oponer el derecho licenciado a terceros, tiende a evitar fraudes derivados de la característica enunciada de que gran parte de estos negocios jurídicos se realizan entre empresas vinculadas, muchas veces matriz y filial de una transnacional, lo que facilita el abuso de personería jurídica. De ser así, deberá interpretarse que los contratos no registrados no se podrán oponer a la masa de acreedores en caso de concurso o quiebra. Tampoco el primer licenciataria podrá exigir que suspenda su explotación o pague daños y perjuicios un tercero adquirente de buena fe de la innovación tecnológica patentada cuyos derechos adquirió, si éste no podía conocer de su adquisición por falta de publicidad; su acción deberá dirigirse exclusivamente contra el licenciante.

En principio, la inscripción puede considerarse un requisito para realizar los pagos estipulados en el contrato como gastos a los efectos fiscales. Sin embargo, el art. 3º transitorio de la ley deroga la obligación de registro establecida en el art. 24 frac. XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin aclarar que deberá ser sustituido por la inscripción que estamos analizando, por lo cual mientras no se vuelva a establecer una obligación específica en la ley fiscal, este tema estará en debate y se interpretará en favor del causante. Me inclino por la exigencia de inscripción, pues sin duda que la autoridad fiscal es un

tercero a quien se quiere oponer el contrato, y en especial por cuanto los intentos, muchas veces exitosos, de defraudar al fisco, se han dado en muchos casos en esta temática.

8.2. Prórroga de jurisdicción

En los contratos de licencia se podrá establecer mecanismos arbitrales internacionales para resolver los conflictos que se deriven de su clausulado, sacándolos de sus tribunales pero, por interpretación *contrario sensu* no podrán establecer que se juzguen por tribunales extranjeros. Jueces ordinarios o árbitros internacionales, deberán aplicar la ley mexicana si es en este territorio que se explotará la tecnología (art. 66 segunda parte) y será nula cualquier estipulación en contrario. En verdad, estos requisitos se establecen sólo para los contratos que las partes deseen inscribir, pero pensamos que el legislador lo ha entendido como exigencia generalizada. Una interpretación diferente implicaría que las autoridades nacionales, al negar la inscripción por establecerse en el contrato la competencia de una ley extranjera, condenan al adquirente nacional a ser juzgado por las normas extranjeras lo cual implica la aceptación de las mismas. Sin duda que no pudo ser ésta la voluntad del legislador.

8.3. Inscripción y plazos

Igual interpretación se debe realizar de la norma que prohíbe la inscripción de contratos en los cuales los plazos superen a los de vigencia de la patente, o cuando ésta hubiere caducado. Como expresamos *supra*, en estos casos tampoco será válido el contrato *inter partes*, por cuanto ha dejado de tener objeto. Si lo que se negocia es el privilegio, y éste no existe (por cuanto caducó) o deja de existir antes de que venza el plazo estipulado en el contrato (vencimiento de la patente) el objeto del contrato ha desaparecido y cabe la nulidad o rescisión del mismo, respectivamente. No será necesario en ninguno de los casos probar dolo consistente en el conocimiento de la caducidad o vencimiento de la vigencia, por parte del licenciante; de probarse este extremo cabría además la acción por daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

9. CLÁUSULAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

La derogada legislación sobre registro de la transferencia de la tecnología contenía una serie de prohibiciones vinculadas a las prácticas monopólicas, que no han sido sustituidas. Un principio general destinado a evitar el abuso del monopolio que otorga la ley es el otorgamiento de licencias compulsivas, las cuales no han cumplido esta función en el derecho nacional ni en el derecho comparado, además que atiende a la solución de un único problema que es la falta de explotación. En México, se deberá aplicar la disposición constitucional que, si bien autoriza los monopolios originados en la legislación sobre patentes, mantiene la prohibición de las prácticas monopólicas. En la legislación sustantiva, las disposiciones de la Ley Orgánica del art 28 constitucional y las correlativas del Código Penal del Distrito Federal y de cada Estado. Como criterio de interpretación general, serán útiles las normas sobre control de las prácticas restrictivas de la competencia aprobadas por la Organización de Naciones Unidas.⁴⁵

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BARRE, Raymond, *Economía Política*, t. I, 8a. ed., Ed. Ariel, 1951.
- BARRERA GRAF, Jorge, *La Hacienda y los Bienes de la Propiedad Industrial en el Derecho Privado*, Revista del Derecho Industrial, año 9, núm. 25, Ed. Depalma, Buenos Aires (Argentina), 1987.
- BISBAL, Joaquim; VILADAS, Carles, *Derecho y Tecnología: curso cho y Tecnología: Curso sobre innovación y transferencia*, Ed. Ariel Derecho, Barcelona (España), 1990.
- BUONOCORE, Vincenzo et al., *El leasing*, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires (Argentina), 1990.
- CORIAT, Benjamín, *Ciencia, Técnica y Capital*, Ed. Blume, Madrid (España), 1976.
- CHULIA, Francesco Vicent, *La transmisión de derechos de propiedad industrial. Especial atención al contrato de licencia de patentes*. En BISBAL, Joaquim; VILADAS, Carles, *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ed. Ariel Derecho, Barcelona (España), 1990.

⁴⁵ Resolución 35/63 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 1980.

- DI CATALDO, Vincenzo, *Le invenzioni - i modelli*, Ed. Giufrè, Milán (Italia), 1990.
- ELSTER, Jon, *El cambio tecnológico, investigación sobre la racionalidad y la transformación social*, Ed. Gedisa, Barcelona (España), 1990.
- HELLEINER, G. K., *El papel de las corporaciones multinacionales en el comercio de tecnología de los países menos desarrollados*, en FAJNZYLBER, Fernando (coordinador), *Industrialización e internacionalización en la América Latina*, Colección Lecturas de *El Timestre Económico*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1981.
- MARX, Carlos, *El Capital (Crítica de la Economía Política)*, Fondo de Cultura Económica, México (múltiples ediciones).
- MAZEAUD, *Lecciones de Derecho Civil*, parte III, t. III, Europa-América, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas, p. 160.
- MESSINEO, Francisco, *Manual de Derecho Civil y Comercial*, Buenos Aires, Ed. Ejea, 1971.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael; SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *Tecnología y Derecho Económico: producción, apropiación y transferencia de tecnología*, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, 1982.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Derecho y Relaciones de Producción*, Ed. Plaza y Valdés, México, 1988.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael; COSTAMAGNA TARTAGLIA, Elisa, *Políticas económicas sobre inversiones extranjeras y transferencia de tecnología en Latinoamérica*, Ed. ENEP Acatlán (UNAM), México, 1978.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Régimen jurídico del secreto industrial en México*, Rev. de Derecho Privado, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), México, 1992.
- RIPERT-BOULANGER, *Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol*, t. VIII, Buenos Aires, Ed. La Ley, pp. 38 y 39.
- REMICHE, Bernard, *La transferencia de tecnología en América Latina*, Revista del Derecho Industrial, núm. 7, enero-abril de 1981, Ed. Depalma, Buenos Aires (Argentina).
- ROJINA VILLEGAS, Rafael, *Compendio de Derecho Civil. Contratos*, t. IV, 8a. ed., Ed. Porrúa.
- STUMPF, Herbert, *El Contrato de Know How*, Ed. Temis, Bogotá (Colombia), 1984.
- TIEDEMANN, Klaus, *Derecho sobre los monopolios y derecho penal de monopolio*, en *La reforma penal en los países en desarrollo*, Ed. UNAM, 1978.

TIEDEMANN, Klaus, *Poder económico y delito*, Editorial Ariel, España, 1987.

VAITSOS V., Constantino, *Distribución de ingresos y empresas transnacionales*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1979.