FEDERACION INTERAMERICANA DE AGOGADOS

XIX REUNION

CARTAGENA, COLOMBIA

SEPTIEMBRE 27 - OCTUBRE 3, 1975

LEGISLACIONES VIGENTES DE ARGENTINA, BRAZIL Y MEXICO EN MATERIA DE PROPRIEDAD INDUSTRIAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

KARL F. JORDA, J.D.

INTRODUCCION

Sobre el tema Legislaciones Recientes de Paises Latinoamericanos en Materia de Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnologia mucho se ha escrito y no menos se ha hablado durante los ultimos cinco anos. Primero, con motivo de las preparacions de las leyes y reglamentos que rigen la propriedad industrial y regulan el traspaso de la tecnologia y posteriormente, promulgado dichos textos, sus disposiciones tambien han sido materia de numerosos comentarios tanto en estudios monograficos como en seminarios y reuniones. Basta mencionar las reuniones y congresos mas recientes de la ASIPI (Asociacion Interamericana de la Propiedad Industrial) en Santiago de Chile en el mes de Noviembre del ano pasado, en Chicago en el mes de Mayo del ano pasado y en la Ciudad de Mexico en Noviembre del ano 1973 y la primera reunion anual de la LES-Mexico (Asociacion de Ejecutivos en transferencia de tecnologia, A.C.). Yo asisti al congreso de la ASIPI en Santiago y a la primera reunion de la LES in Mexico lo que me resulto unas experiencias sumamente gratas, interesantes y utiles.

Claro esta que no cabe en los estrechos limites de una conferencia de este indole el analysis completo de los articulados de las nuevas legislaciones de los tres paises mas grandes de America Latina.

EL PAPEL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL PROBLEMA Y EL PROCESO DE LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA OCUPAN ACTUALMENTE UN LUGAR IMPORTANTISIMO EN LA DISCUSSION INTERAMERICANA REFERENTE A LA AYUDA A LOS PAISES LATINOAMERICANOS EN DESARROLLO.

EN ESTA DISCUSION SE HA CONCORDADO EN QUE LOS PAISES LATINOAMERICANOS EN DESARROLLO NO PUEDEN PRESCINDIR DE LA IMPORTACION DE TECNOLOGIA EXTRANJERA. ESTO CONSTITUYE UN MEDIO INDISPENSABLE PARA DISMINUIR EL ATRASO TECNOLOGICO CON RESPECTO A LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS DE NORTEAMERICA Y EUROPA Y LOGRAR DESARROLLAR UNA INDUSTRIA AUTONOMA. DE OTRO MODO NO ES POSIBLE ALCANZAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN ESTOS PAISES.
LA CONCEPCION LATINOAMERICANA SOBRE LAS LEYES DE INVERSION Y TECHNOLOGIA ES ALGO MUY SIMPLE. ESTOS PAISES QUIEREN TECHNOLOGIA E INVERSIONES, PERO CON MAS CONTROL LOCAL.
SIN EMBARGO, NO EXISTE CONSENSO EN LO RELATIVO A LAS MEDIDAS POLITICO-SOCIALES EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, EN LOS PELIGROS Y DEMAS IMPLICACIONES QUE ESTA ENCIERRA, COMO TAMPOCO EN LOS MEDIOS Y EL CAMINO A SEGUIR PARA LLEVARLA A CABO EN FORMA OPTIMA.
EL PROBLEMA ES DE HECHO EXTRAORDINARIAMENTE COMPLEJO. EN EFECTO, ENCIERRA DIVERSOS INTERROGANTES DE TIPO TECNOLOGICO, ECONOMICO, POLITICO-SOCIAL Y JURIDICO QUE, TRAS ANOS DE DISCUSION, SE ENCUENTRAN AUN SIN RESOLVERSE.

DIVERSOS PAISES DE LATINOAMERICA HAN ADOPTADO MEDIDAS DE CONTROL RESPECTO DE TODO TRATO CON EL EXTRANJERO QUE IMPLIQUE LICENCIAS DE PATENTES, MARCAS, MODELOS Y KNOW-HOW Y/O HAN CAMBIADO SUS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ANTECEDENTES LEGISLATIVAS

LA REGLAMENTACION DE MAS ALCANCE Y TRASCENDENCIA, A ESTE RESPECTO, LA ADOPTARON LOS PAISES MIEMBROS DEL GRUPO ANDINO, Y EL HECHO DE QUE LOS PAISES ANDINOS ADOPTARON ESTAS MEDIDAS, NO DEBE SORPRENDERNOS EN ABSOLUTO.

EL ANTECEDENTE MAS REMOTO QUE SE PUEDE SENALAR DE REGULACION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ES LA LEGISLACION JAPONESA. EN JAPON HACE DESDE YA 50 ANOS Y SPECIALMENTE DESDE HACE LOS FINES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, SE PRACTICA CON EXITO UN PROCEDIMIENTO DE APROBACION DE ESTE TIPO. DE ACUERDO CON EL SISTEMA ADOPTADO POR JAPON, TODOS LOS CONTRATOS SOBRE LA MATERIA DEBIAN SER APROBADOS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNACIONAL. LA POLITICA TECNOLOGICA JAPONESA FUE UNO DE LOS ELEMENTOS QUE AYUDARON A LOGRAR EL LLAMADO "MILAGRO JAPONES". CABE SENALAR QUE LA POLITICA TECNOLOGICA JAPONESA NO CONSISTIO UNICAMENTE EN REGULAR LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SINO QUE EL ENFASIS SE PUSO EN LOGRAR EL DESARROLLO DE UNA CAPACIDAD TECNOLOGICA PROPIA. DE HECHO, LA REGULACION DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA FUE PARA JAPON UNA MEDIDA TRANSITORIA. HABIENDO LOGRADO UN DESARROLLO TECNOLOGICO PROPIO, EN LA ACTUALIDAD JAPON HA LIBERALIZADO CASI EN FORMA TOTAL LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

NO DEBE QUEDAR SIN MENCIONAR LA REGLAMENTACION EN FRANCIA SOBRE SOLICITUD Y CONTROL DE CONTRATOS DE LICENCIAS QUE SE CELEBREN CON EL EXTRANJERO, ESTABLECIDA ALLI EN EL ANO 1967. ES DE IMAGINAR QUE ESTA EXTENSA REGLAMENTACION, PROVENIENTE DE UN PAIS INDUSTRIALIZADO, HA SERVIDO COMO EJEMPLO A MAS DE UN PAIS EN DESARROLLO.

A PROPOSITO, INCLUSO A ESPANA, SEGUN DICE FERNANDO POMBO, EL DISTINGIDO ABOGADO MADRILENO, LA REGLAMENTACION ANDINA LE HA SERVIDO COMO EJEMPLO PARA EL DECRETO No. 2343 DE SEPTIEMBRE 21, 1973.

TAMBIEN CON ANTERIORIDAD LA LEY-TIPO SOBRE INVENCIONES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO DEL BIRPI CONTEMPLABA EN SU ART. 33 UNA REGLAMENTACION DE ESTE TIPO, FUNDANDOSE EN QUE, ENTRE OTRAS COSAS, LOS PAISES EN DESARROLLO NO DISPONIAN DE LEYES ANTITRUST. HAY QUIENES DICEN QUE LAS CLAUSULAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA PROHIBIDA EN LA DECISION 24, NO VAN MAS ALLA DE LO QUE EN ESTADOS UNIDOS Y EL MERCADO COMUN EUROPEO SE CONSIDERARIAN COMO CONTRARIAS A LAS NORMAS REFERENTES A CARTEL.

LEGISLACIONES EN PAISES LATINOAMERICANOS

COMO YA DEJE INDICADO, LA REGLAMENTACION DE MAS ALCANCE Y TRANSCENDENCIA A ESTE RESPECTO, LA ADOPTARON LOS PAISES ANDINOS, O SEA BOLIVIA, COLOMBIA, CHILE, ECUADOR, PERU Y VENEZUELA, CONFORME AL ACUERDO DE CARTAGENA QUE SE FIRMO EN BOGOTA EN 1969 Y QUE ESTABLECIO LA NECESIDAD DE CREAR UN REGIMEN COMUN SOBRE "TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS Y ENTRE OTROS, SOBRE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y REGALIAS". DE ACUERDO CON LO QUE DISPONE LA DECISION 24 DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, RELATIVA AL REGIMEN COMUN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS, PATENTES, MARCAS Y REGALIAS, TODOS AQUELLOS CONTRATOS TENDIENTES A LA ADQUISICION Y A LA CONCESION DE LICENCIAS DE PATENTES, MARCAS, MODELOS Y KNOW-HOW, COMO TAMBIEN LOS CONTRATOS SOBRE INVERSIONES

EXTRANJERAS ESTAN SUJETOS AL EXAMEN Y APROBACION DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES. ESTOS DECIDIRAN SEGUN SEA LA UTILIDAD QUE PRESTEN DICHOS CONTRATOS PARA LA POLITICA ECONOMICA DEL RESPECTIVO PAIS. LA REGLAMENTACION MENCIONADA CONTIENE, ADEMAS, UNA EXTENSA LISTA DE CLAUSULAS PROHIBIDAS EN TODO CONTRATO DE LICENCIA.

LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON EL EXAMEN Y APROBACION DE LOS CONTRATOS DESTINADOS A LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA EXTRANJERA SON MUY CLAROS: PRESTAR DEBIDA ATENCION A LOS PRINCIPIOS QUE CONFORMAN LA POLITICA ECONOMICA DE LOS ESTADOS Y JUNTO CON ESTO PROTEGER A LAS PARTES CONTRATANTES NACIONALES DE CLAUSULAS CONTRACTUALES GRAVOSAS Y DE PAGOS CONSIDERABLES AL EXTERIOR.

COMO ES SABIDO, REGLAMENTACIONES SIMILARES A LAS DEL GRUPO ANDINO SE DICTARON EN OTROS PAISES DE AMERICA LATINA COMO PARTICULARMENTE EN MEXICO Y ARGENTINA.

LA LEY MEXICANA SOBRE EL TRASPASO DE TECNOLOGIA, ENTRO EN VIGOR EN ENERO DEL ANO 1973. ESTA AL MARGEN DE TODA DISCUSION LA INFLUENCIA EJERCIDA POR LA DECISION 24 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA EN LA REGLAMENTACION LEGAL DEL TRASPASO DE TECNOLOGIA EN MEXICO. PARA VERIFICARLO, BASTA UN SIMPLE COTEJO DE SUS PRECEPTOS CON LAS NORMAS COMUNES DE LA DECISION 24.

ADEMAS, EL COTEJO DE LA LEY MEXICANA CON LA LEY ARGENTINA, LA LEY NO. 19231 DE 1971, MUESTRA QUE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY MEXICANA CORRESPONDEN EN FORMA SUBSTANCIAL A LAS DE LA LEY ARGENTINA. ASI SE PUEDE CONCLUIR FACILMENTE QUE LA PARTE MEDULAR DE LA LEY MEXICANA SOBRE TECNOLOGIA ES HIJA DE UN TEXTO LEGAL ADOPTADO EN ARGENTINA POCO MAS DE UN ANO ANTES;

TEXTO QUE, A SU VEZ, SE INSPIRO EN LA PARTE RELATIVA DEL REGIMEN COMUN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE SE HAN DADO LOS PAISES MIEMBROS DEL PACTO ANDINO.

BRASIL CONSTITUYE OTRO IMPORTANTE EJEMPLO YA QUE TAMBIEN SU LEGISLACION HA SEGUIDO LINEAMIENTOS SIMILARES A LOS YA INDICADOS, CON EL AGREGADO DE QUE ADEMAS HA ESTABLECIDO UNA DINAMICA Y POSITIVA POLITICA DE FOMENTO DE INVESTIGACION Y ESTA DESARROLLANDO UN AMBICIOSO PROGRAMA DE CREACION DE UN BANCO DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL AMBITO IBEROAMERICANO.

PARECE QUE LA REGULACION DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ES UNA TENDENCIA IRREVERSIBLE DE LOS PAISES DEL LLAMADO TERCER MUNDO. ES PROBABLE QUE, COMO LO HA HECHO TAMBIEN ESPANA RECIENTEMENTE, OTROS PAISES SIGAN EN EL FUTURO ESTA TENDENCIA. INCLUSIVE SE HAN REALIZADO ESFUERZOS GUBERNAMENTALES PARA ELEVAR A LA CATEGORIA DE CODIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA LOS PRINCIPIOS ESBOZADOS EN LAS DIVERSAS LEGISLACIONES NACIONALES SOBRE LA MATERIA.

EN RESUMEN, LAS LEGISLACIONES TANTO DE ARGENTINA COMO DE MEXICO CREAN REGISTROS DE TECNOLOGIA CON OBJETO DE EXAMINAR Y APROBAR TODOS LOS CONTRATOS SOBRE IMPORTACION DE TECNOLOGIA Y SOBRE PATENTES Y MARCAS Y ESTIPULAN NUMEROSAS CLAUSULAS RESTRICTIVAS CUYA INCLUSION EN UN CONTRATO DE LICENCIA O DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PROVOCARIA PROBLEMAS CON LOS REGISTROS. EN LOS SIGUIENTES CASOS LOS REGISTROS NEGARAN AUTOMATICAMENTE LAS INSCRIPCIONES DE TALES CONTRATOS:

1) CUANDO HAYA TECNOLOGIA LIBREMENTE DISPENSIBLE EN EL PAIS.

2) CUANDO EL ADQUIRENTE DEBA CEDER TECNOLOGIA QUE PUEDA OBTENER DE OTRAS FUENTES.

3) CUANDO SE LIMITE LAS POSIBILIDADES DE INVESTIGACION DEL LICENCIADO.

4) CUANDO SE LIMITE O PROHIBA LA EXPORTACION DE BIENES PRODUCIDOS POR EL ADQUIRENTE.

5) CUANDO SE PROHIBA EL USO DE TECNOLOGIAS COMPLEMENTARIAS.

6) CUANDO SE INCLUYA LA COMPETENCIA DE TRIBUNALES EXTRANJEROS.

PERO EN LOS SIGUIENTES CASOS EXCEPCIONES SERAN POSIBLES:

1) CUANDO EL PRECIO NO GUARDE RELACION CON LA TECNOLOGIA ADQUIRIDA.

2) CUANDO SE PERMITA AL PROVEEDOR REGULAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE LA ADMINISTRACION DEL LICENCIADO.

3) CUANDO SE OBLIQUE A COMPRAS DE BIENES DE UN ORIGEN DETERMINADO.

4) CUANDO EL ADQUIRENTE SOLO PUEDA VENDER SUS PRODUCTOS AL LICENCIANTE.

5) CUANDO EL ADQUIRENTE SE OBLIQUE A USAR EXCLUSIVAMENTE PERSONAL INDICADO POR EL VENDEDOR.

6) CUANDO SE LIMITEN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION O SE IMPONGAN PRECIOS DE VENTAS.

7) CUANDO SE OBLIQUE AL ADQUIRENTE A VENDER O A HACERSE REPRESENTAR EXCLUSIVAMENTE CON EL SOLICITANTE, EN EL TERRITORIO NACIONAL.

8) CUANDO SE ESTABLEZCAN PLAZOS EXCESIVOS DE VIGENCIA.

¡QUE PARALELISMO MAS DESTACADO ENTRE ESTAS DISPOSICIONES Y AQUELLAS DEL ARTICULO 20 DE LA DECISION 24 DEL PACTO ANDINO!

LEGISLACION DE ARGENTINA

COMO YA DEJE INDICADO, ARGENTINA PROMULGO LA LEY DE LICENCIAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN 1971 LA CUAL SIGUIO EN GRAN MEDIDA LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO DE CARTAGENA, PROHIBIENDO UNA SERIE DE ACUERDOS RESTRICTIVOS. LA LEY FACULTA AL REGISTRO DE TECNOLOGIA PARA ESTABLECER TOPES MAXIMOS DE PAGOS POR SECTORES INDUSTRIALES Y, A RESERVA DE QUE SE ESTABLECIERAN TOPES ESPECIFICOS PARA CADA SECTOR INDUSTRIAL, SE ESTABLECIO UN TOPE GENERAL DEL 5% SOBRE VENTAS NETAS. EL TOPE PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FUE FIJADO EN UN 2%. SE AGREGO COMO CONCEPTO NOVEDOSO QUE NO SE AUTORIZARIA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE LICENCIA DE USO DE MARCAS, CUANDO EN LOS MISMOS NO INTERVINIERA LA TRANSMISION DE TECNOLOGIA. COMO COMPLEMENTO DE LA REGULACION SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, LA SUPREMA CORTE HA SOSTENIDO QUE LOS PAGOS DE SUBSIDIARIAS A SUS MATRICES O FILIALES POR CONCEPTO DE REGALIAS O ASISTENCIA TECNICA CONSTITUYEN EN REALIDAD DISTRIBUCION DE UTILIDADES, POR LO QUE NO SON DEDUCIBLES PARA EFECTOS FISCALES.

EN SEPTIEMBRE DE 1974 ARGENTINA PROMULGO UNA NUEVA LEY, LA LEY NO. 20794, SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CARACTERISTICAS MAS RADICALES. ADEMAS DE MANTENER LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE 1971, LA NUEVA LEY OTORGA FACULTADES AMPLISIMAS Y CASI ILIMITADAS AL REGISTRO DE TECNOLOGIA PARA APROBAR O RECHAZAR ALGUN CONTRATO. COMO EJEMPLO, PUEDE SENALARSE EL INCISO A) DEL ARTICULO 5 QUE ESTABLECE QUE SE DENEGARA LA APROBACION DE UN CONTRATO CUANDO LA

> "TECNOLOGIA A ADQUIRIRSE RESULTE CONTRARIA A LOS OBJETIVOS DE LAS POLITICAS O PLANES NACIONALES EN MATERIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO, U OPERE NEGATIVAMENTE EN LOS PATRONES DE CONSUMO O EN LA REDISTRIBUCION DE IMPRESOS, O SI SE ESTIMARE QUE AQUELLA NO PROMUEVE EL PROGRESO TECNICO-ECONOMICO Y SOCIAL."

OTRO EJEMPLO DE LA GRAN DISCRECIONALIDAD CON QUE CUENTA EL REGISTRO ES EL INCISO D) DEL PROPIO ARTICULO 5 QUE ESTABLECE QUE NO SE APROBARA UN CONTRATO CUANDO DEL "ANALISIS DE LOS COSTOS EXPLICITOS E IMPLICITOS RESULTE QUE EL PRECIO CONVENIDO A CONTRAPRESTACION PACTADA EXCEDE LOS BENEFICIOS A DERIVARSE DE LA TECNOLOGIA A ADQUIRIRSE".

UN EJEMPLO MAS LO CONSTITUYE EL ARTICULO 8 QUE REZA:

> "LA AUTORIDAD DE APLICACION PODRA DENEGAR LA EVALUACION GENERAL DE LA OPERATORIA DE LA EMPRESA RECEPTORA DE LA TECNOLOGIA, RESULTARA LA INCONVENIENCIA DE AUTORIZAR EL NUEVO ACTO, TOMANDO EN CONSIDERACION LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON ANTERIORIDAD."

EN ESTA LEY SE INTRODUCEN CONCEPTOS QUE RESULTAN DE PARTICULAR INTERES COMO SON EL DE QUE POR DISPOSICION LEGAL UNA VEZ TERMINADO EL CONTRATO EL RECEPTOR DE LA TECNOLOGIA TENDRA EL DERECHO DE CONTINUAR UTILIZANDO ESTA; QUE LOS CONTRATOS NO PODRAN TENER UNA DURACION MAYOR DE CINCO ANOS Y, SIGUIENDO LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO, QUE EL TOPE MAXIMO DE PAGOS SERA 5% DE VENTAS NETAS. ADEMAS, SE ESTABLECE QUE NO SE APROBARAN CONTRATOS PARA EL USO DE MARCAS SALVO QUE SE TRATE DE MARCAS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A LA EXPORTACION, QUE NO SE UTILIZARAN EN EL MERCADO NACIONAL Y QUE EL PRECIO SE FIJE EN UN PORCENTAJE DE LAS DIVISAS QUE INGRESEN AL PAIS COMO CONSECUENCIA

DE LA EXPLOTACION DE LA MARCA; Y QUE LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO DE MARCAS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA LEY SOLAMENTE CONTINUARAN EN VIGOR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1979, SIEMPRE Y CUANDO EL LICENCIATARIO SE COMPROMETA A DESARROLLAR SU PROPIA MARCA O EL LICENCIANTE SE COMPROMETA A AUTORIZAR CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA EL USO GRATUITO DE LA MARCA. ESTAS CLAUSULAS SOBRE EL USO O EXPLOTACION DE MARCAS FUNDANDOSE EN EL CONCEPTO DE QUE LA CONCESION DE MARCAS NO SIGNIFICA APORTE TECNOLOGICO ALGUNO, SON UNAS DE LOS MAS CONTROVERTIDOS DE ESTA LEY. DE HECHO, NO CABE NINGUNA DUDA QUE LAS CLAUSULAS QUE TRATAN DEL USO DE MARCAS, Y TAMBIEN OTRAS, SON EN CONTRA DEL CONVENIO DE PARIS TANTO EN EL ESPIRITU COMO EN LA LETRA.

ESTAN COMPRENDIDOS EN EL AMBITO DE LA LEY COMO PRINCIPIO NUEVO AQUELLOS ACTOS JURIDICOS DE TRANSMISION DE TECNOLOGIA, CUANDO EL LICENCIANTE POSEA DOMICILIO EN EL PAIS, ES DECIR, CUANDO SE TRATA DE EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO, O DE FILIALES DE EMPRESAS CON DOMICILIO EN EL EXTERIOR.

OTRO ASPECTO NUEVO E IMPORTANTE ES QUE LA LEY 20,794 SE REFIERE TAMBIEN A LAS CONCESIONES A TITULO GRATUITO, EN CUYO CASO EXISTIRA ASIMISMO LA OBLIGACION DE SOMETERLAS A LA APROBACION DEL REGISTRO.

EL ART. 3° ENUMERA LOS ACTOS JURIDICOS COMPRENDIDOS EN EL AMBITO DE LA LEY QUE SON LOS QUE SE REFIEREN A LA EXPLOTACION O USO DE PATENTES DE INVENCION O DISENOS INDUSTRIALES U OTROS DERECHOS INDUSTRIALES, EL USO O EXPLOTACION DE MARCAS, LA PROVISION DE CONOCIMIENTOS TECNICOS; LA CAPACITACION DE PERSONAL; LA CONTRATACION DE PERSONAL DEL EXTERIOR PARA PONER EN MARCHA BIENES DE CAPITAL; Y CONTRATACION DE TRABAJOS DE CONSULTORIA O ASESORAMIENTO.

LAS SANCIONES QUE FIJA LA LEY SON SEVERISIMAS PARA EL CASO DE INFRACCIONES, YA SEA A LA LEY O A LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS.

TAMBIEN VALE LA PENA MENCIONAR QUE EN EL ART. 5°, c) 6. HAY UNA CLAUSULA DE GARANTIA SOBRE CONDICIONES MAS FAVORABLES DE ACUERDO A LA CUAL, CUANDO EL LICENCIANTE CONCEDA CONDICIONES CONTRACTUALES MAS FAVORABLES A OTRO LICENCIATARIO AUTORIZADO, DICHAS CONDICIONES SE HARAN EXTENSIVAS AUTOMATICAMENTE AL PRIMERO DE LOS LICENCIATARIOS. ESTA OBLIGACION SERIA DE DIFICIL O IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS QUE SE CUMPLAN EN EL EXTERIOR, POR LAS DISTINTAS CARACTERISTICAS DE CADA PAIS Y DE CADA LICENCIATARIO, QUE PUEDEN HACER VARIAR LAS CONDICIONES DE CADA CONVENIO, COMO POR EJEMPLO, LOS DISTINTOS COSTOS DE MANO DE OBRA O EL DISTINTO GRADO DE INDUSTRIALIZACION DE LOS PAISES RECEPTORES DE LA TECNOLOGIA.

LEGISLACION DE BRAZIL

EN 1962 BRASIL PROMULGO UNA LEY ESTABLECIENDO QUE TODOS LOS CONTRATOS SOBRE TECNOLOGIA QUE INVOLUCRARAN PAGOS AL EXTRANJERO DEBIAN SER REGISTRADOS EN EL BANCO CENTRAL. SE ESTABLECIO COMO LIMITE MAXIMO DE PAGOS UN 5% DEL IMPORTE DE LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON LA TECNOLOGIA CONTRATADA; QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO DEBERIA EXCEDER DE CINCO ANOS, Y QUE NO SE AUTORIZARIAN PAGOS DE REGALIAS POR EL USO DE PATENTES Y MARCAS POR EMPRESAS NACIONALES A MATRICES O FILIALES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO.

EXTA LEGISLACION SE COMPLEMENTO EN 1970 CON EL CODIGO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (LEY No. 5,772) QUE CREO EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) AL QUE SE LE OTORGO LA FACULTAD DE APROBAR O RECHAZAR CONTRATOS SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. ACTUALMENTE, EL BANCO CENTRAL EXIGE LA APROBACION DE LOS CONTRATOS POR PARTE DEL INSTITUTO PARA CONCEDER SU REGISTRO, POR LO QUE EL INSTITUTO CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES DE DECISION EN LA MATERIA. EL ACTUAL CODIGO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL BRASILENO NO ESPECIFICA LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA SER APROBADOS POR EL INSTITUTO, POR LO QUE ESTE CUENTA CON UN GRADO IMPORTANTE DE DISCRECIONALIDAD.

CABE MENCIONAR QUE EL ILUSTRE ABOGADO DE RIO DE JANEIRO, CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FROES, QUALIFICO LAS RESTRICIONES INTRODUCIDAS EN LA LEGISLACION BRASILENA POR EL CODIGO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO "INCOMPRENSIBLES", "INEXPLICABLES", E INCLUSO "ABSURDAS". (ESTUDIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR EN HOMENAJE A STEPHEN P. LADAS, MEXICO 1973, PP. 83, 88-90).

LEGISLACION DE MEXICO

COMO YA DEJE INDICADO, LA LEY MEXICANA, INTITULANDOSE "LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS", ENTRO EN VIGOR EN ENERO DEL ANO 1973. DEBIDO AL HECHO DE QUE LA REGLAMENTACION MEXICANA ES HIJA DE LA LEY ARGENTINA YA ESBOZADA DE MANERA MAS

DETALLADA Y QUE MUCHISIMO SE HA HABLADO Y ESCRITO RECIENTEMENTE SOBRE ESTE PARTICULAR, EL REGIMEN MEXICANO YA NO NECESITA MAYOR DISCUSION. YA SE SABE MUY BIEN LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA LEY, LOS ACTOS QUE DEBEN SER INSCRITOS, QUIENES TIENEN LA OBLIGACION DE SOLICITAR LA APROBACION, LOS PLAZOS PARA SOLICITAR LA INSCRIPCION, LOS CASOS EN QUE EL REGISTRO NEGARA LA APROBACION, LAS CONSEQUENCIAS DE LA FALLA DE REGISTRO, LOS RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES QUE SE DICTEN, ETC. ADEMAS PARECE QUE LAY OTRA CONFERENCIA SOBRE ESTE TEMA EN ESTA REUNION Y POR ESO LA LEGISLACION MEXICANA TAMPOCO NECESITA MAYOR DISCUSION.

A PROPOSITO, EN LO QUE ATANE A LA LEY MEXICANA EL SR. DAVID RANGEL MEDINA DE MEXICO DICTO UNA CONFERENCIA O PONENCIA EN MARZO DE 1974 EN LA CUAL PLANTEO ESTA INTERROGANTE MUY INTERESANTE: ?ES CONTRADICTORIA LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CON LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

EL CONCLUYO - Y ESTO NO ES UNA SORPRESA - QUE HABIA BASTANTES FRICCIONES, CONFLICTOS Y CONTRADICCIONES ENTRE LOS DOS ORDENAMIENTOS LEGISLATIVOS POR LA FALTA DE COORDINACION ENTRE EL TEXTO DEL MAS RECIENTE CON EL DE LA LEY MAS ANTIGUA, QUE NO HABIA SIDO ABROGADA Y CUYOS PRECEPTOS TAMPOCO HABIAN SIDO DEROGADOS. EN OTROS TERMINOS, AL PARECER HAY UN CHOQUE DE DOS TENDENCIAS OPUESTAS, PUES EN TANTO EL ESPIRITU DE LA LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL ES PROTEGER Y DEFENDER

LAS CONCEPCIONES O CREACIONES INTELECTUALES DE LOS INVENTORES, EL DE LA LEGISLACION QUE REGLAMENTA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ES FORTALECER LA POSICION DEL LICENCIATARIO FRENTE AL LICENCIANTE Y HACER DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y DE INDEPENDENCIA NACIONAL.

SEA ESTO COMO FUERE, EL LIC. ALEJANDRO DELGADO DE MEXICO SENALO, EN UNA CONFERENCIA DICTADA EN LA CITADA REUNION DE LA LES-MEXICO, QUE DESDE SU PROMULGACION EN 1973, LA LEY MEXICANA HA REPRESENTADO BENEFICIOS IMPORTANTES A CORTO PLAZO PARA LAS EMPRESAS NACIONALES Y PARA LA ECONOMIA DEL PAIS, ESPECIFICAMENTE EN CUANTO A REDUCCION DE LOS PAGOS POR ADQUISICION DE TECNOLOGIA, Y AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONS CONTRACTUALES. SIN EMBARGO, AGREGO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY MODIFICO RADICALMENTE LA SITUACION QUE PREVALECIA ANTES DE SU PROMULGACION, EXISTE LA PREOCUPACION DE DETERMINAR SI LA LEY HA AFECTADO NEGATIVAMENTE EL FLUJO DE TECNOLOGIA A LAS EMPRESAS NACIONALES, PREOCUPACION ESTA QUE SE EXPLICA POR EL HECHO DE QUE, COMO SE RECONOCE EN TODOS LOS SECTORES, MEXICO REQUIERE TECNOLOGIA DEL EXTRANJERO PARA CONTINUAR SU PROCESO DE INDUSTRIALIZACION. EN ESTE CONTEXTO, HAY QUE TENER PRESENTE QUE 82% DE LOS 6528 CONRATOS SOMETIDOS A INSCRIPCION HASTA LOS FINES DE MAYO PASADO HAN SIDO RECHAZADOS, EN SU GRAN MAYORIA EN ATENCION A QUE SE ENCONTRO QUE LA CONTRA-PRESTACION NO ERA ACEPTABLE. CABE ACLARAR QUE DESPUES DEL RECHAZO INICIAL LA MAYORIA DE LOS CONTRATOS HAN SIDO RENEGOCIADOS Y FINALMENTE APROBADOS POR EL REGISTRO.

A FIN DE CUENTAS, EL LICENCIADO DELGADO LLEGO A LA CONCLUSION QUE, TODA VEZ QUE LOS CONTRATOS SOBRE LA MATERIA ESTAN SUJETOS A CONTROL GUBERNAMENTAL EN UNA GRAN MAYORIA DE PAISES DEL MUNDO, INCLUYENDO A PAISES INDUSTRIALIZADOS, EL REQUISITO DE OBTENER SU APROBACION GUBERNAMENTAL EN MEXICO NO DEBIERA AFECTAR EL FLUJO DE TECNOLOGIA HACIA MEXICO.

LA EXPERIENCIA HA ENSENADO QUE EN EL REGISTRO DE MEXICO EL PERSONAL ESTA BIEN DISPUESTO PARA LOS CONTACTOS PERSONALES, BIEN DISPUESTO A CONSIDERAR LOS CAMBIOS QUE SE PROPONEN A SU INTERPRETACION DE LA LEY, BIEN DISPUESTO A LLEGAR A UN COMPROMISO, SI LA INTERPRETACION O LA REDACCION LITERAL DE LAS LEYES DEJAN UN RESQUICIO PARA SU ADAPTACION A CADA CASO INDIVIDUAL Y CONCRETO. ESTO SE VE TAMBIEN DE LA CONFERENCIA DICTADA POR ENRIQUE AQUILAR, EL EX-DIRECTOR DEL REGISTRO MEXICANO, EN LA CITADA REUNION DE LA LES-MEXICO (VEA LES NOUVELLES, SEPTIEMBRE 1975, P. 135).

LA PROBLEMATICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PAISES DESARROLLADOS

SE PUEDE CONCLUIR FACILMENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE PAISES DESARROLLLADOS QUE LAS LEYES Y ORDENAMIENTOS DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS HACEN MUY POCO EN FAVOR DE LA TRANSFERENCIA A LOS MISMOS DE LA TECNOLOGIA DE LAS COMPANIAS. EN EFECTO, ALGUNAS DE ESTAS LEYES Y NORMAS SON TAN RESTRICTIVAS POR SI MISMAS, O AL MENOS ASI SON INTERPRETADAS POR LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION, QUE EN REALIDAD DESALIENTAN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

Es evidente que una compania no transferira sus conocimientos tecnologicos salvo que obtenga una remuneracion o compensacion adecuada. ?Puede fijarse lo que sea una remuneracion adecuada o justa por medio de decreto? Los registros Argentino y Brasileno han fijado un royalty Maximo del 5% para las licencias de tecnologia. El Registro Mexicano ha fijado un 3%. Aunque es cierto que conviene establecer unas ciertas normas de proteccion y salvaguarda que eviten la salida del pais de una cantidad excesiva de dinero, no es menos cierto que la imposicion de un techo maximo sobre los pagos, de forma arbitraria, y que puede ser inferior al valor propio de la tecnologia segun puede demonstrarse por los royalties aceptados normalmente en otros paises, impedira la transferencia de tecnologia.

Las diversas tecnologias tienen valores diferentes. Aun mas en relacion con la misma tecnologia, puede ocurrir que diferentes compradores necesiten cosas distintas. Por ejemplo, supongamos que se dispone de une tecnologia para un nuevo proceso quimico determinado: una compania tecnicamente bien dotada es posible que solo necesite los derechos de patente; otra compania podra necesitar ciertos "know-how"; y otra es posible que necesite que se le construya toda la planta para poder llevar a la practica el mencionado proceso, que se adiestre a sus empleados, y que incluso se le preste asistencia tecnica durante varios anos para mantener la planta en funcionamiento.

Los limites fijados en relacion con la duracion que se permite realizar los pagos pueden representar tambien un problema. Por ejemplo, los Registros Argentino y Brasileno han impuesto una limitacion de 5 anos a los pagos. El Registro

MEXICANO CONSIDERA QUE EL LIMITE DEBE SER DE 10 ANOS. ESTAS LIMITACIONES DISMINUYEN GRAVEMENTE LA DISPOSICION DEL VENDEDOR, PORQUE ES MUY PROBABLE QUE NO PUEDA OBTENER LA JUSTA REMUNERACION QUE LE CORRESPONDE POR UNA TECNOLOGIA DE GRAN VALOR.

OTRO PUNTO DE IMPORTANCIA AL MENOS IGUAL A LA DEL ANTERIOR, POR LO QUE SE REFIERE A LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA ES EL DE LA ADECUADA PROTECCION DEL SECRETO DE LA TECNOLOGIA. EN PRACTICAMENTE TODOS LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE PASAN AL CAMPO DE LA COMERCIALIZACION, PUEDEN EXISTIR VARIAS O INCLUSO MUCHAS INVENCIONES PATENTABLES. POR OTRA PARTE, ES POSIBLE QUE EXISTA UN CUERPO SUSTANCIAL DE "KNOW-HOW" QUE TAL VEZ NO SEA DE NATURALEZA PATENTABLE, PERO QUE REPRESENTE UNA BUENA Y SOLIDA TECNICA QUE PUEDE HABER COSTADO MUCHOS MILLONES DE DOLARES.

ESTE "KNOW-HOW" SOLO SE PONDRA A DISPOSICION DE LOS LICENCIATARIOS SI EXISTE LA SEGURIDAD DE QUE SE MANTENDRA EN SECRETO DURANTE UN PERIODO RAZONABLE DE TIEMPO. ?QUE SE DEBE ENTENDER POR UN PERIODO RAZONABLE? PODRIAN SER 2 ANOS, 10, 20 O INCLUSO MAS EN ALGUNOS CASOS. ESTO FORMA PARTE DE LA INDIVIDUALIDAD Y DE LA MISMA NATURALEZA DE LA TECNOLOGIA Y NO PUEDE REGULARSE ARBITRARIAMENTE POR DECRETO DEL GOBIERNO. TANTO EL GOBIERNO ARGENTINO COMO EL BRASILENO NO SE MUESTRAN MUY DISPUESTOS A ACEPTAR UN CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA QUE ESTIPULE UN PERIODO DE SECRETO SUPERIOR A 5 ANOS LO CUAL NO TIENE DEBIDAMENTE EN CUENTA LA NATURALEZA, EL PERIODO DE VIGENCIA UTIL Y EL VALOR DE LA TECNOLOGIA EN CUESTION.

AL PARECER EXISTE UNA CONTRAPOSICION FUNDAMENTAL EN CUANTO A LO QUE SE DEBE TRANSFERIR SEGUN ESTOS CONTRATOS. LOS LATINOAMERICANOS, SEGUN PARECE, CONSIDERAN EL CONTRATO DE TRANSFERENCIA COMO UN SIMPLE CONTRATO DE VENTA DE TECNOLOGIA Y, POR LO TANTO, UNA VEZ QUE LA LICENCIATARIA HA PAGADO LOS ROYALTIES DURANTE EL PLAZO MAXIMO PERMITIDO, DEBE QUEDAR LIBRE PARA HACER LO QUE QUIERA CON DICHA TECHNOLOGIA INCLUSO VENDERLA A CUALQUIER TERCERO. LOS NORTEAMERICANOS, POR EL CONTRARIO, LO CONSIDERAN COMO UNA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA QUE SE LIMITAN A REVELAR Y CONCEDER LICENCIA PARA SU USO.

OTRO PROBLEMA QUE HA SIDO PLANTEADO POR LOS CEDENTES NORTEAMERICANOS Y EUROPEOS DE TECNOLOGIA ES LA CLASICA CUESTION DE LA "SEGURIDAD DE LAS TRANSACCIONES", TEMEN CON RAZON QUE, EN CUALQUIER MOMENTO, SE PLANTEE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS REGLAS DEL JUEGO SEAN CAMBIADAS UNILATERALMENTE, POR EJEMPLO, POR MEDIO DE LA PROMULGACION DE LEYES NACIONALES QUE LES OBLIGUEN A REVISAR SUS CONTRATOS SIN SU CONSENTIMIENTO.

POR CONSIGUIENTE, ES LOGICO QUE EXISTEN JUSTIFICADOS TEMORES ANTE LA POSIBILIDAD DE UN CIERTO EXCESO EN LAS PROHIBICIONES DE ESTOS REGIMENES Y EL PELIGRO DE UNA RIGIDA, LENTA E INEXPERTA INTERPRETACION Y REALIZACION DE LA PRACTICA DE APROBACION, LO QUE SE EVITO QUE OCURRIERA EN JAPON. UN PROCEDIMIENTO INFLEXIBLE Y BUROCRATICO PUEDE PROVOCAR FACILMENTE UN NOTORIO ENFRIAMIENTO EN LA DISPOSICION DE LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS PARA REALIZAR INVERSIONES Y ADEMAS HACER FRACASAR INTERESANTES PLANES DE DESARROLLO. POR LO TANTO, UNA REGLAMENTACION QUE ADOLEZCA DE ESOS DEFECTOS, SOLO PRODUCIRIA UN EFECTO NEGATIVO, SOBRE TODO POR LOS PAISES QUE DISPONEN DE UN MERCADO POCO ATRACTIVO.

Conclusion

Como ya he senalado, es evidente que el control de la propriedad industrial y la transferencia de tecnologia es una tendencia irreversible de los citados paises en vias de desarrollo. No obstante, seria deseable y es de esperasse que la administracion y la aplicacion de las legislaciones en materia de propriedad industrial y transferencia de tecnologia, y, particularmente, que la evaluacion economica de las licencias u otros contratos en este campo, se llevara a cabo respectando los convenios internacionales y la autonomia de negociacion de los contratantes, dentro de determinados limites razonables. En resumen, no cabe duda alguna que los codigos en materia de propriedad industrial y traspaso de tecnologia puedan ser factores beneficos para los citados paises, siempre y cuando en sus aplicaciones se respeten los intereses de los proveedores de tecnologia, reconciliandolos con los de los receptores de la misma y con los de los paises, ya que si se distorsiona el libre juego del mercado de Tecnologia mas alla de limites razonables, este se hara inaccesible para los citados paises. Especificamente, se debera procurar evaluar las condiciones economicas de las licencias u otros contratos con la mayor equidad posible, encausar las actuaciones de los Registros dentro de los limites legal-mente establecidos para evitar inseguridad juridica y respetar la libertad de contratacion de los particulares ya que la leyes deben concebirse unicamente como marcos dentro de los cuales estos deben ejercer esa libertad. Por ultimo, es importante

REITERAR QUE LA LEYES NO DEBEN CONSIDERARSE COMO SOLUCIONES FINALES A LOS PROBLEMAS TECNOLOGICOS DE LOS CITADOS PAISES, Y QUE ESTAS DEBEN COMPLEMENTARSE CON PROGRAMAS NACIONALES A LARGO PLAZO DE DESARROLLO TECNOLOGICO.

KARL F. JORDA, J.D.

SEPTIEMBRE, 1975