



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

FAIR USE POLICY

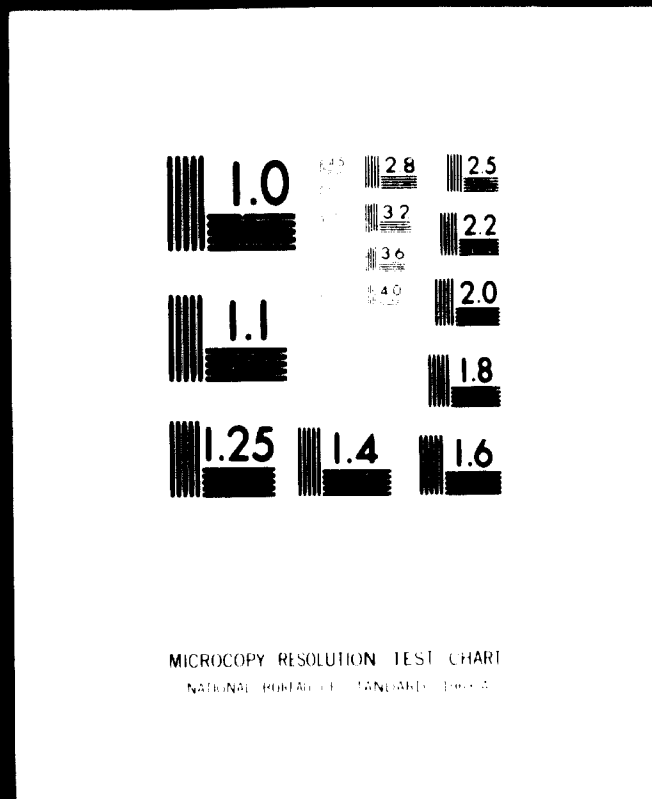
Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org

I O F I
D O
O G G 8 3
S



24x

MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS-1963-A

We regret that some of the pages of the microfiche
copy of the report may not be up to the proper
quality standard. Even though the best possible
copy was used in preparing the master, the



06683-S



Distr. LIMITADA

ID/WG.206/8
30 septiembre 1975

ESPAÑOL
Original: INGLES

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Curso práctico regional sobre obtención de tecnología
mediante acuerdos de licencia, a la luz de la
experiencia de determinados países en
desarrollo de Asia y el Lejano
Oriente

Kuala Lumpur (Malasia)

13 - 22 octubre 1975

PREPARACION DE ACUERDOS DE LICENCIA Y ESTRATEGIA DE NEGOCIACION^{1/}

por

K.D.N. Singh^m

^m Consultor de la ONUDI y director del proyecto de la ONUDI Programa de desarrollo de industrias de bienes de capital, México.

^{1/} Las opiniones que el autor expresa en este documento no reflejan necesariamente las de la Secretaría de la ONUDI. La versión original del presente documento no ha pasado por los servicios de edición de la Secretaría de la ONUDI.

Id. 76-3043

Indice

<u>Capítulo</u>	<u>Página</u>
A. Participación en el capital social	1
B. Selección de la tecnología y el licenciante	3
C. Proyecto del licenciataria	3
D. Definición de la tecnología	4
E. Capacitación	5
F. Pagos por concepto de tecnología	5
G. Duración de los acuerdos	8
H. Acceso a los perfeccionamientos técnicos	9
I. Garantías	9
J. Derechos territoriales de venta	10
K. Disposiciones vinculantes	10
L. Patentes	12
M. Dominio público	12
O. Marcas comerciales	13
P. Arbitraje y legislación aplicable	13
Q. Cláusulas varias	13
R. Transacciones de empresa a empresa	14

PREPARACION DE ACUERDOS DE LICENCIA Y ESTRATEGIA DE NEGOCIACION

La preparación de acuerdos de licencia y la correspondiente estrategia de negociación requieren un examen a fondo que tenga en cuenta a) el grado y naturaleza de la participación extranjera en el capital y la consiguiente estructura de la sociedad, b) la evaluación y selección de tecnología apropiada y del proveedor de ésta, c) la definición del tipo de tecnología y de servicios tecnológicos proporcionados por el licenciante partícipe extranjero y d) los términos y condiciones detallados del acuerdo de licencia. Como es obvio, la estrategia de negociación que requieran estos aspectos dependerá de modo inevitable de la fuerza relativa de negociación que posea el partícipe/licenciatarario nacional.

A. Participación en el capital social.

Es preciso determinar desde un principio cuáles son las necesidades de participación extranjera en el capital social, y en qué medida se requiere. Los licenciatarios de países en desarrollo propenden con frecuencia a aceptar la participación extranjera en el capital social como algo en general conveniente. Esto muy bien puede ser cierto cuando se trata de técnicas muy complejas, cuando, durante cierto tiempo, se necesita un alto grado de apoyo y dirección por parte del licenciante extranjero, o cuando determinada tecnología no se facilita sino a una empresa filial. En aquellos casos en que las técnicas puedan asimilarse con facilidad y en que el mercado nacional cuente con un potencial de crecimiento rápido y elevado, la participación extranjera en el capital social debe evitarse o mantenerse al mínimo. Sin embargo, es precisamente en tales casos, sobre todo si el partícipe extranjero no puede penetrar de otra forma en un mercado nacional, cuando los proveedores de tecnología se interesan en la copropiedad y ha de haber una correlación entre el suministro de tecnología y "know-how", por una parte, y la entrada en los mercados protegidos o aislados, por otra. En la mayoría de los demás casos, especialmente cuando las perspectivas del mercado sean inciertas, el fabricante extranjero se inclinará más por un acuerdo de licencia sin participación en el capital social. En los últimos años, el elevado costo de la mano de obra ha obligado a muchos fabricantes extranjeros a buscar formas de producir en los países en desarrollo. En este último caso, sin embargo, suele tratar de conseguirse una participación mayoritaria en las empresas de estos países, participación que ha de ser considerada a nivel

político por los gobernantes respectivos en relación con los beneficios que puedan obtenerse por concepto de exportaciones. A nivel de empresa, el licenciataria debe sopesar cuidadosamente las repercusiones sociales que la participación extranjera en el capital social podría tener, a la larga, en términos de disponibilidad total de recursos, tipo de tecnología y capacidad de la empresa nacional para asimilarla, tamaño y potencial de crecimiento del mercado nacional y relación costo-beneficio de esa participación a lo largo de un tiempo dado. La asociación de un copartícipe extranjero puede tener ciertas ventajas a corto plazo en cuanto a movilización de recursos nacionales y venta de productos, e incluso en cuanto símbolo de prestigio, pero puede resultar desventajosa a la larga por la salidas de dividendos durante un período indefinido. Es necesario un cuidado aun mayor en los casos en que el copartícipe extranjero compra acciones de una empresa ya establecida, pues esto supone una ventaja adicional respecto de los mercados existentes y de la rentabilidad de la empresa nacional. En muchos países en desarrollo, el Estado desempeña un papel importante en la determinación de la entrada de inversiones extranjeras, pero es preciso que la empresa receptora haga también una juiciosa evaluación a este respecto. Con esta cuestión está relacionada la capitalización de los costos del "know-how". En general, dicha capitalización no favorece los intereses de los licenciataria. Incluso cuando los costos de tecnología sean elevados y supongan una pesada carga para las empresas licenciataria, especialmente en las nuevas entidades de producción, la mejor ventaja radica en cargar tales costos al de fabricación en lugar de permitir que se conviertan en capital social, lo que constituiría una carga perpetua sobre los dividendos de la empresa. El hecho de que gran parte del "know-how" pueda revestir la forma de bienes intangibles es una razón más en contra de esta forma de capitalización. Incluso cuando ésta sea inevitable, a causa de la situación oligopolística del proveedor de tecnología, ha de mantenerse a un mínimo, sin pasar de un pequeño porcentaje del capital social total de la empresa. De este modo, entre los casos extremos de una filial de propiedad extranjera y un acuerdo de licencia sin participación en el capital, pueden darse diversas situaciones intermedias que entrañen la participación extranjera en el capital social en porcentajes que fluctúen entre el 20 y el 40. Este tipo de empresa mixta está resultando una forma cada vez más usada de constituir sociedades en muchos países en desarrollo.

Un aspecto importante de la estrategia de negociación es que haya o no haya otras tecnologías, y que se tenga conocimiento de ellas; y si existen y se conocen, el posible licenciataria estará en condiciones de determinar satisfactoriamente el costo y el valor de las mismas. Cuando el oligopolio tecnológico es más sólido, o cuando no se está suficientemente informado respecto de otras posibilidades, la posición del licenciataria es mucho más débil. Esto ocurre igualmente sea que el acuerdo de licencia entrañe o no una participación extranjera en el capital social.

B. Selección de la tecnología y el licenciante

La selección de una tecnología apropiada y del licenciante más adecuado es quizá el elemento más importante de la estrategia previa a la negociación. Cuando la selección es limitada, sea por la dotación local de factores, sea por la índole del proceso o técnica, el licenciataria deberá tratar de obtener la tecnología por lo menos en condiciones similares a las de otros licenciarios. Cuando existan diversas posibilidades, lo que es lo normal en la mayor parte de los sectores manufactureros, la tecnología que se elija debe ser la más adecuada a la situación de factores del país receptor. Al hacer la selección del licenciante, hay que verificar que éste posea, y está dispuesto a proporcionar, el "know-how" y el apoyo tecnológico que pueden ser indispensables para la empresa licenciataria. Los servicios tecnológicos, en especial, plantean considerables problemas a ciertos licenciarios, pues la disponibilidad de personal técnico para la adecuada capacitación del licenciataria, por ejemplo, en el funcionamiento y gestión de la planta, puede ser muy reducida. Los posibles licenciataria y licenciante deben prestar gran atención a tales aspectos al negociar un acuerdo de licencia.

C. Proyecto del licenciataria

Una vez que el licenciataria haya seleccionado al posible licenciante o coparticipe desde el punto de vista de una tecnología adecuada, pueden iniciarse las negociaciones de la licencia. El licenciataria mismo, como cuestión de estrategia, debe ir provisto de un proyecto de acuerdo de licencia que pueda servir de base inicial a las negociaciones. Esto le permitirá precisar a) las disposiciones generales de política que prescriba

el gobierno respectivo y b) las condiciones y disposiciones concretas que la empresa licenciataria considere adecuadas. Como diversas empresas multinacionales inician las negociaciones de licencia llevando sus propios formularios uniformes de contrato, será útil que el licenciatario disponga también de su propio texto preliminar, a fin de que pueda establecerse con mayor claridad la diferencia entre los puntos de vista de ambas partes.

D. Definición de la tecnología.

Desde el punto de vista del licenciatario, es preciso que en el acuerdo de licencia se definan desde un principio i) los productos y ii) los procesos de producción, haciéndose referencia concreta a la capacidad de producción, cuando este aspecto sea importante, y especificándose los documentos de producción, tales como manuales, planos, dibujos técnicos y demás datos que sean menester en un contexto dado. Por ejemplo, la unidad de medida aplicada a productos técnicos puede ser distinta en el caso de determinado licenciante y requerir modificación para ajustarse al programa de producción del licenciatario. Pueden necesitarse dibujos de ciertas piezas y componentes, que el licenciante puede adquirir en su país, pero que el licenciatario de un país en desarrollo tal vez deba fabricar por sí mismo, por no encontrarlos en su medio local. También puede ocurrir que el licenciatario haya de utilizar algunos materiales o componentes de fabricación local, que deban modificarse para que calcen en el proceso de fabricación de determinado producto. Todos estos aspectos técnicos deben ser objeto de atención y figurar en el acuerdo de licencia, a fin de evitar ulteriores malentendidos y litigios. De modo análogo, es preciso definir con claridad los servicios tecnológicos, de forma que, desde un principio, ambas partes conozcan perfectamente el alcance de la asistencia técnica. Esta podría comprender una serie de servicios que el licenciante no proporciona normalmente a un licenciatario de un país desarrollado, pero que quizá sean esenciales para un licenciatario de un país en desarrollo. Tales servicios podrían consistir en: trabajos detallados de ingeniería de instalaciones, selección de equipo, ensayo de materiales locales, asistencia en la puesta en marcha y en el funcionamiento inicial de las instalaciones y, sobre todo, un amplio programa de capacitación, incluida capacitación en la empresa del licenciante y en la fábrica del licenciatario. En ciertos casos, los licenciantes tratan de imponer, como parte del "paquete tecnológico",

ciertos servicios técnicos de elevado costo, contra lo cual ha de estar alerta el licenciario. En otros casos, como los licenciarios no pueden prestar tales servicios por sí mismos, han de obtenerse de otras fuentes, hay que asegurarse de que no se incluya ningún pago que no corresponda hacer al licenciario por este concepto.

E. Capacitación

Desde el punto de vista del licenciario, la capacitación adecuada de personal nacional es un aspecto muy importante. Generalmente a menudo se estipulan visitas de cierto número de empleados del licenciario a la planta del licenciario por breves períodos determinados. El licenciario ha de comprobar que el número de esas personas y los períodos de tiempo especificados sean realmente adecuados para la asimilación tecnológica de los procesos y técnicas de que se trate. Un aspecto importante, sobre todo en contratos relativos a producción de maquinaria y equipo técnico es la capacitación en materia de diseño. Los licenciarios suelen oponerse a este tipo de capacitación, por considerarla como asunto ajeno a la concesión de licencias de fabricación. A la larga, sin embargo, esto puede ser de capital importancia al licenciario para futuras adaptaciones, su utilidad o necesidad, y en especial el contexto de fabricación, han de evaluarse con gran cuidado.

F. Pagos por concepto de tecnología

Una vez concretados el tipo de tecnología y de asistencia tecnológica, el pago por concepto de tecnología es uno de los aspectos más importantes de la negociación. Cuando un acuerdo de licencia va acompañado de participación en el capital, el grado de ésta debe guardar relación con el pago global por la tecnología. Los inversionistas extranjeros sostienen que las dos cuestiones de la ganancia de la inversión y del pago por concepto de tecnología y "know-how" deben considerarse independientemente. Si bien este argumento puede ser válido en teoría, es necesario evaluar la totalidad de la ganancia y beneficio que obtenga el licenciario que también participe en el capital social. Aunque no puede darse ninguna norma definitiva al respecto, cabe señalar que el importe de los pagos por la tecnología debe disminuirse proporcionalmente al grado de la inversión

extranjera concomitante. Así, en el caso de una filial totalmente de propiedad extranjera, esos pagos tienen poca o ninguna razón de ser. Por otra parte, la remuneración por concepto de "know-how" podrá ser más elevada en el caso de un acuerdo de licencia que no entrañe participación en el capital social que si se participa, por ejemplo, con un 40%.

Normalmente, los pagos de tecnología tienden a revestir la forma de: i) derechos fijos globales, ii) pagos periódicos de cánones que varían entre el 1 y el 5%, y a veces aun más, y iii) una combinación de ambas modalidades por un período de tiempo determinado. El pago por servicios técnicos determinados debe considerarse por separado para cada servicio. Cuando la suma correspondiente a dicho pago la haga entrar el licenciante en el paquete tecnológico global, el licenciatario ha de separarla y considerarla aparte. Los pagos globales suelen efectuarse en aquellos casos en que el "know-how" puede transferirse completa y definitiva de una sola vez. En general, esto se refiere a técnicas o dibujos de fabricación relativamente sencillos, lo cual debe negociarlo el licenciatario cuando no se requiera apoyo o asistencia continua del licenciante. La forma más común de pago es la de canon porcentual, generalmente referido a las ventas, aunque a veces también a la producción. En tales casos, es preciso que el valor de entrega de los componentes y productos intermedios importados se deduzca de la cifra de ventas a efectos de cálculo del canon, de forma que sólo se tenga en cuenta el valor agregado. A veces, se trata de calcular el canon a base de la producción, y también en este caso debe evaluarse únicamente el valor agregado. Pueden considerarse asimismo otros dos métodos: i) vincular el canon a los costos de producción unitarios y ii) calcular el canon como porcentaje de beneficios. Lo primero resulta difícil de determinar, salvo en los artículos de producción en serie, e incluso en tales casos este método presenta considerable dificultad práctica en cuanto a determinación y cálculo. Normalmente, el segundo método no lo aceptarían los licenciantes, pero merece la pena tenerse en cuenta en aquellos casos en que al licenciante también se le encomienda la gestión por un tiempo determinado. Cualquiera que sea el método que se siga para calcular la tasa de los cánones, es importante que el licenciatario correlacione la cuantía de los pagos con la producción y las ventas proyectadas. Un 4 ó 5% pueden ser razonable en los artículos fabricados por encargo y de los que sea posible efectuar

ventas unitarias elevadas, pero quizá resulte excesivamente alto para artículos producidos en grandes series o para industrias transformadoras. A lo largo del último decenio, ha venido surgiendo en forma gradual una modalidad bastante definida respecto de los cánones abonados en diferentes sectores de producción, y los futuros licenciarios están en mejores condiciones de comparar con los pagos de otros licenciarios por concepto de "know-how" igual o similar. Esta información se mantenía antes muy en secreto, pero ahora a menudo puede disponerse de ella. El hecho de que en muchos países los acuerdos de licencia requieran la aprobación de un organismo estatal, también hace que en muchos países no se acepten tasas de cánones arbitrariamente elevadas, sobre todo si en el pasado ya se adquirió tecnología similar. En algunos países se ha prescrito un límite máximo para el pago de cánones. Por ejemplo, en México se ha fijado en un máximo del 3% de las ventas netas. Aunque esa cifra máxima quizá sea un tanto arbitraria, sirve sin duda para lograr que el licenciario no se vea forzado a aceptar un porcentaje excesivamente elevado. Una estipulación muy poco conveniente que los licenciantes han tratado de imponer en ciertos casos es la relativa al canon mínimo. Este puede resultar una carga muy pesada para los licenciarios, y hacer que el canon efectivo alcance o rebase el 10%, según el grado en que las ventas reales hayan quedado por debajo de las ventas proyectadas.

En ciertos acuerdos de licencia, los pagos por concepto de tecnología son una combinación de un pago de derechos globales y de un canon porcentual. El primero se considera a menudo como pago por suministro de información y documentación básica, mientras que el segundo se halla vinculado al "know-how" de producción. Cuando existe un canon máximo, o si el acuerdo se establece por un período breve (hasta 3 años aproximadamente), el derecho global en que insisten los licenciantes tiende a ser relativamente más elevado y es preciso estar en guardia al respecto. Por último, al determinar el pago de la tecnología debe considerarse la cifra total. No es posible formular principios uniformes respecto de la cuantía de los derechos globales o de la tasa de los cánones (salvo que esta tasa no debe exceder del 3%, como no sea en circunstancias muy excepcionales), pues ésta ha de negociarse a base de caso por caso. Lo que es esencial es que el licenciario conozca plenamente los efectos y las repercusiones de tales pagos en la estructura de producción de su empresa, como, en la medida de lo posible, la cuantía de los cánones en el mismo sector y por "know-how" similar que pidan

otros licenciantes y que paguen otros licenciatarios en el mismo país e en otros países. Sólo cuando el licenciatario disponga de tal información y conocimientos estará en condiciones de lograr que el pago por concepto de licencia se ajuste, en términos generales, al valor de mercado de determinada tecnología o "know-how".

C. Duración de los acuerdos.

Estrechamente relacionada con el pago de tecnología está la cuestión de la duración de los acuerdos. Al licenciante le interesa que el acuerdo dure lo más posible, por un período de 10 a 15 años, e incluso más en algunos casos, pues las ganancias por concepto de cánones aumentan al ir aumentando la producción y las ventas del licenciatario, mientras que el esfuerzo de apoyo tecnológico es cada vez menor. Al licenciatario, en cambio, le interesa que el acuerdo dure lo menos posible, según lo permita su capacidad para asimilar bien el "know-how" que se le proporcione. Ahora bien, la asimilación tecnológica es muy importante y puede llevar varios años, según la índole de la tecnología, la capacidad de asimilación de la empresa licenciataria y los esfuerzos que haga para ello. En este respecto, también deben considerarse otros dos principios generales. En primer lugar, cuando la tecnología progresa con rapidez en determinado sector, como el de productos farmacéuticos o electrónicos, y cuando el acuerdo de licencia prevea en forma adecuada el pleno acceso a todas las innovaciones y mejoras efectuadas por el licenciante, puede ser ventajoso para el licenciatario que el acuerdo dure algo más. En segundo lugar, es importante que, al determinar la duración de un acuerdo de licencia, se tenga debidamente en cuenta la duración de las patentes cubiertas por dicho acuerdo. Un licenciatario puede verse en serias dificultades si, tras negociar un acuerdo de licencia de 5 años, comprueba que la duración de una patente esencial cubierta por el acuerdo de tecnología es de 10 años. Aunque puede que no sea necesario concertar el acuerdo de tecnología de modo que abarque por completo la duración de una patente esencial, es importante que todo esto quede bien en claro al concertarse el acuerdo inicial mismo. Entonces tal vez sea posible negociar un canon del 3% por el tiempo que dure el acuerdo principal de tecnología, por ejemplo, 5 años, y un 2% o menos para el resto de la duración de cualquier patente relacionada con la tecnología de que se trate. Por lo que respecta a la duración de los acuerdos, tampoco cabe

prescribir una modalidad uniforme, pero se acepta en general que, cuando se trate del pago de cánones, el período del acuerdo debe ser de 5 a 10 años. En la India, el Gobierno suele imponer un límite de 5 años, mientras que en ciertos países latinoamericanos el período máximo permisible es de 10 años. De todos modos, cualquiera que sea el período concertado, lo que importa es que en ese plazo la asimilación de tecnología se haga de la manera más completa y cabal.

II. Acceso a los perfeccionamientos técnicos

El acceso a las innovaciones y perfeccionamientos que tengan lugar durante el período del acuerdo de licencia es un aspecto importante que conviene prever específicamente en el contrato. También conviene que entre **ambas** partes haya un claro entendimiento respecto de lo que **constituye** perfeccionamiento. En general, toda innovación o mejora que se introduzca en la fábrica del licenciante debe estar a disposición del licenciatario durante el período del acuerdo. Si se produce un avance tecnológico importante y no hay nada acordado respecto del mismo, puede ser necesario renovar el contrato por algún tiempo. Por lo común, sin embargo, las renovaciones de acuerdos de licencia sólo deben referirse a nuevos productos y a técnicas o procesos completamente nuevos que no entren en la categoría de mejoras.

I. Garantías

Como ya se ha indicado, en el acuerdo de licencia debe especificarse el tipo de tecnología. Esto puede asumir la forma de una garantía respecto de los resultados de su empleo. Una tecnología debe permitir, por ejemplo, alcanzar un nivel especificado de producción en una industria transformadora o cierto nivel de integración manufacturera en la planta del licenciatario por un período de tiempo, en lo que atañe a bienes técnicos. En todo caso, en el contrato debe estipularse que la tecnología suministrada es completa y cabal para los fines especificados en el preámbulo del acuerdo. Los licenciantes pueden sostener, con cierta razón, que la tecnología suministrada no puede ser más completa o mejor que la utilizada en su propia planta, y que las empresas licenciatarias deben, por tanto, correr los mismos riesgos que corre el licenciante al utilizar determinados procesos y técnicas. No obstante, cualquiera que sea la forma en que se negocie un acuerdo de licencia, deberá estipularse que el "know-how" tecnológico que se transfiera sea tan completo y cabal como el utilizado en la planta del licenciante.

J. Derechos territoriales de venta.

Una dificultad importante en la negociación de licencias es la relativa al carácter de exclusivo o no exclusivo del acuerdo y a las restricciones territoriales en materia de ventas que imponen los licenciados. Usualmente, una licencia de tecnología debe ser exclusiva para un país, y, por supuesto, es más ventajosa para el licenciataria si esa exclusividad se otorga para una región. Si se trata sólo de un país determinado, esta cláusula no presenta demasiada dificultad. En lo que respecta a restricciones territoriales de ventas es donde las negociaciones tienden a ser difíciles. En su mayor parte, los licenciados son empresas multinacionales que operan en varios países, y a menudo en países tales como el Reino Unido o el Japón, que aportan un importante porcentaje de la producción del licenciado. Incluso cuando no se estipulan en el contrato derechos territoriales no exclusivos, la empresa licenciataria puede resultar, y a menudo resulta, un serio competidor por un tiempo. Desde el punto de vista del licenciataria, la imposición de restricciones a las exportaciones constituye una grave desventaja. Desde el punto de vista nacional, las restricciones territoriales en materia de ventas son asimismo un grave inconveniente en los acuerdos de licencia. En muchos países en desarrollo hay reglamentaciones para impedir que en los contratos se estipulen restricciones territoriales indebidas. Un método razonable a este respecto consiste en estipular derechos de venta no exclusivos para todos los países, excepto ahí donde el licenciado se ve jurídicamente impedido por haber otorgado derechos de fabricación exclusivos a otros licenciados. En cuanto a las zonas donde el licenciado haya concedido derechos de venta y de distribución exclusivos, la cuestión habrá de negociarse de modo que el licenciataria pueda utilizar también a tales distribuidores y no quede excluido de esos mercados. Se reconoce por lo general que las cláusulas de restricción territorial son poco equitativas, y que debe ser posible, por lo general, llegar a un acuerdo satisfactorio en la mayoría de los casos.

K. Disposiciones vinculantes

La cuestión de las cláusulas vinculantes, en virtud de las cuales los componentes y productos intermedios han de obtenerse exclusivamente del licenciado, viene siendo objeto de considerable atención crítica, y el tema de los "precios de transferencia"

ha ocupado un lugar destacado en recientes publicaciones sobre licencias. Es obvio que las cláusulas vinculantes son poco convenientes y constituyen una seria desventaja para el licenciatario en cuanto al costo de los componentes. Sin embargo, en la práctica, el licenciatario normalmente depende del licenciante para la obtención de productos intermedios y componentes. Ha de procurarse, pues, que los precios de tales componentes y productos intermedios no sean excesivamente elevados. En este aspecto es donde existen considerables dificultades prácticas. Se puede, y conviene, evitar cualquier cláusula vinculante restrictiva de este tipo en los acuerdos de licencia y, en realidad, muchos países en desarrollo no las aceptan, pero los productos intermedios y los componentes han de obtenerse, y el licenciatario de hecho tiende a depender del licenciante en este sentido. Lo primero que hay que hacer es iniciar la fabricación nacional en el máximo grado que sea compatible con la situación económica y comercial. Esto reducirá la magnitud del problema y evitará una tendencia común en los licenciantes, sobre todo en el sector de bienes técnicos, a escalonar la integración a lo largo del período más largo posible. Incluso cuando se programa una integración máxima, aún queda por resolver el problema de los precios; las negociaciones pueden girar en torno a aspectos tales como los siguientes. i) En lo que atañe a los productos intermedios y componentes que el licenciante no produce sino que adquiere, el costo para el licenciatario será el mismo que paga el licenciante, más los gastos de manutención y otros que puedan originarse. Esta cláusula subordinada suele aceptarse por lo general. ii) Cuando los componentes son fabricados por el licenciante, su precio para el licenciatario será el que tengan en la etapa siguiente de producción en la planta del licenciante, más los gastos de manutención y otros que puedan originarse. Esto, sin embargo, es muy difícil de incluir en un acuerdo, pues el licenciante no lo aceptaría. En las fábricas de algunos licenciantes, puede que incluso no exista tal sistema de costos por etapas. En todo caso, los licenciantes no están dispuestos por lo común a poner sus libros de contabilidad a disposición de los licenciatarios. La solución, en lo que atañe a las disposiciones contractuales, puede consistir en que a) el licenciatario tenga libertad para obtener tales artículos de cualquier proveedor, y que si el licenciante los suministra, b) lo haga a precios internacionalmente competitivos y c) otorgue el tratamiento de "licenciatario más favorecido" al de un país en desarrollo.

4. Licencias

En ciertos acuerdos que se refieren a transferencia de tecnología múltiple, procede utilizar la patente que en realidad se obtiene por medio de la licencia. Es esencial, ante todo, especificar las diversas patentes que están cubiertas cualquier "know-how" de procesos, y estipular que el licenciataria obtiene licencia de usuario respecto de todas esas patentes. También es preciso que el licenciataria renuncie plenamente la duración de la patente en cada caso. En ciertos casos, también, las patentes constituyen la verdadera fuerza de negociación de las licencias, y sería raro el caso en que el sistema de patentes resultara ventajoso para los países en desarrollo. Sin embargo, mientras el sistema de patentes exista en su forma actual en la mayor parte de estos países, los licenciataria deben procurar conocer con exactitud las estipulaciones de las patentes. Una vez que la licencia, cuando la duración de la patente sobrepase el plazo del acuerdo, deberán acordarse en la fase inicial los arreglos necesarios para poder seguir utilizando la patente después de expirado el acuerdo. En el acuerdo de licencia también debe estipularse que, si el licenciante solicita o registra una patente en relación con la tecnología que haya proporcionado bajo licencia, deberá mantener informado al licenciataria y éste adquirirá derechos de usuario por el período del acuerdo. También procede estipular que el licenciante y el licenciataria actuarán conjuntamente ante cualquier cargo de violación supuesta o real de derechos de patentes propiedad de terceros, activado por el empleo de la tecnología facilitada bajo licencia.

5. Dominio público

Una cláusula importante que se agrada incluyen los licenciataria es que la tecnología otorgada bajo licencia no podrá ser utilizada por el licenciataria una vez expirado el acuerdo. Cuando dicha tecnología está cubierta por una o varias patentes, el licenciataria deberá ocuparse de ellas. En los Estados Unidos, el "know-how" no patentado se considerará normalmente como de dominio público, y si la tecnología que otorgue el licenciante se halla en tal caso, éste tropiezo con considerables dificultades para hacer cumplir jurídicamente la citada cláusula. El "know-how", una vez impartido, ya no puede retirarse, pero sí restringirse su empleo cuando está cubierto por una patente. Los licenciataria deben oponerse a una cláusula restrictiva de esta índole, que, por otra parte, ha de ser examinada por las autoridades competentes.

G. Marcas comerciales

El derecho de marca comercial es el de utilizar determinado nombre comercial. Los licenciatarios de países en desarrollo conceden a esto gran importancia, en parte porque los consumidores sienten marcada preferencia por ciertos nombres comerciales y, en parte también, porque sin el empleo de un nombre extranjero las ventas iniciales son más difíciles. Es importante que los licenciatarios creen, después de cierto tiempo, sus propios nombres comerciales, pues de lo contrario siempre estarán sujetos al pago de cánones por la utilización del nombre extranjero. Esto se aplica tanto a los artículos de consumo como a los bienes de producción. Sin embargo, durante el período del acuerdo, el nombre extranjero debe utilizarse preferentemente en unión de un nombre local, de modo que, al expirar el acuerdo, pueda seguir utilizándose el nombre local sólo.

H. Arbitraje y legislación aplicable

Al establecer las disposiciones de arbitraje, es preciso estipular que éste se efectúe en el país del licenciatario y que sea resuelto por un grupo de tres personas, dos nombradas por las partes respectivas y la tercera elegida de común acuerdo. Si el arbitraje tiene lugar fuera del país del licenciatario, éste se verá en una situación de gran desventaja e incurrirá en gastos considerables. En todo caso, normalmente no debe aceptarse el país del licenciante como sede del arbitraje. En cuanto a la legislación aplicable, muchos países en desarrollo ya han dispuesto que se aplique la del país de que se trate, lo cual es muy legítimo y debe reclamarse con firmeza.

I. Cláusulas varias

Existen diversas otras cláusulas relativas a aspectos tales como i) transferibilidad a terceros, ii) cláusula de secreto, iii) sublicencias, iv) idioma, v) moneda de pago, vi) inspección e informes, vii) fuerza mayor, etc., que normalmente no presentan demasiada dificultad en las negociaciones y que, en general, pueden resolverse de modo satisfactorio.

Del breve resumen anterior se desprende que la preparación del acuerdo de licencia, y la estrategia de negociación respectiva, es un asunto bastante complejo que requiere, por parte del licenciatario, un considerable conocimiento de las complejidades del mecanismo de concesión de licencias. En la mayor parte de los casos, el licenciante tiene una experiencia muy superior en materia de concesión de licencias, y la mayoría de las empresas multinacionales cuenta con una sección dedicada a estas cuestiones. En los países en desarrollo, se procura desempeñar en parte esta función por medio de instituciones reguladoras que ahí existen. Es natural que tales instituciones consideren la concesión de licencias desde un punto de vista nacional, y puede que existan aspectos sobre los cuales el licenciante y la institución reguladora estén en desacuerdo. Esto puede ocurrir en cuestiones tales como: a) la necesidad de importar tecnología para determinado producto, que puede tratarse de un artículo no prioritario o de lujo, o respecto del cual haya habido en el país un desarrollo tecnológico adecuado, b) el costo de determinada tecnología, c) el escalonamiento de la integración local, d) la duración del acuerdo, etc. Muchas de estas cuestiones deben considerarse desde un punto de vista nacional general, y éste puede que no coincida con el criterio de la empresa licenciataria.

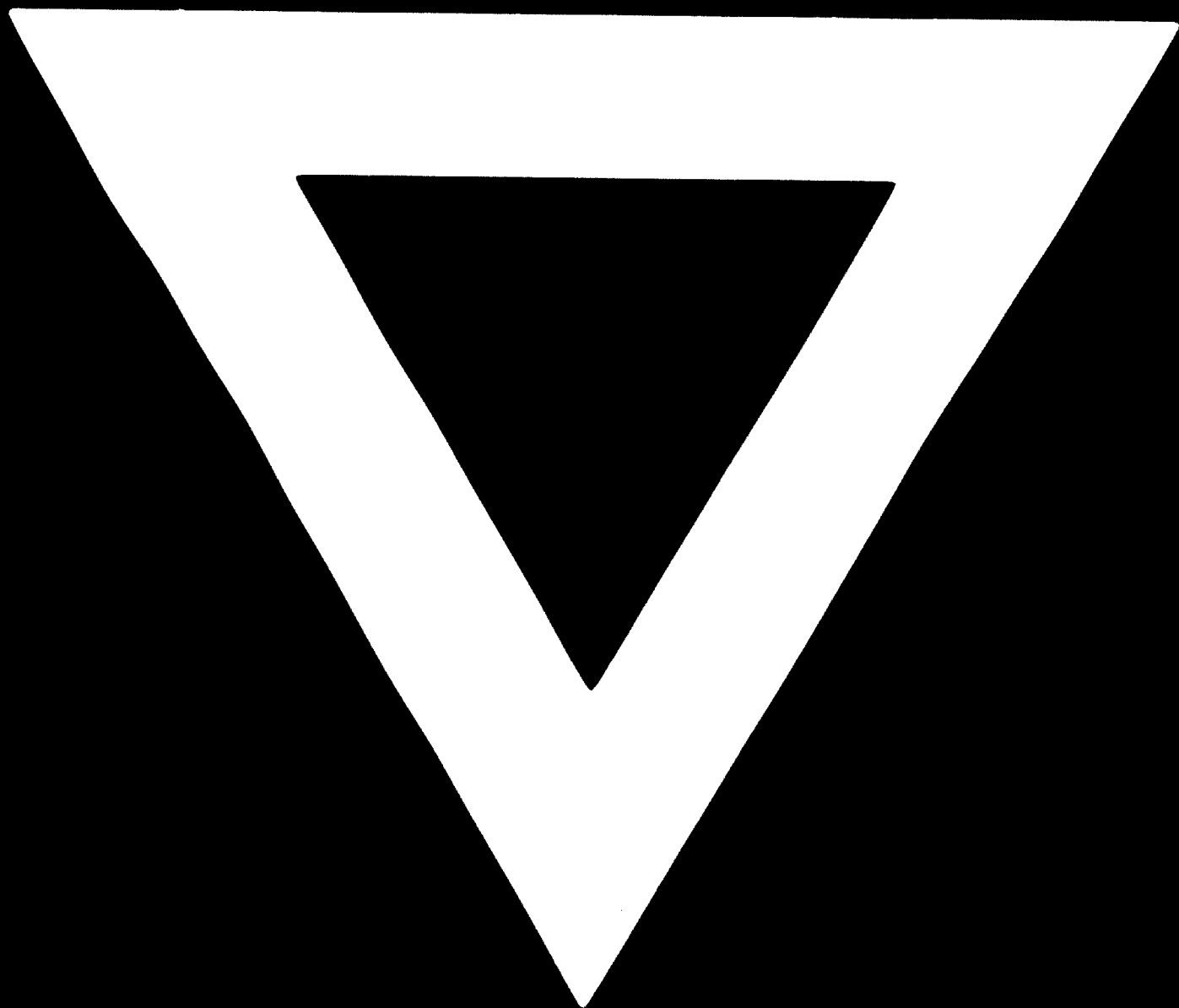
4. Transacciones de empresa a empresa.

Sin embargo, es necesario subrayar por último que toda licencia de tecnología constituye esencialmente una transacción entre dos empresas. En la situación más débil en que se encuentran los licenciarios de países en desarrollo, es indudable la necesidad de una organización reguladora nacional que impida que los licenciarios sean colocados en una situación indolvidablemente desventajosa. Sin embargo, tal organismo regulador debe procurar que haya equilibrio entre los intereses nacionales generales y la libertad de las empresas para adquirir tecnología de distintas fuentes internacionales. A menudo, este equilibrio armónico es difícil de lograr, pues para ello ha de evitarse una excesiva interferencia por parte del organismo regulador. Este no puede sustituir al licenciario en la negociación de las licencias. En cambio, sí puede, y debe, proporcionar pautas generales y prescribir las "reglas del juego". Más allá, las empresas que desean obtener licencias deben tener libertad para elegir la tecnología

y el licenciante, y para negociar los términos y condiciones de la licencia dentro del marco prescrito. Al fin de cuentas, la tecnología la adquiere y la recibe una empresa, y, en la medida de lo posible, no debe ponérsele trabas. Cuando la concesión de licencias de tecnología resulta satisfactoria, ello se debe al clima de buena voluntad creado entre el licenciante y la empresa receptora, y esta buena voluntad sólo puede acrecentarse si las empresas licenciatarias tienen la iniciativa, la capacidad y la autoridad necesarias para llevar a cabo las negociaciones y obtener las licencias dentro de un amplio marco de directrices que pueda establecer el gobierno respectivo.



C-269



77.06.29