



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.

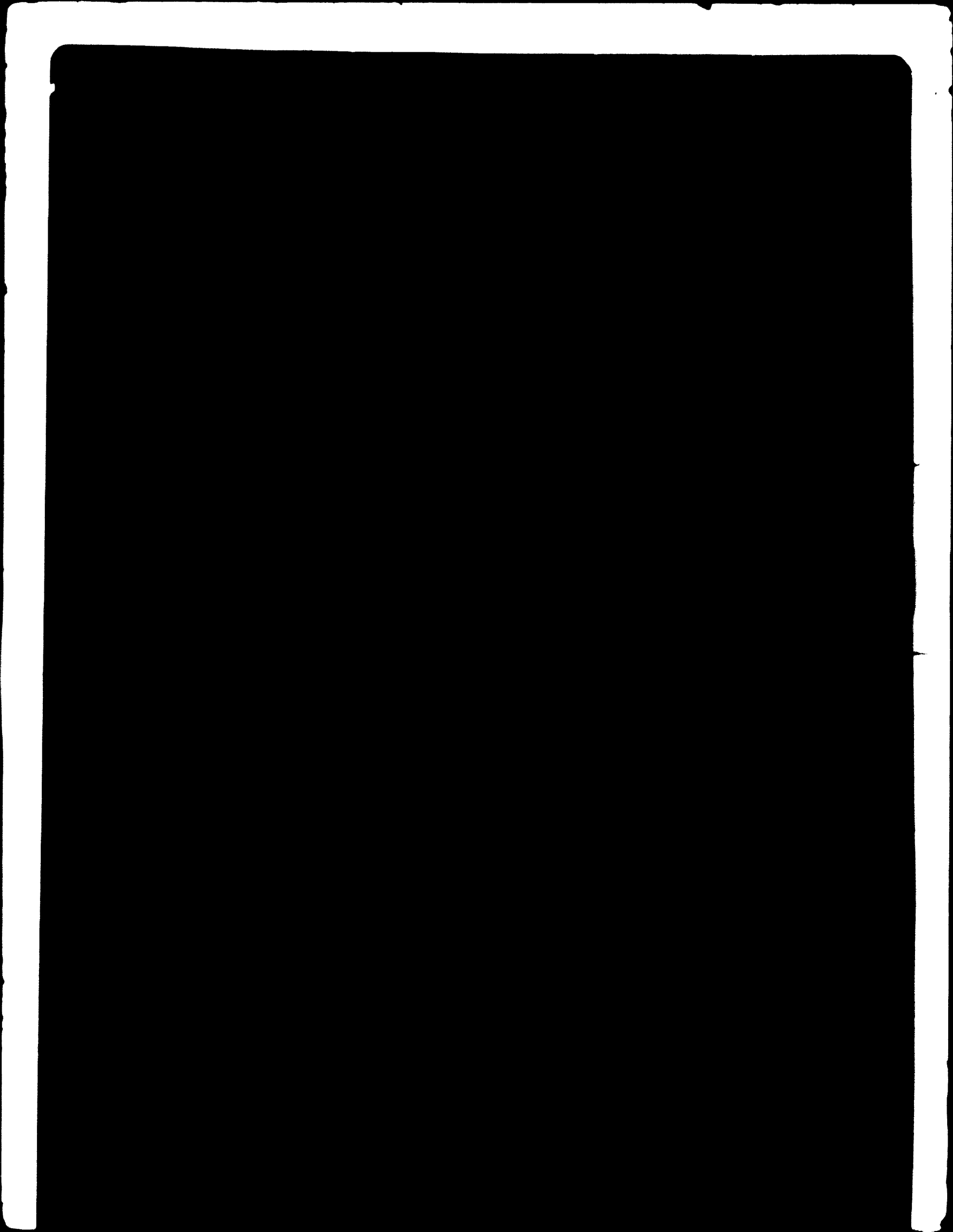
FAIR USE POLICY

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





07053-S



Distr. LIMITADA

ID/WG.228/1
8 junio 1976

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Consultas Nacionales sobre licencias,
patentes y transferencia de tecnología

Montevideo (Uruguay)

20 - 24 de septiembre de 1976

07053

PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

preparado por el

Centro Internacional de Estudios Industriales
CEIUDI

La versión original del presente documento no ha pasado por los servicios de edición de la Secretaría de la ONUDI.

La expresión "prácticas comerciales restrictivas" o "cláusulas restrictivas" procede de la legislación antimonopolística de grandes países industriales, como los Estados Unidos, el Japón y la Comunidad Económica Europea.

Con ánimo de aclarar conceptos, se recogen a continuación algunos extractos de legislación antimonopolios:

A. Legislación antitrust de los Estados Unidos

- Artículo 1 de la "Ley Sherman" (15 U.S.C., párr. 1):

"Quedan prohibidos todos los contratos, coaliciones en forma de trust o en otra forma, o las confabulaciones, que restrinjan el comercio entre diversos Estados, o con países extranjeros".

- Artículo 2 de la "Ley Sherman" (15 U.S.C., párr. 2):

"Los que ejerzan o intenten ejercer un monopolio, o se coaliguen o confabulen con una o más personas para ejercer un monopolio sobre una parte cualquiera del comercio entre diferentes Estados o con países extranjeros, incurrirán en una infracción ...".

- Artículo 3 de la "Ley Clayton" (15 U.S.C., párr. 14):

"Incurrirá en delito cualquier persona dedicada al comercio que, en el curso de sus actividades comerciales, arriende, venda o contrate la venta de bienes, artículos, mercaderías, maquinaria, suministros u otros productos, patentados o sin patentar, para su utilización, consumo o reventa en los Estados Unidos ..., o que estipule un precio al respecto, o que aplique un descuento o bonificación a dicho precio mediante la condición, el acuerdo, o el entendimiento, de que el arrendatario o comprador no utilizará o no comerciará con bienes, artículos, mercaderías, maquinaria, suministros u otros productos de un competidor o competidores del arrendador o vendedor, cuando dicho arriendo, venta, o contrato de venta o la condición, el acuerdo o el entendimiento establecidos puedan tener como efecto una reducción considerable de la competencia o tiendan a crear un monopolio en cualquier ramo del comercio."

- Artículo 7 de la "Ley Clayton" (15 U.S.C., párr. 18):

"Ninguna empresa comercial podrá adquirir, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, el capital social u otros valores mobiliarios de otra empresa comercial, y ninguna empresa sometida a la jurisdicción de la Comisión Federal de Comercio podrá adquirir en su totalidad o en parte los bienes de otra empresa comercial, cuando dicha adquisición pueda tener el efecto de restringir la competencia de manera considerable o tienda a crear un monopolio en algún ramo comercial o en alguna parte del país".

- Artículo 5 a) 1) de la "Ley de la Comisión Federal de Comercio"
(15 U.S.C., párr. 45 a) 1)):

"Quedan prohibidos los procedimientos de competencia desleal en el comercio, así como los actos o prácticas desleales o que puedan inducir a error".

B. Reglamento de la CEE en materia de competencia comercial

- Artículo 85: Prácticas prohibidas:

"1) Quedan prohibidas las prácticas que se enumeran seguidamente por su incompatibilidad con el mercado común: todos los acuerdos entre empresas, decisiones adoptadas por asociaciones de empresas y prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados Miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o viciar la competencia en el mercado común, y en particular aquellas prácticas que:

- a) directa o indirectamente fijen precios de compra o de venta o cualesquiera otras condiciones comerciales;
- b) limiten o controlen la producción, los mercados, el desarrollo técnico, o la inversión;
- c) supongan un reparto del mercado o de las fuentes de suministro;
- d) apliquen condiciones diferentes a transacciones equivalentes con otros copartícipes comerciales, quedando éstos por consiguiente en una situación competitiva desventajosa;
- e) condicionen la celebración de contratos a que las otras partes acepten obligaciones suplementarias que, por su índole o a tenor de los usos comerciales, no guarden relación con el objeto de dichos contratos.

2) Se declaran automáticamente irritos cualesquiera acuerdos o decisiones que hayan sido prohibidos en virtud del presente artículo.

3) Podrán, no obstante, declararse inaplicables las disposiciones del párrafo 1) en el caso de:

- cualquier acuerdo o tipo de acuerdos entre empresas,
- cualquier decisión o tipo de decisiones adoptadas por asociaciones de empresas,
- cualquier práctica concertada o tipo de prácticas concertadas;

que contribuya a mejorar la producción o la distribución de bienes o a introducir avances técnicos o económicos, y que otorgue al consumidor una parte equitativa del beneficio resultante, siempre que:

- a) no imponga a las empresas de que se trate restricciones que no sean indispensables para el logro de estos objetivos; y
- b) no ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte considerable de los productos de que se trate".

- Artículo 86: abuso de una posición dominante en el mercado:

"Queda prohibido por su incompatibilidad con el mercado común, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados Miembros, cualquier abuso de una posición dominante por parte de una o más empresas en el mercado común o en una parte considerable del mismo. En particular, este tipo de abuso puede consistir en:

- a) imponer directa o indirectamente precios de compra o de venta abusivos u otras condiciones comerciales injustas;
- b) limitar la producción, los mercados o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
- c) aplicar condiciones diferentes a transacciones equivalentes con otros copartícipes comerciales, quedando éstos por consiguiente en una situación competitiva desventajosa;
- d) condicionar la celebración de contratos a que las otras partes acepten obligaciones suplementarias que, por su índole o a tenor de los usos comerciales, no guarden relación con el objeto de dichos contratos."

C. Pautas de la Comisión de Comercio Leal del Japón

I. Entre las restricciones susceptibles de ser consideradas como prácticas comerciales desleales en acuerdos internacionales de concesión de licencias relativas a derechos de patentes o a derechos de modelos de utilidad (denominados en adelante derechos de patente, etc.) merecen mención especial las siguientes:

- 1) Limitar el territorio al que el licenciatario puede exportar los bienes protegidos por derechos de patente, etc. (denominados en adelante bienes patentados).

Se excluyen, no obstante, los casos mencionados a continuación en los apartados a, b, o c.

- a. Cuando el cedente posea derechos de patente, etc. registrados en el territorio excluido de las exportaciones del licenciatario (denominado en adelante territorio reservado).
- b. Cuando el cedente, como parte habitual de sus operaciones comerciales, esté vendiendo bienes patentados en el territorio reservado.
- c. Cuando el cedente haya otorgado a un tercero una licencia exclusiva para vender en el territorio reservado.

- 2) Limitar los precios o los contingentes de exportación del licenciatarío, u obligar al licenciatarío a exportar bienes patentados por conducto del cedente o de una persona designada por el cedente.

Se excluyen, no obstante, aquellos casos en los que el cedente otorga una licencia exclusiva y no impone restricción alguna sobre los bienes ya fabricados, utilizados o vendidos por el licenciatarío, ni sobre la tecnología ya empleada por éste.

- 3) Impedir al licenciatarío fabricar, utilizar o vender bienes o emplear tecnología que compitan con el objeto de la licencia.

Se excluyen, no obstante, aquellos casos en los que el cedente otorga una licencia exclusiva y no impone restricción alguna sobre los bienes ya fabricados, utilizados o vendidos por el licenciatarío, ni sobre la tecnología ya utilizada por éste.

- 4) Obligar al licenciatarío a comprar materias primas, piezas, etc. al cedente o a una persona designada por el cedente.

- 5) Obligar al licenciatarío a vender bienes patentados por conducto del cedente o de una persona designada por el cedente.

- 6) Limitar los precios de reventa en el Japón de bienes patentados.

- 7) Obligar al licenciatarío a que comunique al cedente los nuevos conocimientos o la experiencia adquiridos que se refieran a la tecnología objeto de la licencia, a que otorgue al cedente el derecho sobre los perfeccionamientos o nuevas aplicaciones por él introducidos, o a que conceda al cedente una licencia al respecto.

Se excluyen, no obstante, aquellos casos en los que el cedente contrae obligaciones semejantes y en los que las obligaciones de ambas partes estén en substancia equilibradas.

- 8) Imponer el pago de regalías sobre bienes para los que no se emplea la tecnología objeto de la licencia.

- 9) Limitar la calidad de las materias primas, piezas, etc., o de los bienes patentados.

Se excluyen, no obstante, aquellos casos en los que esas restricciones sean necesarias para mantener la reputación de la marca registrada o para asegurar la eficacia de la tecnología objeto de la licencia.

II. Las pautas mencionadas se aplicarán a los acuerdos internacionales de concesión de licencia relativos a conocimientos técnicos (know-how).

III. En los acuerdos internacionales de concesión de licencia sobre derechos de patente, etc. se considerarán como ejercicio de los derechos otorgados en virtud de la Ley de Patentes o de la Ley de Modelos de Utilidad los actos siguientes:

- 1) Otorgar licencia para fabricar, utilizar, vender, etc. por cuenta propia,
- 2) Otorgar licencias para un período limitado, durante la vigencia de los derechos de patente, etc., o en un territorio limitado dentro del área total en que tienen vigencia los derechos de patente, etc.,
- 3) Restringir la fabricación de bienes patentados a una esfera tecnológica limitada o restringir su venta a una esfera de ventas limitada;
- 4) Restringir la utilización de procesos patentados a una esfera tecnológica limitada;
- 5) Restringir el volumen de la producción o la cuantía de las ventas de bienes patentados, o restringir la frecuencia de utilización de procesos patentados.

Es evidente, a juzgar por los textos legales citados, que los legisladores introdujeron hace ya tiempo algunas "reglas de juego" en la esfera comercial para impedir, entre otras cosas, que una parte adquiriese una posición de dominio o de monopolio en el mercado, y, al mismo tiempo, evitar que los titulares de patentes y de conocimientos técnicos utilizaran abusiva o indebidamente la posición "natural" de monopolio en el mercado que les confiere la titularidad de los derechos de propiedad industrial.

Teniendo en cuenta lo dicho, se examinan a continuación las cláusulas contractuales restrictivas más frecuentes. La enumeración de las cláusulas servirá también para indicar el posible efecto de éstas en las relaciones contractuales entre las partes de un acuerdo de concesión de licencia y de otros acuerdos de transferencia de tecnología.

1. Cláusulas vinculatorias restrictivas:

Se entiende por cláusula vinculatoria restrictiva aquella por la que el cedente obliga al licenciataria a comprar o tomar en arriendo bienes o servicios no patentados como condición indispensable para obtener una licencia de patente. Este tipo de prácticas se considera ilegal porque el titular de una patente, o cedente, extiende de hecho el monopolio derivado de su derecho de patente más allá del objeto de la patente al imponer al licenciataria el compromiso de comprarle o

tomarle en arriendo otros bienes no cubiertos por la patente (véase por ejemplo las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de la Motion Picture Patents Co. contra Universal Film Manufacturing Co., o en el de la International Business Machines Corp. contra los Estados Unidos).

2. Cláusulas que restringen el derecho del licenciataria a comerciar con productos de competidores del licenciente

Un corolario de las cláusulas restrictivas es la cláusula en virtud de la cual el cedente trata de restringir la libertad del licenciataria de comerciar con productos competitivos. Una cláusula típica de esa categoría sería, por ejemplo, la que prohibiese al licenciataria adquirir o utilizar productos similares o de igual clase que la de los productos cubiertos por la patente objeto de la licencia (puede verse una descripción más detallada en las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de la National Lockwasher Co. contra la Garret Co, y en el de McCullogh contra la Kammerer Co.).

3. Licencias conjuntas:

En principio una licencia conjunta es una licencia por la que un titular de patentes -por lo general, una empresa titular de numerosas patentes- otorga al concesionario licencia por concepto de más de una patente. En la legislación antitrust de los Estados Unidos la licencia conjunta no está prohibida como tal, a no ser que haya sido impuesta al licenciataria. A este respecto debe mencionarse que el cedente puede fácilmente defenderse contra la posible acusación de coacción introduciendo un "considerando" al principio del acuerdo de concesión de licencia.

4. Alcance de la transferencia de tecnología y "pago de regalías sobre el total de ventas"

Se considera ilegal per se que un cedente imponga al licenciataria la obligación de pagar regalías sobre el total de ventas. Este tipo de práctica restrictiva ocurre cuando el cedente condiciona la concesión de la licencia a que el licenciataria convenga en pagar regalías sobre el total de sus ventas de productos, independientemente de que dichos productos infrinjan o no las reivindicaciones de patentes de un cedente. Lo mismo sucede cuando una patente se refiere tan sólo a una parte del proceso y no a la totalidad de éste, pese a lo cual se determina e impone el pago de regalías respecto de todo el proceso.

5. Restricciones o limitaciones de reventa:

De acuerdo con el common law, no debe limitarse la libertad de enajenación de bienes. (Esta doctrina se ha aplicado también recientemente a bienes patentados en el caso de Adams contra Bucks, por una sentencia del Tribunal Supremo de los E.E.UU. de 1973: "no se puede imponer restricciones de reventa a un comprador licenciatario".)

6. Pago de regalías con posterioridad a la expiración o pago de regalías durante periodos injustificadamente largos:

Este tipo de restricciones imponen al licenciatario la obligación de seguir pagando regalías cuando ya ha expirado la patente de que se trate. En la sentencia dictada en el caso de Brulotte contra Thys Co., el Tribunal Supremo dictaminó que "la exacción de regalías por el uso de una máquina objeto de una patente después de la expiración de ésta constituye el ejercicio de un monopolio con posterioridad a la expiración... cuando la patente ya ha pasado a ser de dominio público".

Del caso mencionado se desprende la importante conclusión de que no se puede invocar el uso como argumento para el cobro de regalías con posterioridad a la expiración.

7. Imposición de precios:

En principio -aunque la cuestión todavía es objeto de debate en los Estados Unidos- el cedente no debería exigir que un fabricante licenciatario se atenga a las tarifas de precios del cedente, por cuanto esa práctica se consideraría ilegal.

8. Restricción del derecho del cedente a otorgar nuevas licencias:

Se trata de una cláusula muy interesante, aunque de interés limitado para los países industrializados, que, al menos en los Estados Unidos, se considera ilegal. A saber: que cuando un cedente y un licenciatario son competidores y controlan una parte importante del mercado de que se trate, es ilegal por se que el cedente otorgue al licenciatario poder de veto sobre la concesión de nuevas licencias. Se ha sugerido también recientemente que un cedente no debe otorgar una licencia en exclusiva a un licenciatario sin otorgarle también el poder de otorgar sublicencias.

9. Cláusulas de retrocesión:

De ordinario, este tipo de cláusula obliga al licenciatarlo a otorgar en cesión o en licencia exclusiva cualquier invención que introduzca en el marco de la tecnología objeto de la licencia.

10. Restricciones relativas a cantidad o volumen:

Este tipo de cláusulas restrictivas, por las que el licenciatarlo ha de limitar la cantidad o el volumen de la producción del producto objeto de la licencia, han sido declaradas ilegales recientemente incluso en los Estados Unidos.

Para determinar la legalidad (o la naturaleza restrictiva) de los cuatro tipos de cláusulas restrictivas que se reseñan seguidamente, hay que recurrir al principio de equidad:

11. Limitación de la esfera de utilización:

La concesión de licencias con limitación de su esfera de utilización se refiere a los acuerdos por los que un cedente otorga al licenciatarlo la utilización restringida de un objeto patentado pero se niega a conceder el derecho de todas las posibles utilizations a un solo licenciatarlo, reservándose algunas de ellas para explotarlal él mismo o para otorgar su explotación a otros licenciatarlos.

Cabe señalar que la limitación de la esfera de utilización permite al cedente aumentar considerablemente sus ingresos de regalías, regular la explotación de su patente, etc. Mas aún, "la licencia con limitación de utilización permite al titular de una patente organizar su mercado como una serie de submercados discretos y no competitivos, de manera que los licenciatarlos de cada uno de estos submercados están aislados de la competencia de los licenciatarlos de otros submercados".^{1/}

1/ "Restrictions on International Technology Transfer": "The Practical Effect of Restraints on the Licensing Process", por H.B. Finnegan. Comunicación presentada al Seminario sobre régimen de concesión de licencias, celebrado en Belgrado en octubre de 1975.

12. Limitaciones territoriales:

Las cláusulas de limitación territorial figuran entre las que permiten a las partes adquirir posiciones de monopolio y predominio en zonas determinadas y durante períodos de tiempo específicos. Al enjuiciar este tipo de cláusulas conviene aplicar, de manera particular, el principio de equidad, en cada caso concreto.

13. Retrocesión no exclusiva:

En principio las cláusulas de retrocesión no exclusiva relativas a las mejoras introducidas en la tecnología por el licenciatario no deberían considerarse como prácticas comerciales restrictivas. El único problema que puede plantearse es el de que el licenciatario introduzca una invención innovadora como mejora de la tecnología licenciada objeto de la licencia. En tal caso, el cedente debería convenir en pagar regalías al licenciatario por concepto de licencia, también sin exclusividad, relativa a la tecnología perfeccionada.

14. Cláusulas sobre concesión recíproca de licencias,
patentes mancomunadas:

En estos casos concretos y sobre todo cuando se cedon a otros patentes combinadas, es fácil que las disposiciones sobre concesión recíproca de licencias conduzca a una situación ilegal (desde el punto de vista de la legislación antitrust) de patentes mancomunadas. La mancomunidad de patentes se produce, en principio, cuando más de dos empresas convienen en compartir recíprocamente las patentes de su propiedad. En particular, cuando se crea una patente mancomunada en una rama industrial, se multiplican los riesgos de violación de la legislación antitrust.

Los países en desarrollo que tratan de proteger sus legítimos intereses nacionales, han recurrido recientemente a una creciente intervención gubernamental en la transferencia de tecnología.

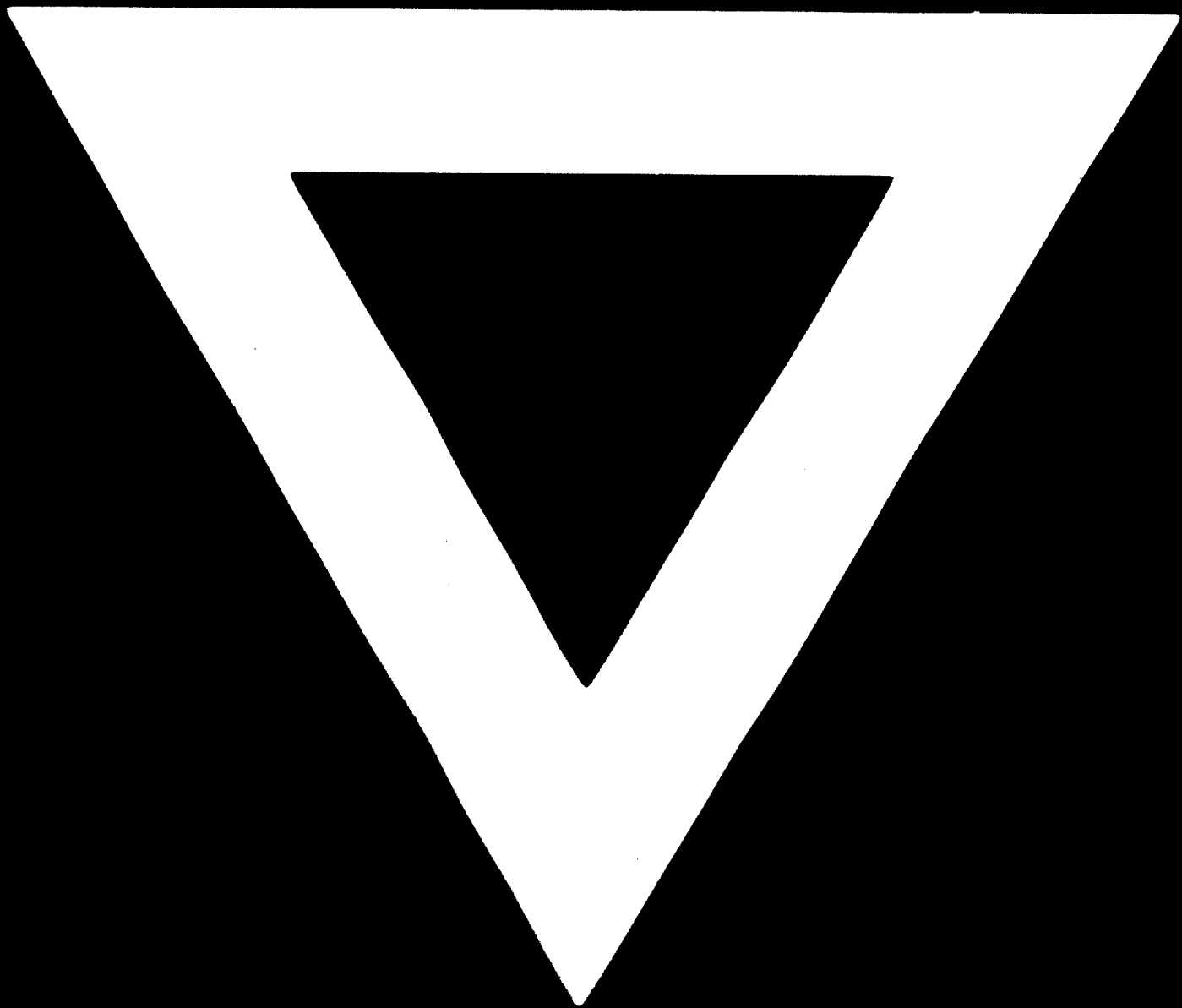
Esta política consiste, en principio, en adoptar una reglamentación legal protectora que exige, entre otras cosas, la inscripción obligatoria de todos los acuerdos sobre transferencia de tecnología y que especifica, con mayor o menor detalle, las

condiciones de estos acuerdos que se consideran por principio inaceptables. Estas condiciones "inaceptables" se basan primordialmente en el concepto de las "prácticas comerciales restrictivas" anteriormente descritas y su finalidad es la de eliminar mediante la acción legislativa del Estado las prácticas desleales más frecuentes de los proveedores extranjeros de tecnología.

Los análisis efectuados por cierto número de países, antes de la introducción de este tipo de reglamentaciones, demostraron que la mayoría de los acuerdos concertados por empresas de países en desarrollo contienen algunas, cuando no la totalidad, de las cláusulas restrictivas anteriormente descritas.

Parece legítimo y razonable que prácticas consideradas ilegales en países industrializados, como los Estados Unidos y Gran Bretaña, sean también ilegales en México, Nigeria o Libia. Las medidas adoptadas al respecto por los gobiernos en el plano nacional, así como en los foros internacionales, tienen por finalidad primordial aumentar la corriente de tecnología desde los países industrializados a los países en desarrollo en condiciones justas y equitativas, y así deben ser aceptadas y entendidas.

B - 270



77 .07.01