



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50<sup>th</sup> 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](mailto:publications@unido.org) for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at [www.unido.org](http://www.unido.org)

07492-S

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

**Serie "Desarrollo y transferencia de tecnología"**

**Núm. 1**

**EXPERIENCIAS  
NACIONALES  
EN LA ADQUISICION  
DE TECNOLOGIA**



NACIONES UNIDAS

**ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL**  
Viena

Serie "Desarrollo y transferencia de tecnología", núm. 1

**EXPERIENCIAS NACIONALES  
EN LA  
ADQUISICION DE TECNOLOGIA**



**NACIONES UNIDAS**  
Nueva York, 1978

## Preámbulo

En la Declaración y Plan de Acción de Lima que aprobó la Segunda Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) se prevé que los países en desarrollo han de alcanzar, para el año 2000, una participación de por lo menos el 25% en la producción industrial total del mundo. Esta a dua tarea exige la aplicación masiva de la tecnología al desarrollo industrial. Tal tecnología será importada así como nacional. Anteriormente los países en desarrollo han dependido en gran medida de las importaciones de tecnología, y es probable que esta dependencia continúe a lo menos por algún tiempo más.

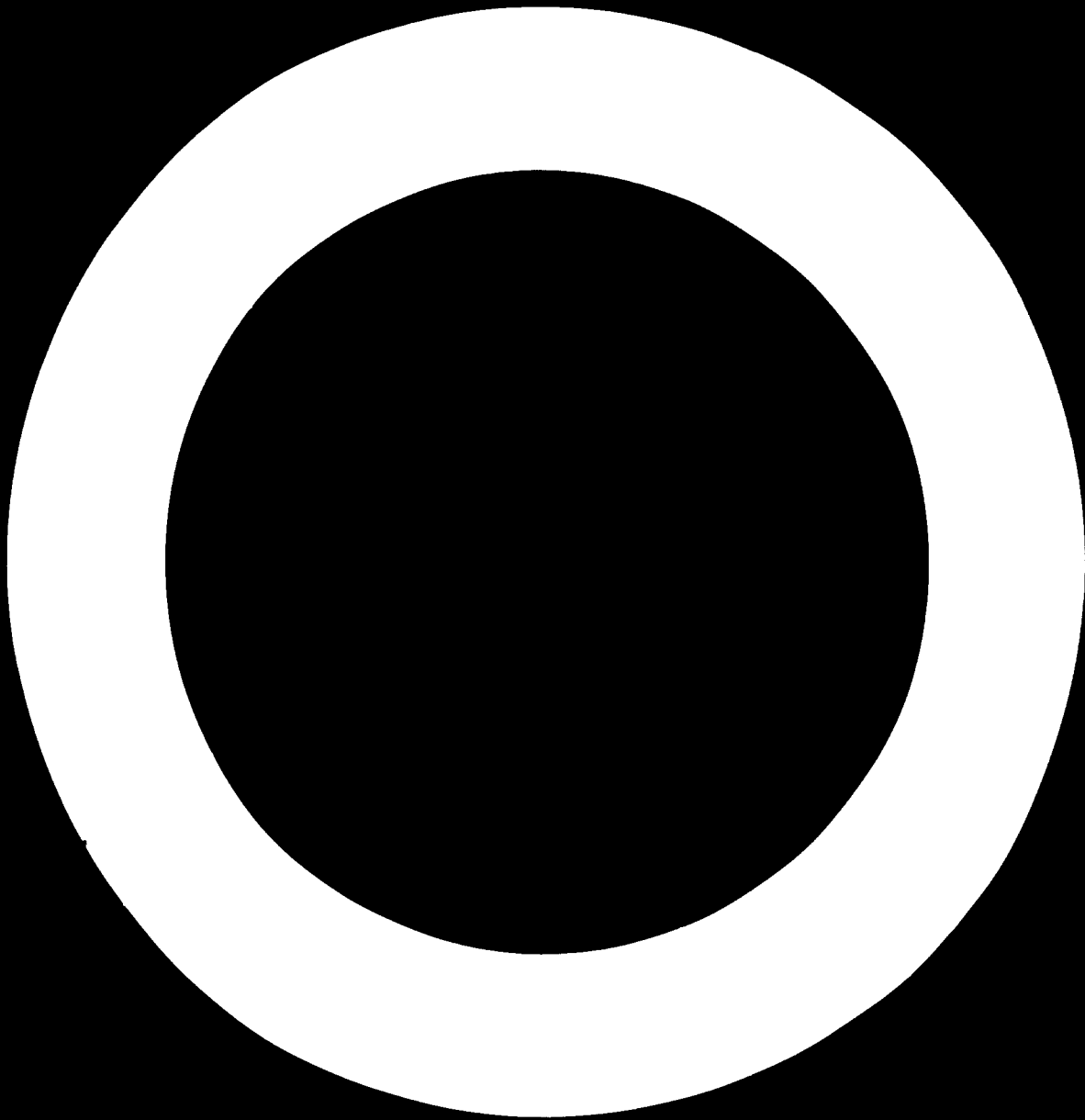
En la actualidad, los países en desarrollo se encuentran en una posición de negociación débil en lo que respecta a la transferencia de tecnología. Sus empresas no poseen la capacidad de seleccionar tecnología y de negociar su adquisición en condiciones equitativas para no hablar de condiciones favorables y casi no existen mecanismos para canalizarla y regularizar su afluencia en beneficio nacional. Por consiguiente, el rápido ritmo de crecimiento industrial pedido en la Declaración de Lima significa que habrá que hacer esfuerzos cada vez más intensos a fin de minimizar los costos y la salida de divisas, reforzar la capacidad de las empresas para seleccionar y negociar la transferencia de tecnología, y aumentar la capacidad de los mecanismos reguladores nacionales para manipular volúmenes mayores de tecnología importada.

Paralelamente a su asistencia a los países en desarrollo para promover el desarrollo tecnológico nacional, la ONUDI ha consagrado atención considerable a los problemas a que hacen frente tales países para adquirir tecnología, tanto a nivel de empresa como a nivel nacional. En particular, el enfoque que los gobiernos de países en desarrollo han adoptado frente a esta cuestión es de importancia primordial, bajo varios aspectos. Dicho enfoque ha sido objeto de discusión y de intercambio de experiencia en varias reuniones organizadas por la ONUDI, y el considerable acervo de materiales así reunidos constituye la base de la presente publicación.

Este estudio se ha concebido de manera que abarque asuntos de interés práctico tanto para los gobiernos como para las empresas. En él se presentan varios casos concretos de regulación gubernamental y se examinan los aspectos sobresalientes de las negociaciones contractuales y de las variaciones en las prácticas de concesión de licencia en industrias determinadas. El Sr. Marcus B. Finnegan, ex presidente de Licensing Executives Society, actuando en calidad de consultor de la ONUDI, compiló los materiales pero aportó también una colaboración original.

Espero que este estudio sea de ayuda práctica para los gobiernos y las empresas de países en desarrollo. Por la naturaleza de las cosas, no puede ofrecer respuestas hechas, pero ha de estimular una articulación de las muchas preguntas que han de contestarse antes que pueda tener lugar una transferencia efectiva de tecnología. Este es el primero de varios estudios que la ONUDI publicará en la serie "Desarrollo y transferencia de tecnología".

Dr. Abd-El Rahman KHANE  
Director Ejecutivo



# Prefacio

Dados los rápidos adelantos de la tecnología en todo el mundo, los países se están haciendo cada vez más dependientes unos de otros en lo que respecta a materias primas, mercados y perfeccionamientos tecnológicos. Muchas empresas ya no pueden dedicarse en forma rentable a la investigación y desarrollo tecnológico, si los resultados de tales trabajos han de colocarse sólo en el mercado de un país. Para mantenerse competitivas, la mayor parte de las empresas deben apoyar sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico por medio de una comercialización mundial, y deben estar también en condiciones de recoger las ventajas de los adelantos internacionales en tecnología.

De la misma manera, la necesidad de un nuevo orden económico internacional, que fue recalcada varias veces en el sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace imperioso que todos los propietarios de tecnología piensen, en adelante, en la manera como su tecnología podrá colocarse de modo eficiente y eficaz en manos de los países en desarrollo. El propietario de tecnología no puede operar con éxito en el mercado de su propio país si no posee un conocimiento íntimo de las prácticas comerciales y legislación. Para que los propietarios de tecnología y aquellos que desean adquirirla puedan operar de modo eficiente en los mercados internacionales, que son cada vez más importantes, deben poseer un conocimiento de las prácticas comerciales y legislación de las grandes zonas mercantiles del mundo, que comprenden tanto a países desarrollados como a países en desarrollo.

El presente estudio tiene por objeto examinar muchos de los principios, prácticas comerciales y leyes que rigen el sistema de licencia y, en términos más generales, la transferencia de tecnología en todo el mundo. Por eso comprende un examen de principios amplios y de problemas concretos en partes determinadas del mundo. El estudio no proporciona respuestas, pero ha de estimular una articulación de las muchas preguntas que deben contestarse antes que pueda tener lugar una transferencia efectiva de tecnología.

Se espera que el presente estudio haga más comprensible la difícil y compleja materia de la transferencia de tecnología. El mundo está empezando a reconocer la crítica importancia de encontrar maneras más eficaces de transferir tecnología, para que puedan resolverse algunos de los exasperantes problemas a que hace frente.

Gran parte de los materiales incluidos en la presente publicación se basan en monografías presentadas al Seminario regional sobre técnicas relativas a convenios de licencia, celebrado en Manila entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 1974.

A esta publicación han contribuido los señores:

Hasinuddin Aguil	M. Okano
Enrique Aguilar	C. V. S. Ratnam
Marcus B. Finnegan	K. D. N. Singh
E. Günther	Hans B. Thomsem
Baw-Kwang Kang	K. Venkataraman
G. S. Licaros	Cyril G. Wickham

## NOTAS EXPLICATIVAS

"Dólares" (\$) significa dólares de los Estados Unidos.

"Toneladas" significa toneladas métricas.

"know-how" significa el conjunto de conocimientos, experiencias y aptitudes que se requieren para manufacturar un producto o aplicar un proceso, y para establecer una empresa a tales fines.

El uso de guión ( ) en los cuadros significa que una cantidad es nula.

Los números entre paréntesis remiten a la bibliografía.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la secretaría de la ONUDI.

La mención de nombres de empresas y productos comerciales no entraña un respaldo por parte de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

El material contenido en la presente publicación puede citarse o reproducirse sin restricciones, siempre que se indique su origen y se remita a la secretaría un ejemplar de la obra en que se cite o reproduzca.

En la presente publicación se utilizan las abreviaturas siguientes:

### *Organizaciones*

CEE	Comunidad Económica Europea
OCDE	Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

### *Varias*

RI	rentabilidad de la inversión
----	------------------------------

## INDICE

	<i>Página</i>
INTRODUCCION .....	1
<i>Capítulo</i>	
I. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA POR MEDIO DE LICENCIAS .....	5
II. TRANSMISION DE TECNOLOGIA POR MEDIO DE LICENCIAS .....	8
Selección de tecnología y su adaptación por empresas privadas .....	8
Problemas de los países en desarrollo en la evaluación de tecnología .....	10
Adquisición de tecnología por el sector público .....	11
Diversas fuentes posibles de tecnología .....	12
III. CONSIDERACIONES DE CARACTER JURIDICO E INFLUENCIA DE LOS GOBIERNOS .....	14
Antecedentes .....	14
Legislación antimonopolio en Europa occidental .....	15
Control y regulación por parte de los gobiernos .....	20
Restricciones impuestas a los licenciatarios .....	45
IV. CONDICIONES DE LOS ACUERDOS DE LICENCIA .....	50
Pagos .....	52
Derechos de exclusiva .....	56
Garantías .....	57
Mercados de exportación .....	59
Ayuda continua y derechos de retrocesión .....	60
Mantenimiento del carácter confidencial de la información .....	61
Derecho a utilizar la tecnología .....	62
Marcas registradas .....	62
V. ASPECTOS DEL TRASPASO DE LICENCIAS A UN PAIS EN DESARROLLO .....	63
Conductos por los que se efectúa la transferencia de tecnología .....	63
Pautas para la transferencia de tecnología .....	64
La concesión de licencias de tecnología en cuatro países en desarrollo .....	67
VI. CONCESION DE LICENCIAS EN DETERMINADAS INDUSTRIAS .....	72
Industrias mecánicas .....	72
Industria eléctrica .....	73
Industria química .....	74
La industria farmacéutica .....	76
VII. CONCLUSIONES .....	78



INDICE (continuación)

	<i>Página</i>
<i>Anexos</i>	
I. Cálculo del costo normal del polietileno (de baja densidad) como función de la escala de producción	80
II. Publicaciones a que está suscrita una importante empresa química del Japón . . . . .	81
III. Circular núm. 393 del Banco Central de Filipinas . . . . .	82
Bibliografía . . . . .	84

# Introducción

La industria adelanta en medida notable mediante la transferencia de tecnología de una empresa a otra y de un país a otro. El progreso de todas las empresas se basa, hasta cierto punto, en el éxito que alcancen las demás. Existen varias razones bien conocidas por las cuales existe esta transferencia de tecnología.

Para empezar, el costo de la investigación y desarrollo es tan elevado, que se está reconociendo de manera general que una empresa que incurra en altos gastos por tal concepto acaso no logre recuperar tales gastos mediante sus propias operaciones solamente. De ahí se sigue que cada vez es más importante la entrega bajo licencia de los resultados conseguidos a otras empresas, obteniéndose así un ingreso desde el exterior.

Además, ya que ninguna empresa, por amplias que sean sus operaciones, e incluso si se trata de las mayores empresas internacionales, puede abarcar todos los mercados del mundo, resulta que los licenciatarios pueden, en realidad, ampliar el mercado. Una duplicación innecesaria de la investigación significa un desgaste de los recursos tanto comerciales como nacionales; en cambio, el acervo total de tecnología nueva puede acrecentarse si se concierta que ciertas empresas industriales se dediquen al desarrollo de aquellas zonas de tecnología en que poseen especial competencia, mientras que otras empresas se consagran a sus propias esferas.

Por tales motivos, va creciendo la utilización del sistema de licencia en los países desarrollados. En los países en desarrollo, el sistema guarda relación más a menudo con el establecimiento de la producción y con la industrialización en general.

Cuando se toman decisiones respecto a inversión extranjera, cabe optar entre licencia e inversión. Aun cuando tengan lugar las inversiones extranjeras, a menudo la transferencia conexa de tecnología se rige por acuerdos separados de licencia. Estos hechos, junto con los fenómenos paralelos de salida de divisas, que son comunes a todos esos casos, explican la relación históricamente estrecha entre las políticas relativas a licencia y la inversión extranjera.

El sistema de licencia presenta dimensiones multidisciplinarias. Un acuerdo de licencia sobre tecnología posee aspectos jurídicos, económicos y técnicos. A menudo supone la utilización de patentes

y marcas registradas. En el presente estudio, la expresión "tecnología o know-how" significa el conjunto de conocimientos, experiencias y aptitudes que se requieren para manufacturar un producto o aplicar un proceso, y para establecer una empresa a tales fines.

Como instrumento para la transferencia de tecnología, el sistema de licencia se aplica aisladamente o en combinación con otros instrumentos, tales como la inversión extranjera, la importación de maquinaria o la importación de técnicos. Los acuerdos de licencia, por consiguiente, no abarcan toda la afluencia de tecnología hacia los países en desarrollo. La aparición del sistema de licencia como mecanismo distinto depende de los factores que contribuyen a la separación de la tecnología como una transacción en el establecimiento de producción. Entre tales factores se cuentan la experiencia de un país con la misma tecnología, su infraestructura tecnológica, su capacidad propia para fabricar maquinaria, a diferencia de estar atendido al equipo entregado "llave en mano", y sus directrices.

Pero ¿qué es el sistema de licencia? se trata de un término ambiguo, pero por lo general contiene el elemento básico de entrega de un derecho. Por ejemplo, las licencias de exportación e importación permiten a los hombres de negocio hacer entrar y salir productos oficialmente en un país. En ciertos países, por ejemplo, la India, las licencias industriales confieren el derecho de hacer determinada inversión, según lo permitan las autoridades.

En Europa occidental, por lo común, las prácticas de licencia se basan en la idea de que se trata esencialmente de una actividad comercial privada entre licenciante y licenciatario; en las presentes páginas el asunto se examina desde ese punto de vista.

Una licencia se puede definir, a grandes rasgos, como un acuerdo mediante el cual el licenciante otorga al licenciatario un derecho limitado a fabricar, utilizar o vender el objeto a que se refiera la licencia, lo cual suele hacerse contra una compensación o regalía. Dicho, pues, en los términos jurídicos más simples, una licencia es el derecho a utilizar, entre otras cosas, una marca registrada, una patente o know-how.

Sin embargo, a esta definición le falta un elemento fundamental. Desde el punto de vista del

licenciante, el sistema de licencia constituye una de varias estrategias de comercialización importantes. En los casos en que grandes costos de transporte u otros factores hacen difícil el traslado físico de las mercaderías, o cuando los reglamentos de importación o el mero tamaño del mercado hacen impracticables las exportaciones, puede ser aconsejable llevar los productos al mercado de que se trate por medio del sistema de licencia. En este sentido, el sistema de licencia ofrece varias ventajas. No requiere inversiones cuantiosas o grandes recursos de gestión, y ha demostrado ser una zona sumamente importante de cooperación económica y comercial. Presenta una multitud de aspectos, y puede ser ilustrativo entrar a analizar brevemente algunos de los más resaltantes.

Muchos observadores casuales suponen a menudo que el sistema de licencia está restringido a las empresas grandes. No hay tal cosa. Además, lo del tamaño es relativo. Según una definición de *LES Nouvelles*, el órgano internacional de la Licensing Executives Society (LES), firmas grandes son aquellas que tienen una cifra de negocios anual del orden de 1.000 millones de dólares; las demás son pequeñas. En el presente contexto, las empresas se pueden clasificar según la cuantía de su cifra de negocios anual de la manera siguiente (en millones de dólares):

Pequeñas	Menos de 10
Medianas	De 10 a 100
Grandes	Más de 100

Incluso en tales términos, cabe decir que muchas empresas pequeñas a menudo son licenciantes que operan con gran éxito.

Ha de hacerse una distinción importante entre la concesión de licencias de invención y la concesión de licencias de innovación. Las licencias de invención se conceden a menudo por los propios inventores, que son el tipo más pequeño de empresa posible. Naturalmente, también se hace por institutos de investigación, pero la tendencia en la industria parece concentrarse ahora en las licencias de innovación (como no se trate de meras coincidencias). Por innovación se entiende una invención que ha pasado a constituir un modelo industrial práctico, con know-how completo en lo que se refiere a equipo, elaboración, distribución, etc.

Otra distinción principal es la que se hace entre las licencias de derechos industriales y licencias de know-how. Un acuerdo de licencia suele incluir un poco de lo uno y lo otro, pero parece ser que las licencias de know-how están adquiriendo mayor importancia dentro del sistema de licencia, aunque rara vez aparecen completamente solas. Un motivo es probablemente el rápido ritmo con que están ocurriendo modificaciones en el mundo moderno.

Los expertos, especialmente los abogados especialistas en patentes, parecen concentrar su interés en la distinción jurídica entre patentes y otros derechos industriales, a diferencia del know-how. Sin embargo, cabe recalcar otro aspecto, a saber, que los derechos de propiedad industrial, como tales, tienen una significación estática, mientras que el know-how señala hacia algo que está cambiando continuamente. Por consiguiente, las licencias de patentes tienden a ser bastante rígidas y a menudo, por mandato de la ley, se extienden sólo por el período de duración de la patente. Las licencias de know-how son más dinámicas y, por consiguiente, a menudo duran también un período mucho más largo. Esto se debe a que el licenciatario se interesará por renovar el acuerdo sólo cuando obtenga algo tangible, o sea, que el licenciante continúe desarrollando el objeto de la licencia. En este sentido cabe decir que un aspecto del sistema de licencia es que el licenciatario arrienda la función de investigación y desarrollo del licenciante en la esfera determinada que abarca el acuerdo.

Esto lleva a otra notable distinción. Muchos creen, incorrectamente, que el sistema de licencia es algo típico de la alta tecnología. Sin embargo, puede hacerse una clara distinción entre la licencia de alta tecnología y la de baja tecnología, que puede ser consecuencia directa de la inversión conexa. La licencia de alta tecnología es a menudo una licencia de patente. Casi siempre contiene un pago al contado bastante alto como compensación por una investigación fructífera, y muy a menudo, como ocurre en las licencias relativas a grandes barcos petroleros noruegos, ocurre en un mercado muy limitado. No hay muchos astilleros que estén en condiciones de aceptar un acuerdo de licencia de este tipo.

La licencia de baja tecnología, por otra parte, contiene a menudo un elemento importante de comercialización. En las licencias de sistemas para equipo de laboratorio y taller, la cuantía de investigación inicial es pequeña. Sin embargo, posee gran interés para la "familia de licencia" (véase más adelante) que los miembros puedan desarrollar sus diseños y tecnología con más rapidez que sus competidores y que, especialmente como grupo internacional, logren colocarse en mejor posición para juzgar las tendencias del mercado y los enfoques de comercialización.

También es útil distinguir entre licencias de productos y licencias de procesos secretos, lo que es típico sobre todo en la industria química.

Otro tipo de licencia contiene el importante elemento de la distribución. Esto ocurre con las franquicias, en que el objeto de la licencia consiste en derechos de marca registrada y procedimientos de llevar un negocio. Un ejemplo más es la concesión de

licencia de una marca registrada a un distribuidor en un mercado extranjero.

Estos ejemplos dejan ver la amplia gama que abarcan las licencias. También dan una idea de la manera como el sistema de licencia se está desarrollando hoy en día. A este respecto, pueden observarse dos tendencias principales.

La primera es el desarrollo de la llamada familia de licencia, en que el licenciante crea una red de licenciatarios en diferentes mercados, y todos ellos actúan como una familia para desarrollar formas específicas de tecnología y know-how. Esto es típico de algunas de las licencias mencionadas más arriba, por ejemplo, las licencias de procesos químicos o de equipo de laboratorio y taller. Una característica importante de las familias de licencia es el hecho de que se establecen comités especiales para promover los aspectos técnicos y de comercialización.

La segunda tendencia la constituyen las licencias en conjuntos mayores. La concesión de licencia como parte de empresas mixtas es también una novedad muy importante, como puede verse en los nuevos acuerdos de cooperación entre empresas de Europa oriental y occidental. Tales acuerdos se basan en fórmulas de cooperación técnica, económica e industrial alcanzadas hace algunos años.

En suma, la idea básica del sistema de licencia es la concesión de un derecho jurídico. Para el licenciante, el sistema de licencia parece una variante de comercialización, siendo lo fundamental el traslado de la producción al mercado de que se trate, pero en manos de un licenciatario. Para el licenciatario, el sistema de licencia parece un medio apropiado de ampliar su fracción del mercado mediante la diversificación o perfeccionamiento de su gama de productos, a base de la utilización de la investigación y desarrollo de un licenciante. El sistema de licencia es sumamente adaptable y se presenta en muchas formas, pero la característica principal es la cooperación a largo plazo entre licenciante y licenciatario.

Las condiciones de un acuerdo de licencia se conciertan entre negociadores que representen al licenciante y al licenciatario. En la práctica, las condiciones tienden a afianzarse cuando tanto el licenciante como el licenciatario están persuadidos de que las condiciones son ventajosas para él. En la práctica, una vez terminada la lucha respecto a las condiciones, las partes reconocen que cuentan con un acuerdo aceptable y, por lo común, después siguen trabajando en armonía. Un contrato que no represente un "verdadero acuerdo" rara vez es sensato o resulta fructífero, y los mejores acuerdos son aquellos que se logran entre partes iguales, cada una de las cuales procura optimizar su ventaja y que

terminan por llegar a un entendimiento de común acuerdo que es de beneficio para ambas.

Como resultado de estos esfuerzos de negociación, hay ciertas líneas de conducta que ya están bien reconocidas en los países desarrollados, como también están razonablemente bien establecidas las limitaciones para el licenciante y el licenciatario. El conocimiento de estos hechos simplifica las negociaciones sobre licencias, ya que cada parte sabe desde un principio lo que es razonable y lo que no lo es, y lo que probablemente sea aceptable para la otra parte. Estas nociones tienen importancia en el acervo mental de un negociador de licencias, pues, sin ellas, es probable que desperdicie esfuerzos en discusiones improductivas y que deje de obtener ventajas que la otra parte acaso esté muy dispuesta a otorgar, pero que difícilmente se adelantará a ofrecer.

En los países en desarrollo con frecuencia se critica mucho el tipo de condiciones que los posibles licenciatarios han de aceptar de los licenciantes de países desarrollados. En algunos casos, tales críticas pueden estar muy justificadas, pero en otros no vienen al caso. No es raro, por ejemplo, que las empresas de países en desarrollo pongan reparos a cláusulas de los acuerdos de licencia que los licenciatarios de países desarrollados aceptan sin mayor dificultad y hasta consideran ventajosas para ellos. Un caso sencillo (aunque, por supuesto, es difícil generalizar) es la frecuente queja de los posibles licenciatarios de países en desarrollo en el sentido de que se les pide que adquieran del licenciante materias primas especiales. Esta estipulación la pide a veces un licenciatario de un país desarrollado como una manera de asegurarse el acceso a una materia prima fundamental que tiene la garantía de ser satisfactoria dentro del proceso objeto de licencia, acaso porque el licenciante también la emplea en su propia fábrica.

Además, de todo lo que los licenciantes y los licenciatarios puedan considerar aceptable entre sí, también hay intereses nacionales que tener en cuenta. Por consiguiente, la mayoría de los gobiernos han procedido, ocasionalmente, a imponer limitaciones a lo que están dispuestos a permitir que acepten las empresas de su país. Los casos más simples ocurren a propósito de los desembolsos de divisas y los problemas de balanza de pagos; un gobierno acaso no esté dispuesto a permitir que sus nacionales acepten obligaciones financieras con respecto a intereses extranjeros, sin alguna forma de control. Este problema revistió considerable importancia en Europa occidental inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora constituye un problema mucho menor, al haberse eliminado las restricciones a las monedas nacionales. Por otra parte, ahora están

apareciendo nuevas sanciones por cuanto la Comunidad Económica Europea (CEE), a base de conceptos antimonopolísticos que surgen en parte de doctrinas formuladas en los Estados Unidos de América, está aplicando restricciones a los tipos de acuerdo que las empresas pueden concertar de conformidad con el *Tratado de Roma*, por el cual se creó la CEE.

El sistema de licencia puede satisfacer las necesidades de los propietarios de tecnología como

también de los ciudadanos emprendedores y los intereses comerciales de los países en desarrollo. Las reglas normales han de ajustarse cuidadosamente a las condiciones especiales vigentes en cada zona, para que las probabilidades de éxito sean realistas. Habiendo habilidad, paciencia y un auténtico esfuerzo para entender lo que la otra parte necesita, el sistema de licencia puede ser un medio y catalizador eficaz del desarrollo.

# I. Transferencia de tecnología por medio de licencias

Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento tecnológico ha venido desempeñando en la industria de todas partes del mundo un papel más importante que nunca. Además, la necesidad de desarrollar tecnología nueva a un ritmo cada vez más acelerado ha conducido a un intercambio internacional, rápidamente creciente, de conocimiento tecnológico. El intercambio de nueva información tecnológica puede ayudar a evitar la duplicación; mitigar los elevadísimos costos que ya no pueden ser sobrellevados por la industria de un solo país; y ayudar a los países en desarrollo a participar en todos los aspectos del mundo industrial moderno.

A fin de elevar el nivel de vida de su población, los países en desarrollo quisieran utilizar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y el know-how disponibles en los países industrializados. Desearían adquirir, con este objeto, tecnologías desarrolladas y ya utilizadas con éxito en otros lugares. Así considerada, asume importancia la transferencia de tecnología desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo por medio de acuerdos de licencia.

El intercambio o transferencia de conocimiento técnico se puede realizar de diversas maneras. La simple exportación de bienes supone, de por sí, una transferencia de habilidades técnicas. Los ingenieros y técnicos de las empresas del país receptor adquieren información nueva simplemente al trabajar con las nuevas máquinas. Se produce un intercambio o transferencia mucho mayor de conocimientos técnicos cuando una empresa establece una planta en otro país, si los nacionales del país huésped obtienen acceso al know-how técnico que entra en el proceso de manufactura.

Esta manera de transferencia de tecnología puede clasificarse en dos categorías principales: *a)* cuando la entrada de tecnología ocurre sin una afluencia de capital extranjero; y *b)* cuando el know-how técnico se transfiere junto con el capital extranjero. En este último caso, las empresas extranjeras se instalan, o bien como filiales extranjeras, o como empresas mixtas con participación de capital nacional y extranjero. En estos casos, es difícil a veces distinguir la aportación tecnológica de la empresarial.

Cuando el know-how se transfiere independientemente del capital externo y de la técnica empresarial extranjera, como en la primera categoría de acuerdos, esa transferencia puede hacerse de diversas maneras mediante varios tipos de acuerdos de licencia de empresa a empresa. A veces, la transferencia ocurre por medio de documentos que proporciona la empresa o entidad que dona su tecnología, tales como planos, diseños del producto, instrucciones de manufactura, gráficos de trazado de fábrica, gráficos de movimiento del proceso, gráficos de movimiento técnico, diagramas de carga, especificaciones de equipo y detalles sobre elaboración de datos. Por otra parte, también se puede enviar personal técnico que se haga cargo temporalmente de determinadas operaciones. A veces, los acuerdos de licencia autorizan la utilización de determinado procedimiento patentado, pero no van acompañados de instrucciones, documentación o asistencia técnica, debiendo en tales casos obtenerse tal información separadamente de alguna otra empresa o firma de consultores.

Los acuerdos relativos a la transferencia de know-how concreto pueden concertarse, o bien con empresas extranjeras de la misma rama industrial, o con empresas u organizaciones que actúen solamente en la elaboración y perfeccionamiento de know-how, y no en actividades manufactureras. En la práctica son comunes ambos procedimientos.

Las empresas de los países en desarrollo prefieren por lo general negociar acuerdos con empresas extranjeras de la misma rama industrial, sobre todo en lo relativo a especificaciones de diseño y manufactura de productos o a la utilización de marcas registradas y patentes. También se obtiene frecuentemente por estos medios el know-how de ingeniería de procesos y de funcionamiento de plantas.

Las firmas de consultores son, más a menudo, la fuente de know-how de procesos para industrias de proceso continuo, como también de técnicas de diseño y construcción de plantas. En muchas de las industrias de proceso continuo (especialmente las petroquímicas), el know-how de funcionamiento de plantas se proporciona también como parte de

acuerdos globales, que comprenden la selección de procesos y el diseño y construcción de plantas.

El know-how puede obtenerse mediante un acuerdo de licencia que represente una compra directa, y sin que ello suponga continuidad en el suministro de información, o puede adquirirse mediante un acuerdo de licencia en que se prevea el suministro continuo de datos sobre futuras innovaciones o perfeccionamientos.

En el primer caso, el de los acuerdos de licencia que rigen la transferencia de know-how de una vez por todas, se paga una suma global, generalmente a base de la capacidad instalada más bien que de la producción. El pago puede hacerse a plazo diferido o por cuotas. Una vez que el proceso o el diseño (según sea el objeto del acuerdo) haya sido suministrado a la industria en condiciones satisfactorias y de conformidad con las normas de buen funcionamiento y calidad especificadas en el acuerdo, termina prácticamente la responsabilidad de la firma que concede la licencia, excepto en lo que respecta a su responsabilidad moral de ayudar al licenciatario si ocurren dificultades operacionales. Este tipo de acuerdo es casi siempre de carácter no exclusivo; en otras palabras, no impide que el licenciante otorgue derechos similares a otra empresa. Si la firma licenciataria amplía posteriormente su capacidad, habrán de hacerse pagos adicionales.

El problema a que hacen frente las empresas licenciatarias de los países en desarrollo en cuanto a los acuerdos de licencia de este tipo, es encontrar la manera de superar una dependencia tecnológica perpetua con respecto a los licenciante de países altamente industrializados. Una solución podría ser utilizar procesos obtenidos mediante acuerdos de licencia sujetos a la ejecución (por la empresa licenciataria) de programas de investigación sobre cuestiones concretas, con miras a transplantar gradualmente la capacidad de desarrollar y elaborar técnicas nuevas. Sin embargo, en muchos casos, los pasos que se den en esta dirección tendrán éxito únicamente si cooperan entre sí varias empresas licenciatarias, y no necesariamente las que estén restringidas a un solo país.

El segundo tipo de acuerdo supone que la relación entre licenciante y licenciatario se prolongará por un período largo o indefinido mediante el suministro automático de informes y datos sobre nuevos adelantos tecnológicos introducidos por la empresa licenciante. Con arreglo a tales acuerdos, el licenciatario suele ser el único tenedor de los derechos de fabricación en la zona geográfica determinada en la cual va a comercializar sus productos. El acuerdo comprende a menudo el derecho de utilizar nombres comerciales o marcas registradas y prevé un gran

volumen de asistencia en cuanto a la comercialización como un medio de proteger la reputación internacional de los nombres comerciales o los procesos del licenciante.

En los acuerdos de este tipo el pago se hace generalmente a base de las facturas que prepara el licenciatario para los productos fabricados con arreglo a la licencia, haciendo el cálculo como un porcentaje de los precios de venta ex fábrica f.o.b. Además de estos pagos porcentuales regulares, también puede hacerse un pago adicional cuando se entrega el know-how básico. Frecuentemente se concede un período de gracia inicial; y otra práctica común es establecer pagos anuales mínimos para el caso de que el porcentaje de las ventas quede por debajo de esos niveles.

Este tipo de acuerdo permite, evidentemente, la transferencia más completa de know-how, no sólo por la índole de la información transmitida, sino también por la mayor necesidad de adaptar los procesos manufactureros y productos a las condiciones reinantes en el país del licenciatario. En consecuencia, el licenciatario se ve obligado a efectuar ajustes que entrañan investigación y desarrollo, con lo cual se genera gradualmente la evolución independiente de la tecnología en el país receptor.

La exportación de bienes a otros países se dificulta a menudo debido a las barreras comerciales y arancelarias y a otras prohibiciones directas, por ejemplo, impedimentos a la transferencia de pagos, necesidades de capital o mano de obra, problemas de gestión, problemas jurídicos y dificultades tributarias.

Los acuerdos de licencia parecen constituir un procedimiento intermedio para la entrada en mercados extranjeros, al ocupar una posición entre las ventas de exportaciones y la fabricación en el extranjero (1, pág. 1), (2, pág. 9). Últimamente ha crecido de manera considerable el número de acuerdos de licencia concertados entre empresas de países industrializados y empresas de países en desarrollo. Antes, las licencias internacionales eran exclusividad de las empresas grandes, pero recientemente han entrado en este campo las empresas medianas y pequeñas.

En comparación con las ventas de exportación o la fabricación en el extranjero, los acuerdos internacionales de licencia sobre patentes o know-how presentan ciertas ventajas. En primer lugar, el sistema de licencia se caracteriza por inversiones relativamente pequeñas en comparación con los fondos que se requieren para establecer un sistema de distribución de ventas de exportación o para adquirir la planta y el equipo que exige la fabricación en el extranjero (1). En segundo lugar, el sistema de licencia se considera a menudo como un instrumento

de comercialización que puede emplearse de manera muy eficaz para lograr la entrada o una mayor penetración en mercados extranjeros. Este aspecto es importante, ya que las restricciones gubernamentales siguen siendo un factor determinante en el comercio internacional, pese a muchos esfuerzos hechos en los últimos años para rebajar o eliminar los aranceles. En tercer lugar, al otorgar una licencia, una empresa no sólo evita muchas dificultades y riesgos inherentes a la actividad financiera o comercial en un país extranjero, sino que puede tener también la ventaja de que sus productos vayan a ser manufacturados y comercializados por personal que esté familiarizado con las formas de producción y venta en su propio país (1).

Una característica de la transferencia de tecnología por medio de acuerdos de licencia es que la transmisión de know-how técnico está limitada a un sector pequeño de la economía. Los métodos de transferencia pueden ser "de circuito cerrado" (de una empresa a otra), abierto o intermedio, según sea el grado de difusión del know-how técnico transferido en el ambiente industrial del país que lo recibe. El know-how se viene transfiriendo con frecuencia en "circuito cerrado". Cuando el know-how se transmite desde una empresa matriz extranjera a una filial local,

los beneficios quedan limitados a la empresa que lo recibe. Este tipo de transferencia estorba el proceso de difusión del know-how y de elevación del nivel tecnológico general. El método de transmisión en circuito cerrado contribuye a mantener una estructura industrial que refleja agudos desequilibrios técnicos, fenómeno que se conoce como "dualismo tecnológico".

Se plantea, pues, la cuestión de saber hasta qué punto es apropiado permitir la transferencia de know-how extranjero a empresas individuales de un país en desarrollo por medio de acuerdos de licencia. A menudo, el know-how podría importarse colectivamente a través de institutos tecnológicos nacionales, lo cual aseguraría que las técnicas introducidas desde el exterior se difundieran por todo el sector industrial. Tal procedimiento podría beneficiar a los países en desarrollo que tienen escasez del capital en divisas necesario para obtener know-how técnico importado. De todos modos, han de sopesarse varios aspectos antes de concertar un acuerdo internacional de licencia, a fin de evitar reveses ulteriores que podrían ocasionar dificultades considerables o incluso el fracaso total del acuerdo de licencia, con las pérdidas financieras consiguientes.



## II. Transmisión de tecnología por medio de licencias

### Selección de tecnología y su adaptación por empresas privadas

En general, cuando una empresa privada adopta una decisión sobre la tecnología que desea obtener bajo licencia, elige la más avanzada que pueda mejorar su competitividad en el mercado. Sin embargo, el problema de la selección de tecnología no reside en el nivel de tecnología sino en la viabilidad económica del proceso o proyecto. Algunas veces, la tecnología más compleja ha resultado no viable en ciertas circunstancias. Un proceso que resulta muy rentable para una empresa produce, en ocasiones, el efecto contrario respecto de otra.

Por ejemplo, una empresa importó equipo integrado con mecanismos de automatización muy complejos para interconectar el proceso de producción de una determinada planta. El equipo funcionó perfectamente. Sin embargo, el costo del equipo y de la capacitación de los técnicos fue tan elevado, que afectó gravemente la rentabilidad de la planta.

En otro caso, una empresa introdujo un moderno sistema de producción en masa. Al principio, no pudo encontrar clientes suficientes para sus productos. Por lo tanto, sufrió pérdidas considerables durante un período prolongado hasta que aumentó la demanda en el mercado a un grado en que se pudo absorber la producción de la planta. En un tercer caso, una empresa petrolera adquirió equipo de perforación muy costoso para exploración de petróleo. Sin embargo, la empresa carecía de suficientes datos geológicos y contaba con muy pocos geólogos. Por consiguiente, no pudo utilizar el equipo.

Así, pues, antes de que una empresa introduzca cualquier tecnología mediante compra o licencia, debe evaluar cuidadosamente muchos factores. Entre estos figuran los recursos en términos de experiencia técnica; la mano de obra; la disponibilidad de materias primas, repuestos, componentes, máquinas e instalaciones; la estructura orgánica; la aceptación en el mercado; la competencia; la vida del producto; la disponibilidad de fondos; y, algunas veces, las condiciones climáticas.

Al examinar los diversos criterios de selección, lo mejor es suponer dos categorías de tecnología; la

primera es tecnología mejorada para la fabricación de un producto conocido; la segunda es tecnología para fabricar un producto totalmente nuevo o un producto que es desconocido para una empresa.

En el primer caso, la selección es más fácil, dado que la compañía tiene alguna experiencia en la fabricación y comercialización del producto y, por lo tanto, le resulta más fácil integrar la nueva tecnología a sus propios sistemas.

A continuación, se describen algunos aspectos que deben considerarse al seleccionar la tecnología.

#### *Procesos de calidad comercial reconocida*

La adquisición de un proceso que se encuentra solamente en las primeras etapas de desarrollo entraña riesgos considerables. Muchas empresas han fracasado porque adquirieron procesos que no estaban plenamente desarrollados.

Las nuevas ideas nacen en los laboratorios o en las mentes de los seres humanos. Tales ideas, sin embargo, deben pasar por varias etapas antes que puedan ser comercialmente viables. Entre éstas figuran los ensayos en laboratorio, los ensayos en plantas piloto y la ingeniería de plantas. En todas estas etapas, el factor primordial que debe examinarse es la viabilidad comercial.

Se considera, en general, que en el proceso del desarrollo el último 20% de la investigación y desarrollo es el aspecto más difícil de los nuevos procesos. Para una empresa con capacidad técnica suficientemente avanzada, suele no ser muy difícil la realización del primer 80% de las actividades de investigación y desarrollo. Con frecuencia, sin embargo, tales empresas no están en condiciones de completar el último 20%.

Por lo tanto, la tecnología seleccionada debe haber sido probada comercialmente. Aun en los casos que un acuerdo de licencia contiene una cláusula de garantía y sanción pecuniaria, por lo general la suma que asciende esta sanción es inferior al total del valor de la licencia. Si los resultados no son satisfactorios, el licenciatarario puede experimentar una gran pérdida. Estas pérdidas pueden referirse al equipo, a la planta y al tiempo perdido, lo cual puede ser fatal para el éxito del proyecto.

### *Capacidad para adaptar y desarrollar tecnologías*

Otro aspecto que debe determinarse es si la empresa posee la capacidad técnica necesaria en el campo de que se trata. Por ejemplo, hasta las empresas químicas más grandes vacilarían ante la adopción de tecnología nueva que comprendiese un proceso de fermentación, si anteriormente no hubiesen tenido experiencia en ese campo.

Un fabricante de productos químicos que se interesase por la producción de fármacos, debería asegurarse, antes de iniciar tal proyecto, de que se han hecho los preparativos adecuados, tales como contratar personal técnico adicional (farmacéuticos y médicos) y ampliar la capacidad de comercialización para manipular los nuevos productos.

En esta era de desarrollo tecnológico relativamente rápido, es muy importante realizar actividades de investigación continuas para mejorar el proceso a fin de disminuir los costos de producción. Las actividades continuas de investigación y desarrollo son la clave para la supervivencia en los mercados actuales. En este sentido, es muy útil para el licenciatario que, en el acuerdo de licencia, se disponga el suministro de mejoras tecnológicas por parte del licenciante. Por lo general, estas cláusulas son aceptables para el licenciante siempre que en el acuerdo se estipule también que el licenciatario habrá de contribuir a sufragar los gastos de desarrollo, por ejemplo, mediante el pago de regalías.

En los casos en que el licenciante desea adquirir los artículos producidos, es casi una necesidad que continúe aportando información sobre novedades relacionadas con la tecnología. Sin embargo, en algunas circunstancias el licenciante no estará muy dispuesto a ello. Un ejemplo se da cuando el licenciante no tiene otra relación comercial directa con el licenciatario, o cuando la política general y la situación económica del país del licenciatario es incierta.

### *Rentabilidad de la nueva tecnología*

La rentabilidad de una tecnología nueva se evalúa mediante los procedimientos normales de contabilidad, los cuales, por supuesto, varían según los países. Tales procedimientos dependen de la naturaleza de la tecnología, la estructura jurídica del país y los procedimientos de contabilidad generales de la empresa. En el anexo I figura un formulario típico de contabilidad.

El criterio más importante en la evaluación económica es el de la rentabilidad de la inversión (RI). La RI depende de la vida útil del producto en

vista del rápido desarrollo de tecnología nueva y mejorada. En industrias en donde las innovaciones tecnológicas se producen relativamente rápido, un producto o proceso se convierte en obsoleto con la aparición de un producto o proceso mejor. Por ejemplo, en la industria química del Japón, la RI óptima solía ser del 25 al 30%. Sin embargo, en los últimos años, debido a un desarrollo más lento de tecnología nueva, una RI hasta del 10 al 15% se considera aceptable.

### *Disponibilidad de productos intermedios y componentes*

En algunas ocasiones resulta difícil obtener materias primas, productos intermedios y componentes. Por ejemplo, puede que un catalizador indispensable para un proceso no esté disponible siempre en el país del licenciatario. Si éste ha de depender de las importaciones, correrá riesgos respecto de los plazos de entrega y los precios. Puede suceder también que un componente eléctrico necesario para la fabricación de cierto tipo de máquina no exista en el mercado local. También en este caso, el licenciatario debe prestar gran atención a la necesidad de garantizar un abastecimiento regular de tales componentes. Un problema importante que afecta a las plantas manufactureras recién construidas se refiere al mantenimiento de reservas adecuadas de repuestos.

Por otra parte, si el licenciante estipula que el licenciatario debe adquirir de él los productos intermedios y los componentes, tal disposición puede violar la legislación antimonopolio. Cláusulas obligatorias de este tipo en acuerdos de licencia han hecho que algunos licenciantes de los Estados Unidos se hayan visto involucrados en juicios relacionados con dicha legislación.

### *Lucha contra la contaminación*

Los reglamentos y la legislación de la lucha contra la contaminación se hacen cada vez más estrictos. Esto ha tenido graves consecuencias en ciertos procesos de producción. En Japón, por ejemplo, ninguna de las actuales plantas de fabricación de sosa cáustica (algunas de las cuales sólo tienen unos pocos años) puede continuar funcionando, según las nuevas reglas, a menos que el proceso de manufacturación sea sustituido por el llamado proceso de diafragma. Para convertir las plantas existentes al nuevo proceso, la industria química deberá invertir unos mil millones de dólares.

### *Violación de patentes*

Por lo general, en los acuerdos de licencia internacionales que exigen del licenciatario una inversión en nuevas instalaciones se incluye una garantía del licenciante en el sentido de que el acuerdo de licencia no viola ningún derecho de patente. Los licenciatarios suelen exigir que el licenciante otorgue dicha garantía y que, en caso de violación, pague una sanción pecuniaria o se ocupe de solucionar el problema.

### *Requisitos financieros*

Las empresas que adquieren tecnología extranjera deben contar con los fondos suficientes para mantenerse solventes hasta que las operaciones comiencen a rendir beneficios. Por ejemplo, en la industria química del Japón es raro que nuevas instalaciones de producción rindan beneficio en los tres primeros años de operaciones. Por lo tanto, a las empresas más pequeñas les resulta muy difícil hacer grandes inversiones en tecnología nueva.

### *Condiciones climáticas*

Las condiciones climáticas influyen con frecuencia sobre la rentabilidad de una empresa. Los costos más elevados de operaciones pueden deberse a condiciones adversas, como calor o frío. Por ejemplo, la instalación de una tubería para transportar petróleo crudo en la región ártica cuesta mucho más que un proyecto similar en una zona templada. Asimismo, la instalación de tal oleoducto requiere conocimientos especiales sobre la geología de la región.

### *Mercados potenciales para nuevos productos*

Cuando se va a introducir una tecnología relacionada con productos que son nuevos para el mercado o para el licenciatario, el criterio de selección debe incluir otro factor importante, a saber: el mercado potencial para el producto. En comparación con la evaluación de la tecnología, la determinación del mercado potencial es un análisis mucho menos exacto, dado que comprende gran número de factores desconocidos. Entre las fuentes de información sobre mercados figuran las siguientes: el departamento comercial o el departamento de comercialización de la propia empresa, las empresas de comercialización, posibles clientes, asociaciones industriales, consultores sobre investigación de mercado y el licenciante.

Los factores que deben considerarse en la determinación del mercado potencial comprenden la tasa de crecimiento prevista de la economía nacional, el crecimiento previsto de la industria o de los posibles consumidores del producto, y la participación en el mercado que espera lograr el licenciatario. A este respecto, suele ser ventajoso contratar los servicios de consultores externos sobre investigación de mercado y comparar los resultados de ese estudio con los de la propia empresa. Asimismo, el posible licenciatario puede importar una pequeña cantidad del producto para realizar una comercialización de ensayo, a fin de evaluar el mercado antes de asumir un compromiso definitivo respecto de la tecnología.

## **Problemas de los países en desarrollo en la evaluación de tecnología**

### *Motivos de las dificultades de la evaluación*

Para los países en desarrollo, el principal problema relacionado con la transmisión de tecnología es el de la primera etapa, a saber, la selección de lo que se necesita en materia de tecnología. Ha quedado demostrado repetidas veces en muchos países que una tecnología adecuada para un ambiente no es necesariamente la mejor para otro. Un país desarrolla tecnología sobre todo para satisfacer sus propias condiciones y necesidades, y no necesariamente para exportarla a otros países. La exportación de bienes y servicios puede ser uno de los objetivos del país. La exportación de tecnología es relativamente reciente, y no constituye necesariamente la importación más deseable para un país en desarrollo. Esto puede resultar especialmente cierto cuando la tecnología que se exporta es la más avanzada en la esfera de que se trate.

Las organizaciones que han desarrollado tecnologías realmente nuevas se muestran poco dispuestas a concederlas bajo licencia, a menos que se trate de condiciones muy rentables. Y aunque se satisfagan estas condiciones, tales tecnologías avanzadas pueden no ser las más apropiadas para un país en desarrollo determinado.

Los países en desarrollo se encuentran en una situación de gran desventaja en la selección de la tecnología que desean adquirir por medio de licencia. En primer lugar, las tecnologías de los países desarrollados no se ajustan concretamente a las condiciones que imperan en los países en desarrollo. De resultar así, sería pura coincidencia. Por otra parte, los países en desarrollo no tienen la infraestructura necesaria para estudiar y evaluar las diversas tecnologías disponibles; algunas veces, ni

siquiera cuentan con información sobre cuáles son las tecnologías disponibles para una tarea determinada. Una organización que trate de vender su tecnología a un país en desarrollo, rara vez le proporcionará un asesoramiento tan completo e imparcial que la selección de tecnología apropiada puede hacerse sobre esa base solamente. Con frecuencia, el resultado del asesoramiento de tal organización es que se termina comprando la tecnología y los servicios de los expertos de la misma.

Muchos países en desarrollo carecen de los conocimientos necesarios incluso para elegir adecuadamente a sus asesores, y no es fácil elegir a un consultor independiente e imparcial que asesore sobre selección de tecnología. Las desventajas son numerosas. El consultor puede no estar familiarizado con los antecedentes, la infraestructura y las condiciones sociales del país en desarrollo. Asimismo, su asesoramiento está condicionado por la experiencia que ha obtenido en las industrias que le son familiares.

Aun en los casos en que un país en desarrollo posea la infraestructura necesaria para evaluar tecnologías, deben superarse muchos otros obstáculos antes de poder hacer la selección adecuada. El Gobierno puede no haber determinado los criterios adecuados para seleccionar tecnologías.

En muchos países, las políticas encaminadas a lograr niveles de vida más elevados no han sido claramente establecidas o explicadas en detalle para asegurar la selección apropiada de tecnología de otros países. Además, no siempre se comprende el concepto de tecnología apropiada, y aun si se le comprende, se le aplica en forma inadecuada. Por lo tanto, a menudo se eligen tecnologías no adecuadas.

#### *Tecnología vinculada a la asistencia extranjera*

Cuando la tecnología se obtiene como asistencia extranjera, la participación de los países en desarrollo en la selección de tecnología para un propósito determinado es bastante escasa. La elección se limita a las tecnologías disponibles en el país desarrollado que ofrece la asistencia. Así, el concepto de tecnología apropiada, las condiciones en que se transfiere dicha tecnología de un país desarrollado a un país en desarrollo, y la influencia que pueden ejercer los países desarrollados y los países en desarrollo en toda la transacción, están determinados por la asistencia que se ofrece.

Sería conveniente separar la tecnología de la asistencia. De esta forma, los países en desarrollo tendrían mejor oportunidad de escoger tecnología apropiada, dado que estarían en mejor situación para

evaluar todas las tecnologías disponibles, independientemente de sus fuentes.

Los gobiernos de los países desarrollados y de los países en desarrollo, y los organismos de las Naciones Unidas interesados, deberían cooperar para garantizar la separación de la tecnología y la asistencia. Esta última debe ofrecerse para permitir a los países en desarrollo adquirir la tecnología mejor y más apropiada para un proceso determinado. Por ejemplo, la tecnología desarrollada en algunos países en desarrollo puede ser más adecuada para otros países en desarrollo que la tecnología elaborada en países desarrollados. Sin embargo, los países en desarrollo poseedores de esa tecnología pueden carecer de los recursos financieros para proporcionarla en forma de asistencia. En tal situación, los países desarrollados, aunque no tengan la tecnología apropiada, están en mejor situación para vender sus tecnologías a los países en desarrollo, dado que pueden facilitarla vinculada a la asistencia.

#### **Adquisición de tecnología por el sector público**

Con frecuencia, los empresarios privados se encuentran en posición desventajosa para negociar la adquisición de tecnología de un país desarrollado. Por una parte, una determinada empresa acaso no pueda ofrecer un volumen de negocios suficiente al vendedor de tecnología como para interesarlo. En segundo lugar, una empresa por sí sola puede carecer de la capacidad técnica necesaria para evaluar adecuadamente la tecnología ofrecida. En tercer lugar, si van a establecerse muchas fábricas del mismo tipo, los diversos empresarios pueden importar tecnología para el mismo producto de diferentes fuentes y de diversos países, lo cual puede dar por resultado la importación de una variedad de tecnologías, sin que con ello aumente gran cosa la capacidad técnica disponible en el país. Pueden variar hasta las condiciones de transferencia de tales tecnologías, ya que intervienen diferentes interesados, y las negociaciones las realizan diferentes personas en circunstancias también diferentes.

Así, puede resultar necesario que el propio sector público adquiera la tecnología y la ponga a disposición de los interesados. Esta política se aplicaría especialmente a las industrias pequeñas y medianas. El gobierno podría establecer en el país una o más agencias importadoras de tecnología, las cuales podrían luego distribuir esa tecnología junto con otros servicios, incluida la asistencia financiera, que sean necesarios para el desarrollo de estas industrias. En el caso de industrias grandes, como la

siderúrgica y la de los fertilizantes, las propias empresas pueden estar en condiciones de realizar esta tarea. En el caso de las industrias pequeñas, especialmente en el ramo de la electrónica, las industrias mecánicas y algunas industrias químicas, la compra centralizada de tecnología es a veces más apropiada para los países en desarrollo.

La adquisición centralizada de tecnología tiene otra gran ventaja. La organización central, en colaboración con los usuarios nacionales de tecnología, puede asociarse desde el comienzo con instituciones de investigación y desarrollo para obtener la asistencia tecnológica que necesitan los diversos empresarios y para realizar actividades adicionales de investigación y desarrollo que le permitan aumentar gradualmente su autosuficiencia. Cuando la tecnología se importa en forma individual es muy difícil realizar tales arreglos. Teniendo en cuenta todas estas ventajas, se puede justificar la importación centralizada de tecnología en algunos países en desarrollo.

### Diversas fuentes posibles de tecnología

En los últimos años, los sueldos y salarios se han elevado rápidamente y los reglamentos y leyes relativos a productos nuevos se han hecho cada vez más estrictos. Por consiguiente, también se han elevado considerablemente los costos de las actividades de investigación y desarrollo. Aun las empresas más grandes del mundo están constantemente buscando tecnologías nuevas y mejoradas, desarrolladas por otros, dado que, por lo general, es más barato y más rápido adquirir tecnología desarrollada y ensayada por otros que desarrollarla uno mismo.

La adquisición de tecnología obedece a diversos motivos: diversificar entrando en nuevas esferas, complementar las actividades propias de investigación, ahorrar tiempo y dinero en actividades de investigación y desarrollo, lograr inmunidad en virtud de la patente general de otros, y volver a transferir la tecnología a terceros mediante un nuevo acuerdo de licencia. La adquisición de tecnología puede acelerar el crecimiento de la economía en un país.

La industria petroquímica del Japón proporciona un ejemplo típico. Aunque esta industria se inició de una base cero en 1958, se cuenta ahora entre las tres más grandes del mundo. Su producción de etileno es de unos cinco millones de toneladas anuales. En la actualidad, un 92% de los productos petroquímicos vendidos en el Japón se producen utilizando tecnología importada. En el curso de su crecimiento, la industria adaptó y mejoró ágilmente la tecnología

importada. También perfeccionó muy rápidamente nueva tecnología. Así, en un período relativamente corto, la industria ha podido pasar gradualmente de licenciataria a licenciante.

Algo similar puede encontrarse en la industria electrónica del Japón. En el período de rehabilitación industrial inmediatamente posterior a la guerra, la industria adquirió gran parte de la tecnología utilizada en sus plantas. En la actualidad, exporta una gran parte de su producción de radios de transistores y televisores.

Hay varias fuentes de información relativas a la nueva tecnología. Entre las principales se cuentan las publicaciones sobre patentes de las oficinas de patentes de la mayoría de los países desarrollados. Otras fuentes son las organizaciones de ingeniería y de investigación industrial, empresas privadas, instituciones de investigación gubernamentales, instituciones educacionales y empresas de consultores de diversos países.

Las publicaciones técnicas y comerciales constituyen otra fuente importante de información. Para la industria química, las principales publicaciones son *Chemical Week*, *Chemical and Engineering News*, *Chemical Marketing News* y *Journal of Commerce*. En el anexo II se da una lista de algunas de las publicaciones a las que está suscrita una de las compañías químicas más grandes del Japón.

Los contactos personales constituyen otra fuente de información. El personal de las empresas que realiza viajes de negocios y los representantes de las empresas destinados a otros países suelen obtener información importante relacionada con tecnologías nuevas. Si una empresa está verdaderamente interesada en adquirir tecnología por medio de licencias, puede enviar personal técnico que visite la empresa poseedora de tecnología para obtener información adicional. En las etapas más avanzadas de la adquisición de tecnología nueva, este procedimiento es quizá el más eficaz. Del mismo modo, los visitantes de otras empresas pueden también constituir una importante fuente de información.

Las empresas comerciales son también una fuente importante de información. Estas empresas tienen redes comerciales a escala mundial y en el curso de sus operaciones diarias suelen obtener información y datos nuevos.

Las empresas de ingeniería tienen, asimismo, considerables conocimientos sobre la tecnología disponible. Por lo general, se encargan de localizar la tecnología más adecuada a las necesidades del usuario, contra el pago de un honorario. Las empresas de ingeniería que realizan operaciones a nivel internacional suelen ser excelentes fuentes de información.

A veces, las empresas desarrollan una tecnología nueva que no pueden utilizar ellas mismas por motivos prácticos. En tales casos, la empresa puede comunicar tal información a posibles usuarios utilizando diversos medios. Uno de estos medios es por conducto de la Licensing Executives Society, organización internacional cuyos miembros son gerentes, abogados y otros profesionales que realizan actividades relacionadas con los arreglos de licencia. Esta sociedad es un vehículo excelente para el intercambio tecnológico.

Las empresas de consultores que se especializan en intercambio de información sobre nuevos procesos

y productos son otra fuente adicional de información. Una gran empresa de los Estados Unidos en esta esfera utiliza computadoras para realizar intercambios masivos de información. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte existe una organización paraestatal que lleva a cabo actividades similares.

No por mencionarse al final son menos importantes las organizaciones internacionales que promueven activamente la difusión de información técnica. También hay que señalar como fuentes las instituciones gubernamentales y públicas, canales diplomáticos, organizaciones comerciales patrocinadas por el gobierno y cámaras de comercio.

### III. Consideraciones de carácter jurídico e influencia de los gobiernos

#### Antecedentes

A medida que la transferencia de tecnología crece en alcance y magnitud, el sistema de licencia está adquiriendo nuevas dimensiones y planteando una amplia gama de complejos problemas y cuestiones. Esos problemas son de tal naturaleza, que las autoridades gubernamentales, tanto de la rama ejecutiva como de la judicial, están interviniendo cada vez más en la esfera de las licencias. En diversos países, el papel que desempeñan los gobiernos está cambiando gradualmente.

El derecho relativo a los acuerdos internacionales de licencia es más complicado que la mayoría de los otros sectores jurídicos, dado que debe reglamentar un intercambio de información técnica a través de fronteras nacionales. Por consiguiente, las partes en un acuerdo internacional de licencia deben aplicar muchos sistemas jurídicos extranjeros, con los cuales deben estar familiarizadas (3). Las dificultades surgen, en parte, de que los acuerdos de licencia no constituyen una modalidad separada dentro del derecho de contratos en ningún país. Estos acuerdos pueden contener tantas disposiciones diversas con respecto a restricciones, que es necesario considerar los acuerdos de licencia como contratos *sui generis*. Por supuesto, muchos problemas han sido resueltos mediante decisiones jurídicas en esta esfera, pero todavía restan por resolver muchas cuestiones, ya que el derecho codificado contiene pocas disposiciones explícitas. Esto se observa en todos los sistemas jurídicos del mundo occidental, lo cual hace que los acuerdos internacionales de licencia sean aun más complicados (4, pág. 31). Por ejemplo, las disposiciones jurídicas pueden variar de un país a otro. En algunos países, un licenciatario que ha obtenido una licencia exclusiva puede entablar juicio contra terceros que hayan violado la patente; en otros países, ese derecho no existe.

Con arreglo a legislación de la República Federal de Alemania, el licenciante puede fijar el precio al que el licenciatario puede vender las manufacturas en el mercado (sección 20, subsección 2, núm. 2 de la *Ley contra restricciones a la competencia*); mientras que

en los Estados Unidos, en virtud de las decisiones sobre *Line Material y Huck Manufacturing Co.* (5), tal fijación está prácticamente prohibida. La Comisión de la CEE, por su parte, todavía no se ha pronunciado con respecto a tales arreglos<sup>1</sup>, pero es dudoso que la Comisión permita una restricción a la fijación de precios.

Además de las disposiciones sobre licencias, también influyen en estos acuerdos las leyes sobre impuestos, aduanas, comercio exterior y otros asuntos. Así, los impuestos a la cifra de negocios y a la renta que deben pagar ambas partes en sus respectivos países pueden alcanzar un nivel que elimine la rentabilidad del negocio. Sin embargo, muchos países han celebrado acuerdos sobre doble tributación que disponen reducciones en los impuestos que deben pagar las partes en un acuerdo de licencia, ya sea mediante deducciones por concepto de los impuestos ya pagados en el otro país o mediante una división de los impuestos pagados entre los dos países interesados<sup>2</sup>.

Las disposiciones jurídicas relativas a los controles de cambios varían también considerablemente. Con arreglo a la *Ley de comercio exterior (Aussenwirtschaftsgesetz)* de la República Federal de Alemania, de 1 de septiembre de 1961, los acuerdos internacionales de licencia ya no están sometidos, en principio, a autorización previa. El Banco Federal (Bundesbank) debe ser notificado de las regalías obtenidas del exterior que pasen de 500 DM; existen también ciertas restricciones sobre acuerdos de licencia con países de Europa oriental relativos a material de guerra (4, pág. 160). En muchos otros países, las disposiciones sobre cambios no se han liberalizado de modo similar. La transferencia de regalías está sujeta a autorización, la cual se concede a veces solamente tras un examen de su perti-

<sup>1</sup> En la *Official Notice* del 24 de diciembre de 1962 no se hace mención de disposiciones sobre fijación de precios en la lista de restricciones que no se consideran como violaciones del artículo 85 del *Tratado de Roma*. Por otra parte, esa lista de disposiciones restrictivas no es exhaustiva.

<sup>2</sup> Véase (4, págs. 122 a 159). En las páginas 138 y 139 de esa publicación figura un cuadro de los países que han celebrado acuerdos sobre doble tributación.

nencia<sup>3</sup>. Otros países, incluidos países con economía de planificación centralizada, exigen permiso previo para el acuerdo de licencia mismo<sup>4</sup>, en razón de sus sistemas centralizados de control monetario.

Por otra parte, pueden entrar en juego disposiciones aduaneras en los casos en que el licenciante obliga a su licenciatario extranjero a suministrarle mercaderías manufacturadas bajo licencia en el exterior, para venderlas en su propio país.

Un licenciatario de un país industrializado adquiere tecnología en condiciones muy diferentes a las de un licenciatario de un país en desarrollo. En el primer caso, la licencia de tecnología comprende normalmente el derecho a utilizar un proceso o técnica de producción concreto, patentado o no patentado, y el know-how especializado conexo. Tanto el licenciatario como el licenciante tienen experiencia tecnológica y conocimientos similares. Los derechos transferidos junto con el know-how conexo son muy concretos y bien definidos. En la mayoría de los casos, la licencia consiste básicamente en la transferencia de derechos de uso, que están protegidos por patentes o secretos de fábrica o comerciales y no pueden utilizarse de otra manera. Ambas partes tienen pleno conocimiento de las complejidades de la licencia, los derechos y las obligaciones de cada parte y los niveles respectivos de experiencia tecnológica.

En el contexto del párrafo anterior, tiene considerable interés la circunstancia de que la función del gobierno en la transferencia comercial de tecnología parece estar modificando apreciablemente en los Estados Unidos y en muchos países europeos, mientras que, en el Japón, la reglamentación gubernamental continúa siendo un modelo para la mayoría de los países en desarrollo.

### Legislación antimonopolio en Europa occidental

Es un hecho bien reconocido en el mundo que la legislación antimonopolio puede limitar la libertad del licenciante y del licenciatario para aceptar condiciones que, sin tal legislación, podrían convenir en aceptar sobre una base paritaria.

<sup>3</sup> Entre estos países figuran Argentina, Australia, España, Francia, Grecia, México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica, Suecia y Suiza; véase (4, pág. 160).

<sup>4</sup> Austria, Checoslovaquia, Hungría, Japón, Noruega, Polonia, República Democrática Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia; véase (4, pág. 160) y (2, pág. 19 y siguientes).

Los primeros antecedentes de la legislación sobre monopolios se encuentran en Europa. La legislación contra el abuso del poder del monopolio se remonta a épocas medievales. La legislación antimonopolio tiene antiguas raíces en los Estados Unidos, pero en los países europeos se ha desarrollado sólo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se observó que las restricciones a la competencia podían tener efectos adversos tanto nacionales como internacionales. En consecuencia, en la mayoría de los países europeos se aprobaron leyes antimonopolio: en Francia, 1945; Países Bajos, 1956; República Federal de Alemania, 1957; Bélgica, 1960; Reino Unido, 1948, 1956, 1965, 1968, y 1973; Luxemburgo, decenio de 1970; y últimamente en Austria, Irlanda, toda Escandinavia, España y Yugoslavia.

La legislación antimonopolio tiene gran importancia en las zonas de libre comercio tales como la CEE y la Asociación Europea de Libre Comercio, ya que las restricciones contractuales a la competencia pueden obstaculizar el logro de la unidad económica, que es uno de los principales objetivos de un mercado común.

En Europa occidental, la novedad más importante relacionada con la legislación antimonopolio ha sido la adopción, por la CEE, de disposiciones para proteger la competencia. Por supuesto, éstas abarcan mucho más que las licencias y hasta la fecha han estado dirigidas en gran parte hacia los arreglos de compra y venta, relaciones de agente, etc. Debido a las complejidades de esta esfera particular del comercio, que ha absorbido la atención de la Comisión de la CEE, el examen de los acuerdos de licencia ha quedado en gran parte para otra ocasión. Actualmente, sin embargo, la Comisión se está ocupando del tema. Tanto la Corte de Justicia, en Luxemburgo, como la Comisión han adoptado decisiones sobre tales arreglos.

En resumen, la Comisión de la CEE está delimitando con mayor exactitud las disposiciones que pueden incluirse en arreglos de licencia y las que son ilegales. Como resultado de esto, las prácticas sobre licencias en la CEE habrán de cambiar considerablemente.

Se hace notar con frecuencia que, conforme a lo dispuesto en la sección primera de la *Ley antimonopolio Sherman*, promulgada en los Estados Unidos de América en 1890, cualquier acuerdo que "restringa el comercio" es ilegal. Desde 1890, sobre este modesto concepto se ha venido construyendo la vasta superestructura de la legislación antimonopolio de los Estados Unidos. Análogamente, según el artículo 85 del *Tratado de Roma*, no se permiten las



prácticas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, limitar o distorsionar la competencia. La Comisión de la CEE y la Corte Europea de Justicia están actualmente dedicadas a interpretar dicho artículo.

Parecería, por ejemplo, que la Comisión va siguiendo determinados fallos de los Estados Unidos y dejando en claro que los mismos actos que serían delitos en ese país serán ilegales en la Comunidad Europea. Ejemplo de ello es el fallo relativamente reciente emitido en los Estados Unidos por el que se declara ilegal que un licenciatario de una patente se comprometa a no impugnar la validez de la misma (6). En principio, existe actualmente, una declaración de la Comisión en el sentido de que tales compromisos pudieran ser ilegales en la Comunidad.

La norma general de la Comisión es que, cuando alguien no está seguro si un acuerdo es contrario o no al *Tratado de Roma*, el acuerdo puede someterse a la Comisión a efectos de lo que equivale a una adjudicación. A esto se le llama "notificar" o "registrar" el acuerdo. Luego, a su debido tiempo, la Comisión emitirá un fallo; y, en caso de aprobar el acuerdo, dará un "visto bueno negativo", lo que significa que el acuerdo es aceptable para la Comisión, pero sin que esta decisión comprometa a la Corte Europea de Justicia. En la práctica, es improbable que el acuerdo llegue hasta esta Corte (y no llegará a ella a menos que se entable un acción judicial especial), por lo que ese "visto bueno negativo" se considera actualmente como una aprobación.

Para no verse desbordada por las notificaciones de acuerdos, y también con el objeto de dar prioridad al examen de acuerdos mucho más importantes que los de licencia, la Comisión hizo una declaración, el 24 de diciembre de 1962, a la que se ha dado en llamar "Declaración de Navidad", en el sentido de que ciertos tipos de licencias de patentes no eran objetables y no era preciso notificarlas. Se indicó expresamente que esa declaración no representaba más que la opinión de la Comisión, que no comprometía a nadie y podía modificarse; pero así se estableció un *status quo* que duró algunos años. Desde 1962, sin embargo, la Corte Europea de Justicia ha anunciado diversas decisiones que definen aún más lo que es o no es permisible. Algunas de esas decisiones, así como otras de la Comisión, pudieran parecer contrarias a la Declaración de Navidad. Esto quiere decir que la Comisión está ahora perfeccionando la Declaración de Navidad.

Esas decisiones han llevado a las empresas europeas a reexaminar sus acuerdos de licencia; pero existen aún muchas dudas en cuanto al significado

exacto de las decisiones (todas ellas se refieren a casos concretos y se halla en duda su generalidad), de modo que la situación sigue siendo fluida. Como consecuencia de ello, la Comisión ha hecho público su propósito de extender una "exención en bloque", que establezca el tipo de disposiciones que pueden incluirse en los acuerdos de licencia sin incurrir en delito y sin necesidad de notificación. Se espera ahora la aparición de esa lista. Mientras tanto, se ha sugerido a la Comisión que extienda la exención en bloque lo más posible, a fin de que los negociadores sepan hasta dónde pueden llegar. Parece evidente que no se incluirán las cláusulas que obligan al licenciatario a respetar una patente. Es también seguro que en la exención en bloque no se incluirán las licencias exclusivas, exceptuados algunos tipos.

La exención en bloque, cuya aparición se esperaba a comienzos de 1973, no se ha publicado hasta la fecha (julio de 1976). Hasta que lo sea, no serán muchos los acuerdos de licencia que se concierten. La demora es, probablemente, una medida de las dificultades con que tropieza la Comisión en la definición de este asunto. Parece evidente que la exención en bloque se basará en las pocas decisiones existentes de la Corte Europea de Justicia y de la Comisión.

El *Tratado de Roma*, que entró en vigor el 1 de enero de 1958, introdujo profundos cambios en las leyes que regulan los acuerdos de licencia. Si bien los sistemas jurídicos de los Estados miembros de la CEE se habían enfrentado ya con el problema de limitar la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial y la de la libre competencia, de modo de salvaguardar los intereses de ambos, la doctrina normativa de la CEE ha añadido otra dimensión a este problema, a saber, la armonización de los sistemas jurídicos y económicos nacionales con el *Tratado de Roma*.

Son los derechos de propiedad industrial, que se basan generalmente en el llamado principio de territorialidad, sobre los que está surtiendo efecto el *Tratado de Roma*. A este respecto, el tratado afecta no sólo a las empresas de los países miembros, sino también, de manera indirecta, a las prácticas que, en materia de licencias, observan las empresas ejenas a la Comunidad cuando otorgan licencias a empresas de ésta con arreglo a los derechos de la propiedad industrial.

El tratado no contiene normas detalladas sobre los derechos de propiedad industrial y comercial. Los preparativos para la promulgación de una ley europea de patentes y marcas se hallan muy avanzados, aunque no se han completado aún. Por otra parte debe señalarse que el propósito que se persigue con

una ley europea de patentes no es sustituir la legislación nacional sobre la materia, sino facilitar la coexistencia de las leyes europea y nacionales sobre patentes. Dicha ley prevé la posibilidad, por parte de los propietarios de derechos protegidos, de elegir libremente la ley que ha de aplicarse, disposición que sugiere una forma de resolver el conflicto entre los diferentes objetivos de la legislación sobre patentes y de la legislación contra la restricción de la competencia. En razón del mencionado principio de territorialidad, que se ha preservado en lo fundamental, la expiración del derecho de patente con la primera venta de un artículo patentado no afecta a las patentes paralelas otorgadas en otros países. Por consiguiente, el titular de patentes paralelas podrá proceder judicialmente contra cualquier comprador de su producto que lo exporte a otros países en los que existan patentes paralelas.

El *Tratado de Roma* reconoce, como cuestión de principio, los derechos de propiedad industrial otorgados conforme a los sistemas jurídicos nacionales, al disponer, en su artículo 222, que el tratado no afecta a las disposiciones nacionales sobre protección de la propiedad, incluidos los derechos de propiedad industrial, y al disponer también, en su artículo 234, que el tratado no afecta a la continuación de acuerdos que hayan sido concertados entre países miembros de la CEE y otros países antes de la entrada en vigor del Tratado. El artículo 36 se basa igualmente en el mantenimiento de la propiedad industrial y comercial, no obstante la prohibición general contenida en los artículos 30 a 34 de restringir las importaciones y las exportaciones. El artículo 36 permite tales restricciones siempre que tengan por objeto proteger la propiedad industrial y comercial. Pero, según se establece en la segunda oración de dicho artículo, no podrá hacerse uso de las restricciones derivadas de los derechos de propiedad industrial como medio de discriminación arbitraria o como restricción velada del comercio entre países miembros.

Así, pues, por un lado, se reconocen generalmente los derechos de propiedad industrial y, por otro, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 2), los países miembros están obligados a abstenerse de aplicar medidas que pudieran comprometer la realización de los objetivos del tratado. Según lo dispuesto en el artículo 3 f), uno de esos objetivos es "el establecimiento de un sistema que impida la distorsión de la competencia en el Mercado Común". Los artículos 85 y 96 prohíben específicamente todas aquellas prácticas que restrinjan la competencia.

Se han registrado unos 3 500 acuerdos de licencias en las oficinas de la Comisión. El desglose por temas es el siguiente:

	Porcentaje
Patentes únicamente	27
Know-how únicamente	5
Marcas registradas únicamente	4
Patentes y know-how	12
Patentes y marcas registradas	2
Know-how y marcas registradas	35
Patentes, marcas registradas y know-how	15
	<u>100</u>
Lo que arroja los siguientes totales	
Know-how	67
Patentes	56
Marcas registradas	56
Patentes, pero no marcas registradas	39
Marcas registradas, pero no patentes	39

Es muy difícil valorar el significado de esas cifras; en todo caso, esta compilación de acuerdos pudiera no ser una medida del conjunto de los acuerdos de licencias. Con todo, la importancia de las marcas registradas es clara (la identidad de los totales correspondientes a patentes y marcas registradas constituye una curiosa coincidencia), y puede ser testimonio de la importante asociación que existe entre la transferencia de tecnología y las consideraciones de orden comercial, no sólo en el aspecto manifiesto, sino también en un sentido comercial directo. Debe reiterarse, sin embargo, que se trata de un grupo especialmente seleccionado de acuerdos, por lo que no deben extraerse demasiadas conclusiones del mismo.

Hasta la fecha, la oficina de la Comisión se ha pronunciado sólo sobre un reducido número de casos.

En la *Notificación de acuerdos sobre licencias de patentes*, de 24 de diciembre de 1962, la Comisión enumeró diversas estipulaciones contractuales que, a su juicio, deberían excluirse de la prohibición contenida en el artículo 85 1).

La disposición núm. 67.67 ha venido a clarificar aun más lo relativo a la aplicación del artículo 85 3) del tratado a determinadas categorías de acuerdos de carácter exclusivo. En virtud de esa disposición, la Comisión exime generalmente, en determinadas circunstancias, los acuerdos de carácter exclusivo en los que sean partes solamente dos empresas. Esta exención, sin embargo, no se aplica en el caso de impedirse las importaciones paralelas, particularmente cuando las partes contratantes ejercen derechos de propiedad industrial en forma tal que impidan que los negociantes o los consumidores obtengan productos cubiertos por el contrato, debidamente marcados o comercializados, en otras partes de la Comunidad, o que los vendan en el territorio estipulado en el acuerdo.

Pese a esa clarificación, hasta la fecha se han sometido cuatro acuerdos de licencia a la Corte

Europea de Justicia para que decida en cuanto a su compatibilidad con el tratado. En el caso *Grundig/Consten* (7), se ha interpuesto recurso de apelación contra una decisión de la Comisión. Los otros tres casos *Parke Davis* (8), *Sirena contra Eda* (9), y *Deutsche Grammophon contra Metro* (10) fueron acciones de requerimiento ante tribunales nacionales, en que se pedía a la Corte Europea de Justicia que tomara una decisión preliminar sobre cuestiones relacionadas con la ley de la Comunidad.

La Corte está tramitando un nuevo caso. El fallo que se dicte en ese caso, *Centrapharm contra Sterling Drug Inc* (casos 15/74 y 16/74), revestirá considerable importancia para el desarrollo de la ley de patentes y marcas dentro de la Comunidad (11).

El caso *Grundig Consten* se refería al sistema de distribución de uno de los productores de aparatos eléctricos de la República Federal de Alemania, Grundig, cuyo único importador para Francia, Consten, gozaba de absoluta protección. En virtud de un acuerdo complementario, se autorizó a Consten a registrar en Francia, a nombre propio, la marca GINT (Grundig Internacional). Todos los aparatos fabricados por Grundig llevan esta marca. Consten había accedido a retransferir a Grundig la marca registrada, con todos los derechos y todas las obligaciones pertinentes, o a abandonarla tan pronto como dejase de ser agente exclusivo de Grundig.

La Comisión sostuvo que la condición de distribuidor exclusivo y el acuerdo complementario sobre el registro y uso de la marca GINT constituían una violación del artículo 85 1) que no podía eximirse en virtud del artículo 85 3). La Corte Europea de Justicia mantuvo la decisión de la Comisión.

El punto decisivo para la Corte fue el hecho de que Consten no reclamaba un derecho de propiedad industrial del que hubiera sido propietario, sino un derecho que había adquirido mediante acuerdo; la Corte estimó que el uso de ese derecho a los fines de obstruir las importaciones paralelas era abusivo. La Corte resolvió el conflicto entre la salvaguardia de los derechos de propiedad industrial, por un lado, y el cumplimiento del sistema de competencia en la Comunidad, por otro, estableciendo una distinción entre la existencia del derecho de propiedad industrial, que permanece inalterado, y el ejercicio de tal derecho, que puede estar subordinado a las disposiciones del tratado en materia de competencia.

Estos principios fueron confirmados por la Corte Europea de Justicia en su fallo sobre el caso *Parke/Davis* (8), en cuya ocasión la Corte subrayó que la existencia de un derecho de patente era una cuestión que estaba regulada exclusivamente por la ley nacional del país respectivo, y que solamente el

ejercicio de estos derechos podía ser objeto de la ley de la Comunidad. La Corte añadió que:

"... como las normas relativas a la protección de la propiedad industrial no han sido unificadas aún dentro del marco de la Comunidad, es probable que el alcance nacional de la protección de la propiedad industrial y las diferencias existentes entre las leyes sobre la materia entorpezcan tanto el libre movimiento de productos patentados como la competencia en el seno del Mercado Común<sup>5</sup>."

En el caso *Sirena* (9), la Corte fue aun más lejos. De hecho, el significado de ese fallo ha sido objeto de controversias, atribuibles quizá a las especiales características del caso.

En el fallo en cuestión, la Corte recalcó, al referirse al artículo 36 del *Tratado de Roma* y a la disposición núm. 67/67, que no debe usarse de los derechos de propiedad industrial de una manera que tienda a establecer una protección territorial absoluta.

La Corte arguyó asimismo:

"... Como institución jurídica, la ley de marcas registradas no puede satisfacer por sí misma los requisitos previos de un acuerdo o una práctica concertada a tenor del artículo 85 1). Pero el ejercicio de los derechos previos por la misma puede estar sujeto a la prohibición contenida en las disposiciones pertinentes del tratado, desde el momento mismo en que se compruebe que esos derechos son el objeto, medio o consecuencia de un acuerdo de tipo cártel. Cuando el derecho a usar una determinada marca registrada se ejerza en uno o más países miembros mediante transferencias a empresas, deberá verse, en cada caso, si el ejercicio de este derecho cumple o no los requisitos previos de una prohibición, conforme al artículo 85.

"Lo dicho puede aplicarse de manera particular en los casos en que los propietarios de marcas registradas o cualesquiera personas a las que éstos hayan transferido el derecho a usar la marca concierten acuerdos que puedan impedir las importaciones procedentes de otros países miembros. Cuando la transferencia simultánea a diversos usuarios de marcas registradas nacionales que protejan un mismo artículo tenga por efecto restaurar barreras insuperables entre los países miembros, ello podrá considerarse como una práctica que menoscaba el comercio entre países miembros y estorba la competencia en el Mercado Común (9)."

<sup>5</sup> Véase (8). La Corte Suprema Federal de la República Federal de Alemania tuvo presente este caso al fallar el caso *Voran*, sentencia de 29 de febrero de 1968, 49 BGHZ 331.

Como en las precedentes decisiones, la corte Europea de Justicia estableció una distinción entre la existencia y el ejercicio de un derecho, con lo cual el ejercicio puede caer dentro del ámbito de aplicación del artículo 85 1) en el momento mismo en que es el objeto, medio o consecuencia de un acuerdo de tipo cártel. Sigue sin aclarar, sin embargo, si la Corte presumió la existencia de un acuerdo de tipo cártel, y, en caso afirmativo, en qué hechos basó esa presunción. Por otra parte, no se ha explicado claramente si la transferencia de marcas registradas estará sujeta a la aplicación del artículo 85 únicamente en el caso de que constituya parte integrante de un sistema de contratos más amplio, como en el caso *Grundig*, o si bastarán por sí solos los acuerdos paralelos que tengan por objeto la transferencia de marcas registradas y que se concierten entre varias firmas (12). En el caso *Sirena*, es dudoso si ésta reclamaba en realidad el uso, autorizado por contrato, de una marca registrada, o si las respectivas marcas se habían convertido, en el ínterin, en propiedad originaria de *Sirena*, una vez expirada la marca transferida por contrato. Las críticas de que fue objeto la decisión se basaron en este último punto de vista (13).

Una decisión posterior de la Corte Europea de Justicia, dictada el 8 de junio de 1971 (10), se refería al derecho de distribución de que gozan los fabricantes de discos en la República Federal de Alemania con arreglo a la cuasi propiedad intelectual que les otorga la sección 85 de la *Ley de la propiedad intelectual* de ese país.

La Corte no discutió más a fondo la cuestión de si se habían quebrantado o no las disposiciones del artículo 85 1), limitándose a declarar que el ejercicio de un derecho exclusivo de distribución pudiera ser objeto de la prohibición estipulada en el artículo 85 1) siempre que resultara ser el objeto, medio o consecuencia de un acuerdo de tipo cártel que causara una división en el Mercado Común.

Por lo que respecta al artículo 86, la Corte reiteró su punto de vista, sostenido anteriormente en los casos *Parke/Davis* y *Sirena*, de que el uso de un derecho exclusivo no presupone por sí solo la existencia de una posición de hegemonía en el mercado. Tampoco la diferencia entre el precio fijado y el precio del producto reimportado permite inferir un abuso, aunque pudiera ser un indicio de tal si la diferencia fuera grande y no pudiera explicarse de otro modo por razones de hecho. La Corte expresó asimismo que había violación del tratado<sup>6</sup> si el titular de un derecho de propiedad intelectual o de un derecho exclusivo trataba de impedir la venta

<sup>6</sup> En este punto, la Corte hizo referencia al artículo 36, en lugar del artículo 86. El artículo 36 ha sido mencionado anteriormente en el caso *Sirena*.

en el mercado nacional de mercancías que, con anterioridad a esa venta, hubiesen sido distribuidas por él, o con su consentimiento, en otro país miembro.

Este fallo suscitó vivo interés. Era, en realidad, la primera vez que la Corte Europea de Justicia dictaminaba que el ejercicio de un derecho de propiedad industrial no sólo podía ser limitado en virtud del artículo 85 o del 86, sino que tal restricción se podía hacer derivar de los objetivos generales del *Tratado de Roma*. Esta ampliación del ámbito de aplicación de la ley, sin embargo, era de esperar después de haber subrayado la Corte los objetivos generales de las leyes de la Comunidad al fallar el caso *Sirena*, donde también era más bien dudoso si el derecho de marca registrada se ejercía a base de un acuerdo de tipo cártel.

Finalmente, los fallos de la Corte en cuanto a la perceptibilidad de una restricción son también importantes para la valoración de los acuerdos de licencia. El texto del artículo 85 1) no distingue entre grados de restricción de la competencia. Sin embargo, en sus fallos en materia de acuerdos de carácter exclusivo, la Corte subrayó que el artículo 85 1) era aplicable sólo a las restricciones perceptibles<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> *Voelk contra VERVAECKE* (caso 5/69); *Official Gazette of the European Communities*, núm. C 105 (14 de agosto de 1969); y *Cadillon contra HOESS* (caso 1/71), *ibid.*, núm. C 676 (27 de julio de 1971, pág. 9). Para que puedan cumplirse las condiciones del artículo 85 del tratado, es preciso ante todo, que exista una probabilidad de que el acuerdo afecte adversamente al comercio entre los países miembros. Cúmplase este requisito cuando, a base de un conjunto de circunstancias legales y fácticas objetivas, puede preverse con grado suficiente de probabilidad que el acuerdo influirá, directa o indirectamente, en el comercio entre los países miembros, de manera efectiva o potencial, con detrimento del logro del objetivo de un mercado interestatal uniforme.

"Por otra parte, la prohibición establecida en el artículo 85 1) es aplicable sólo cuando el acuerdo tiene la finalidad o el efecto de impedir, restringir o distorsionar la competencia dentro del Mercado Común. Al apreciar si se cumplen esas condiciones, es preciso tener en cuenta las circunstancias que concurrieron en la conclusión del acuerdo. Es posible que un acuerdo de carácter exclusivo, aun en el caso de que prevea una protección territorial absoluta, no influya adversamente en el logro del objetivo de un mercado interestatal uniforme en razón de la *débil posición* que ocupan las partes en el mercado de los productos de que se trate del territorio protegido. Esto es tanto más cierto en el caso de un acuerdo que no prohíba ni las importaciones paralelas por tercero a la zona protegida ni la reexportación de los productos de que se trate por parte del licenciatario.

"Sin embargo, incumbe, a los tribunales nacionales estimar si esas condiciones se cumplen o no en cada caso.

"Cuando el acuerdo caiga bajo la prohibición establecida en el artículo 85 1), habría también que determinar si la disposición núm. 67/67 de la Comisión, relativa a las exenciones colectivas, puede afectar a los acuerdos de este género que no han sido notificados."

Esta jurisdicción puede también hacerse extensiva a los acuerdos de licencia y debería aplicarse análogamente, incluso en los casos en que el ejercicio de un derecho de propiedad industrial no esté restringido por el artículo 85 sino por los principios generales del *Tratado de Roma*.

El intento de sacar conclusiones de los fallos de la Corte Europea de Justicia es de dudoso valor. Las normas esenciales que la Corte ha de seguir están establecidas en los artículos 5, 36, 85 y 86, así como en el principio de preservación de una competencia no distorsionada, ninguno de los cuales establece distinciones entre los diversos derechos de propiedad industrial. En las partes decisivas de sus fallos, la Corte no se refiere a marca registrada, patente, etc., sino, en general, a derechos de propiedad industrial. Por este motivo, cabe suponer que las conclusiones de la Corte son aplicables no sólo al derecho de propiedad involucrado en el caso concreto de que se trate, sino también a todos los derechos de propiedad industrial.

Vale la pena mencionar que todos los fallos distinguen entre la existencia de derechos que están garantizados y el ejercicio de derechos que pueden ser restringidos. La fórmula parece ser conveniente y convincente, pero esconde el problema. Distinguir el concepto de existencia del de ejercicio no significa que los dos términos se excluyan mutuamente, pues difícilmente puede definirse un concepto sin referirse al otro. Un derecho cuya existencia está garantizada, pero que no puede ejercerse, no sólo no sirve para gran cosa, a efectos prácticos, sino que, además, es de contenido diferente.

Después de este examen de los fallos de la Corte Europea de Justicia en esta materia, deben mencionarse algunas de las decisiones emitidas por la Comisión las que arrojan nueva luz sobre este difícil y controvertido tema.

En *In re Burroughs-Delplanque* (14) e *In re Burroughs A. G. and Geha-Werke GmbH* (15), la Comisión declaró que una licencia exclusiva de fabricación pudiera constituir una limitación a la competencia y caer bajo la prohibición establecida en el artículo 85 1) del *Tratado de Roma*. En los casos mencionados, sin embargo, se estimó que la limitación potencial de la competencia no era apreciable. Ambos licenciatarios, declaró la Comisión, no poseían más que una pequeña participación en sus mercados nacionales, y los acuerdos de licencia concertados por Burroughs con las empresas de la CEE dejaban tanto al licenciante como a los licenciatarios en libertad para vender los productos en todos los países de la Comunidad. Las demás obligaciones aceptadas por el licenciante y los licenciatarios no parecían implicar restricción alguna de la competencia.

En *In re Davidson Rubber Co.* (16), la decisión de la Comisión concernía a diversos acuerdos de licencia de patentes y know-how para la fabricación en exclusiva de apoyabrazos y almohadones sin costuras para automóviles. La Comisión sostuvo que los acuerdos caían bajo el artículo 85 1) del *Tratado de Roma* en razón de que el licenciante, al otorgar licencias exclusivas, quedaba inhibido de conceder otras licencias, con lo que se impedía que terceros aplicaran dicho proceso dentro de la Comunidad. La Comisión concedió la exención, sin embargo, después de suprimirse las cláusulas por las que se prohibía a los licenciatarios de los países de la CEE exportar a otros países de ésta productos fabricados por el procedimiento Davidson.

El dictamen de la Comisión en *In re Raymond and Co.* (17) se refería a una licencia otorgada por la filial de la compañía francesa Raymond, en la República Federal de Alemania, a la compañía japonesa Nagoya para la producción, en el Japón, de accesorios de plástico empleados en la fabricación de automóviles mediante un proceso desarrollado por Raymond. A Nagoya no se le autoriza a exportar tales productos, que no están normalizados sino que se conciben específicamente para cada modelo de automóvil, a los países de la CEE a menos que se incorporen a vehículos japoneses. En este caso, la Comisión estimó que la competencia dentro de la CEE no resultaba afectada, ya que parecía improbable que los accesorios suministrados por Nagoya fueran vendidos a los países de la CEE cuando era fácil obtener los mismos productos directamente de Raymond.

### Control y regulación por parte de los gobiernos

Los controles gubernamentales restringen cada vez más las condiciones permisibles en las licencias. Esas condiciones pueden diferir, en ocasiones, según que las dos partes sean nacionales del mismo país o nacionales de diferentes países.

Por otra parte, las restricciones gubernamentales varían de un país a otro, y la exposición exhaustiva de las mismas requeriría un amplio informe para cada uno. Sin embargo, podría decirse que las restricciones están incluidas en dos categorías, a saber reglamentos de control de cambios y reglamentación antimonopolio, aunque en algunos países no sea éste el término correcto. En ciertos países, por razones de la balanza de pagos, los reglamentos de control de cambios impiden la transferencia de dinero a otros países sin previa autorización gubernamental, de suerte que, cuando un acuerdo de licencia concertado con un

licenciante extranjero requiere el envío de dinero al extranjero, puede necesitarse la autorización gubernamental para efectuar la transferencia. Esos controles eran más rigurosos inmediatamente después de la segunda guerra mundial que en la actualidad; y, con el transcurso del tiempo, la mayoría de los países desarrollados han adoptado criterios cada vez más liberales en la materia. En realidad, en la mayoría de los principales países de Europa occidental, los controles de control de cambios parecen haberse abandonado del todo en lo que se refiere al pago de regalías derivadas de acuerdos de licencia.

La situación suele ser muy diferente cuando interviene un licenciatario de un país en desarrollo. En estos casos, suele existir un considerable desnivel entre el licenciante y el licenciatario en punto a formación tecnológica y nivel de pericia. El elemento que se refiere al know-how tiene con frecuencia mayor alcance y comprende a menudo una amplia gama de servicios técnicos, como ingeniería detallada de plantas; asistencia en la obtención de maquinaria; capacitación de personal directivo y técnico; y un apoyo tecnológico mucho mayor, particularmente en las primeras fases de producción. Se dan, por supuesto, grandes diferencias, que van desde los proyectos "llave en mano" hasta las simples licencias de patentes o marcas registradas, con escaso o ningún apoyo de conocimientos técnicos; pero, en muchos casos, se da un importante elemento de asistencia técnica directa, además de la tecnología y el know-how directamente involucrados. Al mismo tiempo, los licenciarios de países en desarrollo desconocen las diversas posibilidades tecnológicas y el mecanismo de concertación de licencias, lo que les coloca en una situación de desventaja a la hora de las negociaciones. Como consecuencia de ello, a menudo pagan un precio alto por la tecnología que adquieren. Aceptan algunas condiciones contractuales severas que operan a favor del licenciante, tales como restricción de las exportaciones y aun de la producción; restricción de la compra de otros procesos o técnicas; cláusulas vinculantes en la adquisición de maquinaria, materias primas y componentes destinados a la venta; cláusulas de retrocesión; y regalías y otros pagos excesivamente altos. Muchas de estas cláusulas, no sólo militan contra los licenciarios, sino que influyen adversamente durante algún tiempo en la economía nacional.

Aparte de los problemas que plantean los acuerdos de licencia específicos, la importación sin trabas de tecnología tiende a perpetuar la dependencia, no sólo respecto de las técnicas importadas, sino también respecto de una amplia gama de servicios técnicos conexos. Los licenciarios de países en desarrollo suelen depender mucho más de sus

licenciantes, incluso en lo que atañe a funciones y servicios que pueden desarrollarse en su país con relativamente poco esfuerzo. Tratan de procurarse técnicas extranjeras (incluido el uso de nombres comerciales) en casi todas las esferas, en detrimento del desarrollo tecnológico nacional, tanto en las fases iniciales como en las posteriores del desarrollo de productos. Aunque existe una necesidad fundamental de tecnología extranjera en los países en desarrollo, muchos de estos países adquieren cada vez mayor conciencia de los problemas que plantean la importación sin trabas de tecnología y técnicas foráneas, el tipo y naturaleza de la tecnología adquirida y las condiciones en que se efectúan las adquisiciones.

Por ello, muchos países en desarrollo empiezan a regular, en mayor o menor medida, la entrada de tecnología. Tal regulación es aún nueva en su concepto, y ha tomado diferentes formas: medidas legislativas nacionales, como en la Argentina y México; medidas regionales, como las adoptadas por los países del Grupo Andino<sup>8</sup>; y un control riguroso ejercido exclusivamente a través de los mecanismos ejecutivos, como en la India. Dadas las grandes diferencias existentes en las condiciones económicas y en el nivel y grado de crecimiento industrial, sigue habiendo grandes diferencias de enfoque. Hay aún muchos países en desarrollo en los que la adquisición de tecnología es insignificante o nula. Con todo, en la mayoría de los países que han alcanzado los estadios intermedios de desarrollo industrial, se percibe claramente una tendencia hacia cierto grado de control, aunque el modelo y los pormenores de éste pueden variar.

#### Francia

Como consecuencia del Decreto núm. 67-82, de 27 de enero de 1967 (modificado en 1970), existe una situación interesante en Francia. Hasta 1967, el pago de regalías a las empresas extranjeras estaba sujeto a controles monetarios del tipo anteriormente aludido. En diciembre de 1966, sin embargo, esos controles monetarios se liberalizaron, y en enero de 1967 se dictó el nuevo decreto, que prevé, como variante, una decisión técnica por parte del Gobierno.

Posteriormente, en 1970, ese decreto fue reemplazado por otro de carácter menos complejo, pero existe una evidente continuidad de propósito entre ambos.

En síntesis, el decreto de 1967 disponía lo siguiente:

a) Todo contrato que se celebre entre una parte francesa y una parte extranjera y que se refiera a la

<sup>8</sup> Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

cesión, bajo licencia, a la parte francesa de "derechos de propiedad industrial... asistencia técnica... conocimientos técnicos e ingeniería" deberá notificarse al Ministerio de Industria al menos dos meses antes de su entrada en vigor:

b) El Ministerio examinará el contrato para determinar si se ha tomado en consideración la tecnología disponible en Francia;

c) Dentro de los 40 días siguientes, el Ministerio emitirá una opinión sobre el contrato;

d) Se someterán al Ministerio exposiciones anuales de los gastos o los ingresos resultantes del contrato.

Una disposición dictada el 6 de marzo de 1967 establecía el procedimiento preciso, y estipulaba que los particulares de las modificaciones que sufriera el contrato como consecuencia de la opinión emitida por el Ministerio debían notificarse a las autoridades.

El decreto era de interés en cuanto el Ministerio de Industria no aprobaba ni desaprobaba una licencia, sino que se limitaba a emitir opiniones y a discutir el asunto con la parte francesa. En realidad, ésta habría podido seguir adelante con la licencia cualquiera que hubiese sido la opinión del Ministerio, pero se suponía que tal opinión equivalía a una aprobación o desaprobación. Además, la opinión del Ministerio de Industria debía ponerse en conocimiento del Ministerio de Economía y Hacienda, y hubieran podido originarse problemas fiscales relacionados con el pago de regalías si las autoridades consideraban que el pago era improcedente.

No obstante, parece que se tropezó con dificultades en la aplicación de este Decreto, el cual fue reemplazado por el Decreto núm. 70-441, de 26 de mayo de 1970 (y la reglamentación de igual fecha), que preveía, en síntesis, lo siguiente:

a) Todo contrato que se celebre entre una parte francesa y una parte extranjera y que se refiera a la cesión, bajo licencia, en uno u otro sentido, de "derechos de propiedad industrial... asistencia técnica... conocimientos técnicos e ingeniería" será notificado al Ministerio de Industria y Desarrollo Científico dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere firmado el contrato;

b) Se someterán al Ministerio exposiciones anuales de los gastos o los ingresos resultantes del contrato.

Como se verá, este nuevo decreto no especificaba que hubiera que obtener ninguna aprobación, pero, también en este caso, parece ser que el asunto se remite al Ministerio de Economía y Hacienda, a fin de anticiparse a posibles problemas fiscales.

Esos decretos parecen disponer algo menos que una aprobación gubernamental, y el de 1970 puede entenderse como algo más que una notificación "para dejar constancia". No obstante, se sugiere que el interés nacional está en juego. Aunque parece existir muy poca información acerca del efecto de estos decretos, no parecen haber entrabado notablemente las licencias que poseen la lógica y justificación que cabe esperar de una industria responsable. Es interesante observar, sin embargo, que ciertos países en desarrollo han tenido en cuenta el Decreto núm. 67-82 al elaborar sus propios sistemas de control de las licencias extranjeras.

En Francia, como en otros países de la CEE, la regulación del sistema de licencia ha adquirido nuevo significado en el contexto de los artículos 85 y 86 del *Tratado de Roma*, que prohíben: a) la prevención o restricción del comercio y la competencia dentro de los países de la CEE; y b) la explotación de manera abusiva por cualquier empresa de una "posición dominante" en la CEE o en una parte sustancial de la misma. Ya antes de 1958, los acuerdos de tecnología eran examinados en Francia por la "Commission technique des ententes" desde el punto de vista de la aplicabilidad de diversas leyes. Brochon ha resumido estos aspectos regulatorios como prohibiciones de: a) restricciones a la libre competencia; b) restricciones a la reducción de precios o a la promoción de aumentos artificiales de precios; c) negativa a vender en condiciones comerciales normales; y d) compra obligatoria de otros productos o servicios por los licenciatarios (18). Si bien estas prohibiciones no serían siempre aplicables a los tenedores de patentes, sus características son, en principio, similares a las de algunas disposiciones antimonopolio de los Estados Unidos. También es interesante que se haya convenido un sistema europeo de patentes. El 5 de octubre de 1973 se firmó el Convenio (europeo) sobre patentes, en virtud del cual las patentes otorgadas en un Estado signatario son válidas en todos los demás Estados. Se han adherido a dicho Convenio los siguientes Estados: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia y Suiza. El Convenio ha de quedar ratificado por todos los Estados antes de 1977. Así, la ampliación de las facilidades de patentado en Europa forma parte del movimiento hacia una mayor libertad de comercio dentro de la CEE.

En general, Francia sigue siendo un importador neto de tecnología, vendiendo por valor de unos 155 millones de dólares y comprando por valor de 286 millones, principalmente de los Estados Unidos.

Con el advenimiento de la CEE, todas las consideraciones nacionales de orden comercial han quedado subordinadas a la interpretación de los artículos 85 y 86, y también en este caso se está constituyendo un sustancial cuerpo de jurisprudencia, gracias en gran parte a las decisiones de la Comisión. Los artículos militan primordialmente contra cualquier acuerdo que tienda a imponer limitaciones a las operaciones territoriales dentro de la CEE, o al uso de prácticas restrictivas o injustas por compañías dominantes. Así, los intentos de restringir las ventas de los licenciatarios particulares a una u otra zona de la CEE se consideraron una violación del *Tratado de Roma* (16). En el caso *Grundig/Consten* (7), la Comisión estimó que la licencia otorgada por Grundig a Consten para la venta en exclusiva de sus productos en el territorio de Francia constituía una violación del artículo 85.

Una violación del artículo 86 entraña tres requisitos previos, a saber: "que la empresa u empresas ocupen una posición dominante, que se explote de manera abusiva esa posición dominante, y que el comercio entre Estados miembros resulte afectado" (18). No hay violación cuando no pueda establecerse la existencia de una posición dominante. Análogamente, el artículo prohibitorio no se aplica cuando no hay restricción alguna al comercio o al movimiento. Hasta el presente, son pocos los casos que se han sometido a la Comisión o, posteriormente, a los tribunales nacionales, si bien se está estableciendo claramente la tendencia a que los acuerdos de licencia no se traduzcan en una restricción del comercio dentro de los países de la CEE ni en el uso de prácticas restrictivas injustas.

#### Japón

Una de las principales fuerzas que explican el rápido crecimiento de la economía japonesa ha sido la vigorosa introducción de tecnología extranjera. El ciclo de crecimiento económico ha presentado una clara estructura, entre cuyos principales componentes figuran los siguientes: *a)* introducción de nueva tecnología y nuevas inversiones; *b)* aumento de la demanda; *c)* expansión de las instalaciones de producción; *d)* reducción del costo de fabricación, y, por ende, mayor competitividad a nivel internacional; *e)* aumento del volumen de las exportaciones; *f)* aumento de la cantidad de divisas obtenidas; y *g)* introducción de más tecnología nueva y más inversiones.

El Gobierno japonés ha estimulado la introducción de tecnología y procesos nuevos del extranjero. La *Ley de inversiones extranjeras*, por ejemplo, fue

promulgada con el propósito de estimular la introducción de tecnología y capital extranjeros, aunque más tarde pareció ser una ley restrictiva. La industria, por su parte, ha acogido con satisfacción la introducción de tecnología extranjera.

Sin embargo, las empresas privadas y el Gobierno han adoptado normas muy diferentes para la evaluación de la tecnología extranjera. El objetivo primordial de las empresas privadas es el lucro. Por consiguiente, evalúan la tecnología extranjera en función de su viabilidad económica. El Gobierno, en cambio, lo hace en función de los beneficios que pueda reportar a la economía nacional. Por ejemplo, cuando una compañía japonesa solicita del Ministerio de Comercio e Industria Internacionales (MCII) la aprobación de un acuerdo de licencia, el MCII determina si esa tecnología redundará en beneficio de la economía. El MCII basa sus evaluaciones en criterios tales como el de si la introducción de la tecnología generará, en el ramo de que se trate, una mayor competencia que se traduzca en una reducción de los precios que paga el consumidor. Básicamente, el criterio que aplica el Gobierno es el de si tal medida se conforma a los objetivos nacionales, los cuales, naturalmente, pueden variar de una época a otra.

Actualmente, el Gobierno desalienta los procesos industriales que requieren grandes cantidades de energía, mientras que estimula a las industrias que consumen menos energía y que producen valor agregado o bienes más elaborados. Tampoco propicia las actividades que son causa de contaminación, a menos que se adopten medidas adecuadas para el control y mitigación de la misma.

Vale la pena destacar que el Gobierno no ha promulgado pautas para el examen de las solicitudes de licencia. La norma básica es si la licencia reportará beneficios a la economía y a la población.

El Gobierno ha apelado a medidas fiscales especiales para estimular la creación de nuevas industrias y promover la introducción de la tecnología moderna que necesita el Japón. Al mismo tiempo, ha instituido barreras arancelarias y de otro tipo con el propósito de promover el crecimiento de las industrias nacientes.

La regulación de las importaciones de tecnología ha sido sumamente rigurosa, en cuanto todos los acuerdos de tecnología, incluidas las prórrogas y enmiendas, requieren, en principio, la aprobación del Gobierno. Si bien esa aprobación es otorgada automáticamente por el Banco del Japón siempre que los pagos no rebasen la suma de 50.000 dólares, los demás casos se remiten al MCII, el cual ha de consultar a otros organismos interesados y dar su aprobación o desaprobación en el término de 30 días. Hasta julio de 1973, todas las propuestas con-



cernientes a siete sectores determinados debían ser objeto de un análisis caso por caso, pero en la actualidad ese examen se requiere sólo en el caso de propuestas relativas a la tecnología de computadoras.

El procedimiento que se sigue para el examen de las solicitudes por el Gobierno japonés consiste en que se presenten copias de las solicitudes a los Ministerios de Hacienda, Previsión Social, Agricultura y Silvicultura, así como a cualesquiera otros que se requieran. El MCII envía copias de las solicitudes a los ministerios interesados para que las examinen. El Ministerio de Hacienda estudia las solicitudes desde el punto de vista de la balanza de pagos y la situación de las reservas de divisas del Japón. El Ministerio de Previsión Social las estudia desde el punto de vista de la salud nacional. El Ministerio de Agricultura y Silvicultura evalúa la repercusión que la tecnología pudiera tener en las explotaciones agrícolas, etc. Una vez examinadas las solicitudes por los ministerios interesados, son remitidas al Consejo de Inversiones Extranjeras, el cual toma la decisión final (aprobación o desestimación).

Uno de los aspectos importantes que el Gobierno ha venido tomando en consideración en los últimos años al evaluar las solicitudes de licencias para la obtención de tecnología nueva es el relativo a la emisión de contaminantes. Tanto el Gobierno como las autoridades locales han promulgado leyes y normas bastantes rigurosas en la materia. Los japoneses estiman que sus leyes contra la contaminación son las más estrictas del mundo. Entre los factores fundamentales que motivaron la promulgación de esa legislación, está la excepcionalmente alta densidad de la población y de los emplazamientos industriales del país.

La denominada *Ley sobre ubicación de plantas*, que entró en vigor en abril de 1974, es buen ejemplo de ello. Esta ley estipula que solamente un determinado porcentaje de la superficie total de los emplazamientos industriales puede destinarse a instalaciones de producción. Por ejemplo, en la industria de refinación, esa cifra es de tan sólo un 10%; en la industria petroquímica, de un 15%. La cifra más generosa es la correspondiente a las industrias de maquinaria ligera y de maquinaria de precisión: un 40%.

Esta ley tendrá fuerte repercusión en la selección de la tecnología que se obtenga bajo licencia. Por ejemplo, las plantas que se construyan serán forzosamente mucho más caras, en razón del costo excepcionalmente elevado del terreno en el Japón.

En los decenios que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el Japón importó grandes cantidades de tecnología occidental. Entre 1950 y 1970, se concertaron unos 14.000 acuerdos de licencia, de los

cuales cerca de un 60% se suscribieron con compañías norteamericanas, y solamente alrededor de un 5% se referían a marcas registradas. En los últimos años, el Japón ha venido exportando tecnología aplicable en diversas esferas, pero las importaciones netas de tecnología son aún muy superiores, alcanzando los 433 millones de dólares en 1970, frente a los aproximadamente 60 millones a que ascendió el valor de las exportaciones. El extraordinario éxito que ha tenido la política japonesa puede atribuirse a la sólida base tecnológica e industrial que ya poseía el país, así como a las importaciones selectivas de tecnología hechas por el Gobierno, que han estimulado a la industria japonesa. Por otra parte, gracias a la estrecha coordinación entre el Gobierno y la industria, la política gubernamental de regulación sirve de manera satisfactoria los intereses de la industria japonesa.

Un aspecto importante de los acuerdos de licencia es que, en el Japón, han de notificarse a la Comisión de Comercio Equitativo, creada en virtud de la legislación antimonopolio. Esos acuerdos han de obtener el visto bueno negativo de la Comisión; es decir, no pueden contener disposiciones que constituyan limitaciones irrazonables o prácticas comerciales injustas, según se definen en la ley. La Comisión ha prescrito ciertas pautas que prohíben la restricción de las exportaciones, la limitación de las compras de técnicas competitivas, las restricciones en forma de cláusulas de vinculación, etc. Además, se exige que las retrocesiones sean de carácter exclusivo y recíprocas.

En los últimos tiempos, la Comisión ha intervenido cada vez más en las actividades de la industria privada. Ejemplo reciente de ello es el interrogatorio que llevó a cabo entre las compañías petroleras, empresas de productos químicos y firmas comerciales. En el pasado, los acuerdos de licencia se notificaban a la Comisión, la cual rara vez los cuestionaba o solicitaba la modificación de sus estipulaciones. Parece ser, sin embargo, que la Comisión procederá, en lo sucesivo, con mayor rigor en la evaluación de las estipulaciones de las licencias. Se cree que esta estricta actitud repercutirá en la evaluación de la tecnología que se obtenga bajo licencia.

Así, los licenciarios japoneses están protegidos, no sólo mediante el requisito de la aprobación gubernamental, sino también a través de las disposiciones reglamentarias de la Comisión, expuestas en sus directrices.

#### México

La experiencia de México ilustra la manera como los objetivos económicos nacionales influyen en la ley

sobre transferencia de tecnología. A este respecto, pueden señalarse varios principios fundamentales.

Un primer principio tiene que ver con la función reguladora que desempeña el Gobierno en esta esfera. Como la formulación de la política exterior es una de las funciones importantes del Gobierno, y dado que las relaciones económicas y políticas con el extranjero no pueden tratarse separadamente, es evidente que el Gobierno necesita establecer normas que regulen las transacciones tecnológicas con los proveedores extranjeros.

Un segundo principio se refiere a la salvaguardia de la autonomía económica y tecnológica nacional. Los criterios básicos para la aceptación o denegación de contratos de tecnología han de tener en cuenta los objetivos nacionales y las normas y procedimientos legislativos vigentes en el país.

Un tercer principio es que la política económica internacional de un país debe apoyar los objetivos económicos nacionales.

#### *Ley sobre transferencia de tecnología*

En virtud de la *Ley mexicana sobre registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas registradas*, promulgada en diciembre de 1972, se creó el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, el cual está facultado para aceptar o rechazar, previa evaluación, las transacciones contractuales que tengan lugar en México en materia de transferencia de tecnología.

En la aplicación de la ley se ha intentado adoptar un criterio uniforme en materia de evaluación de contratos y aplicarlo con un alto grado de flexibilidad. Aunque la flexibilidad es importante, las autoridades mexicanas han tratado de proceder de manera selectiva y con cuidado en la evaluación de los méritos de una tecnología determinada en función de su aportación y su utilidad para México. Se recalca la valoración del efecto que un contrato de tecnología puede tener sobre: a) la balanza de pagos; b) la creación de puestos de trabajo; y c) la mejora de la capacidad tecnológica nacional.

Uno de los objetivos específicos de la ley es asistir a las compañías receptoras en la selección y negociación de propuestas extranjeras. Como ya se ha mencionado, la ley mexicana no puede contemplarse como una ordenanza aislada, ya que forma parte de una política más amplia de desarrollo industrial y de crecimiento nacional.

La ley se elaboró teniendo presente la legislación y los procedimientos administrativos gubernamentales de los países del Grupo Andino (Decisión 24), de la Argentina y del Japón. Sin embargo, el ámbito de aplicación y los objetivos de la ley mexicana difieren de

los de otras leyes nacionales en determinadas materias. Por ejemplo, a diferencia de algunas de las leyes promulgadas en América del Sur, especialmente en el Grupo Andino, la Argentina y el Brasil, para la ley mexicana el control de cambios no representa la cuestión central. En México no existe la reglamentación de cambios, y el país ha seguido una política congruente en la materia durante más de 30 años. A diferencia de la ley argentina, la legislación mexicana prevé la inscripción de los acuerdos concertados entre particulares o empresas de nacionalidad mexicana, por un lado, y agencias o filiales de compañías extranjeras establecidas en México, por otro.

Otra característica distintiva es que los licenciantes domiciliados en el extranjero tienen derecho a solicitar la inscripción de los contratos en que sean partes, si bien, a diferencia de las empresas nacionales, no están obligados por ley a hacerlo. Para aclarar la ley mexicana, se examinarán con algún detalle los artículos pertinentes.

El artículo 2 dispone la inscripción obligatoria de todos los actos, convenios o contratos existentes que se refieran a las materias siguientes:

- El derecho de usar o explotar marcas registradas.
- El derecho de usar o explotar patentes.
- El suministro de conocimientos técnicos, como planos, diagramas e instrucciones, o la capacitación de personal.
- El suministro de ingeniería básica o de detalle.
- La asistencia técnica de cualquier especie.
- Servicios de administración y explotación de empresas.

El artículo 9 exime del requisito de inscripción a los actos, convenios o contratos que se refieran a:

- Técnicos extranjeros para la instalación de fábricas.
- Diseños, catálogos o asesoría general que se adquieran con la maquinaria o equipo.
- Asistencia para reparaciones o emergencias.
- Capacitación técnica que se proporcione por instituciones docentes o por las empresas a sus trabajadores.
- Las operaciones de empresas maquiladoras que se rijan por las disposiciones legales o reglamentarias que les sean aplicables.

Uno de los artículos más importantes, sin embargo, es el artículo 7, que contiene 14 fracciones o cláusulas que tratan, entre otras cosas, de los tipos de prácticas restrictivas que han de suprimirse de los contratos para que éstos puedan ser inscritos. Ocho de dichas cláusulas pueden ser aplicadas con carácter discrecional por las autoridades. Cada una de las

cláusulas se examinará a continuación desde el punto de vista de los criterios generales que se siguen para su aplicación.

#### Artículo 7, cláusula I

La cláusula I prohíbe el registro de contratos cuando su objeto sea la transferencia de tecnología "disponible libremente en el país", siempre que se trate de la misma tecnología.

Esta cláusula se interpreta en el sentido de que un contrato no puede aceptarse cuando:

a) Tenga por objeto, exclusivamente, la explotación de una patente que ha dejado de ser válida en el país;

b) Entañe conocimientos técnicos del dominio público;

c) Prevea el suministro, con carácter permanente, de servicios que la empresa receptora podría realizar sin un gasto suplementario;

d) Prevea el suministro de conocimientos técnicos extranjeros que un instituto local de investigación esté en condiciones de proporcionar.

Estas y otras consideraciones se aplican cuando la tecnología disponible libremente en el país es sustancialmente similar a la considerada.

#### Artículo 7, cláusula II

La cláusula II prohíbe el registro de contratos que exijan un precio que no guarde relación con el valor de la tecnología adquirida o constituyan un gravamen excesivo para la economía mexicana.

No se pueden establecer normas de carácter general en orden a lo que pudiera considerarse un pago de cuantía suficiente. Lo importante es realizar una cuidadosa evaluación tecnoeconómica de cada caso a efectos de determinar si los pagos de que se trate guardan relación con los servicios y los conocimientos que vayan a proporcionarse. Será conveniente que la base y fórmula empleadas para calcular el monto de las regalías se especifiquen expresamente en el contrato o en un documento aparte.

En los contratos debe estipularse expresamente que los impuestos que haya que abonar por concepto de regalías correrán por cuenta del licenciente.

Se establece una distinción entre los pagos que se refieren a honorarios por concepto de know-how y las regalías permanentes. Contrariamente a la práctica seguida en otros países, en México no se han fijado límites al importe de las regalías en diversos sectores.

Para determinar con exactitud la corriente total de los pagos por efectuar, se toman en consideración los siguientes puntos:

- a) La forma en que han de efectuarse los pagos;
- b) El volumen de ventas de producción proyectado para el período de vigencia del acuerdo;
- c) El plazo de vigencia del contrato;
- d) Las fechas en que se han de efectuar los pagos; debe prestarse especial atención a la programación de la ejecución de proyectos industriales.

En la práctica, las fórmulas empleadas para calcular los pagos por tecnología varían mucho de un caso a otro. A este respecto, se han establecido algunos puntos de referencia, por sectores, para fines de comparación. Entre otros, los siguientes índices se consideran útiles:

- a)  $\frac{\text{Regalías sobre los productos previstos por el contrato}}{\text{Ventas totales de la compañía receptora}}$
- b)  $\frac{\text{Regalías sobre productos previstos por el contrato}}{\text{Ventas totales de productos previstos por el contrato}}$
- c)  $\frac{\text{Regalías sobre productos previstos por el contrato}}{\text{Ingresos netos procedentes de los productos previstos por el contrato}}$
- d)  $\frac{\text{Pagos totales involucrados (regalías y honorarios diversos)}}{\text{Inversión total en maquinaria y equipo}}$

Estos índices de referencia resultan útiles para determinar hasta qué punto los pagos repercuten en el costo de fabricación y en la situación financiera de la compañía receptora.

Seguidamente, se ilustran dos métodos de evaluar los pagos por concepto de tecnología.

*Ejemplo 1.* Uno de los criterios básicos para evaluar la cuantía de las regalías en los acuerdos de licencia consiste en considerarlas como la participación del licenciente en las utilidades de la empresa receptora.

Los elementos básicos son:

$R$	=	Regalía	(%)
$S$	=	Valor de las ventas netas	(\$)
$Y$	=	Ganancia del licenciatario sobre las ventas	(%)
$P$	=	Ganancia del licenciatario	(\$)
$X$	=	Ganancia del licenciente	(\$)
$Z$	=	Participación del licenciente en las utilidades del licenciatario	(%)

Fórmulas:

$$1. Y = \frac{P}{S} \times 100 \quad P = \frac{Y \times S}{100}$$

$$2. X = \frac{R \times S}{100} \quad R = \frac{X}{S} \times 100$$

$$3. Z = \frac{R}{Y} \times 100 \quad R = \frac{Y \times Z}{100}$$

Sean los siguientes datos básicos relativos a una propuesta extranjera:

a) La licencia considerada permitirá al licenciario alcanzar una cifra anual de ventas de 750.000 dólares;

b) El licenciante estima que, en la fabricación del producto, el licenciario puede obtener una ganancia del 15% sobre las ventas;

c) El licenciante solicita, por concepto de regalías, una suma igual al 5% del valor de las ventas netas.

Cálculo:

$$S = \$750\,000$$

$$Y = 15\%$$

$$R = 5\%$$

El primer paso consiste en determinar la cuantía de las utilidades de la empresa receptora.

$$P = \frac{Y \times S}{100} = \frac{15 \times 750\,000}{100} = \$112\,500$$

El segundo paso consiste en determinar la cuantía de las utilidades del licenciante.

$$X = \frac{R \times S}{100} = \frac{5 \times 750\,000}{100} = \$37\,500$$

El tercer paso consiste en determinar la participación del licenciante en las utilidades del licenciario.

$$Z = \frac{R}{Y} \times 100 = \frac{5}{15} \times 100 = 33,3\%$$

Evaluación:

Si, tras una atenta evaluación tecnoeconómica en la que se tomen en consideración, entre otras cosas, la naturaleza de la tecnología de que se trate, el período de tiempo en el que esa tecnología podrá ser asimilada por la empresa receptora y la posición que ésta ocupa en el mercado, el organismo gubernamental concluye que la participación del licenciante en las utilidades del licenciario no deberá exceder de un 20%, el importe de las regalías se calculará como sigue:

$$R = \frac{Y \times Z}{100} = \frac{15 \times 20}{100} = 3\%$$

El efecto de reducir la tasa de las regalías de un 5 a un 3% será el siguiente:

La ganancia del licenciante es:

$$X = \frac{R \times S}{100} = \frac{3 \times 750\,000}{100} = \$22\,500$$

Por consiguiente, la ganancia del licenciario sobre las ventas es:

$$P = 112\,500 + 15\,000 = 127\,500$$

o sea,

$$Y = \frac{P}{S} \times 100 = \frac{127\,500}{750\,000} \times 100 = 17\%$$

Como consecuencia de esta modificación, la participación aproximada del licenciante en las utilidades del licenciario será:

$$Z = \frac{R}{Y} = 100 \frac{3}{17} \times 100 = 17,6\%$$

El resultado neto de la intervención del Gobierno es el siguiente:

	Propuesta extranjera originaria	Condiciones aceptables para el Gobierno	Cambios, por año (%)
S	\$750 000	\$750 000	ninguno
P	\$112 500	\$127 500	+ \$15 000
Y	15,0%	17,2%	+ 2,0%
X	\$ 37 500	\$ 22 500	\$15 000
Z	33,3%	17,6%	15,7%
R	5,0%	3,0%	2,0%

Un punto importante que tanto el Gobierno como la empresa receptora han de tener presente es que la duración de la vigencia del acuerdo influirá en el importe total de las regalías. Por consiguiente, es aconsejable establecer normas que definan la duración permisible de los acuerdos en los diversos sectores industriales. El plazo más corriente para el pago de regalías es de cinco a diez años, según el grado de complejidad y novedad de la tecnología de que se trate.

*Ejemplo 2.* En algunos casos, el importe de las regalías puede computarse a base del valor neto actual (VNA). Este método se utiliza para convertir las regalías continuas en regalías pagadas, y viceversa.

El VNA puede determinarse utilizando la siguiente fórmula de interés compuesto:

$$R = R_0 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

donde

- R = regalía pagada en el enésimo año
- R<sub>0</sub> = VNA de las regalías a pagar en lo futuro
- r = tasa de actualización
- n = año, a partir del "año cero", en que se recibe en pago

A continuación, se indican las ventas previstas y las regalías correspondientes a un contrato de seis años de duración, en el que el importe de las regalías es igual al 3% del valor de las ventas (en miles de dólares):

	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Valor de las ventas	100	150	200	250	250	250
Regalías (R)	3,0	4,5	6,0	7,5	7,5	7,5

El VNA de 1976 correspondiente a cada pago, con un factor de actualización de un 10% ( $r = 10$ ), es:

	1976	1977	1978	1979	1980	1981
VNA (miles de dólares)	3.0	3.72	4.5	5.1	4.15	4.35

Las regalías "pagadas", con arreglo al valor de 1976, importan, pues, 25.320 dólares, de un pago no actualizado de 36.000 dólares.

El método para calcular el VNA puede utilizarse para invertir el proceso, es decir, para obtener el equivalente a plazos de una regalía fija.

La fórmula aplicable sería:

$$R = R_0 \left(1 + \frac{K}{100}\right)^n$$

donde

$R$  = total de las regalías no actualizadas pagadas durante la vigencia del contrato =  $Sr$

( $S$  = valor de las ventas totales efectuadas durante los  $n$  años de vigencia del contrato)

$r$  = tasa media de las regalías (a determinar)

$R_0$  = regalía pagada, regalía fija, etc.

$K$  = tasa de actualización (10, si la tasa es de un 10%)

$n$  = duración del acuerdo, años

Así, si 25.320 dólares representan los derechos fijos correspondientes a un contrato de seis años de duración, cuando el valor de las ventas totales asciende a 1.200.000 dólares, y  $K = 10\%$  (factor de actualización), la fórmula se replantearía así:

$$(1\ 200\ 000)(r) = 25\ 320 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^6$$

en cuyo caso

$$r = 3,73\% = \text{tasa media de la regalía}$$

Es importante notar que, en el proceso de inversión,  $r$  no es igual a 3%, toda vez que, en este caso,  $r$  es la tasa media de la regalía y presupone que los ingresos por concepto de ésta serán (o son) idénticos en cada uno de los años de vigencia del contrato, verbigracia: una planta explotada a plena capacidad, caso común en las industrias de transformación.

El VNA de un derecho de licencia puede determinarse entonces en función de las inversiones efectuadas por el licenciataria, del volumen de las ventas que realice durante la vigencia del acuerdo, etc., como se hace actualmente cuando se trata de regalías no actualizadas.

Por regla general, no se admiten en los contratos cláusulas que estipulen regalías mínimas. Por razones ajenas a la voluntad de la empresa receptora, tales como la demanda del mercado, la obligación de pagar una regalía mínima puede colocar al licenciataria en una situación desfavorable, sobre todo cuando se trata de productos nuevos, o cuando el sector industrial es altamente competitivo y dinámico. Sin embargo, si el licenciante extranjero insiste en que se le abone una regalía mínima, entonces las autoridades mexicanas pedirán la incorporación de una tasa máxima de regalía.

El examen de numerosos contratos reveló que solamente en unos pocos se estipulaban regalías mínimas.

Para determinar si los pagos constituyen un gravamen excesivo para la economía, es preciso examinar en qué medida la corriente total de pagos (tanto explícitos como implícitos) puede ser perjudicial para el país. Por pagos explícitos se entienden aquellos que se refieren a las regalías y derechos estipulados en el contrato. Y por pagos implícitos, los que resultan, entre otras cosas, de cláusulas vinculantes que hacen posible: *a*) sobrefacturar las materias primas, piezas, equipo, etc., obtenidos del licenciante; y *b*) subfacturar los productos exportados a través del licenciante.

Aunque es difícil definir lo que debe considerarse un efecto negativo sobre la economía, y para ello habría que contar con el apoyo técnico de diversas entidades, el Registro puede, cuando menos, examinar algunas de las consecuencias más obvias que los acuerdos contractuales concertados con empresas extranjeras tienen para la economía. A este respecto, es importante determinar: *a*) el sector industrial a que pertenece la empresa receptora; *b*) el efecto de los pagos por tecnología sobre la empresa; *c*) el efecto de los pagos sobre la balanza de pagos del país; y *d*) el efecto de los pagos sobre el costo de los bienes y servicios producidos, así como el efecto general sobre el sector consumidor.

La definición de políticas apropiadas destinadas a reducir los pagos por tecnología que pudieran repercutir negativamente en la economía nacional requiere el estudio de otros aspectos, sector por sector y a nivel macroeconómico.

Debe mencionarse que la cláusula II está íntimamente relacionada con las cláusulas I, IV, VII y XIII del artículo 7.

No es posible, dentro del alcance de este estudio, examinar con detalle los criterios internos que determinan la aplicación de la cláusula II del artículo 7; señalaremos, sin embargo, que, además de aplicarse los criterios generales ya mencionados, cada

contrato se evalúa desde los puntos de vista jurídico, técnico y económico, habiéndose establecido directrices concretas para la aplicación de la cláusula II en las esferas que a continuación se exponen.

*Uso de marcas registradas.* Se está haciendo un esfuerzo deliberado por reducir, gradualmente, el uso de marcas registradas extranjeras en el mercado nacional, particularmente cuando esas marcas: a) no están aún establecidas en México, y b) su efecto sobre la venta de productos es escaso, en razón del tipo de productos o servicios de que se trata. Sin embargo, puede autorizarse el uso de nuevas marcas registradas extranjeras: a) cuando se consideran de importancia para la exportación de productos manufacturados bajo licencia; y b) cuando traen consigo un prestigio técnico reconocido y se necesitan en una situación particular del mercado. Al mismo tiempo, se está fomentando la creación y desarrollo de marcas registradas de propiedad mexicana, con el fin de identificar los productos mexicanos, tanto en el país como en el extranjero.

Cuando el licenciante no participa en el capital de la empresa receptora, los pagos por uso de marcas registradas fluctúan alrededor del 1% sobre las ventas. No se autorizan los pagos por uso de marcas registradas cuando el licenciatario es una empresa subsidiaria de propiedad exclusiva del licenciante.

*Derecho a usar invenciones patentadas.* Para la *Ley mexicana sobre la propiedad industrial*<sup>9</sup> hay tres tipos de patentes que son objeto de regulación por el registro: las patentes de invención, las patentes de mejoras y las patentes de modelos y dibujos industriales. Las patentes de invención y mejoras tienen una vigencia de 15 años, y las de modelos y dibujos industriales una de 10. El Registro evalúa atentamente estas estipulaciones, así como otras relativas a la validez, explotación y expiración de las patentes.

En relación con los contratos que prevén el uso de patentes, deben señalarse los siguientes aspectos:

a) Cuando se ha solicitado una patente y ésta no ha sido otorgada aún por la oficina de la propiedad intelectual, los pagos que se efectúen por tal concepto estarán condicionados a la concesión de la patente;

b) Cuando el contrato estipula pagos por el derecho de usar varias patentes, es importante determinar la vigencia de todas ellas y diferenciar las llamadas patentes básicas o periféricas;

<sup>9</sup>En 1976 entró en vigor una nueva ley sobre invenciones y marcas registradas que amplía la esfera de competencia del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

c) El Registro insistirá en que cualquier infracción de los derechos de patente del licenciante por terceros será de la responsabilidad exclusiva del licenciante.

d) No se admitirán las estipulaciones contractuales que limiten de manera injustificada el ámbito de utilización de una patente;

e) Los gastos relacionados con la inscripción y mantenimiento en México de las patentes de un licenciante correrán por cuenta de éste.

Es también importante determinar si el know-how patentado se emplea en el proceso de fabricación y, asimismo, la medida en que se explotan las patentes en el territorio del contrato.

*Suministro de asistencia técnica.* Deberán examinarse atentamente los pagos por asistencia técnica normalmente satisfechos mediante derechos por concepto de know-how, y establecerse una diferenciación entre los pagos globales y los que se efectúen por suministro continuo de asistencia técnica durante toda la vigencia del acuerdo.

En relación con los pagos por know-how, deben señalarse los siguientes puntos:

a) Cuando el objeto del contrato sea know-how técnico que el licenciatario pueda asimilar directamente formulaciones, dibujos, especificaciones, etc., no se admiten, en principio, los pagos de carácter continuo;

b) En cuanto al know-how incorporado en los dibujos, fórmulas y/o conocimientos técnicos, no se admiten otras limitaciones que las que se refieren al mantenimiento del secreto;

c) El Registro no admitirá restricciones, una vez terminado el acuerdo, en lo que concierne al uso de know-how no patentado.

*Ingeniería básica y de detalle.* El suministro de servicios de ingeniería depende de la capacidad técnica del licenciante. En la práctica, los de ingeniería básica y detallada se obtienen de diferentes fuentes, por consiguiente, es importante definir el grado de responsabilidad de todas las partes interesadas.

Un aspecto muy importante del suministro de servicios de ingeniería se refiere al tipo y alcance de las garantías requeridas por la empresa receptora. Cuando es el licenciante el que debe suministrar la ingeniería básica y la tecnología de procesos, el licenciatario deberá obtener garantías específicas en lo que respecta a volumen de producción, rendimiento y calidad del producto. La cuantía de los pagos efectuados por servicios de ingeniería debe

compararse con la de ofertas análogas de servicios sustancialmente similares.

Por último, es esencial que los contratos que prevean el suministro de ingeniería básica y/o de detalle estipulen expresamente el tipo y el alcance de dichos servicios, así como la forma en que deberán efectuarse los pagos correspondientes.

*Asistencia técnica continua.* A efectos prácticos, la asistencia técnica por la cual se efectúan pagos puede clasificarse como sigue:

Fase preoperacional:

- Estudios de preinversión.
- Adquisición de equipo.
- Construcción e instalación de plantas.
- Puesta en marcha de plantas.
- Capacitación de personal técnico.

Fase operacional:

- Adquisición de repuestos, materias primas, piezas, etc.
- Control de calidad.
- Funcionamiento de la planta, incluidos mantenimiento y reparación, eficiencia de producción.
- Servicios técnicos a los clientes.
- Mejoras técnicas de procesos y productos.
- Capacitación de técnicos en la planta del licenciante o del licenciatario.

Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) El contrato deberá estipular expresamente y por separado los distintos servicios de que se trate y los pagos correspondientes;
- b) Deberá determinarse el tiempo requerido para suministrar los diversos servicios de manera eficiente en la fase preoperacional;
- c) Deberá definirse el alcance de la asistencia técnica que vaya a obtenerse en la fase operacional;
- d) Deberá determinarse la relación existente entre el tipo de asistencia que ha de suministrar el licenciante y la complejidad del proceso de fabricación en sus distintas fases;
- e) Deberá determinarse el grado de evolución técnica del sector industrial de que se trate;
- f) Deberá indagarse la capacidad técnica del licenciatario.

*Asistencia administrativa.* El tipo y alcance de los servicios administrativos dependerán de las funciones que hayan de realizarse. Dichos servicios se obtienen por un período de tiempo limitado y comprenden, entre otros, los siguientes aspectos:

- Planificación y programación.
- Investigación y desarrollo tecnológicos.
- Control de inventario y contabilidad.
- Financiación y compras.
- Promoción y comercialización.

Los servicios de gestión o administrativos han de evaluarse en función del sector en el que vayan a aplicarse y del tipo y alcance de las necesidades del receptor.

A este respecto, se toman en consideración los siguientes puntos:

- a) Deberán definirse los servicios de que se trate;
- b) Deberán preverse programas de capacitación, a fin de que el personal del licenciatario pueda encargarse paulatinamente de las diversas funciones;
- c) El pago de los servicios deberá considerarse en relación con los beneficios económicos que obtenga la empresa receptora;
- d) Deberán delimitarse expresamente la responsabilidad y funciones del licenciante;
- e) En principio, no se admite asistencia administrativa en la esfera de la comercialización cuando la empresa receptora ha sido creada con la finalidad exclusiva de fabricar y vender productos intermedios.

#### Artículo 7, cláusula III

La cláusula III prohíbe la inscripción de contratos cuando éstos permiten al licenciante regular la administración del licenciatario o intervenir en ella.

En relación con esta cláusula, no se admitirá un contrato cuando:

- a) El contrato tenga por objeto el uso de patentes, marcas registradas y diversas formas de conocimientos técnicos y, a través de este contrato, el licenciante adquiere una posición decisoria en la empresa;
- b) El licenciante adquiera el derecho de decisión en aquellas materias que trasciendan el objeto del contrato.

Un contrato puede admitirse cuando:

- a) Tenga por finalidad exclusiva proporcionar asistencia administrativa y de gestión;
- b) El personal técnico del licenciante participe en actividades administrativas durante un período de tiempo limitado, siempre que esos servicios se estimen esenciales para el eficaz funcionamiento de la empresa del licenciatario;

c) Intervengan marcas registradas y se proporcione asistencia administrativa con el fin de mantener niveles adecuados de calidad;

d) Establezca el derecho del licenciante a inspeccionar los libros del licenciatario en atención a las regalías continuas.

*Artículo 7, cláusula IV*

La cláusula IV prohíbe la inscripción de contratos que obliguen al licenciatario a ceder al licenciante las patentes, marcas registradas, innovaciones o mejoras que hubiere introducido durante la vigencia del contrato.

En relación con esta cláusula, no se admitirá un contrato cuando:

a) Establezca la obligación de ceder la propiedad de las marcas registradas o patentes que hubiere desarrollado el licenciatario;

b) Obligue al licenciatario a ceder al licenciante, al término del contrato, las marcas registradas de propiedad del licenciatario;

c) El intercambio de información sobre las mejoras o innovaciones realizadas por cualquiera de las partes no se realice recíprocamente en lo que respecta al territorio, grado de exclusividad y remuneración.

*Artículo 7, cláusula V*

La cláusula V prohíbe la inscripción de contratos que impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológicos del licenciatario.

En relación con esta cláusula, no se admitirá un contrato cuando:

a) Limite o prohíba el derecho del licenciatario a emprender trabajos de investigación y desarrollo tecnológicos relacionados con productos, procesos, equipo, etc., nuevos, o el derecho a mejorar los productos o procesos obtenidos mediante licencia;

b) Limite, injustificadamente, la incorporación de dichas mejoras a los productos objeto de la licencia;

c) Limite, sin motivo alguno, la incorporación de las mejoras obtenidas de terceros;

d) Limite, sin justificación, el ámbito de utilización de la información patentada;

e) Prohíba a la empresa receptora emprender trabajos de investigación y desarrollo tecnológicos una vez terminado el contrato;

f) Obligue al licenciatario a devolver dibujos, fórmulas, manuales, etc., al término del contrato.

*Artículo 7, cláusula VI*

La cláusula VI prohíbe la inscripción de los contratos que obliguen al licenciatario a adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas exclusivamente de un proveedor determinado.

En relación con esta cláusula, no se admite un contrato que obligue al licenciatario a adquirir exclusivamente del licenciante o de un proveedor determinado partes, piezas de repuesto, materias primas, etc., que puedan obtenerse de fuentes internacionales en condiciones más favorables.

*Artículo 7, cláusula VII*

La cláusula VII prohíbe la inscripción de los contratos que prohíban o limiten la exportación de los bienes o servicios producidos por el licenciatario de manera contraria a los intereses de México.

En relación con esta cláusula, no se admite un contrato que:

a) Prohíba al licenciatario exportar;

b) Obligue al licenciatario a exportar a determinadas zonas geográficas donde el licenciante no haya otorgado derechos exclusivos de licencia a terceras empresas;

c) Fije un tope al volumen de las exportaciones;

d) Obligue al licenciatario a exportar exclusivamente a través del licenciante, en detrimento de la penetración del licenciatario en mercados de terceros países;

e) Obligue al licenciatario a abonar una regalía más elevada sobre las exportaciones.

Podrá admitirse un contrato que establezca ciertas limitaciones a la exportación a zonas en las que:

a) El licenciante haya otorgado previamente derechos exclusivos en virtud de una patente;

b) El licenciante no esté autorizado por la legislación o reglamentación de su país a exportar directa o indirectamente.

*Artículo 7, cláusula VIII*

La cláusula VIII prohíbe la inscripción de los contratos que prohíban el uso de tecnologías complementarias.

En relación con esta cláusula, no puede admitirse un contrato que:

a) Prohíba el acceso a otras fuentes de tecnología complementaria que pudieran permitir al



licenciario obtener mayores rendimientos, mejorar la calidad de los productos o reducir los costos de fabricación.

b) Prohíba la fabricación de productos que pudieran ampliar o complementar la línea de producción del licenciario.

#### Artículo 7, cláusula IX

La cláusula IX prohíbe la inscripción de los contratos que obliguen al licenciario a vender de manera exclusiva al licenciante los bienes por él producidos.

En relación con esta cláusula, no se admite un contrato que:

a) Obligue al licenciario a vender de manera exclusiva al proveedor de la tecnología los bienes producidos bajo el contrato al precio que fije el licenciante;

b) Obligue al licenciario a vender la totalidad o parte de su producción en condiciones desfavorables para él. Para determinar cuándo la obligación de vender al licenciante puede ser aceptable para el Registro, es preciso examinar cada caso según sus méritos.

#### Artículo 7, cláusula X

La cláusula X prohíbe la inscripción de los contratos que obliguen al licenciario a utilizar permanentemente personal señalado por el licenciante.

En relación con esta cláusula, no se admite un contrato que obligue al licenciario, durante la vigencia del acuerdo, o por un período de tiempo excesivamente largo, a emplear personal designado por la empresa proveedora. En determinadas condiciones, podrá autorizarse al personal técnico del licenciante a trabajar en la empresa receptora, siempre y cuando el licenciario pueda decidir las condiciones y duración del empleo de dicho personal.

#### Artículo 7, cláusula XI

La cláusula XI prohíbe la inscripción de los contratos que limiten los volúmenes de producción o que impongan precios de venta o reventa sobre los bienes que el licenciario produzca para el mercado nacional o el extranjero.

En relación con esta cláusula, no se admite un contrato que:

a) Establezca un volumen mínimo de producción;

b) No autorice a la empresa receptora a producir en exceso de un determinado volumen;

c) Dé al licenciante el derecho a fijar el precio de los productos;

d) Obligue al licenciario a no seguir utilizando el know-how no patentado al término del acuerdo.

#### Artículo 7, cláusula XII

La cláusula XII prohíbe la inscripción de los contratos que obliguen al licenciario a celebrar contratos de venta o representación exclusivos con el licenciante en el territorio nacional.

Se ha observado que, en la práctica, este tipo de restricciones se da rara vez. Sin embargo, la admisión de esta cláusula dependerá del tipo de producto de que se trate y de las condiciones del mercado.

#### Artículo 7, cláusula XIII

La cláusula XIII prohíbe la inscripción de los contratos que establezcan plazos excesivos de licencia. En ningún caso dichos plazos podrán exceder de 10 años obligatorios para la empresa receptora.

En relación con esta cláusula, deberá estipularse de manera precisa la duración de los contratos, ya que existe una estrecha relación entre la duración de la vigencia de los contratos y los pagos a efectuar. Aunque las obligaciones de la empresa receptora no deberán exceder de 10 años, no hay nada en la ley que impida al Registro aceptar un nuevo contrato una vez expirado el primitivo.

La experiencia ha revelado que la cuestión del mantenimiento del secreto al término de los contratos se vuelve una cuestión central y está estrechamente relacionada con esta cláusula.

En el contexto de esta cláusula, es importante determinar el plazo mínimo necesario para que la empresa receptora pueda asimilar la tecnología efectivamente, lo cual a su vez, dependerá de la complejidad de ésta, de la capacidad técnica de la empresa receptora y del sector industrial de que se trate.

En la aplicación de la cláusula XIII, tómate debidamente en consideración la existencia de marcas registradas y/o patentes otorgadas por el licenciante.

#### Artículo 7, cláusula XIV

La cláusula XIV prohíbe la inscripción de los contratos que sometan a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de los juicios que pudieran originarse.

## Artículo 7, excepciones

Exceptuadas las cláusulas I, IV, V, VII, XIII y XIV, que no podrán ser objeto de excepciones, la ley establece que los contratos que no reúnan alguno o algunos de los mencionados requisitos podrán inscribirse cuando el Registro Nacional de Propiedad de Tecnología estime que los contratos son de particular interés para el país.

## Aplicación de la ley

Entre el 29 de enero de 1973 y el 31 de mayo de 1975, se presentaron al Registro 6.528 contratos a efectos de información o de inscripción. De los 4.244 contratos presentados a los fines de inscripción, 2.200 fueron examinados desde los puntos de vista jurídico, económico y técnico. De éstos, 1.600 fueron aprobados y 600 rechazados. Esa cifra no comprende los numerosos contratos que fueron modificados después de haberse deliberado con funcionarios del Registro. En 307 casos en que se denegó la inscripción, las partes interesadas solicitaron del Registro que reconsiderase su decisión. En un 80% de los casos que fueron objeto de decisión negativa, la denegación se basó en la cláusula II del artículo 7.

En los restantes casos, no se impugnó la decisión negativa, y ello por dos razones:

a) En muchos casos, las partes expresaron el deseo de ajustar sus contratos a la ley;

b) En unos pocos casos, la empresa receptora decidió no seguir adelante con el acuerdo.

*Violaciones más frecuentes del artículo 7.* El cuadro 1 muestra la frecuencia con que se violaron las diversas cláusulas del artículo 7 en 600 contratos cuya inscripción fue denegada. No comprende los numerosos contratos que fueron modificados después de una deliberación con funcionarios del Registro.

CUADRO 1. DESGLOSE DE LAS VIOLACIONES DEL ARTICULO 7 DE LA LEY SOBRE TECNOLOGIA, OBSERVADAS EN 2.200 CONTRATOS EXAMINADOS ENTRE EL 29 DE ENERO DE 1973 Y EL 31 DE MAYO DE 1975

Cláusula	Número de contratos	Porcentaje del total
I. Se trataba de tecnologías libremente disponibles en el país.	5	0,23
II. Los pagos no guardaban relación con el valor de la tecnología adquirida o constituían un gravamen excesivo para la economía nacional.	494	22,5

Cláusula	Número de contratos	Porcentaje del total
III. Intervención en la gestión del licenciatario	68	3,1
IV. Se establecía la obligación de retroceder al licenciante patentes, marcas registradas, mejoras, etc.	129	5,8
V. Se imponían limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológicos	103	4,7
VI. Se establecía la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes, materias primas, etc., del licenciante.	67	3,1
VII. Se limitaban las exportaciones de manera contraria a los intereses de México:		
a) Prohibición total;	105	4,8
b) Restricciones respecto de zonas geográficas o países.	31	1,4
VIII. Se prohibía el uso de tecnologías complementarias.	20	0,9
IX. Se establecía la obligación de vender de manera exclusiva a la empresa proveedora los bienes producidos bajo licencia.	6	0,3
X. Se estipulaba el empleo permanente de personal designado por el licenciante	4	0,2
XI. Se limitaba el volumen de producción o se imponían precios de venta a los bienes producidos bajo licencia.	210	9,6 <sup>a</sup>
XII. Se obligaba al licenciatario a celebrar contratos de venta exclusiva con el licenciante.	7	0,3
XIII. Se establecían plazos excesivos de licencia:		
a) Período de más de 10 años obligatorios;	105	4,8
b) Período excesivo inferior a 10 años;	33	1,5
c) Las obligaciones impuestas al licenciatario excedían de 10 años.	123	5,6
XIV. Se estipulaba que el conocimiento o la resolución de los juicios que pudieran originarse quedaran sometidos a tribunales extranjeros.	124	5,7

<sup>a</sup>La mayor parte de las violaciones de la cláusula XI resultaron de una cláusula que prohibía al licenciatario utilizar la información técnica una vez terminado el acuerdo.

El 80% de los contratos rechazados violaban la cláusula II del artículo 7 y muchos de ellos también otras.

Para determinar si un contrato violaba la cláusula II, se compararon los pagos estipulados en el contrato con los correspondientes a productos o procesos similares de un sector dado. Asimismo, se tomaron en consideración las regalías abonadas por productos similares en otros países y el historial de las empresas interesadas en materia de acuerdos de licencia. Para la evaluación de las tecnologías involucradas, se consultaron los estudios técnicos llevados a cabo expresamente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como por otras instituciones, como institutos de investigación especializados. Las evaluaciones tecnoeconómicas de los contratos se llevaron a cabo en estrecha colaboración con las empresas receptoras.

Las otras cláusulas más frecuentemente violadas son, por orden de importancia, las siguientes:

Cláusula	Porcentaje del total de 600 decisiones negativas
XIII	43,5
XI	35,0
VII	22,7
IV	21,5
XIV	20,8
V	17,2

*Renegociación y modificación de los contratos.* Un elevado número de contratos que fueron originariamente rechazados por el Registro han sido revisados. Hasta ahora, como resultado de intensas negociaciones celebradas con las partes interesadas, se han modificado, para que se ajustasen a la ley, 243 de los contratos examinados. En 24 casos, se anuló la decisión del Registro, tras haberse interpuesto recurso de apelación ante los tribunales.

La renegociación de contratos se ha efectuado de manera oficiosa, habiendo podido participar el Registro en tres fases de su revisión, a saber:

a) Antes de que el contrato se hubiera presentado oficialmente (a veces, antes de su firma);

b) Después de la presentación del contrato, pero antes que se hubiese tomado una decisión definitiva;

c) Después de haberse denegado la inscripción del contrato.

En la fase de renegociación, el Registro ha actuado con un alto grado de receptividad y flexibilidad, esforzándose por comprender las complejidades involucradas en las negociaciones de los

contratos y por apreciar lo que era o no justo en un acuerdo de tecnología.

El Registro mantiene un equipo muy activo de investigadores que le proporcionan la información necesaria para evaluar los contratos de manera objetiva. De resultados de ello, ha reunido una impresionante cantidad de información.

El Registro reconoce que la Ley debe aplicarse de manera justa y uniforme. Al mismo tiempo, el mérito de una transacción determinada ha de valorarse en función de la contribución y utilidad que represente para México.

### India

En la India, la importación de tecnología así como la inversión de capital extranjero han estado muy reguladas durante años. El proceso de aprobación de un acuerdo de colaboración con empresas extranjeras forma parte del proceso de aprobación de acuerdos industriales. En los casos en que tiene aplicación la *Ley de desarrollo y reglamentación de industrias*, de 1951, se empieza por dar al empresario una "carta de intención", por la que se inquiriere de éste si piensa recurrir a la colaboración extranjera a los fines del proyecto de que se trate. Hecho esto, el empresario inicia otras negociaciones, incluidas las relativas a la colaboración extranjera, si ello está permitido. Las licencias industriales se extienden sólo una vez que las negociaciones han recibido la aprobación del Gobierno.

Aunque la reglamentación sobre control de cambios no se refiere concretamente a los acuerdos de licencia relativos a tecnología, la facultad de prohibir las remesas de divisas, en virtud de esa reglamentación, permite regular estos últimos acuerdos. La política consiste en permitir la importación de tecnología extranjera compleja y altamente prioritaria que el país no pueda obtener por otros medios. Se deniega el permiso de importación en aquellos casos en que se disponga de tecnología autóctona suficientemente desarrollada.

Con objeto de ayudar a los empresarios, en 1968 se publicaron directrices explícitas por las que se daban a conocer las industrias en que a) no se permitía la colaboración extranjera; b) se permitía exclusivamente la colaboración técnica (acuerdos de licencia); y c) se permitía la colaboración financiera y técnica (19, págs. 44-51). En ciertos sectores ha existido una estrecha vinculación entre las inversiones de capital extranjero y la importación de tecnología, aspecto que se tiene en cuenta al determinar los pagos por concepto de esta última. El criterio general ha consistido en limitar la participación extranjera en

nuevos proyectos a un 40% del capital social (en casos especiales un 49%). Por regla general, se prohíben los "holdings" extranjeros mayoritarios, salvo en los casos en que empresas ya existentes con "holdings" extranjeros mayoritarios aceptan una reducción gradual de ellos cuando se amplía la base del capital social para financiar nuevos proyectos o expansiones. Asimismo, se fijan topes de un 3 y un 5% para las regalías correspondientes a determinados productos. La vigencia máxima de los acuerdos de licencia no debe exceder, normalmente, de cinco años.

Las mencionadas directrices establecían también que:

a) No se utilizarán marcas registradas extranjeras para los productos que se vendan en la India;

b) No se permitirán las cláusulas que prevean regalías mínimas;

c) Las regalías se computarán en función del valor de la producción en fábrica, del que se deducirá el valor de los componentes importados, y estarán sujetas a impuestos;

d) No se permitirán, en los acuerdos de licencia, cláusulas que prohíban las exportaciones, salvo cuando se trate de exportaciones destinadas a países en los que la parte extranjera haya concertado acuerdos de licencia similares con fines de fabricación, o no esté legalmente en condiciones de permitir las exportaciones;

e) Deberá preverse la transferencia de know-how mediante acuerdos de sublicencia a otras empresas indias, en condiciones mutuamente aceptables para todas las partes interesadas, incluidos el colaborador extranjero y el Gobierno.

Se establecen exenciones en el caso de proposiciones que prevean exportaciones sustanciales. Con posterioridad a 1968 se publicaron también listas de las lagunas existentes en materia de tecnología.

Además, la carta de intención contiene invariablemente las siguientes directrices de carácter general:

i) El Gobierno no suele favorecer la estipulación de restricciones a la exportación en las propuestas de colaboración extranjera, salvo cuando se trate de exportaciones destinadas a países en los que las partes colaboradoras extranjeras tengan concertados acuerdos de licencia para la fabricación de los productos en el país. En cambio, el Gobierno podría considerar favorablemente las propuestas de colaboración extranjera que contuviesen una cláusula adecuada de "licenciario favorecido" en los proyectos de acuerdo que tengan por objeto obtener una

licencia de procesos, know-how, y asistencia en materia de regalías, investigación y diseño.

ii) Las organizaciones indias aprobadas/registradas de diseño y consultoría técnicas han de ser los principales consultores, y el Gobierno permitirá sólo la adquisición de servicios de diseño y consultoría extranjeros que no puedan obtenerse en el país.

iii) Las propuestas relativas a la compra de tecnología extranjera (de derechos, licencia de procesos, know-how, regalías, trabajos de investigación y diseño, etc.) han de ir acompañadas de propuestas sobre el programa de desarrollo y mejora ulteriores de la tecnología en esta esfera (por oposición al control analítico o de calidad) que se piense llevar a cabo en el país.

iv) Es deseable que las organizaciones indias aprobadas/registradas de diseño y consultoría técnicas participen desde un principio en la evaluación, selección y negociación que se realicen a efectos de la compra de la tecnología extranjera.

v) Es deseable que las peticiones de información dirigidas a las partes extranjeras se hagan a base de cotizaciones separadas respecto de tecnología (derechos de licencia, know-how, regalías, asistencia para investigación y desarrollo, etc.) y servicios de diseño y consultoría no disponibles en el país (19, pág. 76).

La Junta de Inversiones Extranjeras, presidida por el Secretario del Departamento de Asuntos Económicos, está integrada por altos funcionarios de los Ministerios de Desarrollo Industrial, Asuntos Empresariales y Producción, el Director General de Desarrollo Técnico, el Departamento de Ciencia y Tecnología, el Consejo de Ciencia e Investigación Industrial y la Comisión de Planificación. Pueden delegarse poderes en una subcomisión y, cuando la cuantía de los pagos sea inferior a medio millón de rupias (unos 66.000 dólares) anuales, en los propios Ministerios de Producción. Los casos son auspiciados por los Ministerios de Producción interesados previa consulta con las autoridades mencionadas y con el Comisionado para el Desarrollo de la Pequeña Industria.

En 1973, se dictó una nueva disposición en materia de divisas, según la cual los no residentes o no ciudadanos y las empresas con "holdings" extranjeros superiores al 40% han de contar con la aprobación del Banco de Reserva de la India para que puedan ser designados agentes o asesores técnicos o administrativos en la India, o para que puedan utilizar marcas registradas.

Así, actualmente se requiere también la aprobación del Banco de Reserva para la inscripción de acuerdos de licencia de marcas registradas, o para el empleo de asesores extranjeros, o para ciertas actividades de subsidiarias extranjeras y empresas que posean importantes "holdings" extranjeros.

El propósito que persigue el Gobierno de la India es asegurar un alto grado de selectividad en la importación de tecnología. Normalmente, no se autoriza la utilización de tecnología extranjera en sectores no esenciales y no prioritarios, a menos que estén muy orientados a la exportación.

Pese al examen más riguroso de que son actualmente objeto los acuerdos de tecnología, entre 1968 y 1972 se aprobaron 810 de ellos, de los cuales 143 suponían participación de capital extranjero por más de 25 millones de dólares. Durante dicho período, se rechazaron 488 solicitudes.

La mayoría de los acuerdos sobre tecnología se refieren a la fabricación de maquinaria y equipo industriales, con inclusión de equipo eléctrico, máquinas-herramientas y material de transporte; productos químicos y petroquímicos; y productos de las industrias metalúrgicas. Aunque se han respetado bastante bien las directrices establecidas, se ha adoptado un enfoque pragmático, basado en un examen de cada caso, a fin de que los licenciatarios indios puedan obtener tecnología esencial.

La aplicación de las directrices no ha planteado graves inconvenientes y, de hecho, ha reforzado grandemente el poder de negociación de los licenciatarios. También se han evitado las disposiciones indeseables y restrictivas. La limitación de la vigencia de los acuerdos a 5 años (exceptuados algunos casos especiales en que se trata de tecnología muy compleja) ha tenido un efecto saludable, al obligar a las empresas licenciatarias a esforzarse al máximo por asimilar, de manera efectiva y lo más rápidamente posible, la tecnología importada. Los pagos por regalías pueden ajustarse, normalmente, dentro de los límites prescritos, aunque, en algunos casos, han ido acompañados del pago inicial de unos derechos globales bastante altos. La evitación de disposiciones que restrinjan las exportaciones ha planteado algunos problemas, que, de ordinario, se han resuelto satisfactoriamente. Las disposiciones relativas a los contratos de sublicencia originaron en un principio ciertos conflictos, pero en la actualidad la mayoría de los licenciantes extranjeros reconocen que la insistencia del Gobierno tiene por objeto primordial evitar la importación de tecnología similar a través de una multiplicidad de acuerdos, lo que entrañaría un costo considerable. Las compras reiteradas de tecnología son actualmente objeto de mayor atención, aunque todavía no se pueden evaluar

los beneficios que pudieran derivarse de tal cláusula ante los obstáculos de orden comercial con que tropezaría su aplicación.

Los criterios que determinan la aprobación de los acuerdos de tecnología están bien definidos. Básicamente, no se autorizará la colaboración cuando la industria de que se trate no figure entre las autorizadas para obtener colaboración extranjera. En muchos casos, la misma carta de intención indica claramente la situación, haciendo así innecesaria la solicitud de tal colaboración. En el caso de industrias que, a primera vista, pudieran tener derecho a esa colaboración, han de tomarse en consideración las opiniones de las autoridades técnicas y del Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales acerca de la posibilidad de obtener el know-how en el país. No se permite el pago de regalías después de transcurridos cinco años. Como los proyectos suelen tardar algún tiempo en llegar a la fase de producción, después de firmado el contrato, los acuerdos podrían tener una vigencia de hasta ocho años, a contar desde la fecha de su firma, a condición de que el período que se fije para el pago de regalías no exceda de cinco años. En el caso de las regalías, se tienen en cuenta los topes estipulados en las directrices. También se tienen en cuenta las importaciones de tecnologías similares que se hubieran realizado en el pasado. Cuando se trata de una inversión, pueden fijarse regalías de una cuantía algo inferior, ya que también supondrá remesa de dividendos. Los pagos globales están permitidos cuando han de prestarse determinados servicios al comienzo del contrato.

Una vez comunicados los términos de la aprobación al empresario, éste ejecuta el acuerdo y presenta copias del mismo al Ministerio de Producción correspondiente, el cual examinará el acuerdo y pedirá al empresario que modifique aquellas cláusulas que no se ajusten a la política del Gobierno. Solamente después de inscrito el acuerdo, autorizará el Departamento de Asuntos Económicos al Banco de Reserva de la India a permitir que se efectúen las remesas.

No se fija un "plazo de validez" (plazo después del cual la aprobación expira si el acuerdo no ha empezado a surtir efectos). El plazo de vigencia prescrito para la licencia industrial garantiza el cumplimiento del acuerdo. Desde 1970, los empresarios de la India han tenido que presentar una declaración anual de las regalías remitidas, las medidas tomadas en materia de investigación y desarrollo tecnológicos y otros particulares pertinentes. Las medidas de seguimiento, sin embargo, no son objeto de rigurosa vigilancia o examen.

No se estimulan las prórrogas de los acuerdos de tecnología, con el resultado de que éstas no suelen

solicitarse. Alrededor del 15% de los acuerdos aprobados en los últimos años han sido prorrogados. La piedra de toque para la concesión de prórrogas es saber si el solicitante ha tenido tiempo suficiente para asimilar la tecnología. Sólo se autorizan prórrogas en el caso de productos respecto de los cuales el solicitante no haya tenido tiempo suficiente para asimilar la tecnología. Por regla general, se prescriben tasas de regalía más bajas para las prórrogas; a veces, sólo se autoriza la concesión de regalías cuando se trata de productos de exportación.

Así, pues, al examinarse los acuerdos de licencia, parece ser que no se verifica la existencia de patentes ni el pago de derechos. El Gobierno ha cursado recientemente instrucciones en el sentido de que, cuando se examinen los acuerdos de licencia, deberá tenerse también en cuenta el plazo de vigencia de la patente, debiendo hacerse constar en los acuerdos que la regalía abonada en cumplimiento de los mismos constituirá la compensación pagada al titular de la patente por el uso de ésta.

En la India, se aplica a las regalías un impuesto igual al 50%. Las tasas no parecen haberse fijado teniendo especialmente en cuenta la conveniencia de importar tecnología, ni, por otro lado, influyen en las importaciones.

El Centro de Inversiones de la India, institución autónoma financiada por el Gobierno, facilita información y asistencia a los empresarios que desean procurarse tecnología extranjera.

Existen unos cuantos estudios detallados sobre el tema de la colaboración entre empresas extranjeras e indias. En el presente trabajo nos hemos de limitar a mencionarlos (20, 21).

En el cuadro 2 se desglosan, por industrias, los acuerdos de tecnología extranjera aprobados entre 1946 y junio de 1973. El 48% de los acuerdos aprobados hasta 1968 y el 58% de los aprobados entre 1968 y junio de 1973 se referían a las industrias de maquinaria y máquinas-herramientas, eléctricas y de transporte. Junto con los que se referían a la industria de productos químicos, representan el 70% de los acuerdos aprobados en los últimos años, lo que da una idea de hasta qué punto se utilizan los acuerdos de licencia para diversificar la capacidad manufacturera en el sector de la maquinaria y la mecánica.

Por lo que respecta a las regalías y a los plazos de vigencia, los acuerdos aprobados se han ajustado casi siempre a las normas anunciadas. En un estudio (21) que abarcó el período comprendido hasta 1967, se indicaba, entre otras cosas que: *a)* más del 58% de los acuerdos aprobados se referían a empresas que habían concertado más de un acuerdo de colaboración; *b)* en el 85% de los casos, los acuerdos no se acompañaban

de inversiones extranjeras; *c)* en el 23% de los casos, no se especificaron plazos de vigencia, y en el 40% esos plazos excedían de 5 años; *d)* en el 36% de los casos no se estipularon regalías, y únicamente en un 4% de ellos excedió el importe de las regalías de un 5%; *e)* en más del 50% de los casos, se combinaron las regalías con los pagos globales; y *f)* el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América y la República Federal de Alemania fueron los principales suministradores de tecnología, con una participación del 31, el 20 y el 12%, respectivamente, en los acuerdos aprobados. Estas estadísticas, con excepción de los datos relativos a los plazos de vigencia y a las regalías, son exactas en la fecha actual.

CUADRO 2. DESGLOSE DE LOS ACUERDOS DE TECNOLOGÍA EXTRANJERA APROBADOS EN LA INDIA ENTRE 1947 Y JUNIO DE 1973

Industria	1946-1967	1968-1973 (junio)
Alimentos, bebidas y tabaco	24	14
Productos textiles	116	10
Celulosa y papel	52	14
Productos de caucho	34	13
Productos químicos	267	110
Productos farmacéuticos	148	7
Industrias metalúrgicas y productos metálicos	339	49
Maquinaria y máquinas-herramientas	804	295
Productos eléctricos	374	164
Transportes	168	83
Servicios de consultoría	18	16
Varios	448	264
Total	2 792	939

Fuente: 1946-1967: *Foreign Technology and Investment* (Nueva Delhi, 1971). National Council of Applied Economic Research; 1968-1973: datos suministrados por el Ministerio de Desarrollo Industrial, Nueva Delhi.

#### Indonesia

En Indonesia, la legislación sobre inversiones extranjeras y nacionales permite también seleccionar los acuerdos de licencia relativos a la tecnología. No existe una reglamentación especial que regule la importación de tecnología. Actualmente, puede realizarse toda clase de transacciones en divisas, incluidos los pagos de regalías y otros similares. Sin embargo, la legislación sobre inversiones extranjeras y nacionales permite a la Junta de Inversiones condicionar la importación de tecnología. En la práctica, esto no se hace en virtud de la *Ley de inversiones nacionales* de 1967. En virtud de la *Ley de inversiones extranjeras* de 1968, los acuerdos de

licencia son objeto de cierta fiscalización. Pueden regularse también, hasta cierto punto, a través de la tributación fiscal. Las tasas impositivas aplicables a las regalías pueden ser inferiores a las que gravan los ingresos. El Ministerio de Hacienda decide hasta qué punto pueden considerarse las regalías como un elemento legítimo de gastos descontable de los ingresos.

La Junta de Inversiones de Indonesia fue reorganizada en 1973 con el fin de centralizar en ella el examen de las solicitudes de inversión, examen que, hasta entonces, se venía realizando totalmente en los respectivos departamentos. La Junta, sin embargo, no examina más que los aspectos jurídicos de los acuerdos. El examen de los aspectos técnicos sigue incumbiendo a los respectivos departamentos, a los cuales se envían las solicitudes para que den su parecer. El Ministerio de Hacienda examina las cláusulas relativas a las regalías desde el punto de vista fiscal. Aunque este Ministerio tiene en cuenta los puntos de vista de otros departamentos, prevalece generalmente el suyo.

Hasta junio de 1973, cada Dirección General de Industria decidía, basándose en su propia experiencia, si un acuerdo de licencia debía aprobarse o no y la medida en que los pagos por concepto de regalías constituían un elemento del costo del proyecto. No existían criterios uniformes al respecto. Posteriormente, sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha seguido ciertas directrices en lo que concierne a las tasas y a la necesidad de proceder por sí mismo a un pago separado. Cuando la participación extranjera en el capital social excede del 51%, se considera innecesario el pago de regalías, por entenderse que el socio extranjero tiene un claro interés en importar la tecnología. A reserva de esas consideraciones, los acuerdos se examinan atentamente, con el objeto de evitar que se declaren como regalías las utilidades. Este problema tiene su origen en el hecho de que la tasa impositiva marginal con que se gravan los ingresos es de un 45%, mientras que la tasa aplicada a las regalías es de un 20%. Por ello, el Ministerio trata de limitar la medida en que las regalías pueden considerarse como un elemento adaptable a efectos fiscales. A partir de junio de 1973, el Ministerio de Hacienda adoptó como norma para las regalías una tasa del 2% por un período de cinco años, tasa que se eligió a base de la experiencia adquirida. Hay que reconocer que las restricciones impuestas a las regalías no responden sino a fines fiscales, ya que las transacciones en divisas están perfectamente autorizadas. No se han delimitado concretamente las esferas en que la tecnología puede estar permitida o no. Las decisiones al respecto se toman individualmente, caso por caso. La Junta de Inversiones examina las cláusulas de los acuerdos, aunque sólo de una manera

limitada, para cerciorarse de que se han incluido, por ejemplo, las cláusulas relativas al arbitraje y a los casos de fuerza mayor.

Los aspectos de las licencias que se refieren a las patentes no son tomados en consideración, ya que Indonesia no cuenta hasta la fecha con una ley de patentes.

No se dispone de datos sobre el número de acuerdos de licencia aprobados en Indonesia. Sin embargo, puede afirmarse que la mayoría de los acuerdos relativos a inversiones extranjeras efectuadas en Indonesia parecen prever también el pago de regalías. Por otra parte, el volumen de las inversiones puramente nacionales involucradas en los acuerdos de colaboración es relativamente limitado, en razón del reducido tamaño de las unidades locales. En el cuadro 3, a título de indicación general de las actividades industriales en que se admiten los acuerdos de licencia, se desglosan, por industrias, los acuerdos que se han aprobado en materia de inversiones extranjeras.

CUADRO 3. DESGLOSE DE LOS ACUERDOS SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS APROBADOS EN INDONESIA ENTRE ENERO DE 1967 Y JUNIO DE 1973

Sector	Número de acuerdos	Capitalización (millones de dólares)
Industria manufacturera		
Piensos	8	5.4
Productos químicos	17	91.9
Contenedores	14	24.3
Bienes/aparatos electrodomésticos	20	25.4
Elaboración de alimentos/bebidas/condimentos	29	58.7
Transformación de metales	35	54.6
Productos farmacéuticos/cosméticos	34	38.4
Refresado/elaboración de caucho de grumo	7	4.0
Productos textiles	44	314.5
Elaboración de tabaco	10	12.7
Varios	106	138.2
Total de manufacturas	324	768.2
Agricultura/aprovechamiento de tierras	44	65.3
Transporte aéreo	9	3.2
Pesquerías	9	19.7
Explotación forestal	77	489.4
Hoteles/turismo/bienes raíces/vivienda	29	175.0
Minería (excluido el petróleo)	15	460.1
Recreación	9	16.0
Construcción	23	24.4
Varios	47	72.0
Total general	586	2 093.3

Fuente: Junta de Inversiones de Indonesia.

Entre junio y octubre de 1973, se remitieron al Ministerio de Hacienda 23 acuerdos de licencia. El Ministerio no autorizó el pago de regalías más que en 3 casos, rechazando los demás. Entre los casos en que se denegaron los pagos se encontraban los relacionados con la fabricación de azúcar, cemento, hojalata, cables, herramientas manuales, pequeñas herramientas y herramientas de corte y láminas de cloruro de polivinilo. Los casos en que se autorizaron las regalías se referían a la fabricación de electrodos para arcosoldadura, tabaco, zumos y concentrados. También se habrían autorizado en otros casos, como, por ejemplo, fabricación de herramientas de corte, herramientas pequeñas y cables, y en algunos otros casos, como zumos y concentrados, no se necesitaba autorización alguna. Como puede verse, se impone un examen más atento de los acuerdos y el establecimiento de directrices más uniformes y orientadas a la industria.

#### Tailandia

En Tailandia, la *Ley de promoción de las inversiones industriales* de 1962 permite seleccionar los acuerdos de licencia sobre tecnología y regular y promover importantes esteras de actividad industrial. No contiene ninguna disposición concreta sobre selección de tales acuerdos, pues se consideran como transacciones de carácter privado entre dos partes.

Los nacionales, sin embargo, deben inscribir los acuerdos en el Banco de Tailandia para adquirir derecho a efectuar remesas. Una vez inscritos los acuerdos, los bancos comerciales se encargan de remitir los fondos, enviando la correspondiente notificación al Banco. El examen de los acuerdos, cuando se hace, se limita a velar por que los pagos efectuados se ajusten a las condiciones de los contratos. No se examinan las patentes en los acuerdos de licencia sobre tecnología, ya que Tailandia no cuenta con una ley de patentes.

La tasa fiscal que grava las regalías en Tailandia es de un 25%. Esta tasa no parece haberse fijado con un objetivo determinado en vista, y, en la práctica, ni estimula ni frena la importación de tecnología.

En el cuadro 4 se indican las regalías y demás pagos efectuados por un grupo seleccionado de industrias tailandesas en 1972. De los 155 acuerdos respecto de los cuales se efectuaron pagos, por lo menos el 60% parecen haber sido concertados por empresas mixtas, particularmente en el sector textil, y por filiales y sucursales de empresas extranjeras de propiedad exclusiva, particularmente en los sectores de los artículos de tocador, fabricación de neumáticos y montaje de automóviles. Generalmente, las regalías se pagan durante cinco años, y en algunos casos durante 10.

CUADRO 4. PAGOS POR ACUERDOS DE LICENCIA EFECTUADOS EN TAILANDIA EN 1972

Industria	Acuerdos respecto a			Total	Importe aproximado de los pagos (miles de dólares)
	Regalías (número)	Derechos por asistencia técnica (número)	Pagos por marcas registradas (número)		
Productos textiles	16	12	1	29	1 375
Artículos de tocador	18	2		20	1 268
Productos farmacéuticos y químicos	13			13	275
Pinturas	5	1	1	7	129
Productos lácteos	4	1		5	557
Pilas y productos eléctricos	7	4		11	387
Neumáticos	1	1		2	419
Montaje de automóviles	5	1		6	358
Vidrio	1	2		3	265
Máquinas copiadoras	3			3	270
Varios	44	10	2	56	1 853
Total	117	34	4	155	7 156

Fuente: Banco de Tailandia.

El 20% de los pagos efectuados correspondió a productos textiles y a artículos de tocador. En este último sector, una empresa de las 20 (cuadro 4) remitió 700.000 dólares. Las tasas de las regalías han variado mucho: 10% en un caso, 7% en otro, 5% en dos casos y menos de un 5% en otros. En el sector de

los productos farmacéuticos y químicos, 12 de 13 empresas se dedican a los primeros. También aquí las tasas de las regalías han variado: 10% en un caso, 8% en otro, 6 y 5% en dos casos, 3% en dos casos, etc. Siete de las 11 empresas que fabrican pinturas y 5 de las 8 que fabrican productos lácteos efectuaron remesas.



Dos de las cuatro empresas que fabrican neumáticos para automóviles hicieron también remesas, a las tasas de un 3 y un 3,6%. Seis de las 10 empresas que se dedican al montaje de automóviles efectuaron igualmente remesas, y las tasas variaron también: 5, 3, 1,2 y 1%. Una empresa constructora de máquinas copiadoras efectuó pagos a una tasa del 10%, y dos empresas más a la de 5%. Si se han mencionado con algún detalle las variaciones relativamente amplias que se dan en las tasas de las regalías, ha sido para subrayar la conveniencia de establecer ciertas directrices.

#### Filipinas

La *Ley de incentivos a la inversión* de 1967 prevé la regulación y selección de los contratos de tecnología en los principales sectores industriales. En el país hay dos niveles de control. En el caso de los proyectos amparados por la *Ley de incentivos a la inversión*, el empresario presenta primero el acuerdo de licencia a la Junta de Inversiones, la cual puede aconsejarle que lo modifique antes de dar su aprobación al proyecto. Seguidamente, el acuerdo pasa al Banco Central, el cual puede modificarlo aun más. La Ley, sin embargo, no establece una política concreta en materia de acuerdos sobre tecnología.

El Banco Central goza de más amplios poderes que la Junta de Inversiones en lo que se refiere al control de acuerdos de licencia, estén o no amparados por la *Ley de Incentivos a la Inversión*. La Circular núm. 281 del Banco Central, de 26 de noviembre de 1969, expedida en virtud de la Ley de Banco Central, dispone que todos los contratos que entrañen remesas de divisas deberán contar con la previa autorización del Banco Central. Según se dispone en la sección 5 de esa Circular, los acuerdos de licencia que prevean regalías o el pago de alquileres o derechos por uso de patentes, marcas registradas y derechos de autor, así como la transferencia de tecnología a licenciarios nacionales por licenciarios extranjeros, han de ser sometidos a la aprobación del Banco Central, antes que puedan remitirse regalías a los licenciarios extranjeros.

En la sección 6 de la Circular núm. 289, de 21 de febrero de 1970, del Banco Central, se estipula que la venta de divisas para pagos invisibles corrientes por parte de agentes bancarios autorizados estará permitida a condición de que las remesas por pago de regalías se ajusten, entre otras cosas, a las normas que dicte la Junta Monetaria.

En conformidad con la Circular núm. 289, la Junta Monetaria dictó ciertas normas de ejecución. En particular, un memorando dirigido a los agentes bancarios autorizados, de 21 de febrero de 1970, modificado el 5 de enero de 1971, estipula que

podrán autorizarse las remesas de regalías/alquiler de patentes, marcas registradas y derechos de autor, después de deducido el impuesto de retención, de hasta un 50% de las regalías por alquileres contratados durante el año respecto del cual se efectúe la remesa, siempre que la cuantía de las remesas por regalías no exceda del 5% del precio al por mayor del producto que se fabrique en el país bajo un contrato que prevea el pago de regalías. La tasa fiscal aplicada en Filipinas a las regalías es de un 35%.

El 7 de diciembre de 1973, la Junta Monetaria promulgó la Circular del Banco Central núm. 393 (anexo III), titulada "Reglamentación reguladora de regalías/alquileres". Esa Circular autoriza la remesa, en un 100% de su cuantía, después de deducidos los impuestos, de regalías, alquileres u otros derechos adeudados a licenciarios extranjeros, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

No existen directrices explícitas en lo relativo a licencias. La sección 14 de la *Ley de incentivos a la inversión* prevé, como uno de los derechos básicos garantizados, el de remitir al extranjero, a las tasas vigentes, los pagos derivados de contratos de asistencia tecnológica, con sujeción a las disposiciones de la *Ley de Banco Central*. A los inversionistas en empresas registradas se les otorga también la protección de patentes y otros derechos de propiedad. Las solicitudes las tramita la División de Divisas del Banco Central, pero la decisión final la toma el Gobierno. No existe un sistema o procedimiento oficial de examen o deliberación, pero el Banco puede remitir los casos, de forma puramente individual, a la Junta de Inversiones para que formule las observaciones procedentes. La Junta examina también los acuerdos.

La Junta de Inversiones y el Banco Central han adoptado criterios paralelos y en gran parte similares. De todos modos, al Banco corresponde la decisión definitiva. La Junta analiza las cláusulas restrictivas y la duración del acuerdo. La Junta preferiría que los empresarios, en vez de pagar una suma global, pagaran regalías por el know-how. En casos semejantes se presta atención a regalías comparables. En algunos casos, se ha permitido la capitalización de las regalías, de modo que el colaborador extranjero tenga un interés permanente en el proyecto. La Junta estima que un plazo de 10 años es un período razonable para que pueda absorberse la tecnología. La Junta procura adoptar un criterio realista con respecto al proyecto en su conjunto, y no se preocupa de las cláusulas del acuerdo cuando el proyecto está financiado por asociados extranjeros y los demás elementos del proyecto ya han quedado decididos. Algunas cláusulas no se tocan si se estima que reflejan

esencialmente decisiones comerciales que incumben a las dos partes.

El Banco Central evalúa los contratos desde el punto de vista de los posibles beneficios económicos. Los criterios parecen ser que los contratos han de aumentar los conocimientos técnicos del país y contribuir a otros factores tales como el empleo, la sustitución de importaciones, las exportaciones y los ingresos fiscales. Las solicitudes se rechazan si la colaboración se propone para una industria que figura en la lista de sectores industriales recargados. Últimamente, hay también una tendencia a rechazar solicitudes de acuerdos cuya única finalidad es conseguir un nombre comercial. Esto se aplica sobre todo a los cigarrillos, donde la ventaja económica para el país es muy limitada. No se permite la práctica de cobrar derechos de gestión. No se estimulan las sumas globales, y a menudo éstas deben cargarse contra regalías futuras. Los contratos concertados antes de 1969 no se tocan, a menos que se solicite su prórroga.

Después de la aprobación no hay un control específico, pero, en lo que respecta a los proyectos inscritos en la Junta de Inversiones, se presentan informes periódicos en los que se dan detalles sobre las medidas adoptadas para absorber la tecnología. Se supone que se ha de informar al Banco Central sobre las remesas de regalías, pero esto por lo general no se hace.

No hay disposiciones determinadas con respecto a patentes en los acuerdos de licencia sobre tecnología.

Un estudio de los acuerdos concertados hasta 1970 (22) mostró que más del 80% de las 527 empresas interrogadas no habían concertado ningún acuerdo de colaboración técnica. Muchas de las filiales de empresas extranjeras no eran partes en tales acuerdos. En el estudio se examinaron 254 acuerdos, comprobándose que 129 se referían a filiales o sucursales de empresas extranjeras, 53 a participación minoritaria de capital extranjero, y únicamente 72 a licencias puramente de tecnología. De esos 254 acuerdos, 170 eran con empresas de los Estados Unidos y 20 con empresas japonesas. Cincuenta y ocho acuerdos se referían a productos farmacéuticos y 50 a alimentos y bebidas, representando entre todos más del 40% de los acuerdos examinados. Los cosméticos y cigarrillos comprendían 33 acuerdos, o sea, el 13% del total. Tan sólo 45 acuerdos, o sea, alrededor del 18%, se referían a la industria de maquinaria y construcciones metálicas. De los 254 acuerdos, 87 se referían únicamente a marcas registradas. Considerados los acuerdos en su conjunto, 196 de los 254 se referían a marcas registradas y nombres comerciales, 113 a patentes y 162 a know-how. Los plazos eran como sigue: 174 eran de duración indefinida; 21, de uno a 4 años; 55,

de 5 a 10 años; y 4 por más de 10 años. De los acuerdos de duración indefinida, 55 eran con filiales y sucursales extranjeras. Con respecto a las regalías, el estudio dejó en claro un panorama algo peculiar. De los 254 acuerdos, no había detalles respecto a 90, y de los demás, 49 preveían regalías tan sólo nominales o nulas. En 26 acuerdos, la tasa de regalías llegaba al 5%, y en 66, fluctuaba entre 5 y 10%. El estudio concluía que en los acuerdos en que se preveían regalías nominales o nulas, podría haber cierta fijación de precios oculta.

Durante el período de octubre de 1971 a septiembre de 1973, se concertaron 74 acuerdos, de los cuales 35 se referían a marcas registradas, nombres comerciales, etc., y 39, a servicios y know-how. Estas cifras muestran el uso permanente de marcas registradas y su predominio en los acuerdos de licencia. La importación de tecnología de los Estados Unidos figuraba en el 34% de los acuerdos, y del Japón, en el 12%. En el cuadro 5 se indican los

CUADRO 5. ACUERDOS DE LICENCIA EN FILIPINAS, CLASIFICADOS POR INDUSTRIAS

Industria	Octubre de 1971	
	Hasta a septiembre 1970	de 1973
Plantaciones, minería y petróleo	1	5
Alimentos	31	4
Bebidas	19	
Textiles y prendas de vestir	5	
Suministro, artículos y accesorios eléctricos	20	
Productos químicos y pinturas	24	11
Productos farmacéuticos	58	2
Metales, productos metálicos y equipo y materiales de construcción	27	
Productos derivados del petróleo	9	
Cosméticos, artículos de tocador, jabones y detergentes	19	2
Motores y maquinaria	7	15 <sup>a</sup>
Cigarrillos y productos de tabaco	14	2
Artículos y equipo de oficina	13	
Automóviles, repuestos y productos de caucho	7	
Equipo electrónico		3
Calzado		1
Material fotográfico y películas		13
Discos fonográficos		5
Productos cerámicos		1
Celulosa y papel		2
Total	254	66

Fuentes: Hasta 1970: *Restrictions on Exports in Collaboration Agreements in the Republic of the Philippines* (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: 72.II.D.8). Octubre de 1971 a septiembre 1973: Banco Central de Filipinas.

<sup>a</sup>Clasificados como industrias mecánicas.

<sup>b</sup>No se dispone de detalles sobre ocho acuerdos.

productos abarcados y, en la medida posible, se compara la situación hasta el año 1970. El número de acuerdos sobre industrias mecánicas ha aumentado un tanto, pero, aun así algunos acuerdos siguen relacionados con artículos no esenciales. La aparición de cláusulas restrictivas, el amplio uso de marcas registradas y la importación de tecnología para artículos no esenciales parecerían destacar la necesidad de un examen más a fondo de los acuerdos de licencia en Filipinas.

#### República de Corea

En la República de Corea, la importación de tecnología se rige por la *Ley sobre atracción de capital extranjero*, de 1966, enmendada en 1973. La ley se aplica ahora a todos los acuerdos de licencia de importación de tecnología, independientemente de su duración, mientras que antes se aplicaba sólo a acuerdos cuyos plazos de pago fueran de más de un año. Con arreglo a esta ley: a) una empresa debe obtener la autorización del Ministro de la Junta de Planificación Económica antes de concertar un acuerdo de licencia de importación de tecnología o antes de renovarlo o modificarlo; b) la autorización puede estar sujeta a ciertas condiciones; y c) el acuerdo se debe hacer efectivo en un plazo de seis meses a partir de la autorización o en el plazo de prórroga que se conceda.

A continuación se describen brevemente las directrices pertinentes a la promoción y regulación de tecnología e inversiones extranjeras.

Se concede prioridad a esferas tecnológicas que:

- a) Contribuyan a la explotación de los mercados de exportación;
- b) Contribuyan al desarrollo de técnicas de fabricación y producción de piezas mecánicas;
- c) Exijan un prolongado desarrollo técnico que no resulte económicamente viable a nivel local;
- d) Garanticen utilidades positivas desde el punto de vista de los costos de fabricación y de las materias primas;
- e) Contribuyan a mejorar la situación de la balanza de pagos del país;
- f) Aumenten el empleo de mano de obra local;
- g) Utilicen al máximo materias primas locales;
- h) Contribuyan al desarrollo de una economía bien equilibrada.

En principio, los pagos por concepto de tecnología no deberán ser de más del 3% de las ventas totales calculadas sobre la base del valor agregado por

la planta manufacturera local, y la duración de los pagos no debería ser de más de tres años.

Está prohibida la importación de tecnología con la finalidad única de explotar una marca registrada o sacar ventaja del mercado de ventas y de la importación de materias primas o productos intermedios<sup>10</sup>.

No está permitido que en los acuerdos de licencia el licenciante imponga ninguna de las disposiciones restrictivas o cláusulas vinculatorias siguientes:

- a) Restricciones respecto del territorio de venta o de los derechos de venta, salvo cuando el licenciante haya concedido anteriormente derechos exclusivos de venta;
- b) Restricciones respecto de la obtención de know-how competitivo de otras fuentes o respecto de los derechos a vender productos competitivos;
- c) Cláusulas vinculatorias relativas a la garantía de un pago anual mínimo.

En los acuerdos deben incluirse las estipulaciones siguientes:

- a) Una garantía de la calidad de los productos manufacturados mediante la aplicación de la tecnología adquirida;
- b) Una licencia que permita al licenciatario utilizar tecnología nueva patentada por el licenciante durante el período del acuerdo;
- c) Protección de la tecnología adquirida contra posibles reclamaciones de terceros por usurpación de derechos.

El Comité de examen sobre atracción de capital extranjero, establecido en virtud de la *Ley sobre atracción de capital extranjero*, es un órgano integrado a nivel ministerial por el Ministro de la Junta de Planificación Económica como Presidente y, en calidad de miembros, los Ministros de Hacienda, Agricultura, Comercio e Industria, Construcción, Ciencia y Tecnología; los gobernadores del Banco de Corea, el Banco de Desarrollo y el Banco de Cambio de Corea, y otras personas, designadas por el Presidente, que posean amplios conocimientos y experiencia en asuntos económicos y jurídicos. El Presidente del Comité tiene facultades decisorias en los casos en que las regalías no sean superiores al 3% y el período del acuerdo no sea de más de tres años.

<sup>10</sup> Korea Exchange Bank, *A Guide to Foreign Capital Inducement in Korea* (Seul, 1971), pág. 78. Esta publicación da información detallada del procedimiento de importación de tecnología. Según un anuncio más reciente, sólo se aprobará la importación de tecnología actualizada y de tecnología nueva. *Korean Business Review*, núm. 36 (1973).

Los casos son promovidos, es decir presentados ante el Comité, por la Oficina de Cooperación Económica de la Junta de Planificación Económica, en consulta con las demás autoridades interesadas. La división de divisas del Ministerio de Hacienda examina directamente los acuerdos de una duración de menos de un año y las remesas se autorizan más o menos automáticamente.

Los aspectos que se deberán tener en cuenta al examinar los acuerdos son: *a)* la necesidad de atraer la tecnología; *b)* detalles de la tecnología que se vaya a introducir; *c)* costos pertinentes; *d)* duración; *e)* repercusiones económicas y tecnológicas; y *f)* importancia que tiene para las empresas comerciales del mismo ramo y efecto sobre las mismas.

El solicitante debe presentar un informe a la Oficina de Cooperación Económica a más tardar al mes de la fecha en que se adquiere la tecnología. La responsabilidad de las actividades de seguimiento incumbe concretamente a la sección de administración de capital extranjero, de la Junta, que se encarga también de cualesquiera otros cambios, incluidas las prórrogas, que el solicitante pueda pedir después que se haya dado la aprobación general.

No existen disposiciones concretas relativas a las patentes en contraposición a los acuerdos de licencia de importación de tecnología.

En principio, se supone que la inversión extranjera debe ascender por lo menos a 200.000 dólares por proyecto. La única excepción es la industria electrónica, para la cual el límite es de sólo 100.000 dólares. Se promueve la inversión extranjera especialmente en las industrias de maquinaria y electrónica y en otras industrias que requieren instalaciones y servicios de mayor envergadura de los que los empresarios nacionales pueden costear o administrar. No se permite la inversión extranjera en industrias que puedan causar trastornos en la oferta nacional de materias primas o productos intermedios o que pudieran competir en los mercados internacionales con industrias de exportación existentes.

No se permite a los inversionistas extranjeros aportar más de la mitad del capital total necesario, aunque se hace una excepción respecto de determinados sectores de la industria. Por ejemplo, los inversionistas extranjeros están autorizados a aportar más del 80% de la inversión total para la cría del visón. En la industria electrónica, los inversionistas extranjeros están autorizados a tener la propiedad de todo el proyecto cuando sean necesarios más de tres millones de dólares para poner en marcha la empresa, o cuando se prevea que el valor de las exportaciones ascenderá a un total de más de 10 millones de dólares en tres años contados a partir de la iniciación de las operaciones.

La inversión extranjera se deberá efectuar mediante la aportación de capital, dividendos, bienes de capital y know-how técnico. Está garantizada la remesa o reinversión del capital como también de las utilidades y dividendos debidamente obtenidos. La propiedad de empresas en las que se haya invertido capital extranjero está protegida por la ley contra la apropiación indebida. Los inversionistas extranjeros se equiparan siempre a sus contrapartes nacionales, tal como está dispuesto en las leyes pertinentes.

Las empresas financiadas con capital extranjero se benefician considerablemente de reducciones y privilegios fiscales. Ante todo, se les concede una moratoria fiscal de cinco años sobre impuestos a las sociedades y a la propiedad y una reducción del 50% de los impuestos durante los tres años subsiguientes. Los inversionistas extranjeros están completamente exentos de impuestos sobre los dividendos que obtengan durante los primeros cinco años y gozan de una reducción del 50% de los impuestos durante los tres años siguientes. Además, no se exige a los extranjeros contratados por las empresas el pago de impuesto sobre la renta. No se imponen derechos de aduana o impuestos de mercancía a los bienes de capital introducidos en el país con destino a proyectos para los que se haya aprobado la inversión extranjera.

Como marco de apoyo para sus actividades, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha introducido varias leyes importantes, cuya finalidad es acelerar el desarrollo autóctono de tecnología industrial mediante la adquisición y adaptación de tecnología extranjera. La más importante de estas leyes es la *Ley sobre promoción de la ciencia y la tecnología*, aprobada en 1967 y revisada en 1972.

La *Ley sobre promoción de empresas de consultoría*, de 1973, ilustra el enfoque general adoptado. El objetivo de la ley es ayudar al desarrollo de empresas de consultoría nacionales y fortalecer las capacidades técnicas autóctonas. De acuerdo con esta ley, todos los ingenieros consultores deben estar registrados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En principio, la ejecución de todos los proyectos nacionales de consultoría deberá estar a cargo de consultores del país. En caso de que sea necesario recurrir a un ingeniero consultor extranjero, se deberá solicitar la autorización del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Incluso cuando consultores extranjeros se hacen cargo del proyecto, un consultor nacional puede participar en él.

Se ha establecido también un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El cuadro 6 contiene datos relativos a acuerdos sobre licencias de importación de tecnología de más de un año de duración. Vale la pena observar que casi

CUADRO 6. ACUERDOS DE LICENCIA DE IMPORTACION DE TECNOLOGIA DE MAS DE UN AÑO DE DURACION CONCIERTADOS EN LA REPUBLICA DE COREA HASTA JUNIO DE 1973

Industria	Número			Inversiones extranjeras aprobadas <sup>a</sup>
	Acuerdos aprobados	Acuerdos anulados	Acuerdos caducados	
<i>Industria primaria</i>	7		3	26
Agricultura, ganadería	7		3	11
Pesca				10
Minería				5
<i>Industria secundaria</i>	306	17	72	390
Alimentos	6		3	12
Celulosa y papel	3		2	
Textiles	9	1	2	45
Fibras químicas	10	1	2	
Cerámica y cemento	5		3	20
Petróleo	9	1		4
Productos químicos	65	2	15	55
Productos farmacéuticos	23		4	8
Hierro y metales no ferrosos	16	2	4	24
Electrónica y equipo eléctrico	69	3	16	79
Maquinaria	87	7	20	54
Vidrio	1			
Varios	3		1	89
<i>Industria terciaria</i>	25		11	25
Electricidad	2		2	2
Comunicaciones	20		6	9
Construcción	3		3	5
Varios				9
<b>Total</b>	<b>338</b>	<b>17</b>	<b>86</b>	<b>441<sup>b</sup></b>

Fuente: Junta de Planificación Económica, República de Corea.

<sup>a</sup>Hasta junio de 1972.

<sup>b</sup>La cifra alcanzó a 615 en marzo de 1973. En el primer semestre de 1973, los acuerdos de licencia aumentaron en 10, mientras que, incluso en el primer trimestre de 1973, las aprobaciones de inversiones extranjeras aumentaron en 77.

el 66% del número total de acuerdos y alrededor del 75% de los acuerdos del sector manufacturero corresponden a tres categorías, a saber, productos químicos, electrónica y equipo eléctrico y maquinaria. De los 337 acuerdos aprobados, 264 recibieron aprobación entre 1968 y 1972. Las aprobaciones de inversiones extranjeras durante estos años han estado aumentando a un ritmo más rápido: más de 400 para el mismo período. Solamente 42 de 337 acuerdos aprobados se relacionan con empresas mixtas. Los demás son simples acuerdos de licencia. Esto indica la importancia de la concesión de licencias de importación de tecnología, que se está llevando a cabo paralelamente a la inversión extranjera. De los acuerdos aprobados hasta 1972, 69,7% corres-

pondían a tecnología importada del Japón y 22,3% a tecnología importada de los Estados Unidos<sup>11</sup>.

<sup>11</sup>El Japón y los Estados Unidos son, asimismo, los inversionistas y proveedores de tecnología más importantes en la mayor parte de los países del sudeste de Asia. Un estudio ha demostrado que uno de los objetivos en 16% de los proyectos manufactureros principales ejecutados en el extranjero por inversionistas japoneses, era obtener regalías y honorarios técnicos y de administración. Las regalías del Japón oscilaban entre el 2 y el 5%, en comparación con las de los Estados Unidos que oscilaban entre el 5 y el 10% (T. W. Allen *Direct Investment of Japanese Enterprises in South-East Asia: A Study of Motivations, Characteristics and Attitudes* (Bangkok, Centro de Cooperación Económica para la Región de Asia y el Pacífico, 1973), pág. 15).

### *América del Sur*

En la Argentina y en los países del Grupo Andino se han registrado hechos interesantes.

En la Argentina, se promulgaron en 1971, dos leyes relativas a la transferencia de tecnología. La primera de ellas (núm. 19135), prohibía la imposición de ciertas condiciones restrictivas en la industria del automóvil, mientras que la segunda (núm. 19231) prescribía la regulación de acuerdos de tecnología y patentes extranjeras y el establecimiento de un Registro Nacional para todos los contratos de esa índole. Esta última ley estipulaba que no se inscribieran en el registro los acuerdos que: contuvieran cláusulas restrictivas que obligaran a adquirir equipo, materias primas o componentes de fuentes determinadas; limitaran las exportaciones; o prescribieran disposiciones poco razonables sobre retrocesión; la concesión de una marca registrada sin aportación tecnológica; el sometimiento a la jurisdicción a tribunales extranjeros; o regalías y pagos excesivamente elevados. Tampoco se registrarían acuerdos sobre tecnología ya obtenible en el país. Una característica importante de esa ley era que también estipulaba que todos los acuerdos existentes se registrasen dentro de un plazo determinado, lo que imponía la renegociación de muchos de ellos para adecuarlos a las disposiciones de la ley. En 1974, se promulgó una nueva ley en sustitución de las dos mencionadas.

A nivel regional, revisten gran importancia las disposiciones del *Acuerdo de Cartagena* (1970), de que son signatarios los países del Grupo Andino. La Decisión 24 de dicho acuerdo prescribe las normas que habrán de aplicar los gobiernos de los respectivos países miembros al evaluar contratos relativos a tecnología y patentes. No se admitirán los acuerdos que contengan cláusulas vinculatorias referentes a la adquisición de materias primas, bienes intermedios, o impongan condiciones restrictivas respecto a volumen de producción, empleo de otras tecnologías, derechos de exportación, retrocesiones, etc. De igual modo, tampoco se permitirán disposiciones restrictivas sobre el uso de marcas, restricciones a las exportaciones, cláusulas vinculatorias relativas a la adquisición de productos intermedios y a pagos de regalías por marcas no utilizadas (artículo 25 de la Decisión 24). En lo que atañe a los acuerdos sobre tecnología y marcas, se prohíbe concretamente la aceptación de disposiciones relativas a la utilización permanente de personal suministrado o señalado por el licenciante. Aunque se han concertado varios acuerdos de licencia dentro del marco anteriormente expuesto, aún es demasiado pronto para saber si, como resultado del *Acuerdo de Cartagena*, ha cesado de afluir tecnología

a sectores esenciales de los países del Grupo Andino.

En el Brasil, la regulación se ejerce principalmente por medio del *Código de la propiedad industrial*, promulgado en diciembre de 1971. Se ha establecido un Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, bien dotado de personal, que desempeña un papel importante en la ejecución del plan básico nacional para el desarrollo de ciencia y tecnología. En general, sin embargo, el criterio con que se enfoca la entrada de tecnología viene siendo muy liberal, y lo mismo cabe decir de las condiciones permitidas en algunos acuerdos de licencia. Una vez satisfechos ciertos requisitos básicos, es relativamente reducido el control que se ejerce sobre la entrada de materias primas y componentes. Así como las inversiones extranjeras han registrado un aumento enorme, en ese país durante el último decenio, también es considerable la tecnología que ha entrado durante ese período. Es difícil prever las tendencias futuras en el Brasil, pero parece ser que la regulación de la entrada de tecnología aumentará en forma gradual. Las autoridades ya están tomando medidas para introducir modificaciones en los acuerdos de suministro de tecnología. Están adquiriendo creciente importancia otros aspectos de control, tales como la evitación de disposiciones vinculatorias, los derechos de exportación y el escalonamiento de la producción de manufacturas nacionales.

### *Africa*

En la mayor parte de los países de Africa, es relativamente escasa la regulación, por parte de los gobiernos, de los acuerdos de tecnología propiamente dichos. Es indudable, sin embargo, que la concesión de licencias de tecnología para proyectos africanos aumentará en forma apreciable en un futuro próximo, y a la mayor parte de esos países le convendría establecer y desarrollar algún mecanismo que les permita determinar el costo y el valor de otras técnicas y procesos e identificar las principales lagunas que en materia de tecnología existan en las economías respectivas.

### **Restricciones impuestas a los licenciarios**

#### *Tipos de restricciones*

En la formulación de acuerdos de licencia, el licenciario puede ser objeto de ciertas restricciones, algunas de las cuales se describen a continuación.

*Derechos de sublicencia*

El licenciatario no tiene derecho a conceder sublicencia de tecnología, a menos que este derecho se mencione concretamente en el acuerdo de licencia. Esta forma de restricción puede resultar desventajosa si el licenciatario desea facilitar a sus filiales la tecnología de que se trate.

*Limitaciones territoriales*

En general, los acuerdos de licencia especifican el territorio en que el licenciatario está autorizado a utilizar la tecnología y el territorio en que está autorizado a comercializar el producto.

La utilización de la tecnología por parte del licenciatario también puede limitarse a sectores concretos de la esfera de aplicación. En los Estados Unidos, tales limitaciones pueden dar lugar a una medida antimonopolística por parte de la Comisión de Comercio Equitativo. A menudo, las restricciones sobre territorios a que puede exportarse pueden entrar en conflicto con las limitaciones establecidas por el Gobierno del licenciatario.

*Restricciones relativas a asistencia técnica*

Por razones de conveniencia y de costo, los licenciantes desean en general limitar el alcance de la asistencia técnica que vayan a proporcionar. Una forma de limitarlo es especificar el número de técnicos que habrá de enviarse, el número de pasantes del licenciatario que podrá aceptarse y la cantidad de planos y registros contables. Sin embargo, no se plantean problemas importantes ya que el licenciante suele encargarse de que la puesta en marcha y las operaciones comerciales iniciales se realicen con éxito.

*Retrocesiones*

El licenciante puede exigir del licenciatario que le ceda cualesquiera mejoras que éste introduzca en la tecnología. En algunos casos, ambas partes pueden acordar excluir del alcance de toda retrocesión las mejoras importantes o patentables.

Cuando el acuerdo entrañe un intercambio de mejoras entre el licenciante y el licenciatario, dicho intercambio deberá efectuarse en condiciones de igualdad. Sin embargo, el licenciante exige por lo común que las mejoras introducidas por el licenciatario le sean retrocedidas junto con derechos de sublicencia, aun cuando el licenciatario no disfrute de tales derechos. Este puede acceder a esas condiciones desiguales en el entendimiento de que el licenciante no concederá sublicencias a fabricantes que compitan

con el licenciatario, o a terceros que no acepten la retrocesión de mejoras al licenciante junto con derechos de sublicencia.

*Prohibición de obtener licencias de terceros en el mismo ramo*

El licenciante puede exigir que el licenciatario no obtenga licencias de otros licenciantes del mismo ramo. El motivo principal es impedir que la información pase a conocimiento de terceros. Si un licenciatario obtiene una licencia de terceros, ello puede facilitar el acceso de éstos a las instalaciones y servicios del licenciatario. Existe, por tanto, la posibilidad de que se divulgue la tecnología originalmente proporcionada por el licenciante al licenciatario.

*Validez de las patentes del licenciante*

Puede que se imponga al licenciatario la obligación de no impugnar la validez de las patentes objeto de licencia. Sin embargo, en los Estados Unidos tal exigencia ha sido considerada como infractora de las leyes antimonopolistas, a raíz de la decisión tomada por la Corte Suprema en el caso *Iear contra Adkins*.

*Regalías mínimas*

Cuando se concede una licencia en exclusiva, el licenciatario suele quedar obligado a pagar al licenciante unas regalías mínimas estipuladas, incluso si las ventas que realice el licenciatario no alcanzan cierto nivel. Con ello, el licenciante trata de estimular al licenciatario a producir.

*Restricciones relativas a los precios al por menor*

Los licenciantes pueden tratar de incorporar al acuerdo de licencia disposiciones que les permitan un control efectivo de los precios al por menor de los productos elaborados al amparo del acuerdo. Sin embargo, en muchos países esta forma de control está considerada como infractora de los reglamentos de comercio equitativo, ya que el licenciante, al actuar así, puede virtualmente fragmentar el mercado y obstaculizar la libre circulación de los productos.

*Fabricación y venta de productos competidores*

Los licenciantes suelen exigir que los licenciatarios no fabriquen ni vendan productos que les hagan la competencia. Esta restricción responde al deseo del licenciante de que el licenciatario se esfuerce al máximo por promover las ventas de los productos elaborados al amparo de la licencia.

*Vinculación*

El licenciente que obligue al licenciatario, "contra la voluntad" de éste, a adquirir productos intermedios o componentes no relacionados con aquéllos a que se refieren las patentes objeto de licencia, será procesado por infracción de las reglas de comercio equitativo. Esta norma está implantada en los Estados Unidos y su aplicación también constituye una práctica común en otros países.

*Aspectos de restricciones al comercio examinados por la UNCTAD y por la OCDE*

Aunque los países en desarrollo se benefician de la transferencia de tecnología y de know-how por medio de acuerdos de licencia, algunos países han estimado que los conocimientos transferidos eran obsoletos, inadecuados o ya utilizados en el país. Un grupo de expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) examinó las diversas prácticas restrictivas cuyos efectos podrían perjudicar a los países en desarrollo (22). El grupo clasificó esas prácticas en dos categorías: categoría A: restricciones de las que cabría pensar, sobre la base de los conocimientos y la experiencia adquiridos, que podrían tener efectos perjudiciales graves, bien en los países desarrollados, bien en los países en desarrollo; categoría B: restricciones cuyos efectos perjudiciales eran menos evidentes. El grupo examinó las prácticas comerciales restrictivas relacionadas con acuerdos de licencia relativos a patentes, know-how y marcas registradas.

El grupo clasificó en la categoría A las siguientes prácticas restrictivas relacionadas con los acuerdos sobre licencias de patentes:

a) Las que impongan el requisito de que el licenciatario no impugne la validez de las patentes, cuyo uso se autoriza por la licencia, ni de cualquier otra patente del licenciente;

b) Las relativas al uso del objeto de una patente o de know-how no patentado que directamente se relacione con la explotación de la patente, después que ésta haya expirado;

c) Las restricciones a las exportaciones, estén o no protegidas por patentes en otros mercados;

d) El pago de regalías por una patente después de la expiración de la misma.

También fueron clasificadas en la categoría A las siguientes prácticas restrictivas relacionadas con el know-how:

a) Las restricciones a las exportaciones destinadas a ciertos mercados o la concesión de permisos para exportar únicamente a ciertos mercados;

b) El exigir al licenciatario que obtenga la previa autorización de las exportaciones por el licenciente;

c) Las restricciones al volumen de la producción.

El grupo también incluyó en la categoría A las restricciones o la prohibición de valerse del know-how una vez rescindido o expirado el acuerdo correspondiente, y la obligación impuesta al licenciatario de pagar regalías mientras dure la fabricación de un producto o la aplicación del procedimiento de que se trate.

En conexión con las prácticas comerciales restrictivas relacionadas con las marcas registradas, el grupo sostuvo que también se planteaban problemas de protección del consumidor. A juicio del grupo, en la esfera de las marcas registradas no debían seguir aplicándose, ni imponerse, las prácticas siguientes:

a) La prohibición al licenciatario de exportar productos que sean objeto de un acuerdo relativo a la utilización de marcas;

b) La vinculación de las importaciones de un producto que lleve una determinada marca con el propietario de ésta, lo que supone prohibir las importaciones procedentes de un tercero o de un licenciatario;

c) El empleo de la protección brindada por el sistema de marcas para limitar las actividades del licenciatario;

d) La obligación, por parte del licenciatario, de utilizar una determinada marca con el know-how facilitado.

El grupo discutió otras varias prácticas restrictivas comunes a los acuerdos de licencia relativos a patentes, know-how y marcas registradas. Entre ellas, las siguientes fueron clasificadas en la categoría A:

a) La obligación de adquirir del licenciente, o de una persona designada por él, productos tales como materias primas y equipo;

b) La obligación impuesta al licenciatario de aceptar más patentes o know-how de los que necesite, como condición para obtener una licencia, y pagar regalías por esas patentes o know-how;

c) El exigir el pago de regalías más elevadas por los productos fabricados para la exportación que por los destinados al mercado interno;

d) La fijación del precio, o los precios, de uno o más productos fabricados por el licenciatario;

e) Las restricciones impuestas a la obtención de patentes, know-how o marcas registradas de otros



licenciantes en relación con la venta o fabricación de productos competidores.

f) La obligación, por parte del licenciatario, de utilizar los canales de distribución del licenciante.

Para quienes puedan prestar asistencia a sus gobiernos en la mejora de los reglamentos de licencias o de la legislación relativa a licencias, son del máximo interés el informe de la UNCTAD sobre "Prácticas comerciales restrictivas relacionadas con el comercio y el desarrollo de los países en desarrollo" (23) y el informe del Comité de expertos sobre prácticas comerciales restrictivas, en el marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, titulado *Restrictive Business Practices Relating to Patents and Licences* (24). A base de esos informes, el Consejo de la OCDE aprobó, el 22 de enero de 1974, una recomendación sobre medidas contra prácticas comerciales restrictivas relacionadas con el uso de patentes y licencias. A continuación se reproduce dicha recomendación:

El Consejo:

Teniendo en cuenta el inciso b) del artículo 5 del Convenio sobre la organización de cooperación y desarrollo económicos de fecha 14 de diciembre de 1960;

Teniendo en cuenta la resolución del Consejo de fecha 5 de diciembre de 1961, sobre medidas contra prácticas comerciales restrictivas y el establecimiento de un comité de expertos [OECD/C (61) 47 (Final)];

Teniendo en cuenta la recomendación del Consejo de fechas 14 y 15 de diciembre de 1971, sobre medidas contra la inflación en materia de política de competencia y, en particular, los incisos i) y c) del párrafo 1 de la sección 1 de dicha recomendación [C (71) 205 (Final)];

Teniendo en cuenta la recomendación del Consejo de fecha 3 de julio de 1973, sobre procedimientos de consulta y conciliación relativos a prácticas comerciales restrictivas que afectan al comercio internacional [C (73) 99 (Final)];

Teniendo en cuenta el informe del Comité de expertos de fecha 11 de septiembre de 1972, sobre prácticas comerciales restrictivas relacionadas con patentes y licencias y, en particular, el párrafo 49 del mismo [RBP (71) 3 (2a. revisión)];

Reconociendo que es conveniente examinar y subsanar los perjudiciales efectos de las prácticas comerciales restrictivas y abusivas relacionadas con el uso de patentes y licencias, dado que el desarrollo económico depende de la difusión de las innovaciones científicas y tecnológicas por medio de patentes y que

mediante la concesión de licencias sujetas a restricciones injustificables las empresas pueden servirse de los derechos involucrados en las patentes para ejercer un poder económico excesivo;

1. RECOMIENDA a los Gobiernos de los países Miembros:

1. Que presten especial atención a los efectos perjudiciales que puedan derivarse para el comercio nacional e internacional del empleo de prácticas abusivas por parte de los licenciantes y sus respectivos licenciatarios y, en particular, de lo siguiente:

- a) Cuando al negociar o explotar patentes mancomunadas o acuerdos de concesión recíproca de licencias, se impongan de modo injustificado restricciones territoriales, cuantitativas o sobre precios o se intente dominar una industria, un mercado o nuevos procesos industriales;
- b) Mediante restricciones territoriales en licencias de patentes que afecten al comercio internacional, prohibir de modo injustificado las exportaciones de productos patentados o limitar injustificadamente el comercio de dichos productos o su exportación a determinadas zonas;
- c) Por medio de cláusulas relativas a ventas vinculadas, obligar al licenciatario a obtener productos del licenciante, o de los proveedores designados por éste, cuando las ventas vinculadas no estén justificadas, por ejemplo, por razones técnicas concernientes a la calidad de los productos fabricados bajo licencia;
- d) Por medio de cláusulas de retrocesión, imponer injustificadamente al licenciatario la obligación de ceder en exclusiva al licenciante todas las mejoras conseguidas durante la explotación de las patentes, cuando el efecto de esta práctica sea reforzar la posición dominante del licenciante o impedir que el licenciatario tenga incentivos para inventar;
- e) Por medio de cláusulas que de manera injustificada limiten la competencia, impedir que una o más partes en el contrato de licencia de patente compitan con otras partes en el contrato, o con terceras personas, en otras esferas industriales no abarcadas por la patente objeto de licencia;

- f) Agrupar de modo arbitrario, todas las patentes y conceder licencias para su uso en una esfera determinada y negarse a conceder licencias para algunas de las patentes, o utilizar otras formas de licencias conjuntas, cuando estas prácticas tengan carácter coercitivo y cuando al negociar la selección de las patentes no se atiende a la conveniencia de las partes;
  - g) En contravención de las leyes nacionales, fijar los precios de productos patentados por medio de licencias de patente.
2. Que estudien la conveniencia y viabilidad de que se concedan licencias de patente obligatorias y, si es posible, know-how conexo, como medida correctora que permita restablecer la competencia cuando tales patentes hayan sido indebidamente utilizadas, contraviniendo las

respectivas leyes contra prácticas comerciales restrictivas, si dicha medida no está ya prevista en sus respectivas legislaciones.

3. Que estudien la conveniencia y viabilidad de facilitar a las autoridades competentes procedimientos para el registro de acuerdos de licencia internacionales, cuando tales procedimientos no estén ya previstos en sus respectivas legislaciones.

II. ENCOMIENDA al Comité de expertos sobre prácticas comerciales restrictivas que mantenga en examen la aplicación de la presente Recomendación y que informe al Consejo cuando proceda<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Recomendación del Consejo sobre medidas contra prácticas comerciales restrictivas relacionadas con el uso de patentes y licencias, aprobada por el Consejo de la OCDE en su 348a. reunión, celebrada en París el 22 de enero de 1974 [C (73) 238 (final)], pág. 1.

## IV. Condiciones de los acuerdos de licencia

Una vez seleccionada la tecnología, se plantea la cuestión de la negociación de su transferencia. Tal transferencia se puede efectuar entre dos o tres partes interesadas. Debe haber un vendedor de tecnología y un comprador (o compradores) de la misma: el vendedor posee los conocimientos técnicos (know-how) y el comprador desea obtenerlos.

Obviamente, el vendedor sabe cuál es su poder de negociación en vista de su posición en relación con la de sus competidores, las ventajas de su know-how comparado con el de sus competidores, las desventajas que tendría el comprador al adquirir la tecnología de otras fuentes, y las ventajas que le reportaría adquirir la tecnología que él le ofrece. El comprador de tecnología tiene que determinar cuáles son sus necesidades reales respecto de las tecnologías y con qué posibilidades cuenta para lograr los mismos objetivos mediante tecnologías de diversas fuentes. Si existen numerosas posibilidades, las condiciones habrán de ser probablemente más razonables. Si sólo una o dos entidades en el mundo poseen la tecnología, los conocimientos técnicos resultarán más costosos, si es que se pueden obtener. Los poseedores de la tecnología desearán naturalmente sacar la mayor ventaja de la situación, y, por consiguiente, la compartirán sólo en las condiciones que les sean más favorables.

Una empresa interesada en que su nueva tecnología se utilice en otro país puede lograrlo, en general, estableciendo una filial en ese país y transfiriendo a ella la tecnología. Jurídicamente, esto constituye una transacción de concesión de licencia, puesto que la filial es una entidad legal distinta de la empresa matriz; y puede muy bien ocurrir que la filial tenga que pagar a la empresa matriz por la tecnología transferida. En otras palabras, una filial es licenciataria de la empresa matriz. Los principios que entran en juego en una concesión de licencia de una empresa matriz a su filial son notablemente diferentes de los que se aplican en una transacción similar entre partes independientes. Para comenzar, si se trata de una filial de capital enteramente extranjero no debe haber, por definición, diferencia de intereses entre la empresa matriz en cuanto licenciante, y la filial en cuanto licenciataria; de todos modos, cuando las dos están localizadas en países diferentes, bien pueden intervenir intereses nacionales en el traspaso de utilidades

de una u otra. Sin embargo, esta es una cuestión que concierne al gobierno interesado y en la que éste aplicará cualquier control que ejerza sobre los acuerdos de licencia.

Más aún, incluso en el caso de licenciantes y licenciarios que sean partes completamente independientes, para la transferencia de tecnología de unos a otros se pueden concertar arreglos especiales, distintos de la modalidad normal de concesión de licencias. Por ejemplo, las partes pueden intercambiar tecnología sin efectuar en absoluto pagos en efectivo, aunque la evaluación de tales arreglos debe depender, en cada caso, del valor relativo de la tecnología para cada una de las partes, valor que no es fácilmente susceptible de determinar. La tecnología se puede comprar mediante un solo pago global, sin regalías periódicas ni arreglo alguno de otro tipo. En este caso, se trata también de una cuestión de evaluación del simple valor monetario de la tecnología, tal como se hace respecto de cualquiera otra compra, y una transacción de esta índole es, bajo ciertos aspectos, más parecida a la compra-venta que a la concesión de licencias.

En los países industrializados no es raro que una empresa desarrolle su propia tecnología y se encuentre luego con que dicha tecnología está comprendida dentro de los derechos de patente de otra empresa y, por consiguiente, no se puede utilizar sin una licencia de patente. Estas licencias de patente son transacciones nominales, ya que todo lo que se requiere es la autorización para aplicar la tecnología con arreglo a dicha patente. Estos casos entrañan ciertamente el pago de regalías, aunque no existe una transferencia de tecnología del licenciante al licenciario, e intervienen consideraciones diferentes. Indudablemente, la transferencia de tecnología puede entrañar licencias de patente, ya que puede muy bien ocurrir que el licenciario sea titular de derechos de patente en el país del licenciante. En tal caso, la transferencia de tecnología supondrá necesariamente la concesión de una licencia de patente, aunque probablemente esta será una característica secundaria inherente al acuerdo de transferencia y adquisición de la tecnología.

El único caso de consideración en que una licencia de patente tendrá probablemente mayor importancia que la tecnología ocurre en la esfera de

los productos farmacéuticos, en que la propia tecnología puede ser relativamente sencilla para un químico y la cuestión fundamental es la licencia de patente que autoriza el empleo del procedimiento de que se trate. Por este motivo, predominan los aspectos de la cuestión relacionados con la patente. En el presente estudio, en la sección sobre la industria de productos farmacéuticos, se explican más adelante las razones de esta circunstancia especial.

La concesión de simples licencias de patente a empresas de países en desarrollo es probablemente excepcional, ya que lo que necesitan estos países es adquirir tecnología. Estudios realizados en la India y en América Latina han demostrado que se preferiría la compra directa de tecnología, en caso de que esté disponible. En circunstancias especiales, se pueden hacer arreglos para la participación del país aportante en el capital social y la administración. Sin embargo, no se puede decir en realidad que lo conveniente dentro de ciertas circunstancias lo será asimismo en otras. Lo que se puede afirmar, en general, es que es preciso velar por que no haya explotación de un país en desarrollo al transferirse la tecnología de un país desarrollado.

Un acuerdo ordinario de concesión de licencia implica la transferencia de tecnología, mediante una transacción inmediata, de un licenciante a un licenciatario, un pago de regalías, y, a veces, un pago inicial. En los acuerdos de concesión de licencia es necesario también incluir otros requisitos, tales como disposiciones jurídicas oficiales; éstas figuran en las diversas listas de tales requisitos que se han publicado.

Algunas de las más importantes de estas disposiciones se refieren a:

- Honorarios por concepto de conocimientos técnicos.
- Regalías.
- Período de la licencia.
- Pago de los expertos cuyos servicios proporciona en calidad de préstamo la empresa licenciante para que trabajen en el país en desarrollo.
- Venta de equipo de capital.
- Compra de materias primas y piezas de repuesto.
- Compra de productos intermedios.
- Restricciones respecto de la exportación de productos a terceros países.
- Insistencia en la participación en el capital social.
- Insistencia en la participación en la administración.
- Restricciones respecto de la concesión de sublicencias.
- Carácter secreto de los conocimientos técnicos transferidos.

Control sobre las materias primas que entran en la fabricación del producto, las especificaciones de las materias primas y las especificaciones del producto final.

Honorarios pagaderos a la sede de la empresa matriz por concepto de servicios de consultoría, asistencia administrativa, etc.

Aparte de los aspectos jurídicos de los acuerdos de licencia internacionales, intervienen también aspectos comerciales, los más importantes de los cuales se examinan a continuación, ya que es conveniente que el licenciatario comprenda el punto de vista del licenciante.

La elección del socio adecuado es sin duda el punto más importante. Ante todo, es necesario cerciorarse de que el licenciatario tiene la capacidad de fabricar el producto mediante la patente o conocimiento técnico objeto de la licencia, y que tal capacidad continuará durante todo el período para el cual se haya concertado el acuerdo de licencia. Si este punto no se tiene debidamente en cuenta, los productos que fabrique el licenciatario pueden carecer de la calidad necesaria y destruir con ello el buen nombre que el licenciante pudiera haber tenido anteriormente en ese país. Durante el período del acuerdo puede también desmejorar la calidad del producto debido a que el licenciatario pierde interés por el propio acuerdo o no quiere o no puede reemplazar la maquinaria necesaria para la fabricación de los productos. Ni siquiera las disposiciones jurídicas más adecuadas del acuerdo de licencia dan el mismo resultado que una cuidadosa investigación inicial encaminada a prevenir una acción jurídica en un país extranjero, cuyos costos pueden resultar prohibitivos, y determinar si existe la posibilidad de que el licenciatario quiebre.

La elección de la patente o conocimientos técnicos adecuados que van a ser transferidos mediante licencia a una empresa de otro país tiene la mayor importancia. No todas las técnicas o conocimientos patentados se pueden transmitir mediante licencia a todos los países. En un acuerdo que suponga conocimientos tecnológicos muy avanzados, el licenciatario debe estar en condiciones de aplicar tales técnicas avanzadas. Por consiguiente, parece necesario determinar, ante todo, si los conocimientos técnicos protegidos mediante licencia serán comprendidos y correctamente aplicados en el país receptor.

En segundo lugar, una empresa necesita saber qué conocimientos se pueden, o incluso se deben, transmitir mediante licencia en un momento determinado. Por ello, una empresa haría bien en revisar periódicamente sus conocimientos técnicos protegidos por licencia. Esta es la condición previa de una

política activa de concesión de licencias, que, naturalmente, tendrá ventajas tanto para el licenciante, en forma de honorarios, como para el licenciatario, en forma de acceso a nuevos conocimientos tecnológicos, y que tiene, en general, la ventaja adicional de promover los conocimientos y contribuir al bien común (25).

Es preciso también tener en cuenta otros factores, tales como las condiciones políticas e industriales y la estructura social del país extranjero de que se trate, condiciones que se podría decir que constituyen el "clima de licencia" (26) en que tendría que hacerse efectivo un acuerdo. Comparado con otras clases de acuerdos, cualquier acuerdo de licencia entraña riesgos elevados, que son aún mayores en la concesión de licencias a nivel internacional. La mejor manera de evitar tales riesgos, o por lo menos de minimizarlos, es estudiar cuidadosamente todos los factores pertinentes antes de concertar un contrato de concesión de licencia.

Relacionados con los aspectos comerciales están los aspectos financieros de la concesión de licencias a nivel internacional. Aunque el motivo inicial que tenga el licenciante para conceder una licencia sea ciertamente de carácter financiero, es decir, recibir una remuneración en forma de regalías, otros motivos pueden tener prioridad. Por ejemplo, puede resultar más barato para un licenciante hacer que un licenciatario extranjero fabrique los productos ahí donde los salarios y los costos de producción son más bajos y exportarlos luego a otros países, incluido el propio país del licenciante. O puede ocurrir que éste encuentre incompatible con su producción la fabricación de algunos de sus productos patentados, y en lugar de trastornar el proceso de producción, o dejar sin aprovechar nuevos conocimientos técnicos valiosos, decide conceder licencias. Puede haber otras ventajas financieras en la concesión internacional de licencias, tales como las de reunir los fondos obtenidos por concepto de regalías en el país del licenciatario a fin de utilizarlos para reinversión, compra de productos o materias primas, investigaciones, capacitación, etc.

El licenciante puede considerar también que es necesario mantenerse a la par con aquellos de sus competidores que fabrican ya los productos en el extranjero, o están a punto de hacerlo, o tomar una medida preventiva para algún momento en que la producción se vea obstaculizada o resulte imposible en su propio país.

El licenciatario puede tener varios motivos de orden financiero para concertar un acuerdo de licencia. Para el licenciatario, lo más importante es "comprar" el acceso a nuevos conocimientos técnicos que, de otra manera, no podría adquirir en absoluto

o, al menos, no a un precio razonable. Además, es posible que quiera obtener una ventaja sobre sus competidores mediante la compra de nuevos productos o procesos técnicos, en lugar de desarrollarlos. Un arancel elevado puede obligar al licenciatario a buscar los medios de fabricar los productos dentro del país en vez de importarlos.

### Pagos

Como en todas las transacciones comerciales, en la concesión de licencias un elemento fundamental es la cuestión del precio. De lo dicho acerca de la complejidad de la concesión de licencias se deduce que la cuestión de los precios tiene muchos aspectos que se deben considerar. Por ello, es realmente una paradoja observar que esta cuestión ha sido muy poco estudiada, determinándose el precio de la licencia en general en forma empírica.

Naturalmente, existen algunos criterios fundamentales. En determinadas esferas hay tasas aceptadas de regalías. Un elemento principal de juicio es qué será, en opinión del comprador, un precio justo. El vendedor desea naturalmente recibir una compensación equitativa por la inversión que ha hecho en investigaciones y desarrollo técnico; el comprador recurre a menudo a la licencia para ahorrarse el riesgo y el costo que suponen la investigación y el desarrollo técnico. Sin embargo, ninguna de estas consideraciones se puede aplicar automáticamente. Para llegar a un precio equitativo que sea aceptado y se aplique durante todo el período del acuerdo, se deben evaluar en detalle todos los factores pertinentes.

Hay dos maneras principales de pagar por una licencia: el pago global y las regalías. Con mucha frecuencia estas dos modalidades se combinan en acuerdos en que se estipula un pago inicial, una regalía y una regalía mínima durante cada uno de los primeros años. Además, puede haber pagos separados por determinados conceptos, por ejemplo, capacitación y asistencia técnica, derechos especiales, tales como el empleo de marcas registradas y la transferencia de know-how y manuales y planos. Podría haber incluso una tarifa fija de servicios y un pago separado por concepto de investigaciones y desarrollo técnico. En los acuerdos combinados de distribución y licencia, el pago puede estar incluido en el precio.

### Pago global

El método de pago global es común en la concesión de licencias para la adquisición de alta tecnología. Ha sido también el método corriente-

mente utilizado en las transacciones de concesión de licencias de los países de Europa occidental a los países de Europa oriental. Cuando la concesión de licencias entraña una cuantiosa inversión y el elemento de investigación es considerable, el pago se considera como una entidad financiera y se calcula en una suma global. Asimismo, si se prevé que una planta aplicará el proceso que es objeto de la licencia durante un determinado número de años a una capacidad dada, no es demasiado difícil calcular cuál podría ser el monto de una regalía determinada, siempre y cuando la tendencia inflacionaria no sea demasiado errática. Por consiguiente, cuando los costos de servicio permanente no sean considerables y la cooperación económica permanente no sea un motivo de peso, resulta al parecer práctico y aceptable para ambas partes fijar una suma capitalizada.

Esta suma estaría constituida por una parte equitativa de los costos de la investigación y el desarrollo técnico pertinentes, ciertos elementos de la transferencia de know-how, asistencia técnica y capacitación y una regalía capitalizada. El total daría entonces la suma del pago global, que podría hacerse al contado o por cuotas. Este es un ejemplo muy simplificado, ya que puede ser difícil calcular los costos y más difícil aun determinar el valor de la investigación y el desarrollo técnico, que pueden ser muy diferentes. Considérese una pequeña invención dentro de un conjunto completo, por ejemplo, un nuevo tipo de cojinete de bolas o un método de sujetar una construcción de muros ligeros al techo. Es evidente que el valor de la invención podría ser considerable. De hecho, ésta podría ser el factor que hace que todo el sistema sea competitivo. Si el precio de la invención se expresa como un porcentaje del precio de todo el sistema, y resulta equitativo, por ejemplo, el 2%, el precio parecerá bajo. Por el contrario, si la regalía se calcula como un porcentaje del costo de la invención, el precio parecerá ciertamente elevado.

El segundo motivo de un pago inicial de este tipo es que la transferencia de tecnología es con frecuencia costosa para el licenciante, que puede necesitar preparar nuevos planos y manuales sobre el procedimiento y asignar también algunos de sus empleados más competentes para efectuar la transferencia. Es posible que sea necesario que el licenciante envíe personal al licenciatario, frecuentemente al extranjero. El licenciante puede considerar que tiene derecho a recuperar los gastos que efectúa por este concepto, y un pago inicial puede cubrir tales gastos.

En el sector industrial informado de Europa se reconoce ampliamente que un pago inicial tiene por

objeto compensar al licenciante por los gastos e inconveniencias de la transferencia de tecnología, dependiendo el monto de este pago inicial de los esfuerzos exigidos. Un pago inicial destinado a cubrir estos gastos es de ordinario adicional a las regalías, ya que para el licenciante representa sólo un reembolso y no una utilidad. Un elemento adicional de pago inicial destinado a proporcionar al licenciante por lo menos una utilidad mínima, tal vez requiera un examen más detenido. Si el pago de regalías procede satisfactoriamente, se podría decir que efectuar además un pago inicial (aparte de cualquier elemento de pago inicial destinado a cubrir los gastos propiamente dichos del licenciante) es hacer un pago doble. Por este motivo, no es raro considerar el pago inicial (o parte de él) como un pago adelantado de regalías, de modo que, en su debido momento, éstas se cargan al pago inicial y sólo se pagan cuando el monto calculado de las mismas llega a ser superior a dicho pago.

Al posible licenciante sólo le queda un camino por seguir, a saber, examinar en detalle todos los factores pertinentes y tratar de evaluar tanto la situación del mercado como los costos correspondientes. Sobre esa base, puede trazarse un marco de referencia para las negociaciones y determinar cómo podría lograr que las condiciones de pago resulten interesantes para el licenciatario. Es imposible hacer una enumeración exhaustiva, pero se pueden mencionar brevemente ciertos aspectos que el licenciante deberá considerar.

En lo que respecta a comercialización, el licenciante tendrá que evaluar la competitividad futura del licenciatario a la luz de la duración del acuerdo y las ventas previstas. Como resultado de esta evaluación deberá quedar en claro la posibilidad de prever qué utilidades obtendrá el licenciatario y qué ventajas le puede reportar a éste un acuerdo exclusivo. En este caso, los factores pertinentes serán el valor intrínseco de las patentes y demás derechos industriales, en especial las marcas registradas, el importe de las economías para el licenciatario, y los progresos realizados en el desarrollo de conocimientos técnicos. Otro factor importante podría ser las posibles garantías del licenciante respecto del rendimiento de la maquinaria.

En relación con el aspecto de los costos, se debe preparar también una lista de cuestiones pertinentes. La primera sería definir los costos de investigación y desarrollo técnico. A continuación se deben calcular los costos de los trabajos previos a la concesión de licencia y los costos de las negociaciones. Naturalmente, una cuestión importante es la determinación de los costos de personal administrativo y técnico. Se deben agregar los costos específicos de preparación de planos, manuales, etc.

Un aspecto importante que con frecuencia se pasa por alto, es el costo de la evaluación de cláusulas especiales, por ejemplo, el empleo de nuevas materias primas, diseños o adquisiciones especiales para un acuerdo concreto. Se deben considerar también los gastos que entraña la asistencia técnica, por ejemplo, la capacitación tanto en los aspectos técnicos como de comercialización, los costos de puesta en marcha y demás costos que supone la prestación de servicios generales relacionados con el acuerdo. Otro aspecto característico en que es preciso fijarse es lo que están pagando los licenciatarios. Este análisis va más allá del simple examen de los demás acuerdos que tiene el licenciante. Puede ser una cuestión de costumbre en esta esfera de la industria o dentro de un territorio determinado, y puede guardar relación con la situación de competitividad y la confianza entre las partes. Basándose en esta evaluación, el licenciante deberá poder formarse una idea adecuada del máximo y mínimo exigidos y podrá contar con pautas detalladas para las negociaciones definitivas.

La cuestión de los pagos se relaciona con la determinación no sólo de la cuantía de los mismos, sino también de la forma en que se habrán de efectuar, en lo cual entran en juego consideraciones psicológicas. Anteriormente se indicó que en la concesión de licencias relacionadas con procesos tecnológicos podría ir en interés de ambas partes calcular por lo menos determinadas partidas en una suma global. Obviamente, se requiere, en general, algún tipo de pago inicial para un acuerdo provisional, en especial cuando está de por medio su carácter secreto o se trata de una opción valiosa. En los acuerdos para la transferencia de know-how, se acepta, en general, el pago de una suma inicial cuando se efectúe la transferencia del know-how correspondiente. La cuantía del pago se determinaría partiendo de la base de que el pago inicial forma parte de la regalía correspondiente al período que transcurra hasta que se inicie la producción, por ejemplo, una regalía óptima de tres años.

### Regalías

Cuando la licencia se paga mediante una regalía, las cuestiones fundamentales son el monto de la misma y el plazo en que se deberá pagar. En Europa occidental son comunes los plazos de 10 a 12 años para el pago de regalías, y un período de menos de 10 años es poco común, aunque el período dependerá de la importancia de la tecnología. Una cuestión que se plantea invariablemente a ambas partes es que, si el licenciatario tiene éxito, su producción aumentará probablemente con el correr del tiempo, y, si el

período de regalías es demasiado corto, el licenciante tal vez no se beneficie equitativamente de esta expansión. En cambio, el licenciatario puede considerar que su éxito depende tanto de la calidad de la tecnología como de su propia capacidad administrativa. Se han adoptado varias fórmulas para equilibrar los dos puntos de vista:

a) Se puede utilizar una escala móvil de regalías conforme a la cual éstas disminuyen a medida que el total de la producción o de las ventas anuales aumenta, por ejemplo, una regalía del 5% hasta una cantidad determinada de ventas cada año, del 4% para una cantidad mayor especificada y del 3% para el resto de las ventas;

b) La regalía se puede reducir cuando el total pagado haya alcanzado la cifra convenida en el acuerdo;

c) La regalía puede terminar cuando el total pagado haya llegado a una cifra determinada, después de lo cual se dice que el licenciatario es titular de una licencia íntegramente pagada.

Las variantes de estos arreglos serán evidentes y la fórmula exacta que se aplique puede depender, en parte, de las demás disposiciones del acuerdo. Por ejemplo, si en el acuerdo está estipulado el suministro permanente de know-how del licenciante al licenciatario, raras veces resulta viable continuar suministrando tales conocimientos técnicos si el pago de regalías cesa o llega a ser tan bajo que la cláusula se convierte para el licenciante en una carga, por la cual no recibe compensación adecuada.

Es probablemente cierto que en la mayoría de los acuerdos de licencia de Europa occidental las regalías permanecen invariables durante todo el período de pago de las mismas, basándose en que el licenciatario tiene derecho a compartir de esta manera el buen éxito del licenciatario. Como norma, cuanto más éxito tenga un licenciatario, tanto más estará dispuesto a pagar las regalías.

Naturalmente, la cuestión fundamental es cuál debe ser el monto de las regalías, cuestión muy difícil de responder porque casi todos los acuerdos de licencia son confidenciales entre las partes y, quizá, el Gobierno respectivo. Por ello, cualquier opinión se basará en una información incompleta. Además, las regalías varían considerablemente entre las diversas industrias e incluso dentro de la misma industria. Son pocos, si los hay, los estudios sistemáticos en Europa occidental sobre el monto corriente de las regalías. En cambio, en el Japón, a consecuencia del estrecho control oficial que se ejerce sobre los acuerdos de licencia con empresas del extranjero, se ha publicado alguna información sobre regalías. En el cuadro 7

CUADRO 7. PAGOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS EFECTUADOS EN EL JAPÓN DURANTE 1970, CLASIFICADOS POR INDUSTRIA

Tipo de pago	Industria					Total
	Química	Metalurgia	Maquinaria	Eléctrica	Otras	
	Número					
Pago inicial						
Exigido	176	41	290	92	214	813
No exigido	77	30	130	94	149	480
Regalías						
Menos del 2%	8	2	6	19	26	61
2 a 5%	59	8	62	41	116	286
5 a 8%	39	10	167	50	71	337
Más del 8%	6	5	53	3	12	79
Otras	49	28	84	57	76	294
Ninguna	92	18	48	16	62	236
Pago mínimo						
Exigido	33	14	136	40	143	366
No exigido	220	57	284	146	220	927

figura un análisis de los acuerdos de licencia aprobados en el Japón en 1970 y se indican las tasas de regalías correspondientes.

Este cuadro es difícil de interpretar. Por ejemplo, se sospecha que los acuerdos en que no se exigió el pago de ninguna regalía están incluidos entre aquellos en que se efectuó un pago inicial, que constituye, en realidad, el pago completo por el know-how. Sin embargo, parece que en la mayoría de los casos la tasa de regalías oscila entre el 2 y el 8%, con una mayor tendencia hacia la mitad inferior de esta escala en la industria química y hacia la mitad superior en las industrias mecánicas. Esto está probablemente de acuerdo con las tasas que, según parece, se aplican en Europa occidental, aunque la dificultad de obtener utilidades en las industrias mecánicas tal vez esté dando por resultado, actualmente, regalías un tanto inferiores a lo que sugieren los datos del Japón.

En la India, las directrices oficiales no establecen ninguna norma respecto de los pagos globales. Se prefieren los pagos en forma de regalías, aunque en casos justificados, se puede considerar la posibilidad de efectuar pagos globales adecuados para la importación de planos, documentación, etc. Al determinar la conveniencia de los pagos globales, se tiene en cuenta el valor de la producción, de modo que por sí mismos o junto con las regalías, en caso de que las hubiere, tales pagos representen una proporción aceptable del valor de la producción. Los pagos globales se expresan invariablemente en rupias indias.

En la práctica, los pagos globales no figuran en la mayor parte de los acuerdos de colaboración

concertados en la India. Hasta 1967, en 1.164 acuerdos no se especificaban pagos globales, en comparación con 1.608 acuerdos en que se estipulaban pagos de este tipo. En 887 de los 1.608 acuerdos, no figuraba ninguna cláusula sobre regalías. En los acuerdos restantes, además de la suma global, se incluían regalías pagaderas a tasas diversas hasta del 5%.

En la India, y en otros países, las regalías se calculan de ordinario sobre la base del precio de venta en fábrica del producto y, ocasionalmente, en función de unidades físicas de producción, previa deducción del precio al desembarque de los componentes importados. La finalidad de estos cálculos es lograr que el proveedor de tecnología no goce del beneficio de una regalía respecto de artículos a cuya fabricación en el país extranjero no ha contribuido. En general, las cláusulas relativas a una regalía mínima garantizada no están permitidas en la India.

En la República de Corea, no existen directrices concretas o explícitas sobre la admisibilidad de pagos globales adicionales a las regalías. Sin embargo, un análisis de los 327 acuerdos concertados hasta 1972 indica que en 47 de ellos se estipulaban únicamente pagos globales, y en 78 se establecía una combinación de pagos globales y regalías. En los acuerdos restantes, es decir, en la mayoría de ellos, no estaban estipulados en absoluto los pagos globales.

En Filipinas, la Junta de Inversiones prefiere las regalías a los pagos globales. El Banco Central no permite, en general, el pago de sumas globales. Cuando se autoriza este tipo de pago, se deberá cargar a cuenta de regalías futuras.



En Indonesia, se prefieren también las regalías a los pagos globales, aunque en el contexto de la libertad de remesa de divisas, resulta difícil decir si esta preferencia repercute en la práctica real.

En Tailandia, se efectuó en 1972 un número menor de remesas en forma de pagos globales que en forma de regalías. Las regalías se calculaban generalmente en función del valor de venta y, en algunos casos, del valor agregado. Los honorarios por concepto de asistencia técnica, o se calculaban como un porcentaje, o se pagaban en una suma global. Sin embargo, a falta de datos adecuados, no es posible hacer una generalización acerca de la experiencia de Tailandia.

### Derechos de exclusiva

Casi todo licenciatario novel que desea una licencia para un país dado, procura obtener del licenciante derechos de exclusiva, es decir, que el mercado de ese país le quede entregado exclusivamente, sin que ni siquiera el licenciante pueda operar ahí. En el caso de patentes, lo común es tratar de conseguir una licencia exclusiva al amparo de las mismas; si no, se pide al licenciante que, durante un número determinado de años, no proporcione su know-how a nadie más.

Sin embargo, el licenciante se muestra invariablemente reacio a conceder una licencia exclusiva. Los puntos de vista del licenciatario y del licenciante son bien conocidos y la cuestión es determinar cómo pueden armonizarse. A continuación, se indican algunas posibilidades bien definidas y generalmente aceptables.

Si el proyecto es enteramente nuevo, si se trata, por ejemplo, de fabricar un nuevo producto, el razonamiento del licenciatario es evidente: asume el riesgo de que el producto no encuentre acogida en el mercado o que surjan dificultades en el proceso de fabricación. A su juicio, esos riesgos deben tener una recompensa, y ésta no ha de quedar aminorada por la posterior intervención de otro licenciatario que, sin correr el mismo riesgo, pueda beneficiarse del éxito obtenido. El razonamiento del licenciante es que, al conceder una licencia exclusiva, se juega todo a una carta, y si el licenciatario no tiene éxito, bien sea por ineptitud o incluso porque vaya disminuyendo su deseo de invertir, los beneficios para el licenciante pueden desaparecer sin culpa alguna de su parte.

Cuando se trate de un producto tradicional que ya cuente con un mercado, en cuyo caso el licenciatario habrá de enfrentarse de cualquier modo a una competencia, y todo cuando se ofrece es un proceso perfeccionado de fabricación, no cabe esperar del licenciante que conceda la exclusiva. La

protección al licenciatario debe ser entonces en forma de garantía, por parte del licenciante, de que su proceso es lo que él dice que es. En tales circunstancias, muchas empresas de países desarrollados ofrecen sus procesos a todos los interesados, descartando la concesión de exclusivas.

En casos menos definidos, por ejemplo, un nuevo tipo de producto que después de todo quizá no tenga mercado, cabe aplicar dos criterios que, en Europa occidental, suelen ser aceptables al licenciante y al licenciatario.

El primero de ellos es posible cuando el licenciante está dispuesto a conceder una licencia exclusiva quizá porque estima que en tal mercado sólo hay lugar para un fabricante. En esas circunstancias, si el licenciatario desea la exclusiva, puede obtenerla si accede a garantizar un beneficio al licenciante. Tal beneficio suele expresarse en forma de una regalía anual mínima garantizada, cuyo valor es puramente teórico si las regalías efectivas son superiores, pero que, en caso contrario, representa el pago de la exclusiva. Cabría decir, lógicamente, que toda licencia exclusiva requiere una regalía anual mínima garantizada, o algo parecido, por las razones expuestas, y, en especial, porque la recompensa al licenciante sólo consiste entonces en el beneficio que le reporte la licencia exclusiva. La regalía anual mínima garantizada puede asumirse, desde luego, la forma de un pago inicial.

Una variante del método descrito consiste en ofrecer al licenciatario la posibilidad de no abonar, cuando así lo desee, la regalía anual mínima, siempre que renuncie entonces al derecho de exclusiva. Esta disposición constituye una protección para un licenciatario que después compruebe haber sobrestimado el potencial del mercado, pero supone una desventaja para el licenciante, pues ello le impide desarrollar su sistema de licencias en la fase inicial cuando el futuro parecía quizá muy prometedor. Se trata, en este sentido, de una cuestión de criterio: el licenciante puede disfrutar de una regalía garantizada durante cierto período aun cuando su proceso no llegue a dar los resultados que esperaba.

El segundo método consiste en que el licenciante conceda al licenciatario la exclusiva por un período breve —dos años, por ejemplo— a fin de darle la posibilidad de establecerse en el mercado antes de que surja un segundo licenciatario. Después habrá de valerle por sí mismo para conservar el mercado que haya establecido, y que desde luego representa para él una considerable ventaja. Este procedimiento resulta a veces más aceptable que el sistema de regalías mínimas para un licenciante del país desarrollado, pues le permite favorecer a su licenciatario sin las desventajas indicadas.

Es de señalar que existe la tendencia en algunos círculos oficiales a sospechar que las licencias exclusivas pueden impedir la competencia. Así, la CEE parece opinar que algunas licencias exclusivas pueden ser contrarias al *Tratado de Roma*.

Hay un caso en que la licencia que se conceda en un país determinado debe ser casi siempre en exclusiva cuando el producto haya sido identificado, mediante una marca registrada o de alguna otra forma análoga, con un solo punto de origen fuente de aprovisionamiento. Esta situación puede darse, tal vez, en el caso de un diseño especial de frigorífico o de lavadora, aunque entonces es más probable que el autor de la idea decida fabricar el producto por sí mismo en lugar de conceder licencias. En cambio, si se conceden licencias, el tener más de un licenciatario puede dar lugar a que haya más de un punto de origen para un producto que se supone no tiene más que uno, lo que podría ocasionar mucha confusión.

En un país en desarrollo de mercado reducido, el fabricante local procura invariablemente lograr la exclusiva de la tecnología. En la mayor parte de los países en desarrollo, no existen pautas establecidas al efecto, y se considera que la exclusiva debe ser objeto de negociación entre ambas partes. En la India, sin embargo, se insiste en la cláusula de concesión de sublicencia a fin de obligar al vendedor de tecnología a permitir la transferencia de know-how a otros interesados indios. Esa obligación implica, asimismo, que el primer importador de tecnología no puede aspirar a mantenerla en exclusiva. No obstante, el vendedor y el comprador de tecnología iniciales pueden controlar los efectos de la cláusula de sublicencia en los derechos de exclusiva, pues la concesión de sublicencias sólo es posible mediante el mutuo acuerdo de todas las partes.

En cuanto a la situación anterior en la India, un estudio de acuerdos concertados hasta 1964 puso de manifiesto que 92 de 144 acuerdos relativos a filiales extranjeras, 357 de 445 acuerdos relativos a empresas con participación minoritaria de capital, y 292 de 462 acuerdos relativos a casos de colaboración puramente técnica, contenían cláusulas en las que se estipulaban derechos de exclusiva para las empresas indias. La proporción de acuerdos con derechos de exclusiva era inferior en el grupo puramente técnico, debido sobre todo al predominio de acuerdos de licencia no exclusiva en el sector textil. En el caso de filiales, las cláusulas concretas sobre derechos de exclusiva no son tan importantes, pues es de suponer que la empresa matriz vele por el interés de las filiales. Los acuerdos de exclusiva fueron especialmente apreciables en las industrias químicas, de maquinaria y máquinas-herramientas, de equipo de transporte, de aparatos eléctricos y de productos metálicos. Lo

fueron menos, en cambio, en la industria textil. El estudio también reveló que el know-how no patentado era un componente importante de los acuerdos suscritos por más del 90% de las empresas.

En los últimos años, cuando varios fabricantes indios han tratado de obtener colaboración al mismo tiempo, el Gobierno ha procurado a veces que algún colaborador extranjero proporcionara tecnología, en condiciones razonables, a más de una de las partes. Sobre esta base, el país viene importando tecnología relativa a neumáticos para automóviles, pilas secas y acumuladores.

### Garantías

La cuestión más difícil de cuantas se plantean en la concesión de licencias se refiere a las garantías del licenciante al licenciatario; como no se ha hallado la solución ideal a este problema, cualquiera que se adopte deberá ser producto de una transacción.

Para ver este problema con claridad, es preciso considerar la indole del acuerdo de licencia, partiendo de la buena fe de las partes, como se hace en el presente estudio. En el acuerdo, el licenciante asegura tener en su posesión cierta tecnología que permitirá obtener el resultado definido a determinado costo, entendiéndose por tal cierto consumo de materias primas, cierto volumen de producto y ciertos gastos en la planta. Sobre esta base, el licenciatario se compromete entonces a efectuar una inversión, que puede ser considerable y, casi seguro, muy superior a cualquier beneficio que el licenciante pueda obtener como resultado de la licencia. Si resulta que la planta no funciona en la forma prevista, o sus gastos son tan elevados que incluso pueden ocasionar pérdidas al licenciatario, es evidente que el concepto en que se tomó la licencia era erróneo. En tal caso, el licenciante sólo puede compensar plenamente al licenciatario si le reembolsa el dinero invertido. Sin embargo, ningún licenciante estaría dispuesto a aceptar tal compromiso, y toda insistencia al respecto significaría el fin del sistema de licencia.

Por tanto, es preciso hallar una solución para hacer frente a la situación en que no se cumplan las garantías ofrecidas por el licenciante. Pero es aquí donde surge la dificultad, pues toda posible indemnización pecuniaria que el licenciante hubiera de satisfacer podría ser muy elevada para él y proporcionar, con todo, poca compensación al licenciatario.

Lo mejor que el licenciatario puede hacer es asegurarse, en la medida de lo posible, de que cuanto el licenciante afirma del objeto de licencia es cierto, y aceptar después la situación como un riesgo

comercial. Si el licenciante tiene una planta en funcionamiento, es posible que el licenciatario pueda efectuar cierta clase de inspección antes de adquirir la licencia (en cuyo caso, entrarán en juego "criterios de confidencialidad", de los que se tratará más adelante). Si el licenciante tiene otros licenciatarios que están explotando las licencias en forma satisfactoria, quizá pueda el futuro licenciatario tener acceso a sus plantas. Es preciso reconocer que el primer licenciatario asume cierto riesgo si el propio licenciante no tiene una planta de tipo comercial, o si se trata de una empresa dedicada por completo a la concesión de licencias a base de resultados de laboratorio y a la explotación, tal vez, de una planta experimental. En tales casos, no es raro que al primer licenciatario se le conceda la licencia en condiciones preferenciales como compensación por el riesgo que corre.

La reputación del licenciante también tiene importancia. Hace años, una empresa que concedía licencias con éxito solía decir que la mejor garantía que podía ofrecer era que cada planta que había montado había respondido a su garantía. Hay mucho que decir de este enfoque del problema. Ha de reconocerse también que no existe ninguna garantía cuando una empresa inicia un nuevo proyecto basado en sus propios trabajos de experimentación.

No obstante, el licenciante de más éxito y de mayor integridad puede tener dificultades. Las circunstancias pueden variar en forma imprevista. Las condiciones climáticas, o de otra índole, pueden causar perturbaciones totalmente desconocidas del licenciante o del licenciatario. Materias primas obtenidas con arreglo a una especificación determinada pueden contener una impureza hasta entonces no detectada. Es preciso, por tanto, prever posibles contingencias.

Cabe pedir al licenciante que indique por escrito los resultados que pueda garantizar, pues en este caso muchos licenciantes actuarán con prudencia, de modo que la planta funciona después con mayor eficacia de la garantizada por ellos. Es casi seguro, al menos en Europa occidental, que el número de plantas cuyo resultado es superior al garantizado supera con mucho al de las que no responden a las garantías dadas. La cautela del licenciante es quizá la mejor protección del licenciatario, quien, si trata con un licenciante de confianza, puede dar por supuesto que se cumplirán las garantías. Existe normalmente un período de dificultades iniciales mientras la planta logra su plena eficiencia, pero esto se considera natural.

Pero si, en última instancia, hay diferencia entre garantía y funcionamiento, ¿qué es lo que puede hacerse? Es entonces cuando se impone llegar a una transacción, y aunque los problemas que surjan en la

práctica sean menos graves de lo que estas consideraciones podrían hacer pensar, dicha transacción debe definirse en el acuerdo de licencia.

Entre las diversas soluciones que se han ido adoptando en diversas ocasiones cabe citar las siguientes:

a) El licenciante ha de renunciar a los pagos de regalía hasta que se cumplan las garantías, quedando obligado en general a ayudar hasta tanto al licenciatario,

b) Puede exigirse del licenciante que realice la experimentación necesaria y que, en caso necesario, vuelva a diseñar la planta de forma que responda a las garantías. En este caso, se plantea la cuestión de quién debería costear los trabajos técnicos que entrañe la modificación de la planta. Una solución consiste en estipular que el licenciante realice las investigaciones por su cuenta, pero que el licenciatario se haga responsable de cualquier otra construcción como parte de sus inversiones razonables. Otra solución es estipular que las regalías se paguen pese al incumplimiento de la garantía, pero quedando obligado el licenciante a destinar a la modificación de la planta el total de las sumas percibidas por ese concepto. Un licenciante que tenga bastante seguridad de las garantías que ofrezca, estará dispuesto probablemente a aceptar algunas de tales condiciones. Por otra parte, es difícil, o imposible, que el licenciante se comprometa a sufragar gastos superiores al beneficio que perciba del licenciatario, pues entonces el simple acto de conceder licencia ya originará una pérdida.

Es preciso, por tanto, llegar a una transacción, y resulta alentador que, como se ha dicho, las dificultades logran generalmente resolverse.

Como ya se ha indicado, puede ser importante para un futuro licenciatario tener la posibilidad de ver una planta en funcionamiento antes de comprometerse a adquirir la licencia. En este caso, el licenciante necesita estar protegido si proporciona algún know-how confidencial y el cliente no adquiere después la licencia. La fórmula usual consiste en que el futuro licenciatario se comprometa a no divulgar ni utilizar la información que obtenga. En la práctica, el licenciante no necesita probablemente proporcionar toda la información de que dispone, sino sólo la suficiente para inspirar la necesaria confianza inicial.

En las empresas informadas de los países desarrollados, y desde luego en las de Europa occidental, siempre se encuentra sin gran dificultad alguna solución entre las muchas posibles. Los arreglos se especifican en el acuerdo de licencia, y en la mayoría de los casos no tienen repercusiones de carácter práctico, siendo probable que sólo los

comprendan por completo los mismos negociadores. Por tanto, la pericia de los negociadores es de importancia esencial, sobre todo en los países en desarrollo.

### Mercados de exportación

Una cuestión que se plantea en todo acuerdo de licencia es la de los mercados en que el licenciario puede vender el producto o artículos que fabriquen en virtud de la licencia, es decir, si tiene derecho a exportar y, en tal caso, a qué mercados. Este problema es de especial interés para los países en desarrollo, que necesitan establecer un mercado de exportaciones, pero también tiene igual importancia en los países desarrollados.

Las disposiciones vigentes en la India no permiten la imposición de restricciones a la exportación, salvo por motivos válidos. Estos podrían darse cuando el licenciante, u otro de sus licenciarios, tiene un derecho exclusivo a los mercados de países determinados. En Indonesia, la República de Corea y Tailandia, no se ha formulado ninguna política concreta respecto de la inconveniencia de las restricciones a la exportación, pero este aspecto es, al parecer, objeto de creciente examen en Filipinas. En Europa occidental, probablemente en la mayoría de las licencias no se impone ninguna limitación a las exportaciones, a menos que se trate de patentes (cuestión que se examina más adelante). Sin embargo, por ser complicado el problema de los mercados de exportación, a continuación se esbozan tres enfoques muy diferentes del mismo.

Si, como ocurre de ordinario, el propio licenciante es fabricante del producto, al conceder una licencia se está creando un competidor. Si no es fabricante del producto, y es a este efecto un simple licenciante, está creando un competidor para sus demás licenciarios. Por consiguiente, no será sorprendente que el licenciante quiera examinar en forma crítica los mercados posibles de sus licenciarios. Es preciso reconocer que si no existe ningún límite al derecho de cada licenciario para exportar, la consecuencia para cualquier licenciario puede ser que a su mercado nacional tengan acceso también otros licenciarios. Es necesario considerar objetivamente los méritos de la situación desde el punto de vista tanto del licenciante como del licenciario. El temor de un licenciante de que su licenciario pueda competir con él en su propio mercado, puede ser un freno a la disposición favorable que tenga para conceder licencias.

No obstante, el clima general que reina en Europa occidental (y en realidad en otras partes del mundo) favorece la apertura de los mercados, por lo

cual las restricciones a las exportaciones se están convirtiendo en disposiciones que no se ajustan a las condiciones modernas. Además, las leyes antimonopolio de algunos países están llegando a prevenir tales restricciones. Si estas leyes hacen imposible la limitación de las exportaciones, el problema se resuelve automáticamente, y el licenciante ha de escoger entre conceder licencias y aceptar la situación, o no conceder licencia alguna. En la mayoría de los países de Europa occidental, las reglamentaciones de la CEE son actualmente el factor determinante, si bien las reglamentaciones exactas en esta cuestión particular son confusas en este momento. La Comisión está en la tarea de definir la situación. Sin embargo, de conformidad con el artículo 85 del *Tratado de Roma*, no son permisibles las prácticas "que tiendan a afectar en forma perjudicial el comercio entre los Estados Miembros y que tengan por objeto, o como consecuencia, la prevención, restricción o distorsión de la competencia". Cada vez está resultando más dudoso si una licencia dada en un país de la CEE (excepto en los casos de patentes) que implique la obstrucción de las exportaciones a otros países de la Comunidad, encontrará acogida favorable en la Comisión.

Cuando se trata de patentes, se plantea una situación muy particular, que actualmente se halla en proceso de cambio. En principio, una patente dada en cualquier país es la concesión de un derecho exclusivo en ese país durante el período limitado de la patente, y el titular de la misma está facultado, por ende, para administrar este derecho exclusivo a su manera durante ese período. Por ello, entre las industrias de Europa occidental se considera generalmente que si un licenciante concede una licencia sobre su tecnología, entonces, independientemente de cualquier derecho que pueda tener el licenciario para exportar a países en que el licenciante no goza de una protección de patente, este último tiene derecho a reservarse los mercados de los países en los que de hecho tiene patente. En resumen, es necesario que el licenciario tenga una licencia específica en virtud de la patente con respecto a un país determinado, para poder vender en ese país. En tal caso, en el acuerdo de licencia se determinarán los países de validez de la patente en que el licenciario tendrá licencia para vender.

Un principio ampliamente reconocido en Europa occidental es que un licenciario tiene que esperar la expiración de las patentes antes de tener plena libertad de exportar. En los casos de producción en gran escala, esta restricción ha sido necesaria a veces, ya que al licenciario le podría haber resultado imposible efectuar una cuantiosa inversión de capital si no hubiera estado protegido de la competencia de fuera de su propio país. En todo caso, se

comprenderá que una licencia exclusiva de fabricación, que tal vez sea indispensable en este caso, de poco vale si el mercado del propio país del licenciatario está abierto igualmente a los demás. Este caso puede demostrar la validez del principio tradicional de que la finalidad de las patentes es promover la industria.

Se está planteando una situación en la que, una vez que un licenciatario de un país de la CEE venda en su propio país, sus clientes pueden tener derecho a exportar a todos los demás países de la Comunidad, independientemente de la existencia de las patentes del licenciante. En algunos círculos se sostiene que esto ya es ley en la Comunidad; en otros, hay una fuerte oposición a esta opinión.

En cuanto al futuro, todos los indicios apuntan hacia un deterioro continuo de los derechos de patente. La cuestión de si este deterioro constituye a la larga una ventaja para la industria o para los países respectivos es objeto de debate. Algunos opinan que si, en último término, los derechos de patente se deterioran hasta el punto en que tengan sólo un valor marginal para las empresas innovadoras, el resultado puede ser que la nueva tecnología se mantenga en secreto en lugar de ser patentada, lo cual reduciría el acervo de conocimientos técnicos disponibles en el mundo.

En la actitud que adopte una empresa de Europa occidental respecto de la aceptación de una licencia influirán ciertamente consideraciones financieras y comerciales. En la evaluación de un proyecto, los factores fundamentales son el volumen del mercado, el precio de mercado y el costo de producción. Es necesario determinar el volumen del mercado, sea que éste se limite al propio país de la empresa (por motivos prácticos o contractuales) o que se extienda también a otros países. Si el mercado no es suficientemente grande, la empresa no seguirá adelante con el proyecto ni tomará la licencia. Por consiguiente, si la situación en materia de patentes restringe el mercado, se obtendrá un beneficio adicional cuando, a la larga, las patentes expiren y el mercado se amplíe. Esta situación puede a la vez estimular al licenciante a hacer que el mercado inicial del licenciatario sea suficientemente grande y proporcionar un beneficio final adicional al licenciatario, aunque éste habría ciertamente preferido que el beneficio completo se hiciera efectivo más pronto.

#### **Ayuda continua y derechos de retrocesión**

Una cuestión especial que reviste gran importancia en muchos acuerdos de licencia es si en éstos se debe estipular que el licenciante continuará proporcionando know-how y asistencia al licenciatario,

tal vez a lo largo de todo el periodo de pago de regalías. En algunos casos, en que el know-how básico de la licencia se relaciona con una sola operación concreta (se puede considerar que una licencia para perforar un pozo de petróleo ha concluido cuando el pozo ha sido perforado), una cláusula relativa al suministro continuo de know-how sería ciertamente innecesaria. Sin embargo, cuando se trata de equipo de diseño técnico complicado o de un proceso de fabricación de alto contenido tecnológico, la necesidad de mantener su tecnología actualizada puede ser fundamental para el licenciatario. Naturalmente, éste puede decidir lanzarse a realizar sus propias investigaciones pertinentes sin recurrir al licenciante, aunque frecuentemente espera que éste lo mantenga informado de futuras innovaciones. En tal caso, la ayuda se debe pagar y una licencia en que se estipule el suministro continuo de know-how puede exigir regalías más elevadas que una en que no figuren cláusulas de este tipo. En todo caso, el licenciatario debe velar por que el proceso que aplica no se haga obsoleto debido a la falta de previsión de mejoras técnicas en el futuro, ya que la tecnología no permanece estática y la competencia puede agudizarse.

El licenciatario puede resolverse a proseguir por su propia cuenta en lugar de comprar el suministro continuo de know-how. Por ejemplo, el licenciante y el licenciatario pueden estar en competencia, y entonces este último preferirá atenerse a sus propios adelantos en lugar de seguir la pauta de su licenciante y competidor. En tal caso, habrá una fecha límite después de la cual el licenciante no proporcionará más información y ayuda. Lógicamente, la fecha en que la planta esté establecida y funcionando adecuadamente debería ser aceptable como fecha límite.

Sin embargo, cuando es preciso estipular en el acuerdo de licencia el suministro continuo de know-how, en la industria de los países desarrollados se reconoce que se deben tener en cuenta ciertas consideraciones importantes, que se examinan a continuación.

En lo que respecta a la tecnología de procesos, resulta casi imposible para el licenciante proporcionar ayuda continua y, en cierto sentido, prestar servicios a la planta del licenciatario, a menos que sepa exactamente lo que está ocurriendo en esta última. De hecho, puede ser necesario que el licenciante tenga pleno acceso a la planta del licenciatario y que este acceso se le proporcione de buena gana. En este caso, ¿cuál es la situación que se plantea si el licenciatario efectúa, en realidad, sus propias mejoras, que llegan de esa manera a conocimiento del licenciante? El licenciante puede tener también otros licenciatarios a quienes debe prestar servicio, e inclusive puede tener su propia planta, y no se le puede poner en la

posición de que, sabiendo de tales mejoras, haga caso omiso de ellas llegado el momento de ocuparse de su propia planta o de la de otro licenciatario. Puede ser necesario, pues, incluir en un arreglo de suministro continuo de know-how la cláusula de que el licenciatario concede a su vez al licenciante una licencia respecto de las mejoras que haya obtenido, y a veces se considera que esta debe ser una licencia exclusiva para proteger el negocio del licenciante. No es raro que un licenciante sostenga que, por los motivos anteriores, la ayuda continua debe entrañar de necesidad tales derechos de retrocesión y que, si el licenciatario no está de acuerdo, es mejor que el licenciante no se entere de tales adelantos del licenciatario, por lo cual, se desechará la idea de la prestación de ayuda continua. El licenciatario tendrá entonces que optar por uno u otro camino, de acuerdo con las circunstancias.

Esta cuestión de los derechos de retrocesión da origen constantemente a intensas susceptibilidades en círculos importantes en los que, tal vez, no se comprende cabalmente la aplicación de las investigaciones en la industria. Acaso cabe sostener que el licenciatario rara vez introduce alguna mejora de importancia, ya que probablemente estará atendido al licenciante, de modo que la cuestión puede ser completamente académica y se plantea solo como una salvaguarda para el licenciante. No obstante, entre los países en desarrollo se considera a veces como injusta para el licenciatario, aunque en realidad puede beneficiarle, al eliminar todas las vacilaciones del licenciante. Además, incluso en la CEE se ha determinado que en algunos casos, a lo menos, una obligación de retrocesión exclusiva es contraria al *Tratado de Roma*.

En las esferas industriales de Europa occidental la cuestión se halla bien comprendida. La solución más comúnmente aceptable es, acaso, que el licenciatario conceda al licenciante una licencia no exclusiva respecto de cualquiera mejora, junto con el derecho a conceder sublicencias a otros licenciatarios. Es necesario definir cuidadosamente el alcance técnico de una licencia de este tipo; naturalmente, no abarcaría ciertas mejoras externas que el licenciante haya visto por casualidad en las observaciones preliminares del licenciatario.

Una solución particular al problema anterior, que ha encontrado acogida favorable en algunos casos, es crear un "sistema de licencias mancomunadas". Si el licenciante tiene varios licenciatarios que aplican el mismo proceso, tal vez en países diferentes, puede ofrecer a cada uno de ellos la oportunidad de unirse a un sistema de licencias mancomunadas integrado por el licenciante y cada uno de los licenciatarios que acepten el ofrecimiento; todas las partes pondrían sus

mejoras a disposición de los demás integrantes del sistema. De esta manera, el contenido técnico del proceso puede mejorar de año en año mediante las aportaciones colectivas, para beneficio de todos los miembros del grupo. Las variantes de este enfoque, que constituyen esencialmente un intercambio de información, serán evidentes sin dificultad.

Una cuestión que se plantea a veces es la de si un arreglo de suministro continuo de know-how o una cláusula de retrocesión resultan equitativos, si una u otra de las partes introduce una mejora realmente importante al final mismo del período de que se trate. Con ello, el licenciante se podría ver obligado a transmitir una nueva innovación técnica a su licenciatario tal vez en el último mes del período de regalías y, de esa forma, no obtendría ninguna verdadera utilidad. Con qué frecuencia ocurren de hecho estas mejoras tardías e importantes puede ponerse en duda, pero una solución adoptada a veces es dar por terminado el período de suministro continuo de know-how unos dos años antes de la terminación de las regalías. Otra solución consiste en estipular que después que cese el pago de regalías básicas, se negociará la continuación de la licencia a una tasa reducida de regalías con arreglo a cualesquiera patentes nuevas que el licenciante saque, aunque esta es una cuestión altamente técnica que se puede tratar sólo con asesoramiento de un experto en patentes.

#### Mantenimiento del carácter confidencial de la información

Prácticamente todas las licencias de know-how entrañan la transferencia de datos confidenciales del licenciante al licenciatario. Por consiguiente, es inherente a tales licencias la condición de que el licenciatario mantendrá el carácter confidencial de la información y no la divulgará a terceros. Este es un requisito formal que nunca puede ser rechazado, si se quiere que la licencia llegue a ser una realidad. La expresión "proceso secreto", que se emplea a veces, es un término incorrecto. La índole general del proceso puede muy bien ser conocida de todos los interesados en la industria, pero el diseño concreto de la planta que es objeto de licencia es evidentemente una cuestión confidencial.

Desde el comienzo, la partes deben acordar el período durante el cual el licenciatario está obligado a mantener el carácter confidencial de la información. Esta cuestión raras veces plantea grandes dificultades. Son normales los períodos de 10 ó 15 años. A este respecto, probablemente sea en interés del licenciatario mantener el carácter confidencial de los datos durante un período más largo o incluso indefinidamente.

Sin embargo, en el caso de los licenciatarios que poseen el potencial adecuado para reacondicionar la tecnología, la obligación de mantener secreta la información puede constituir una notable desventaja, ya que el licenciatario no puede divulgar los resultados del reacondicionamiento que haya efectuado hasta que no hayan transcurrido cinco años, o cualquier otro plazo establecido, después de la terminación del acuerdo.

La obligación de mantener en secreto la información se aplica también al llamado acuerdo de opción. Las partes que intervienen en la concertación de un acuerdo de opción deben insistir siempre en que en el acuerdo figuren cláusulas que estipulen que la obligación de no divulgar la información no tendrá para ellos un carácter vinculatorio respecto de información que: *a)* haya sido conocida por el licenciatario antes de recibir información del licenciante; *b)* sea, o llegue a ser, de conocimiento público; y *c)* pueda obtener de una tercera parte que tenga derecho a divulgar tal información.

### **Derecho a utilizar la tecnología**

En los acuerdos se debe indicar claramente que el licenciatario tiene plenos derechos a utilizar la tecnología que es objeto de la licencia cuando haya cumplido sus obligaciones y expire el acuerdo. De lo contrario, el licenciante puede reclamar un pago adicional mediante una renovación del acuerdo, o puede tratar de prohibir al licenciatario que continúe utilizando la tecnología.

### **Marcas registradas**

Los licenciantes pueden prohibir que el licenciatario utilice las marcas registradas de aquéllos. En general, si se autoriza el empleo de una marca, el licenciante cobra un derecho y exige, asimismo, que el licenciatario mantenga determinadas normas de calidad en el producto.

## V. Aspectos del traspaso de licencias a un país en desarrollo

### Conductos por los que se efectúa la transferencia de tecnología

En general, los países en desarrollo desean obtener tecnologías concebidas en los países desarrollados o en los países en desarrollo más adelantados. La transferencia de tecnología se viene realizando a diversos niveles, y de diversas formas, en todo el mundo. Los principales conductos por los que dicha transferencia tiene lugar pueden concretarse en los siguientes:

a) Una empresa de un país desarrollado poseedora de la tecnología necesaria puede establecer una planta en un país en desarrollo. Todo el capital y los recursos tecnológicos precisos para el fin propuesto serán traídos por la empresa del país desarrollado al país en desarrollo. La planta puede ser una filial de la empresa matriz o incluso una entidad independiente bajo el completo control de la primera. Los nacionales del país en desarrollo participan en ella al proporcionar infraestructura, mano de obra no calificada y protección a las inversiones. Los beneficios obtenidos también se comparten con arreglo a las aportaciones de los respectivos participantes. La mayor parte del personal empleado en la planta puede proceder del país en desarrollo en que se encuentra. Sin embargo, la gestión estará por completo en manos de los inversionistas.

b) Una empresa de un país desarrollado puede admitir como copartícipe a una organización de un país en desarrollo y establecer ahí una planta para fabricar determinado producto. En ese esfuerzo conjunto entre la organización del país desarrollado y la organización del país en desarrollo, los nacionales de este último proporcionan la necesaria infraestructura, como asimismo mano de obra y protección a las inversiones. También participan en la gestión de la planta.

c) Una organización de un país en desarrollo puede adquirir de una compañía de un país desarrollado, mediante contrato "llave en mano", tecnología y servicios técnicos y de ingeniería para el establecimiento de una planta. Dicha compañía no tendrá interés financiero en la empresa. Los servicios

técnicos y de otra índole que haya de proporcionar serán costeados por la organización del país en desarrollo. Los ingenieros, científicos y gerentes de la empresa del país desarrollado aportarán todo el know-how, dibujos técnicos y planos detallados, asistencia en la adquisición del equipo y en la puesta en marcha de la planta, y capacitación de personal local en el manejo de la misma. A veces, la compañía proporcionará servicios de su personal por largos períodos, hasta que el personal local esté en condiciones de hacerse cargo de la gestión de la planta.

d) En ciertas circunstancias, el gobierno de un país desarrollado puede proporcionar tecnología al de un país en desarrollo en condiciones quizá menos onerosas que las negociadas entre dos organizaciones privadas. Tal ayuda puede ser para establecimiento de infraestructura importante, como presas o centrales hidroeléctricas, creación o mejora de servicios de sanidad pública, o desarrollo de la industria alimentaria, proyectos, todos ellos, que afectan de modo directo a la vida de la población. En esos casos, el gobierno del país desarrollado puede contratar al efecto a una o más empresas del país, pero las negociaciones para la cesión de esa tecnología y de los servicios correspondientes se llevan a cabo bajo los auspicios de los gobiernos aportante y receptor.

e) Un país en desarrollo puede haber ideado la tecnología básica, pero tal vez no sea capaz de realizar los trabajos de ingeniería o de fabricar el equipo necesario para el establecimiento de una planta que permita obtener los productos basados en esa tecnología. En este caso, el país en desarrollo puede recurrir a una empresa de ingeniería de un país desarrollado y negociar con ella los servicios de ingeniería del proceso, la adquisición del equipo y el establecimiento de la planta.

f) Cuando la infraestructura y la capacidad técnica del país en desarrollo se hallen a un nivel bastante elevado, la ayuda que requiera del país desarrollado puede ser muy pequeña. Quizá sólo precise que una organización examine los dibujos y planos de ingeniería ya preparados por las instituciones del país en desarrollo.



Según sea el grado de industrialización del país en desarrollo, la transferencia de tecnología se efectuará de una o más de las maneras indicadas. Varios son, sin embargo, los problemas que en la práctica se plantean en relación con cada uno de estos sistemas de transferencia, y que se reflejan en los acuerdos de licencia extranjera.

#### **Pautas para la transferencia de tecnología**

En toda relación jurídica deben definirse con claridad los respectivos derechos y obligaciones de las partes. Los acuerdos de licencia internacionales presentan dificultades especiales a este respecto, por intervenir en ellos partes de distintas nacionalidades, separadas a veces por miles de kilómetros, y porque su cumplimiento suele durar varios años.

Cuando el licenciario es una empresa de un país en desarrollo, han de tenerse en cuenta factores adicionales. En primer lugar, es probable que muchos tipos de servicios — banca, seguros, transportes, redes de comunicaciones y de distribución — sean mucho más sencillos que en países comercialmente adelantados. Las condiciones climáticas pueden tener efectos importantes. También han de tenerse presentes, con la debida sensibilidad, las tradiciones culturales del país receptor.

Los futuros licenciarios deben estar, además, muy al corriente de ciertas actitudes que en la actualidad se están imponiendo como base de política en muchos países en desarrollo. Hasta hace apenas 10 años, los licenciarios actuaban virtualmente sin impedimento alguno en sus transacciones con empresas de esos países. Las leyes antimonopolio, que en los Estados Unidos siempre han de tenerse en cuenta en la negociación de licencias, y que acaban de introducirse en la Comunidad Económica Europea, eran desconocidas en los países en desarrollo. En esos países, las empresas interesadas en obtener nueva tecnología carecían de experiencia y eran a menudo excesivamente ambiciosas en cuanto a los tipos de proyecto que en realidad podían ejecutar. A menudo se concertaban convenios que resultaban desfavorables para los licenciarios y que mal podían tener éxito en los países receptores.

En muchos países en desarrollo, una nueva generación de tecnócratas viene contribuyendo en gran manera a corregir viejos desequilibrios. Se han formado en las doctrinas antimonopolistas de Occidente y desapruaban, en consecuencia, todo intento de los licenciarios para:

a) Fijar el precio a que el licenciario puede vender los productos suministrados bajo licencia o los bienes fabricados mediante un proceso objeto de licencia.

b) Imponer cláusulas vinculatorias que obliguen a los licenciarios a adquirir del licenciante materias primas no patentadas y fácilmente obtenibles de otros proveedores;

c) Obligar al licenciario a adquirir cierta tecnología, fácil ya de obtener en el país receptor, como parte de un lote de mayores proporciones;

d) Exigir al licenciario el empleo de marcas registradas del licenciante en condiciones no propicias al éxito del primero en el mercado local;

e) Aislar al licenciario de mercados de exportación razonables;

f) Estipular regalías o remuneraciones al licenciante excesivamente elevadas para las circunstancias del momento.

Muchos países, entre ellos la Argentina, el Brasil, los países miembros del Grupo Andino, la India y México han incluido prohibiciones contra esas prácticas en la legislación adoptada. Se han fijado nuevos procedimientos para examinar acuerdos tanto existentes como nuevos, a la luz de criterios establecidos. Las disposiciones abarcan licencias negociadas entre partes no relacionadas y transferencias de tecnología a empresas mixtas y a filiales controladas. En la mayor parte de los casos, esos procedimientos han requerido la creación y organización de nuevos órganos administrativos gubernamentales o bien un refuerzo apreciable de los antiguos.

A continuación se sugieren algunos principios aplicables a la transferencia de tecnología:

a) La tecnología que haya de proporcionarse habrá de ser adecuada a las condiciones imperantes en el país en desarrollo. En algunos casos, esto significará facilitar la tecnología más moderna y avanzada; en otros, resultará más adecuada una tecnología más sencilla o que entrañe mayor intensidad de mano de obra;

b) El propietario ha de ser capaz de proporcionar la capacitación necesaria a personal clave del país en desarrollo, y quedar obligado a hacerlo. Parte de esa capacitación puede facilitarse en la empresa matriz, donde el pasante estará en mejores condiciones de comprender cabalmente lo que está en juego. Sin embargo, la mayor parte de dicha capacitación quizá deba tener lugar en el país huésped, con objeto de que los instructores proporcionados por el propietario puedan ver directamente la mejor forma de adaptar a las condiciones locales la tecnología objeto de licencia;

c) Dicha tecnología debe permitir aprovechar, en la mayor medida posible, recursos locales, como materias primas, mano de obra y personal de supervisión;

d) Las actividades deben hacer a la economía del país huésped una contribución superior a la simple sustitución de importaciones. Una meta que conviene fijarse, por tanto, es la posibilidad de fabricar productos de exportación que procuren una importante cantidad de divisas. Pero, en forma realista, el deseo de exportar ha de tener en cuenta que el propietario puede poseer intereses en algunos de los posibles mercados de exportación y no quiera verlos perturbados.

e) La importación de tecnología bajo licencia debe tener algunos efectos secundarios positivos, tales como estimular el crecimiento de ciertas industrias locales auxiliares y abastecedoras. Por otra parte, dicha tecnología no debe tender a destruir, en el país, el acervo cultural histórico, o ecológico que merezca conservarse.

Los acuerdos de licencia con organizaciones y empresas de países en desarrollo deben contener disposiciones que permitan realizar con eficacia la transferencia de tecnología, sin crear zonas de incertidumbre que puedan motivar futuros desacuerdos. Aun cuando la entidad receptora sea una empresa mixta, propiedad parcial del propietario, es aconsejable definir claramente, en un acuerdo formal, las condiciones de la transferencia de tecnología. Dicho acuerdo debe abarcar los puntos que se tratan a continuación.

#### *Definición de la tecnología*

Las partes deben saber perfectamente a qué información tiene derecho el receptor. El acuerdo ha de indicar si incluye toda la tecnología que el propietario posee en determinada esfera o sólo ciertas inversiones o incorporaciones de la misma, y qué derechos (en su caso) puede tener el receptor sobre las mejoras o adiciones de que disponga el propietario en el futuro.

#### *Especificación del territorio y del grado de exclusividad*

Si el receptor supone (como es usual) que va a tener derechos de exclusiva en su país, deberá tenerse en cuenta que otros licenciatarios del mismo propietario pretenderán idéntico tipo de arreglo. No obstante, en general puede estipularse alguna disposición razonable respecto del territorio de exportación. Una fórmula consiste en que el receptor permita al propietario "coordinar" las ventas de los productos que se exporten. Otra solución, más favorable para el receptor, es permitirle que exporte a

donde desee, salvo a países en que el propietario haya concedido, o pueda conceder, derechos de exclusiva a un tercero.

#### *Consideración de todos los aspectos de la transferencia de tecnología y de la capacitación*

Una disposición básica en toda licencia, que sin embargo no recibe suficiente importancia, se refiere a la efectiva transferencia de tecnología y a la capacitación en su empleo. A este respecto, conviene considerar los puntos siguientes:

a) Planificación, construcción, disposición de la planta y puesta en marcha de las instalaciones de producción. ¿Debe este aspecto de la labor ser objeto de un contrato "llave en mano"? ¿Puede el receptor u otras entidades locales participar adecuadamente en dichas tareas? ¿Se han estipulado plazos y garantías de funcionamiento razonables?

b) Suministro de planos, manuales de operaciones y demás información necesaria relativa a la producción y a la comercialización. Estos elementos deben proporcionarse con prontitud y quizá en varias versiones, concebidas para personas de diferentes niveles de responsabilidad;

c) Procedimientos para una capacitación completa y tal vez de carácter extensivo. La capacitación debe impartirse en primer lugar a un cuadro de supervisores, y hacerse extensiva después a los demás elementos clave de la fuerza de trabajo;

d) Apoyo por parte del propietario. El propietario debe proporcionar, por un período considerable, capacidad de respaldo para solucionar problemas que surjan en las primeras fases de funcionamiento de la planta. Incluso se le podría pedir que enviara representantes a reuniones sobre estrategia que se celebren en los locales del receptor.

#### *Adecuación de la producción a las capacidades y necesidades*

Puede que al principio lo más acertado sea montar equipos despiezados o reempaquetar productos recibidos a granel, en lugar de iniciar la fabricación total de artículos mediante la tecnología transferida. Otra cosa que también puede hacer el receptor es producir únicamente los modelos más necesarios en el país, e importar, acaso, los restantes. Al comienzo, el licenciatario debe concentrar sus esfuerzos en los aspectos de mayor prioridad, teniendo en cuenta que la posterior ampliación de las actividades habrá de estar en consonancia con las crecientes necesidades y con la capacidad.

*Implantación de procedimientos estrictos de control de calidad*

Es de suma importancia para todo productor tener fama de fabricar artículos de calidad, siendo difícil de borrar, por el contrario, cualquier imagen negativa a este respecto. La rápida aceptación de los productos japoneses en el mercado internacional se debió precisamente a la buena reputación de sus fabricantes. Los países en desarrollo han de reconocer lo importante que es la calidad de los productos, sea que se destinen al mercado local o a la exportación.

*Establecimiento de un programa local de investigación y desarrollo*

Los empleados de empresas receptoras de tecnología, por ser conocedores de las condiciones locales, suelen tener buenas ideas respecto a aplicaciones que podrían tener valor en su país y acaso también en otros. La ejecución de tales proyectos puede contribuir asimismo a elevar la moral y a aumentar la dedicación en la empresa licenciataria, sobre todo si se recompensa con generosidad a los autores de mejoras importantes.

*Establecimiento de un sistema eficaz de información*

Para poder conseguir los mejores resultados, las líneas de comunicación entre las partes han de ser firmes y francas. El licenciataria ha de informar al propietario en forma periódica - acaso mensualmente o siquiera una vez por trimestre - indicando las ventas y la remuneración debida, las actividades de comercialización y la situación de alguna investigación que se esté realizando. El informe puede hacerse con arreglo a un formato mutuamente convenido, que permita comparar los últimos informes con otros anteriores del mismo licenciataria y cotejar su actuación con la de otros licenciataria que el propietario tenga en otras zonas. A menudo, el grado en que tales informes sean verdaderamente informativos influirá directamente en la utilidad del apoyo continuo que el propietario pueda prestar a su licenciataria.

*Pronta aprobación (y, si es posible, apoyo activo) del gobierno del país huésped*

El licenciataria ha de tratar de convencer a su gobierno de que la transacción es interesante. Suele ser aconsejable informar al gobierno sobre las

propuestas condiciones del acuerdo, con objeto de obtener su aprobación provisional, aun antes de concertarlo. La rapidez y eficiencia con que se obtenga tal aprobación puede contribuir de modo directo a mantener el entusiasmo del propietario. Nada más perjudicial para unas relaciones incipientes que prolongadas demoras y renegociaciones con el gobierno huésped, debidas a que el receptor no ha sabido preparar bien el terreno.

*Resumen*

Todas las disposiciones citadas suelen incluirse en los acuerdos de licencia concertados entre partes radicadas, una y otra, en países desarrollados. Sin embargo, dichas disposiciones han sido aquí objeto de comentario especial, no sólo por su particular importancia cuando el licenciataria reside en un país en desarrollo, sino también porque a menudo es preciso ampliar los procedimientos con objeto de promover las buenas relaciones entre el licenciante y el licenciataria. Otras disposiciones contractuales incluidas por lo común en los acuerdos de licencia se aplican por igual a ambos. Como complemento, se indican a continuación:

a) El licenciataria está obligado a mantener confidenciales los secretos comerciales y demás información a que tenga acceso en virtud del acuerdo;

b) Si se trata de marcas registradas, deben establecerse procedimientos relativos a letreros o rótulos, controles de calidad por parte del propietario y procedimientos de envasado. Cuando se concedan licencias de patentes, también deberán colocarse avisos de patente;

c) Debe preverse la posibilidad de que el acuerdo de licencia sea violado por el licenciataria o por un tercero, y fijar al efecto las respectivas responsabilidades;

d) Las bases de remuneración, al igual que los procedimientos de pronto pago, deben definirse con claridad;

e) Deben especificarse el periodo de validez del acuerdo y sus posibilidades de renovación o ampliación. También han de especificarse los derechos que subsistan tras la expiración del acuerdo;

f) En caso de violaciones definidas del acuerdo, deben estipularse con claridad los medios de recurso, incluso posibilidad de arbitraje si las partes lo prefieren.

g) Puede incluirse una serie de cláusulas tipo en previsión de varios problemas posibles. Por lo común, el licenciante tratará de incluir los siguientes:

Si el licenciante diere por terminado el acuerdo por alguna de las razones aquí especificadas, el licenciario no podrá plantear al licenciante reclamación por daños y perjuicios ni pedirle compensación por pérdidas sufridas, gastos ocasionados o beneficios no percibidos.

La terminación del acuerdo, por la razón que sea, no afectará *a)* a las obligaciones, incluida la del pago de tasas que se hayan acumulado hasta la fecha de terminación, ni *b)* a las obligaciones que, por el contexto del acuerdo, hayan de subsistir tras la terminación de éste.

Ninguna de las partes incurrirá en incumplimiento, a tenor de este contrato, por haberse demorado en el cumplimiento de las obligaciones dimanadas del mismo, o por no haberlas cumplido, si tal demora o incumplimiento se debieren a huelgas, causas de fuerza mayor, enemigo público, tumultos, incendiarios, intervención de autoridades civiles o militares, cumplimiento de leyes, normas y disposiciones gubernamentales, retrasos en el tránsito o la entrega, imposibilidad de conseguir del gobierno derechos de prioridad para materiales, o cualesquiera otras razones ajenas a la voluntad de las partes o no debidas a culpa o negligencia suya.

Toda tolerancia por cualquiera de las partes de una infracción de alguna condición del presente acuerdo no será considerada como tolerancia de una infracción subsiguiente de la misma o de cualquiera otra condición aquí estipulada.

El presente acuerdo contiene todos los entendimientos y representaciones, entre las partes, relativas a cuestiones mencionadas en el mismo; sustituye a cualquier acuerdo anteriormente concertado entre ellas con respecto a tales cuestiones; y sólo podrá ser enmendado mediante un suplemento escrito, debidamente formalizado en nombre de las partes respectivas.

Si alguna disposición de este acuerdo es declarada nula o imposible de cumplir por cualquier autoridad judicial o administrativa, ello no supondrá, de por sí, la nulidad de las disposiciones restantes de este acuerdo, a menos que el licenciante decida discrecionalmente que tal declaración afecta a la esencia del acuerdo, en cuyo caso el presente acuerdo expirará treinta (30) días después que el licenciante haya notificado por escrito al licenciario la terminación del mismo.

Algunas de estas cláusulas, o todas ellas, suelen parecer apropiadas a las partes para evitar posibles malentendidos.

## La concesión de licencias de tecnología en cuatro países en desarrollo

### India

En los últimos 27 años se han suscrito en la India acuerdos de colaboración extranjeros en número muy superior a los 2.000. No todos estos acuerdos han resultado beneficiosos para el país. Algunos de ellos prohíben la exportación de manufacturas a ciertos países. Otros contienen cláusulas secretas que impiden incluso a nacionales indios, no necesariamente competidores, visitar las fábricas de los licenciarios. Las cláusulas de algunos acuerdos restringen de modo considerable la libertad del personal local en lo que atañe a utilización de materias primas, componentes o diseño final del producto.

Con el tiempo se han hecho evidentes las desventajas de tales cláusulas en los acuerdos de colaboración extranjeros. El país mismo ha creado un conjunto impresionante de personal científico y técnico calificado, instituciones de investigación y desarrollo bien equipadas, organizaciones de ingenieros consultores y servicios e instalaciones para la fabricación de equipo. Gracias a estos medios, la India puede negociar ahora acuerdos de licencia extranjeros en condiciones más equitativas que antes. El Comité Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno nombró una comisión con objeto de que sugiriese nuevas pautas para la celebración de acuerdos de colaboración extranjeros. Dicha comisión ha estudiado varios acuerdos de licencia suscritos y ha presentado un informe al Gobierno, pero éste aún no ha tomado medidas al respecto.

En general, las pautas que rigen en la India los acuerdos de licencia extranjeros son las siguientes:

*a)* No debe importarse tecnología ya disponible en el país;

*b)* De ser posible, la tecnología debe pagarse mediante una cantidad fija. No debe estimularse, salvo en circunstancias especiales, la participación en el capital social;

*c)* Las tasas que hayan de abonarse por concepto de licencia deben ser razonables;

*d)* Normalmente, las regalías, si las hubiere, no serán por un período superior a cinco años, y su importe no ha de ser superior al 5% del valor de las ventas del producto;

*e)* El importador de tecnología ha de asociarse a una de las instituciones de investigación y desarrollo nacionales, con objeto de que, al concluir el período del acuerdo de licencia, el país pueda ser auto-suficiente en materia de tecnología;

f) En la medida de lo posible, no debe haber cláusulas restrictivas relacionadas con la sublicencia y exportación de productos fabricados al amparo del acuerdo de licencia.

g) Cuando se trate de exportaciones considerables, podrán suavizarse algunas de las cláusulas indicadas, pues uno de los objetivos importantes del Gobierno es estimular las exportaciones para poder satisfacer su creciente necesidad de divisas;

h) En determinadas circunstancias, por ejemplo, en acuerdos relativos a tecnología muy perfeccionada y compleja, podrán hacerse excepciones especiales a estas pautas;

El procedimiento de tramitación de acuerdos de licencia ha sido estipulado en forma detallada. El Ministerio de Desarrollo Industrial es el organismo por conducto del cual se tramitan todos los acuerdos de licencia. Dicho Ministerio tiene una Secretaría de Aprobaciones Industriales, y tres órganos subsidiarios, el Comité de Licencias, la Junta de Inversiones Extranjeras y la Junta de Aprobación de Proyectos.

Toda solicitud de licencia para establecer una industria de cierto valor mínimo debe ser examinada por esos órganos antes que el Gobierno extienda una carta de intención a la citada industria. Dichos órganos representan los intereses de diversas entidades, como el Departamento de Ciencia y Tecnología, los ministerios administrativos correspondientes, organizaciones dedicadas a la tecnología autóctona y organizaciones interesadas en las exportaciones. Todas las opiniones deben compulsarse antes de adoptar una decisión definitiva. En los últimos meses se han simplificado los procedimientos, a fin de reducir las demoras administrativas y tomar decisiones en un plazo de 90 días.

#### *República de Corea*

La República de Corea está desplegando esfuerzos para alcanzar, en el decenio de 1980, una ambiciosa meta: aumentar el valor de sus exportaciones anuales a 10.000 millones de dólares, y a 1.000 dólares el ingreso por persona. Los dos planes quinquenales consecutivos de desarrollo económico (1972-1976 y 1976-1980) tienen por finalidad sentar las bases sólidas de una economía autosuficiente y de un mayor desarrollo de la industria.

En 1973, las inversiones extranjeras directas en el país aprobadas ascendieron a 650 millones de dólares, correspondientes a 849 proyectos. En la introducción de know-how técnico, el Japón efectuó 237 aportaciones (70%); los Estados Unidos 47 (22%); y otros países 26 (8%).

La industria de maquinaria registró 83 casos de inversiones extranjeras, 66 la industria electrónica, y 66 también la industria química. Estas tres industrias representaron el 66% del total de las inversiones tecnológicas extranjeras.

Una de las razones en que se viene basando la transferencia de tecnología a la República de Corea es el deseo de estimular la sustitución de importaciones para poder atender la gran demanda de bienes de consumo. Otra razón, evitar el pago de derechos arancelarios. El Gobierno ha establecido un embargo total o aranceles elevados para los productos que puedan fabricarse en el país. Un buen ejemplo lo constituyen los automóviles. Aunque no está permitido importar los ya montados, las empresas pueden importar las piezas y demás elementos, incluidos motores completos, y montarlas en el país.

#### *Transferencia de tecnología en forma global*

Hasta ahora, la industrialización viene dependiendo de la transferencia de tecnología en forma global, es decir, a base de contratos "llave en mano". La transferencia directa de tecnología del proveedor original al usuario es relativamente rara por falta de experiencia industrial, de conocimientos empresariales y de empresas de consultoría autóctonas. El Gobierno reconoce, sin embargo, que, a largo plazo, una dependencia excesiva del capital, de la maquinaria y de los materiales extranjeros serán obstáculos para un crecimiento equilibrado, razón por la cual la política se orienta a fomentar una mayor dedicación de las actividades de investigación y desarrollo a los aspectos de adaptación e innovación.

La contribución de la tecnología importada a las actividades de importación ha sido reducida porque los principales artículos de exportación, tales como textiles y madera terciada, son productos de las industrias ligeras.

El empleo de acuerdos de licencia con pagos de regalías basados en las ventas está muy extendido; a veces, tales acuerdos pueden estipular un pago global inicial y regalías anuales mínimas.

#### *Inversión extranjera*

La enmienda a la *Ley sobre atracción de capital extranjero* tiene por objeto estimular la creación de empresas mixtas y no la propiedad extranjera, si bien aquéllas han existido en la República de Corea durante algún tiempo. Recientemente ha habido un aumento de las remesas de utilidades. La mayor parte de las grandes industrias pesadas del país, tales como las de refinación de petróleo, productos petroquímicos, fertilizantes, automóviles y astilleros, han sido

financiadas en forma de empresas mixtas. El Gobierno promueve el empleo de capital nacional para financiar la participación mayoritaria en el capital social de tales empresas, aunque esto no siempre resulta viable en la práctica. Aun cuando en teoría la inversión total este equitativamente distribuida entre el capital nacional y el capital extranjero, la empresa extranjera puede evidentemente controlar la operación propiamente dicha.

#### *Préstamos con cargo a ahorros extranjeros*

Concebido con el propósito de lograr una tasa media anual de crecimiento económico del 8.6%, el Tercer Plan Quinquenal de Desarrollo Económico requiere una inversión total de 11.300 millones de dólares, de los que 8.900 millones se deberán obtener del ahorro interno y los 2.400 millones restantes de ahorros extranjeros.

Como otros países en desarrollo, la República de Corea ha sufrido una escasez de capital y no ha podido financiar programas encaminados a promover un rápido crecimiento económico mediante la utilización del ahorro interno. En los últimos 10 años, durante los cuales la economía nacional registró un crecimiento notable, el país dependió de ahorros extranjeros para financiar un promedio anual del 9.7% de su producto nacional bruto. Los préstamos de otros países y de diversas instituciones internacionales constituyeron aproximadamente la mitad de su captación total de ahorros extranjeros.

#### *Adaptación de tecnología*

La falta de capacidad de adaptación obstaculiza la transferencia eficaz de tecnología. Cuando las empresas tienen considerable experiencia, como ocurre en las empresas textiles, la compra directa de tecnología es viable, pero en industrias más complejas y nuevas el arreglo global es con frecuencia inevitable, lo cual se traduce en una pérdida correspondiente de control sobre la transacción de transferencia y una incapacidad para obtener beneficios máximos de la misma. El astillero de Ulsan parece ser un caso excepcional ya que, con la ayuda de un pequeño equipo de consultores técnicos extranjeros, ha podido comprar en todo el mundo los distintos elementos de tecnología que se consideraban necesarios.

De acuerdo con un estudio reciente del Instituto de Ciencia y Tecnología, la industria química del país absorbe alrededor del 76% de la tecnología importada, mediante actividades destinadas a comprender el know-how y los conocimientos técnicos de dicha tecnología. En este caso, sin embargo, la absorción se relaciona con los conocimientos

necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de equipo y maquinaria importados, y no con los conocimientos necesarios para diseñar un procedimiento a fin de mejorar la calidad del producto. El estudio reveló que ninguna industria ha desarrollado tecnología autóctona a partir de tecnología importada.

Para mejorar esta situación, el Gobierno está tomando medidas a fin de vigilar la concertación de acuerdos de tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología reconoce que una de sus actividades principales debe ser la adquisición y adaptación de tecnología extranjera a fin de garantizar una mayor innovación tecnológica autóctona.

#### *Pakistán*

En el Pakistán, los acuerdos de concesión de licencia han sido la modalidad habitual de transferencia de know-how técnico extranjero, como lo indican los cuantiosos gastos que se efectúan anualmente por concepto de regalías. No se dispone de información actualizada a este respecto; sin embargo, se puede observar que el promedio de gastos anuales por concepto de regalías ha sido de 2.5 millones de dólares.

Los acuerdos de concesión de licencia más comunes han sido en materia de patentes y marcas registradas. Un estudio de muestras reveló que, entre las empresas que importaban tecnología extranjera en virtud de acuerdos diversos, alrededor del 37.5% tenían licencias para utilizar marcas registradas. A continuación figura una síntesis de los porcentajes correspondientes por ramas de la industria:

Mecánica	25.0
Máquinas-herramientas	66.0
Productos químicos y fertilizantes	23.5
Eléctrica	54.5
Productos farmacéuticos	85.7

Asimismo, el 42.8% de las empresas importadoras de tecnología obtuvieron licencia para utilizar know-how patentado. La media ponderada, por industria, es la siguiente:

	<i>Porcentaje</i>
Mecánica	33.3
Máquinas-herramientas	100.0
Productos químicos y fertilizantes	33.3
Eléctrica	40.9
Productos farmacéuticos	42.3

Esta afluencia (de tecnología) mediante estos dos tipos de acuerdo de concesión de licencia se ha limitado principalmente a un reducido número de empresas aisladas, y no ha aportado una contribución efectiva a la experiencia tecnológica del país.

Sin embargo, gracias al creciente control público sobre las empresas privadas y a las políticas del Gobierno encaminadas a la nacionalización de importantes industrias, la tecnología extranjera se está empezando a difundir más ampliamente. Gran parte de la experiencia tecnológica ha circulado ya de las distintas empresas a organismos del sector público, tales como la Junta de Administración Industrial, organización encargada de la administración de industrias nacionalizadas, desde donde se extenderá probablemente a toda la economía.

La distribución de acuerdos de licencia por industria es dispar. Se ha puesto demasiado énfasis en los bienes de consumo y se ha prestado muy poca atención a los productos intermedios y bienes de capital. En tales acuerdos, los industriales se han guiado naturalmente por motivos particulares más que por las necesidades de la economía en materia tecnológica.

Esta situación se debe a la falta de adecuado control oficial de la transferencia de tecnología. El Pakistán no cuenta con ninguna organización de investigación, planificación, adopción de decisiones y control en relación con la transferencia de know-how, y, por este motivo, el país dispone de escasa tecnología para la producción de productos intermedios y bienes de capital.

Tal vez sea importante observar que los acuerdos de licencia contribuyen también indirectamente a la entrada de know-how técnico. Esto se debe a que un acuerdo para la licencia de una patente o marca registrada requiere generalmente otros tipos de acuerdo, tales como contratos de gestión y acuerdos de prestación de servicios técnicos.

La parte extranjera que concede una licencia de patente a una empresa pakistani considera generalmente necesario ofrecer asesoramiento respecto de aspectos prácticos de la utilización del know-how patentado. Por consiguiente, cuando las partes negocian licencias de patentes y marcas, tienen también la oportunidad de discutir y puntualizar otros acuerdos en virtud de los cuales se podría transmitir asesoramiento técnico.

Por ello, la necesidad de una patente o nombre comercial da origen con frecuencia a acuerdos completos de prestación de servicios técnicos. En general, la regalía y los honorarios técnicos van juntos, y de esta manera se obtiene know-how técnico adecuado relacionado con varios bienes de consumo.

La experiencia ha demostrado que algunos acuerdos de licencia para el empleo de marcas registradas han sido un gasto innecesario de divisas.

La experiencia del Pakistán, como la de otros países, señala la necesidad de revisar los acuerdos de licencia vigentes a la luz de los problemas que

afrontan los países en desarrollo y de formular criterios apropiados para la evaluación y negociación de propuestas de concesión de licencias.

Se puede decir que la transferencia de tecnología mediante acuerdos de licencia promueve la importación de know-how técnico, que es en sí mismo útil y necesario, pero no contribuye en nada a equipar al país receptor para que desarrolle su propia tecnología en el futuro. En realidad, la importación tiende a perpetuar la dependencia de fuentes extranjeras, en lugar de reducirla progresivamente. Las prácticas que se deberían estimular, más bien, son las que fortalecen la capacidad de desarrollar una tecnología nacional.

Sería incorrecto considerar la transferencia de know-how del extranjero y la creación de tecnología en el país como posibilidades mutuamente incompatibles. El desarrollo nacional de tecnología debe tener raíces técnicas y científicas en el extranjero. Sin embargo, a medida que avanza la industrialización, las dos clases de know-how se complementan mutuamente de manera continua, en forma que limita considerablemente la libertad de selección de la empresa.

#### *México*

Los objetivos de la política de México en materia de tecnología son:

- a) Encontrar un procedimiento más eficaz para la adaptación de tecnología importada.
- b) Desarrollar gradualmente tecnologías nacionales;
- c) Estimular el establecimiento de unidades productivas nacionales a fin de adquirir tecnologías adecuadas a las necesidades locales. Por ello, se estimula a los productores nacionales a utilizar racionalmente los recursos, lo cual entraña una modificación de la estructura de la demanda nacional de determinadas tecnologías.

El motivo de esta modificación radica, en parte, en que la experiencia de México en la esfera de la industrialización ha demostrado las dificultades de lograr los objetivos sociales y económicos nacionales, incluso mediante el empleo de mayores recursos. Por consiguiente, ha sido necesario idear nuevas estrategias y definir nuevos objetivos en lo que respecta al empleo de tecnología. Recientemente, México ha fijado nuevos objetivos y prioridades, en los que se tiene en cuenta no sólo el crecimiento cuantitativo, sino también sus repercusiones en la sociedad.

México se encuentra actualmente en una etapa de transición en la que está menos interesado en el crecimiento estadístico y le preocupa más el desarrollo cualitativo.

Por ejemplo, en la búsqueda de una relación satisfactoria entre la asistencia técnica extranjera y el empleo, es necesario planificar qué tecnología se necesita. Para lograr esta relación es importante que las empresas receptoras desarrollen una nueva actitud ante la tecnología. Anteriormente, las empresas privadas se orientaban sólo hacia las operaciones del mercado interno y estaban protegidas de la competencia extranjera. Esta nueva actitud, que México está tratando activamente de desarrollar, repercutirá en las diversas fases de la transferencia de tecnología, comenzando con la definición de las necesidades tecnológicas, la selección y adaptación de tecnología y el fortalecimiento de la capacidad de negociación de las empresas nacionales.

A fin de ampliar la oferta nacional de tecnología (procedente de cualquier fuente), es preciso desarrollar los recursos humanos, crear y ampliar la capacidad técnica y de diseño, perfeccionar las instituciones de investigación existentes, aumentar la productividad de las empresas locales y establecer sistemas de información sector por sector. De esa manera, al incrementar la base tecnológica de un país en desarrollo, éste está mejor preparado para entrar en las complicadas negociaciones de tecnología extranjera.

México está prestando particular atención a la tarea de ayudar a las empresas locales a desarrollar capacidades de negociación para obtener mejores condiciones contractuales. La experiencia ha demostrado que la capacidad de negociación depende de:

a) Una definición precisa de los objetivos técnicos que se deberán alcanzar y de las necesidades tecnológicas que se deberán satisfacer;

b) Un conocimiento, mayor que hasta el momento, de las posibles fuentes de oferta nacionales e internacionales;

c) La capacidad técnica de evaluar tales fuentes;

d) Una infraestructura técnica local para absorber y adaptar tecnología extranjera;

e) El grado de apoyo que reciban las empresas receptoras de parte del Gobierno en el curso de las negociaciones.

A fin de poner en práctica la política de México en materia de tecnología, ha sido preciso idear un mecanismo apropiado que pudiera adaptarse a los diversos tipos de empresa que constituyen la base productiva del país, incluidas las empresas de propiedad estatal, las grandes empresas privadas de propiedad nacional, las empresas privadas pequeñas y medianas de propiedad nacional y las filiales extranjeras.

Estas empresas persiguen objetivos diferentes y su actitud ante los problemas tecnológicos varía, así como el grado en que están vinculadas con el Gobierno.

Después de definir los objetivos de su política, el Gobierno de México fijó prioridades para los diversos sectores industriales, lo cual constituyó una tarea difícil. La determinación de prioridades era particularmente importante debido a que las necesidades tecnológicas, la competencia en los mercados internacionales y la creación de empleo, factores todos que cumplen una función muy importante en la determinación de objetivos, difieren obviamente de sector a sector.

La experiencia de México indica que uno de los aspectos organizacionales más difíciles ha sido aplicar las políticas de transferencia de tecnología y crear organismos eficaces con personal técnico competente, lo cual no se puede lograr en breve plazo.



## VI. Concesión de licencias en determinadas industrias

### Industrias mecánicas

Se puede decir que, en el sentido más amplio, las industrias mecánicas abarcan la totalidad de la industria de maquinaria y, tal vez, la mayor parte de la industria en general. Tratar de llegar a un planteamiento común de la concesión de licencias en relación con una gama tan amplia de actividades resulta evidentemente imposible, pero al examinar la concesión de licencias en la industria mecánica se pueden identificar algunas de las cuestiones fundamentales de esta actividad considerada en conjunto.

Tal vez cabe decir que la concesión de licencias de tecnología tiende a estar comprendida en dos categorías: la concesión de licencias de información sobre procesos confidenciales y la de licencias de artículos de diseño específico, que luego se venden. En el presente estudio se señala más adelante que la concesión de licencias en la industria química se relaciona en gran medida con licencias para procesos de fabricación confidenciales, que no se habrán de comprobar mediante el examen de los propios productos químicos. Este tipo de concesión de licencias existe también en las industrias mecánicas, por ejemplo, en relación con procesos metalúrgicos, de fundición, tratamiento contra la herrumbre y acabado metálico de otro tipo, todos los cuales dependen de procesos efectuados en las plantas de los fabricantes, y no pueden ser inspeccionados por partes ajenas a la planta. Sin una licencia, a un fabricante interesado le podría resultar imposible adquirir la tecnología.

Sin embargo, la mayoría de las operaciones de concesión de licencia en la industria mecánica se relacionan con artículos manufacturados de diseño específico, que, una vez en el mercado, están teóricamente al alcance de todos para ser examinados con el mayor detalle. Se podría pensar que -- a menos que el fabricante de un artículo de diseño técnico específico, tal como un cojinete o un eje, sea el propietario de una patente que proteja el artículo, de modo que se pueda impedir legalmente a otros que lo fabriquen -- una vez que el artículo esté en el mercado, el fabricante ha renunciado ya a los secretos de fabricación. Si otro posible fabricante pudiera

simplemente comprar el artículo y reproducirlo sin más, las posibilidades de que el fabricante original concediera licencias serían escasas, ya que poco interesaría pagar una regalía por hacer algo que podría hacerse igualmente bien sin pago alguno.

En realidad, esta situación no se presenta en absoluto, ya que mediante el examen de un solo artículo no se podrán comprender las dificultades de diseño técnico. Consideraciones tales como la selección de las aleaciones adecuadas que se deben utilizar en determinadas piezas del equipo, y tal vez un conocimiento de las tolerancias aceptables en diversos lugares, son la raíz del éxito en la fabricación del producto, y tal vez sean secretos cuidadosamente guardados del fabricante. Se ha dicho que uno de los elementos de información más importantes que posee un fabricante en la industria mecánica, consiste en saber dónde exactamente puede fallar el producto y qué se debe hacer en tal caso. En años recientes, se han hecho volver a la fábrica muchos automóviles, después de la venta, debido al descubrimiento tardío de una deficiencia que no se había reconocido, lo cual ilustra el problema: de haberse conocido las posibles deficiencias antes de la fabricación, se habrían ahorrado cuantiosos gastos.

En las industrias mecánicas tradicionales, una inmensa cantidad de transacciones de concesión de licencia se relacionan con el suministro de planos, la selección de máquinas-herramientas y técnicas de fabricación adecuadas y el suministro de todos los conocimientos técnicos de esta naturaleza que posee el licenciante. De esta manera, se ayuda al licenciatario a iniciar de inmediato la producción con la seguridad de que el producto que fabrica responderá a las exigencias de sus clientes, y para esto paga una regalía. Esta se calcula de ordinario como un porcentaje del precio de venta o valor del producto, y comúnmente se aplican regalías que oscilan entre el 2 y el 10%, lo cual constituye una escala considerable.

Sin embargo, para determinar la importancia de cualquier cifra en particular, es necesario examinar más de cerca las prácticas de la industria. Por ejemplo, la introducción de un nuevo proceso en la industria del petróleo puede significar un enorme desembolso de capital para una planta que, una vez construida,

debe seguir existiendo, de modo que la regalía puede ser una obligación continua que no se puede eludir, pase lo que pase, a menos que se desmonte la planta, lo cual es probablemente inconcebible. En cambio, en muchas operaciones de la industria mecánica, aunque puede ser necesario determinar equipo, el fabricante no está obligado a continuar aplicando el proceso de la misma manera durante ningún período largo, si llega a ser improductivo hacerlo. Si un producto deja de encontrar mercado a un precio satisfactorio, el fabricante puede, dentro de lo razonable, manufacturar otro. Por lo tanto, si en un momento determinado existe un mercado evidente para un producto que se puede fabricar mediante licencia, puede ser rentable para un posible licenciatario convenir en una regalía hasta del 10% para entrar a participar rápida y eficazmente en el mercado, mientras tiene la seguridad de obtener utilidades adecuadas; ya que cuenta con la protección de saber que, si en cualquier momento esta regalía resulta excesiva, puede suspender la fabricación. No se debe exagerar la posibilidad de sustituir la producción, ya que la dotación de equipo y maquinaria para una producción distinta, y otros cambios de esta índole, son muy costosos.

Sin embargo, no hay duda de que gran parte de la industria mecánica se puede permitir enfocar la producción a plazo más corto, que aquellos sectores de la industria en que un nuevo proyecto entraña una cuantiosa inversión de capital en una planta adecuada exclusivamente a ese proyecto, y de poco o ningún valor para cualquiera otra finalidad.

Un factor mucho más importante que la tasa de regalías es la base sobre la cual se calcula. La expresión "regalía del 5%" no tiene sentido a menos que se sepa sobre qué está calculada. Para tomar el caso más sencillo, una regalía del 5% sobre el costo de fabricación puede ser muy diferente de una regalía del 5% sobre el precio de venta.

Cuando en el presente estudio se citan regalías, éstas se basan en el precio de venta o, cuando el propio licenciatario utiliza los productos como materia prima, sobre el precio estimado de venta en el mercado. Existen diversas fórmulas para obtener este último precio cuando sea necesario. En algunos tipos de industria (por ejemplo, la industria del petróleo a que se hizo referencia anteriormente), el producto del proceso objeto de la licencia es de ordinario, a efectos prácticos, el producto vendido, y una regalía basada en el precio de venta resulta lógica. En cambio, en gran parte de la industria mecánica un producto de diseño técnico específico puede estar completo en sí mismo y, no obstante, constituir sólo una parte pequeña, o incluso insignificante, del producto final. Por ejemplo, un cojinete pequeño puede ser una parte

fundamental de una gran máquina; un fabricante que necesite adquirir una licencia para el cojinete, y pagar tal vez una regalía del 10% sobre el valor de este último, puede en realidad estar pagando una suma tan reducida en comparación con el precio de venta de la máquina acabada, que su cuantía exacta tenga relativamente poca importancia. Una regalía del 10% para el cojinete puede representar una regalía de una fracción porcentual respecto de la máquina y, por tanto, los dos porcentajes se deben determinar en el acuerdo de licencia. Se observará que la idea de una regalía uniforme puede ser engañosa en tales circunstancias, por lo cual, es necesario un método diferente de cálculo.

En resumen, una regalía no se puede considerar aisladamente. Una regalía es uno de los costos de fabricación que se deberá considerar junto con el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra necesaria, el costo del combustible y energía consumidos, etc. Estos factores dan el costo de fabricación, cuando se suman de acuerdo con los métodos corrientes empleados en la industria, y la diferencia entre este costo y el precio de venta representa la utilidad bruta. Si, al hacer este cálculo, resulta que el proceso obtenido mediante licencia produce una elevada utilidad bruta, tendría tan poco sentido decir que la regalía, cualquiera que fuese, es demasiado alta, como decir que el costo de las materias primas (que no se puede controlar) es demasiado alto. Si un licenciatario, que puede hacer los mismos cálculos, fija una regalía que es demasiado alta para producir una utilidad adecuada, no atraerá licenciatarios.

Este enfoque de la concesión de licencias desde el punto de vista económico es el fundamento de las políticas pertinentes en Europa occidental. De ahí se desprende que en la industria mecánica, en la que licenciantes y licenciatarios pueden disponer de conocimientos técnicos similares, lo probable es que una empresa que desea fabricar un artículo determinado calcule cuál sería el costo de desarrollar por cuenta propia tal artículo y lo compare con el costo total de la regalía durante el plazo correspondiente. En este caso, en la suma aritmética mencionada antes se deberán sustituir los costos de regalía por los costos de desarrollo técnico, aunque indudablemente con una pérdida de tiempo, y el resultado de la comparación determinará si se va a tomar la licencia.

### Industria eléctrica

La industria eléctrica abarca una gama tan amplia de tecnología que, en cierto sentido, constituye una

síntesis de la industria en general, casi todas las modalidades de concesión de licencia que se ven en la industria en general se pueden encontrar en alguna rama de la industria eléctrica, además de lo cual hay ciertos tipos que parecen ser exclusivos de ésta. Por lo menos cuatro esferas de la industria vienen a la mente. En la primera, que comprende los semiconductores y las variedades muy especiales de metal que sirven de base para su fabricación, muchos procesos se mantienen en secreto en las fábricas donde se utilizan; en este caso se aplican directamente los principios de concesión de licencia para procesos confidenciales que se examinan en otras partes de este estudio. La segunda esfera comprende la industria eléctrica pesada y ligera, que fabrica artículos tales como motores y transformadores y guarda cierta analogía con la industria mecánica. Un tercer sector importante es el de la industria electrónica, y un cuarto, el de las computadoras. La concesión de licencias en la industria de computadoras reviste un carácter tan especial en lo que respecta al *software* (componentes lógicos de programación), que constituye de por sí un sector que está en permanente estado de cambio y difícilmente se puede examinar en un estudio de índole general como el presente.

En la industria eléctrica, la concesión de licencias en el sentido más tradicional tiene lugar probablemente en la electrónica. En este caso, hay también por lo menos dos clases de concesión de licencias.

Hablando en términos generales, la industria electrónica entraña, por una parte, la fabricación de componentes separados, y, por otra, el montaje de los mismos. En las industrias de radio y televisión, por ejemplo, muchos fabricantes compran de otras fuentes los elementos componentes y se dedican a su montaje. Cuando se trata de la concesión de licencias en relación con el know-how para la producción de los propios componentes, como ocurre en la fabricación de pequeños elementos mecánicos, se aplican principios bastante similares y las regalías serán probablemente de alrededor del 5%, aunque pueden oscilar entre el 2 y el 10%. La fabricación de tales componentes es una cuestión altamente técnica en la que intervienen tolerancias eléctricas, de la misma manera que en la fabricación de partes mecánicas entran en juego las tolerancias mecánicas. Cualquier fabricante que empiece a manufacturar componentes se vería obligado a realizar una gran cantidad de trabajos de experimentación, aun cuando tuviera conocimientos considerables del diseño. En una cadena de producción que diera, por ejemplo, un 20% de piezas rechazadas, el rendimiento económico sería sorprendentemente diferente del de una que no produjera un porcentaje apreciable, y el costo de una licencia para una operación determinada de un

proceso podría ser una forma barata de evitar el rechazo de piezas.

Cuando los componentes se montan para formar el artículo acabado, se plantea una situación doble. En teoría, si el circuito de producción es aceptable, el montaje de las piezas componentes tendría que ser una formalidad; pero, de hecho, el montaje puede suponer una enorme cantidad de conocimientos técnicos relacionados con la automatización y los efectos eléctricos de los componentes próximos y la conexión de los cables de los componentes entre sí. Por ello, el know-how puede exigir regalías comparables a las que se aplican a la fabricación de componentes.

Sin embargo, se puede plantear una cuestión relacionada con las patentes que es preciso mencionar aquí, aunque el presente estudio, como se explicó anteriormente, se refiere fundamentalmente a la transferencia de tecnología y no a las licencias de patente. En la industria eléctrica hay muchas patentes para circuitos, y puede suceder fácilmente que el fabricante de artículos acabados a partir de componentes adquiridos necesite una licencia de patente para el circuito, aun cuando no necesite el know-how. En este caso, se podría cobrar una regalía del 2%, o incluso menos, en comparación tal vez con el 5% por el know-how de fabricación.

La cuantía exacta de cualquier regalía deberá depender, no obstante, del valor de la tecnología.

### Industria química

La concesión de licencias en la industria química, tal como se considera en el presente estudio, consiste casi en su totalidad en la transferencia de tecnología de procesos y el suministro del diseño de planta correspondiente a la que será necesaria para determinado proceso. Un producto químico difícilmente se asemeja a un diseño mecánico y de ordinario no hay manera de determinar con certeza o precisión, mediante el examen de un producto químico, la forma en que ha sido elaborado. Por ello, la concesión de licencias para la fabricación de productos químicos equivale, en principio, a transmitir al licenciario los detalles confidenciales del método de fabricación del producto que utiliza el licenciante, y prestarle asistencia para poner en marcha la producción mediante la aplicación de ese método. Es cierto que si se trata de un proceso convencional en sentido químico, o está patentado y, por ende, publicado, los pasos químicos de la operación pueden ser bien conocidos, pero los conocimientos técnicos concretos indispensables para efectuar tales pasos con toda eficiencia pueden ser de gran valor, y constituyen el

material obtenible mediante licencia. El proceso rara vez es secreto en sentido químico y, en realidad, la amplia divulgación de la química básica de procesos nuevos en las publicaciones sobre patentes ha sido una de las causas del progreso de la industria química en conjunto. No obstante, los detalles del proceso y el diseño de la planta son propiedad de carácter altamente confidencial del inventor, y tienen un evidente valor potencial en lo que respecta a la concesión de licencias.

A falta de datos publicados sobre las regalías que se cobran en la industria, resulta difícil hacer cualquier afirmación, salvo que en Europa occidental, y en general en el mundo desarrollado, se establece una clara distinción entre productos químicos básicos fabricados en grandes cantidades para uso general (productos tales como el fenol y los alcoholes) y productos químicos especiales empleados para fines concretos en aplicaciones industriales particulares. En general, un producto químico básico se vende de acuerdo con una especificación concreta, y el vendedor está poco enterado, y no necesita estarlo en absoluto, del empleo que el comprador le ha de dar al producto. En cambio, el empleo que se ha de dar a un producto químico especial será bien conocido del licenciante y, en realidad, cuando se trata de avances innovadores, el propio licenciante puede haber desarrollado esta aplicación.

Para los productos químicos del tipo producto básico, en los que se aplica un proceso bastante tradicional y la producción se efectúa en gran escala, se puede cobrar una regalía del 2 al 4%, que abarca el suministro de los datos completos sobre el proceso y el diseño de la planta. Para un producto corriente fabricado mediante un proceso para un producto, en cuyo caso la regalía es un pago por concepto de know-how y diseño de la planta con el objeto de aplicar el proceso, puede ser posible una regalía de alrededor del 2%. En principio, el licenciatario podría idear su propio proceso, y el objetivo que persigue al tomar una licencia es fundamentalmente evitar el costo de esta tarea y la pérdida de tiempo. Por ello, el costo de adquisición del proceso mediante un arreglo de concesión de licencia debe guardar cierta relación con el posible costo que le significaría al licenciatario el desarrollo técnico de su propio proceso, y el licenciante debe fijar su precio en consecuencia. Una empresa que cuente con el personal calificado necesario se enfrenta comúnmente a la alternativa de tomar una licencia o desarrollar por sí misma un proceso; actualmente, se está recurriendo cada vez más a una licencia ya que, en primer lugar, el proceso que se adquiere mediante licencia debe ser uno comprobado y entrañar pocos riesgos y, en segundo lugar, tal vez la empresa no desee utilizar a su

personal técnico más competente en tareas que se pueden evitar.

Cuando, como resultado de investigaciones básicas, se descubre un proceso totalmente nuevo y superior para la fabricación de un producto químico básico corriente, se plantea una situación muy especial. El caso es raro, aunque la investigación básica es normal en la industria química y la posibilidad está siempre presente. En tal caso, la situación puede cambiar radicalmente, y en lugar de tecnología tradicional pero comprobada, cobra importancia una nueva esfera de tecnología especializada. En tales casos, se puede prever que la regalía será muy superior al 2%, y su cuantía dependerá del grado de adelanto en comparación con los procesos y la tecnología antiguos. A veces, la introducción de un proceso químico totalmente nuevo puede suplantarse la utilización de procesos más antiguos, como sucedió hace muchos años con el proceso del fenol de cumene, y, más recientemente, con el actual de acrilonitrilo utilizado ahora ampliamente en el mundo.

Cuando se trata de productos químicos especiales, es normal una regalía mayor. En primer lugar, las ventas pueden ser relativamente bajas, de modo que a menos que se pueda obtener una regalía razonablemente alta, un licenciante puede considerar que no vale la pena acometer el esfuerzo de conceder una licencia, que, como se indicó anteriormente, absorbe personal que podría ser empleado más provechosamente en otras actividades. Además, los licenciantes de productos químicos especiales a menudo han de suministrar datos sobre la utilización de tales productos, lo cual constituye una carga adicional para el licenciante. Una regalía del 5% o más, no es excepcional. En realidad, se puede creer que la distribución de regalías en el Japón, como se indica en el cuadro 7, representa, hasta cierto punto, la variación entre licencias para productos químicos básicos y licencias para productos especiales.

Otro aspecto de la concesión de licencias en la industria química guarda estrecha relación con la situación ya descrita. Puesto que la concesión de licencias en esta industria se relaciona con tecnología de procesos, en particular con el suministro del correspondiente diseño de la planta, el elemento fundamental de la licencia puede ser el establecimiento de una planta de acuerdo con el diseño. Aunque, en teoría, el licenciatario podría levantar por sí mismo la planta, teniendo los planos necesarios, es probable que el licenciante participe en forma muy directa. Por ello, algunos licenciantes se comprometen por contrato a levantar la planta para el licenciatario, tal vez mediante un arreglo llave en mano. En tal caso, la licencia está inevitablemente vinculada al

contrato de construir la planta, que es fundamentalmente un contrato técnico. En el caso extremo, el licenciante puede incluir todos los costos en el contrato técnico; en otros, puede fijar una utilidad normal por concepto de servicios técnicos relacionados con dicho contrato, y obtener mediante un acuerdo ordinario de licencia las utilidades que le corresponden por concepto de la tecnología del proceso. Así pues, hay mucho margen para la flexibilidad. Las principales empresas de Europa occidental comprenden bien tales cuestiones. Para juzgar los méritos de cada proyecto en particular son necesarios amplios conocimientos de las prácticas de concesión de licencias y de las variantes posibles.

### La industria farmacéutica

La concesión de licencias en la industria farmacéutica se efectúa en circunstancias enteramente distintas de las de otras industrias, pero en los últimos años gran parte del debate sobre sistemas de patentes y licencias se ha venido concentrando en esta industria, por ser la salud un tema que concierne a todos. De vez en cuando, este desafortunado debate ha sido motivo de confusión, pues, en materia de licencias, las presiones ejercidas en el sector farmacéutico han dado lugar a presiones indebidas en otros sectores industriales. De manera análoga, se ha intentado imponer a las licencias de fármacos ciertos criterios que, siendo válidos para las demás industrias, no lo eran para ésta.

Un factor común en la concesión de tecnología bajo licencia es que toda licencia entraña normalmente la transferencia de tecnología en forma de diseño de plantas o de productos, planos, etc., a un precio basado en cierto modo en el costo que haya supuesto realizar tales trabajos. A menudo, un posible licenciatario habrá llegado al mismo punto por su propio esfuerzo, y con frecuencia ha de decidir entre proceder por su cuenta o pagar tasas de licencia para ahorrarse tiempo y trabajo.

En la industria farmacéutica la situación es diferente. El descubrimiento de un nuevo fármaco, que en casos extremos puede llegar a transformar el enfoque médico de una enfermedad, supone una enorme cantidad de investigaciones y ensayos, y sobre todo un tremendo esfuerzo para convencer a los médicos de que el nuevo producto debe recetarse. Cuando está terminado este laborioso esfuerzo por parte del licenciante, el futuro licenciatario rara vez necesitará gran cosa en cuanto a know-how o diseño de planta, pues en general cualquier químico experto en la materia podrá fabricar el producto sin demasiada dificultad si sabe de qué se trata y se ha

comprobado su utilidad. Además, el costo real de fabricación puede ser relativamente bajo; los gastos principales habrán correspondido a las investigaciones que, en gran parte han sido improductivas, y a la publicidad dada al producto entre los médicos. Una vez realizada la labor pionera, cualquiera podrá, si no hay restricción, fabricar y vender el producto sin asistencia del autor y a un precio mucho menor, ya que éste ha de resarcirse de los gastos de investigación y desarrollo, labor que en realidad ha permitido crear la demanda del mercado.

Por esta razón, a muchas empresas farmacéuticas les resulta imposible efectuar los gastos que supone introducir un nuevo producto en el mercado, a menos que estén razonablemente seguras de la protección de la patente. De lo contrario, se exponen a soportar los gastos sin conseguir el mercado, que un competidor puede acaparar sin haber hecho investigación alguna.

Por tanto, como el know-how y el diseño de planta tienen menos importancia, las licencias que se conceden en la industria farmacéutica son, en parte muy considerable, licencias de patente; además, y por las razones expuestas, las regalías son muy superiores a las que han de pagarse en cualquier otra industria.

En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se ha promulgado una ley especial por la que pueden fijarse de modo independiente unas regalías equitativas. Es de lamentar que dicha ley se aplica sólo a un sector industrial tan poco característico de la industria en general. Según la sección 41 de la actual *Ley de patentes británica*, cualquiera que desee una licencia de patente farmacéutica podrá obtenerla si la solicita del contralor de la Oficina de Patentes Británica, salvo que, a juicio de éste, existan razones fundadas para denegarla. En el Reino Unido, esta obligación del contralor de conceder una licencia incluso contra la voluntad del titular de la patente, a menos que haya buenas razones para no hacerlo, libera en gran medida a los productos farmacéuticos del sistema de monopolio de las patentes, pues un examen de las decisiones judiciales publicadas permite ver que rara vez se deniega una licencia.

El párrafo 2) de la Sección 41 dice lo siguiente:

Al establecer las condiciones de licencia con arreglo a esta sección, el contralor procurará que los alimentos, medicinas y procedimientos quirúrgicos y curativos estén al alcance del público a los precios más bajos que sean compatibles con la obtención, por los titulares de las patentes, de utilidades razonables por sus derechos.

Varios arte edertes resalantes en el Reino Unido indicar el tipo de regalías que el contralor de la Oficina de Patentes, como adjudicador independiente, ha estimado razonables. A veces, se consideran mandativas unas regalías de alrededor del 25%. Es difícil creer que tal porcentaje pueda darse en otro sector de la industria, y esta situación especial no puede servir de pauta para calcular regalías relativas a productos distintos de los farmacéuticos.

En Europa occidental se comprende perfectamente este elevado porcentaje de regalías en el caso concreto de los fármacos, pues se reconoce, que sin la debida recompensa al titular de la patente ni el justo premio al éxito, se vera retardado el descubrimiento de productos mejores.

En la mayor parte de los países del mundo, las leyes sobre patentes estipulan que si una patente no se explota o se ejerce un abusivo monopolio de la misma, un tercero podrá obtener licencia obligatoria. En el Reino Unido, la ley contiene una disposición especial relativa a productos farmacéuticos y similares, en virtud de la cual, si existe una patente para un producto farmacéutico, un tercero tendrá derecho a obtener licencia, cualesquiera que sean las actividades del titular de la patente, salvo que haya buenas razones en contrario. Eso significa, como se ha dicho, que en el Reino Unido el monopolio de patentes sobre un fármaco no constituye un monopolio absoluto, pues quien desee de buena fe una licencia podrá de ordinario obtenerla, solicitándola del contralor de la Oficina de Patentes, en las condiciones que el propio contralor establezca.

Dicha disposición se ha aplicado en casos interesantes. En los que más abajo se indican, las licencias se concedieron en contra de la voluntad del titular, y las condiciones fueron fijadas, con un criterio de equidad, por el citado contralor como adjudicador independiente. En la mayor parte de estos casos, el titular residía fuera del Reino Unido, por lo cual tales decisiones entrañaban el pago de regalías al extranjero. Desde luego, esta consideración no tenía nada que ver con la tramitación del asunto, pero podría merecer la atención de los que se preocupan por el interés nacional.

Uno de los casos más destacados tuvo lugar en 1964, cuando una empresa solicitó licencia obligatoria en relación con un fármaco patentado por una compañía extranjera. La licencia fue concedida, quedando sólo por resolver la cuestión del porcentaje de las regalías. Se estipuló que éstas tuvieran tres componentes:

a) Una contribución para resarcir al titular de la patente de gastos de investigación y desarrollo;

b) Compensación al titular por sus gastos de promoción.

c) Pago de utilidades al titular, que podrían considerarse como su beneficio directo.

Se fijaron unas regalías del 18%, y la motivación se expone en *Reports of Patent Cases, 1964* (27, pág. 391).

Esta decisión sirvió de base a un importante caso posterior, cuando otro solicitante quiso obtener una licencia relativa a un producto farmacéutico patentado por una empresa radicada fuera del Reino Unido. También en esa ocasión, el cálculo de las regalías equitativas se efectuó por el método indicado. Se decidió (a base del precio de venta medio del titular de la patente) que el 10% de las regalías era un porcentaje equitativo para compensar gastos de investigación, que el porcentaje para cubrir gastos de promoción debía ser del 6,4% y que el 3,6% por concepto de utilidades era un porcentaje equitativo, ascendiendo todo ello al 20% del precio de venta del titular. Si el licenciario vendiera a un precio inferior, para conseguir mayor competitividad en el mercado, las regalías representarían más del 20% del precio de su propia venta. Esto se expone en *Reports of Patent Cases, 1969* (28, pág. 504).

Esas elevadas regalías no se han exigido en todas las licencias. En un caso, del que se da cuenta en *Fleet Street Patent Law Reports, 1971*, se estipuló un 8%. Sin embargo, en otro caso consignado en *Fleet Street Patent Law Reports, 1971* (29, pág. 540) se fijaron unas regalías del 27%, y en un caso reciente que figura en *Reports of Patent Cases, 1973* (30, pág. 253) se otorgaron regalías del 29%, al parecer las más elevadas de que hasta ahora se tiene noticia.

En *Fleet Street Patent Law Reports, 1967* (31) y en *Reports of Patent Cases, 1969* (28, pág. 521), se publicó un formulario especial de fijación de regalías de licencia.

Esas decisiones fueron tomadas por un adjudicador independiente, pero son peculiares de la industria farmacéutica y no pueden considerarse válidas para otros sectores de la industria. Además, las regalías sólo se refirieron a licencias de patentes, sin que mediara transferencia de know-how. Las leyes británicas no contienen disposición alguna sobre el suministro obligatorio de tecnología.

Puede decirse que, con arreglo a las leyes británicas, unas regalías de hasta un 25%, o algo más, se consideran razonables para una licencia de patente de un producto farmacéutico (sin transferencia de know-how).

## VII. Conclusiones

Los acuerdos de licencia pueden contribuir eficazmente a la experiencia tecnológica de un país, a condición de que con ellos se establezca una corriente de tecnología básica hacia ese país. Para que la tecnología obtenida a través de estos acuerdos sea realmente eficaz, deberá ser de utilidad para toda la economía, y no sólo para un sector limitado de ella, y los acuerdos habrán de ir unidos a un esfuerzo por desarrollar tecnologías conexas basadas en la investigación y la experiencia nacionales.

El gobierno de un país importador de tecnología puede hacer mucho para lograr que los acuerdos de licencia sean lo más eficaces posible. Puede persuadir a la parte o empresa receptora de tecnología de que en el acuerdo de licencia estipule requisitos y condiciones tales, que generen una corriente del know-how técnico necesario y que no sea simplemente una repetición de tecnología ya adquirida, o una transacción comercial en la que una empresa nacional busque obtener mayores utilidades mediante la fabricación de un producto patentado de una marca conocida. El Gobierno puede lograr este objetivo mediante reglamentaciones adecuadas.

Frecuentemente se pone de relieve la oposición entre los objetivos de la política de patentes y los de la política de promoción de la competencia, ya que, a primera vista, la primera tiende a crear monopolios, en tanto que la segunda tiende a combatirlos. En realidad, no hay necesariamente un conflicto entre ambas, a condición de que se formulen adecuadamente los objetivos fundamentales de cada una. Una política de patentes tendiente a promover la investigación y la aplicación práctica de las invenciones en interés común está plenamente de acuerdo con una política antimonopolística, siempre y cuando los derechos exclusivos otorgados en virtud de una patente se aprovechen para explotar la invención de conformidad con la legislación pertinente, y no para limitar indebidamente la competencia.

Desde el punto de vista de los principios fundamentales de las disposiciones legislativas relacionadas con las patentes y las prácticas comerciales restrictivas, la forma primitiva de concebir el monopolio otorgado a un inventor como el derecho de éste a la propiedad absoluta del fruto de su labor, ha sido sustituida gradualmente por los aspectos de la

invención que se relacionan con el interés público. El control de las prácticas comerciales restrictivas relacionadas con las patentes y licencias resulta cada vez más necesario, puesto que el desarrollo económico depende de los avances logrados en la esfera de la ciencia y la tecnología y, en la actualidad, la mayoría de las empresas prestan atención a la investigación y el desarrollo técnico. Las patentes pueden ser armas poderosas en la competencia por el mercado, y las grandes empresas con su proliferación de patentes pueden ejercer una influencia indebida sobre él. Mediante la concesión o negación de licencias a otras empresas o mediante la concesión de licencias con sujeción a restricciones onerosas, las empresas pueden utilizar los derechos inherentes a la patente no sólo para desarrollar y difundir nuevos conocimientos, sino también para ejercer un poder económico desmedido.

Este peligro es mayor ahora que en el pasado, pues la industria requiere una tecnología muy compleja y las invenciones pueden tener aplicación en diversas esferas. Hasta hace poco aún se han concedido patentes básicas de amplio alcance que cubren invenciones importantes. El volumen de transacciones comerciales, nacionales e internacionales, que se ven afectadas por la concesión de patentes y licencias de tecnología asciende a millones de dólares al año. Una empresa grande o, sobre todo, una agrupación de empresas grandes, que sea titular de cientos o miles de patentes relacionadas con una tecnología importante, puede estar en condiciones de dominar una industria y someterla a condiciones o regalías excesivas. El extraordinario número de patentes en manos de grandes empresas puede, de por sí, impedir una comprobación de la validez de las patentes en los tribunales. Los abusos en la utilización de patentes pueden muy bien retardar el desarrollo industrial. Las restricciones territoriales impuestas por agrupaciones de titulares de patentes pueden afectar adversamente el desarrollo de la industria de ciertos países. Por todos estos motivos, los países deben prestar mayor atención a los problemas que plantean las restricciones concernientes a patentes y licencias, y aplicar en forma más sistemática que en el pasado las disposiciones de su legislación sobre prácticas comerciales restrictivas.

El organismo nacional regulador estará cada vez menos en condiciones de entablar una acción contra los participantes en acuerdos internacionales, ya que cuanto más son los acuerdos que entran en vigor, mayores son las posibilidades de que las pruebas necesarias para entablar una acción contra los transgresores de la ley reposen en las bovedas de seguridad de las empresas en países extranjeros. Por consiguiente, cada vez se hará más necesaria una cooperación más estrecha entre las autoridades nacionales en este campo.

La OCDE dio un importante paso en este sentido al aprobar una recomendación relativa a las prácticas restrictivas en relación con las patentes y licencias. En esta recomendación, se pidió a los países miembros que "ejercieran particular vigilancia respecto de las consecuencias perjudiciales que se pueden derivar para el comercio nacional e internacional de las prácticas abusivas a que se puedan dedicar los titulares de patentes y sus licenciatarios" y que informaran, cuando procediera, al Consejo de la OCDE. Sólo cabe esperar que esta recomendación se convierta en un instrumento eficaz para combatir las restricciones internacionales a la competencia, y que la recomendación conduzca algún día a un convenio internacional en virtud del cual los signatarios se obliguen a cooperar en esta esfera.

Aunque los aspectos negativos de la reglamentación han recibido considerable atención en muchos países en desarrollo y, por consiguiente, pueden permitirles evitar los peligros latentes y las deficiencias que han caracterizado los acuerdos de licencia en el pasado, el aspecto que es, quizá, más importante todavía es el de procurar que la tecnología se extienda hacia los sectores en que hace falta. En los países en desarrollo se debe hacer hincapié en este aspecto de promoción en la adquisición de tecnología. Un requisito previo es el conocimiento adecuado de la disponibilidad de tecnología nacional en los diversos sectores, unido a un examen continuo de las principales deficiencias que de producción y tecnología pueden aparecer en la economía. Asimismo, se deben evaluar las tecnologías sustitutivas que pudieran estar disponibles, y seleccionar la más adecuada de entre ellas.

Esta tarea se debe dejar en gran medida en manos de los posibles licenciatarios, pero la ayuda de entidades oficiales puede ser muy útil. La ayuda a

este respecto se puede prestar a través de más de una institución, y no se debe limitar necesariamente a la entidad encargada de examinar y aprobar los contratos de tecnología. La obtención de tecnología apropiada supone a menudo esfuerzos decididos de promoción. Los centros de inversión de los países industrializados son uno de los medios a que han recurrido, con buenos resultados, algunos países asiáticos para promover la corriente de inversión y tecnología hacia los sectores deseados.

Por consiguiente, es necesario enfocar desde una doble perspectiva la reglamentación de la concesión de licencias de tecnología en los países en desarrollo. Por una parte, el control ejercido por entidades oficiales procurará que en lo posible, se eviten, o se minimicen las cláusulas restrictivas de los acuerdos que sean desfavorables a los intereses de los licenciatarios y de la economía. Por otra, se requiere una ayuda positiva de las instituciones oficiales para promover la corriente de tecnología adecuada e indispensable a fin de subsanar las principales deficiencias tecnológicas y de producción. Sólo cuando se ha logrado un prudente equilibrio entre estos dos aspectos, puede la concesión de licencias de tecnología extranjera servir como instrumento realmente eficaz de crecimiento tecnológico en los países en desarrollo.

Organos de las Naciones Unidas tales como la ONUDI y la UNCTAD, las comisiones económicas regionales (Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, Comisión Económica para África, Comisión Económica para América Latina y la Comisión Económica para el Asia Occidental) y los organismos especializados, tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) deben cumplir una función de mucha mayor envergadura en la tarea de orientar a los países desarrollados y en desarrollo en la transferencia de tecnología y la negociación de acuerdos de licencia. Estos órganos deben elaborar pautas equitativas que los gobiernos puedan adoptar y utilizar como base para trazar sus propias directrices. Cuando los países en desarrollo no estén en condiciones de determinar la selección adecuada de tecnología y las condiciones de transferencia de la misma, han de poder contar, si lo solicitan, con pronta ayuda de órganos de las Naciones Unidas. A este efecto, es necesario fortalecer a tales órganos



Anexo I

CALCULO DEL COSTO NORMAL DEL POLIETILENO (DE BAJA DENSIDAD)  
COMO FUNCION DE LA ESCALA DE PRODUCCION

Escala de producción (t/a)	10 000	20 000	40 000	80 000	120 000	
<b>Costo de instalación (millones de yenes)</b>						
Equipo principal	2 000	3 300	5 400	8 800	11 600	
Equipo auxiliar	600	990	1 620	2 640	3 480	
<b>Total</b>	<b>2 600</b>	<b>4 290</b>	<b>7 020</b>	<b>11 440</b>	<b>15 080</b>	
<b>Costo por tonelada (yenes)</b>						
Factor	Precio unitario	Necesidades por tonelada del producto	Costo por tonelada (yenes)			
<b>Materias primas</b>						
Etileno	33 yen/kg	1,05 ton	34 650	34 650	34 650	34 650
Otras			6 800	6 800	6 800	6 800
<b>Total materias primas</b>			<b>41 450</b>	<b>41 450</b>	<b>41 450</b>	<b>41 450</b>
<b>Servicios</b>						
Electricidad	4 yen/kWh	2 000 kWh	8 000	8 000	8 000	8 000
Vapor	800 yen/ton	1,5 ton	1 200	1 200	1 200	1 200
Agua	5 yen/m <sup>3</sup>	260 m <sup>3</sup>	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>Total servicios</b>			<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
<b>Mano de obra</b>						
(número de obreros)	120 000 yenes/mes		14 400 (100)	8 640 (120)	5 400 (150)	3 600 (200)
						3 000 (250)
<b>Costo de fabricación (yenes/kg)</b>						
<b>Escala de producción (t/a)</b>						
<b>Gastos de mantenimiento</b>						
Principal, 3%			6 660	5 445	14 455	3 630
Auxiliar, 1%						3 190
<b>Depreciación</b>						
Principal (8 años) 11,25%			25 500	21 038	17 213	14 025
Auxiliar (18 años) 50%						12 325
<b>Intereses sobre el costo de construcción 5%</b>						
			13 000	10 725	8 775	7 150
<b>Otros gastos y gastos generales 5%</b>						
			13 000	10 725	8 775	7 150
<b>Regalías</b>						
			5 000	4 000	3 000	2 000
<b>Costo de fabricación</b>						
			129 500	112 521	109 568	89 505
<b>Variación del costo del etileno (yen/kg)</b>						
20			112 200	96 713	94 568	74 955
25			117 450	101 963	99 818	80 205
30			122 700	107 213	105 068	85 455
35			127 950	112 463	100 318	90 705
40			133 200	117 713	115 568	95 955
45			138 450	122 963	120 818	101 205
						96 881

*Anexo II*

**PUBLICACIONES A QUE ESTA SUSCRITA UNA IMPORTANTE  
EMPRESA QUIMICA DEL JAPON**

Agricultural Chemicals  
American Dyestuff Reporter  
Angewandte Chemie  
Chemical Age International  
Chemical Engineering  
Chemical and Engineering News  
Chemical Engineering Progress  
Chemical Industry Notes  
Chemical Industry  
(Dusseldorf)  
Chemistry and Industry  
Chemie-Ingenieur-Technik  
Chemical Marketing Reporter  
Chemical Week  
Control Engineering  
Erdol und Kohle-Erdgas-Petrochemie  
European Chemical News  
Europlastics  
Farm Chemicals  
Hydrocarbon Processing  
Industrial and Engineering Chemistry  
Fundamentals  
Process Design and Development  
Product Research and Development

Industrial Minerals  
International Dyer, Textile Printer,  
Bleacher and Finisher  
Journal of Agricultural and Food Chemistry  
Journal of Applied Polymer Science  
Journal of Cellular Plastics  
Journal of Polymer Science  
Kunststoffe-Plastics  
Light Metal Age  
Modern Packaging  
Modern Plastics International  
Nitrogen  
Oil and Gas Journal  
Polymer Age  
(Plastics Rubber Textile)  
Polymer News  
Research Management  
Rubber Age  
Rubber Chemistry and Technology  
Rubber Journal  
Rubber World  
Soap/Cosmetics/Chemical Specialties

Anexo III

CIRCULAR NUM. 393 DEL BANCO CENTRAL DE FILIPINAS

DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS REGALÍAS Y LOS  
CANONES DE ARRENDAMIENTO

De conformidad con la resolución núm. 2300, de fecha 7 de diciembre de 1973, de la Junta Monetaria, se promulgan por la presente las siguientes disposiciones relativas a regalías y cánones de arrendamiento:

Sección 1. *Alcance de las disposiciones.* Esta circular se aplicará a:

a) Contratos de regalías o de cánones de arrendamiento, concertados por residentes y no residentes, y entre ellos, que comprendan o puedan comprender el uso de marcas registradas, derechos de autor y patentes, así como el uso o transferencia de tecnología o prestación de servicios cuyo pago se base en el valor del artículo fabricado, utilizado o vendido; y

b) Contratos de cánones de arrendamiento, distribución o regalías, entre residentes y no residentes, que comprendan o puedan comprender la adquisición de películas cinematográficas o de televisión sin contraprestación monetaria.

Sección 2. *Necesidad de hacer aprobar y registrar los contratos en el Banco Central.* Los contratos indicados en la sección 1, así como sus renovaciones, serán sometidos al Banco Central para su aprobación y registro. Al aprobar y registrar tales contratos y/o sus renovaciones, el Banco Central consultará a la Junta de Inversiones, salvo en caso de contratos de cánones de arrendamiento, distribución o regalías referentes a películas cinematográficas o de televisión.

Sección 3. *Requisitos de aprobación y registro.* Los requisitos de aprobación y registro estipulados en la sección 2 *supra* incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:

a) Los contratos de regalías o cánones de arrendamiento estipularán un plazo fijo no superior a cinco (5) años y no contendrán cláusulas de renovación automática. Este requisito no se aplicará a los contratos existentes a la fecha de esta Circular para cuya expiración hayan de transcurrir más de cinco (5) años a contar de la fecha de esta Circular;

b) Los contratos de regalías o cánones de arrendamiento no contendrán restricciones ni estipularán prácticas comerciales restrictivas que prohíban a los licenciatarios locales exportar los productos fabricados al amparo de contratos de regalías o cánones de arrendamiento, o limiten su exportación al extranjero únicamente por conducto de los licenciantes extranjeros como distribuidores exclusivos; y

c) Los contratos de regalías o cánones de arrendamiento que entrañen regalías relativas a transferencias efectivas de servicios tecnológicos, como fórmulas o

know-how técnico de procesos secretos, etc., no estipularán un porcentaje superior al cinco (5) por ciento del precio al por mayor del producto o productos fabricados al amparo del acuerdo de regalías. En el caso de contratos que comprendan servicios de "comercialización", como el uso de nombres comerciales o marcas registradas extranjeros, el porcentaje de las regalías o cánones de arrendamiento no será superior al dos (2) por ciento del precio al por mayor del producto o productos fabricados al amparo del acuerdo de regalías. La participación del productor o del licenciante extranjero en los ingresos procedentes de la distribución o proyección de las películas no excederá del sesenta (60) por ciento de los ingresos netos (ingreso bruto menos gastos locales) de la proyección o distribución de las películas.

Sin embargo, en casos meritorios, la Junta Monetaria, en consulta con la Junta de Inversiones, podrá autorizar, con sujeción a las condiciones que imponga, remesas de regalías derivadas de contratos que estipulen tipos de regalías o cánones de arrendamiento más elevados o plazos superiores a cinco (5) años, o contengan disposiciones restrictivas que prohíban a los licenciatarios locales exportar los productos fabricados al amparo de acuerdos de regalías o cánones de arrendamiento, o prescriban que sus exportaciones al extranjero hayan de hacerlas únicamente por conducto de los licenciantes extranjeros como distribuidores exclusivos.

Sección 4. *Remesas de regalías o cánones de arrendamiento*

a) Las remesas de regalías o cánones de arrendamiento derivados de contratos registrados de conformidad con las disposiciones de esta circular serán autorizadas en su totalidad, deducidos los impuestos, al tipo de cambio vigente en el momento en que se efectúe la remesa.

b) Las remesas de regalías o cánones de arrendamiento derivados de contratos existentes sometidos al Banco Central antes de la fecha de esta circular que se ajusten a los requisitos estipulados en la sección 3 del presente anexo, serán asimismo autorizadas en su totalidad, deducidos los impuestos, al tipo de cambio vigente;

c) Las remesas de regalías o cánones de arrendamiento derivados de contratos existentes, sometidos al Banco Central en fecha anterior a la de esta circular, que no cumplan con los requisitos estipulados en la sección 3 del presente anexo seguirán rigiéndose por el "Memorando para bancos agentes autorizados", de fecha 21 de febrero de 1970, en su forma enmendada por el "Memorando para bancos agentes autorizados" de fecha de 5 de enero de 1971, salvo que tales contratos sean negociados de nuevo para que cumplan dichos requisitos y se sometan a la aprobación del Banco Central en un plazo de cuatro (4) meses a contar de la fecha de esta circular, en cuyo caso tendrán derecho al privilegio de remesa completa estipulado en el inciso a) de la

sección 4 supra. Si una nueva negociación no se efectúa en el plazo de cuatro meses, los contratos de regalías o cánones de arrendamiento seguirán rigiéndose por el citado Memorando para bancos agentes autorizados.

1. Las regalías o cánones de arrendamiento que no se hayan remitido a causa de las restricciones cuantitativas estipuladas en los "Memorandos para bancos agentes autorizados" de fecha 21 de febrero de 1970 y 5 de enero de 1971, respectivamente, podrán remitirse en su totalidad en los casos siguientes, previa autorización del Banco Central, a condición, sin embargo, de que las remesas no se efectúen con fondos de préstamos internos:

i) cuando los contratos pertinentes de regalías o cánones de arrendamiento, o sus renovaciones, que sean origen de las regalías o cánones de arrendamiento no remitidos hayan expirado en fecha anterior a la de esta circular, y

ii) cuando los contratos pertinentes de regalías o cánones de arrendamiento, o sus renovaciones, sigan en vigor después de la fecha de esta circular y tales

contratos se ajusten a los requisitos estipulados en la sección 3 del presente anexo o sean negociados de nuevo para que cumplan dichos requisitos y se sometan al Banco Central en un plazo de cuatro (4) meses a contar de la fecha de la circular.

#### Sección 5. Disposiciones varias

a) Esta circular no se aplicará a regalías o cánones de arrendamiento sobre las reimpresiones de libros, que seguirán rigiéndose por el "Memorando para bancos agentes autorizados" de fecha 21 de febrero de 1970, en su forma enmendada por el "Memorando para bancos agentes autorizados" de fecha 18 de agosto de 1971.

b) Todas las Circulares y "Memorandos para bancos agentes autorizados" existentes que no concuerden con esta circular quedarán modificados o enmendados según corresponda.

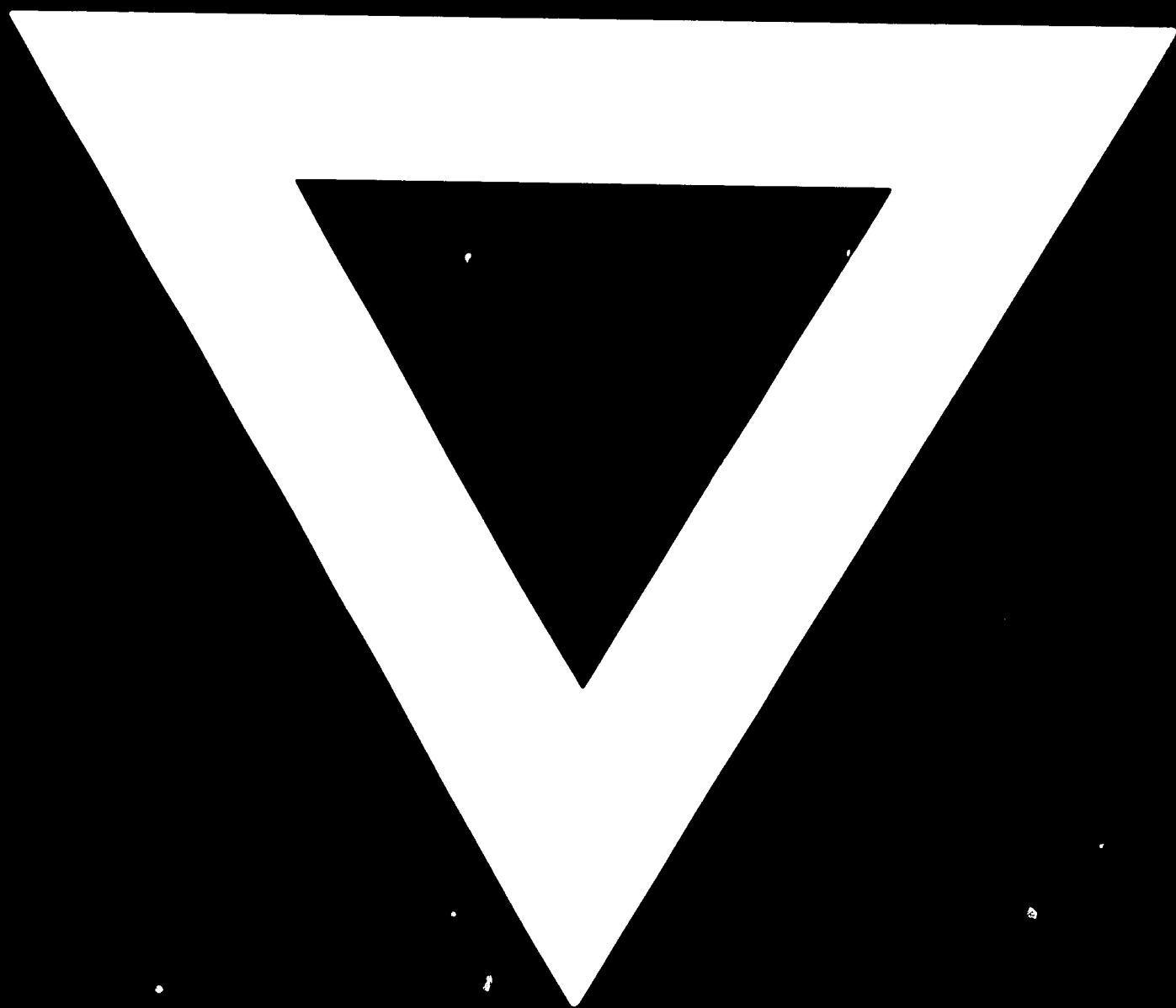
Sección 6. Efectividad de la circular. Esta circular surtirá efecto inmediatamente.

## BIBLIOGRAFIA

1. Howard W. Barnes, *Das Lizenzwesen im internationalen Handel* (Braunschweig, Republica Federal de Alemania, Staatswissenschaftliche Dissertation, 1968).
2. W. Martin y R. Grutzmacher, *Der Lizenzverkehr mit dem Ausland* (Heidelberg, Republica Federal de Alemania, 1972).
3. von Beringe, "Lizenzverträge mit dem Ausland", *Der Betrieb* núm. 18, Suplemento núm. 8 (1957).
4. E. Haver y P. Mailander, *Lizenzvergabe durch deutsche Unternehmen in das Ausland* (Heidelberg, República Federal de Alemania, Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft, 1967).
5. *United States v. Line Material*, 333 U.S. 287 (1948); y *United States v. Huck Manufacturing Co.*, 382 U.S. 197 (1965).
6. *Leur v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969).
7. *Etablissements Consten S.A. and Grundig-Verkaufs-GmbH v. E.E.C. Commission* (casos 56/54 y 58/64) sometidos a la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas [1966] *Common Market Law Reports*, vol. 5, pág. 418.
8. *Parke, Davis and Company v. Probel and others* (caso 24/67) sometido a la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas [1969] *Common Market Law Reports*, vol. 7, pág. 47.
9. *Sirena s.r.l. v. Eda s.r.l. and others* (caso 40/70) sometido a la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas [1971] *Common Market Law Reports*, vol. 10, pág. 631.
10. *Deutsche Grammophon GmbH v. Metro-SB-Grossmarkte GmbH and Co. KG* (caso 78/70) sometido a la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas [1971] *Common Market Law Reports*, vol. 10, pág. 631.
11. Véanse las decisiones de la Comisión de la C.E.E. en los pleitos de *Centrafarm B.V. and Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc.*, y *Centrafarm B.V. and Adriaan de Peijper v. Winthrop B.V.* en *Official Gazette of the European Communities*, núm. C 41 (9 abril 1974), págs. 9-11.
12. Arved Deringer, "Urteilsanmerkungen", *Aussenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters*, vol. 17 (1971), pág. 179 y sigs.
13. Eric nut Völp, "Marktaufteilung durch Warenzeichen", *Wettbewerb in Recht und Praxis*, núm. 5 (1971), pág. 197 y sigs.
14. *Re the Agreement of Burroughs AG and Etablissements L. Delplanque et Fils*, Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas (72/25/E.E.C.), 22 diciembre 1971 [1972], *Common Market Law Reports*, vol. 11, R. P. Suplemento 1972, núm. 4, D67.
15. *Re the Contract of Burroughs AG and Geha-Werke GmbH*, Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas (72/26/E.E.C.), 22 diciembre 1971 [1972], *Common Market Law Reports*, vol. 11, R. P. Suplemento 1972, núm. 4, D72.
16. *Re the Agreements of the Davidson Rubber Company*, Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas (72/237/E.E.C.), 9 junio 1972 [1972], *Common Market Law Reports*, vol. 11, R. P. Suplemento 1972, núm. 2, D52.
17. *Re the Agreement of A. Raymond and Company*, Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas (72/238/E.E.C.), [1972], *Common Market Law Reports*, vol. 11, R. P. Suplemento 1972, núm. 3, D45.
18. M. Brochon, "Licensing between Japan and EEC", memoria preparada para la Conferencia de la Licensing Executives Society, Tokyo, 1972.
19. Gobierno de la India, Ministerio de Desarrollo Industrial, *Guidelines for Industries, 1974-75* (Nueva Delhi, 1974).
20. Reserve Bank of India, *Foreign Collaboration in Indian Industry. Survey Report* (Nueva Delhi, 1968).
21. Indian National Council of Applied Economic Research, *Foreign Technology and Investment* (Nueva Delhi, 1971).
22. *Restrictions on Exports in Collaboration Agreements in the Republic of the Philippines* (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: 72.II.D.8).
23. UNCTAD, "Prácticas comerciales restrictivas relacionadas con el comercio y el desarrollo de los países en desarrollo" (TD/B/C.2/119).
24. OCDE, *Restrictive Business Practices Relating to Patents and Licences* (París, 1973).
25. W. Siech, "Lizenz und Unternehmensentwicklung" en *Lizenzen Warum und Wie*, conclusiones de un seminario celebrado en el Gottlieb Duttweiler Institute, 17-19 mayo 1972 (Rüschliekon/Zurich, Gottlieb Duttweiler Institute, 1972), págs. 75-85.
26. W. Siech, *Lizenzfertigung im Ausland* (Munich, Republica Federal de Alemania, Moderne Industrie, 1961), pág. 53.
27. *Reports of Patent Cases, 1964* (Orpington, Kent (Reino Unido), Patent Office).
28. *Reports of Patent Cases, 1969* (Orpington, Kent (Reino Unido), Patent Office).
29. *Fleet Street Patent Law Reports, 1971* (Londres).
30. *Reports of Patent Cases, 1973* (Orpington, Kent (Reino Unido), Patent Office).
31. *Fleet Street Patent Law Reports, 1967* (Londres), pág. 125.



**C-643**



**78. 10. 16**