SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

RESUMEN DE LOS CRITERIOS GENERALES DE APLICACION DE LA LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS

INTRODUCCION

El objetivo de este documento es el de presentar un resumen de los criterios generales de aplicación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Dicho resumen cubre exclusivamente el Artículo 7o. de la Ley de la materia, y trata en forma concisa, pero detallada, los aspectos más relevantes que guían al Registro de Transferencia de Tecnología en la aplicación de la Ley. Tales criterios toman en cuenta la experiencia lograda después de dieciocho meses que la Ley entró en vigor y se orientan hacia la realización de un proceso más adecuado para la contratación de tecnología.

Dada su naturaleza, estos criterios deberán utilizarse únicamente como referencia, ya que la interpretación adecuada de un caso en particular, estará en función de las condiciones que prevalezcan en un momento determinado.

Como uno de los objetivos de política en materia de regulación, se destaca en forma importante el de aplicar los criterios que a continuación se presentan en forma consistente, de tal suerte que los particulares puedan gozar de la necesaria seguridad jurídica en la contratación de tecnología.

FRACCIÓN I. "Cuando su objeto sea la Transferencia de Tecnología disponible libremente en el país, siempre que se trate de la misma tecnología".

En relación con esta cláusula, *un contrato no podrá ser aceptado cuando*:

– El objeto del mismo involucre exclusivamente la concesión para explotar una patente que no tenga validez o cuya vigencia haya terminado.

– Involucre conocimientos técnicos que hayan pasado a ser del dominio público.

– Involucre el suministro de conocimientos técnicos que la empresa receptora esté en posición de realizar por sí misma y sin ningún costo adicional.

– Se refiera a la importación de conocimientos técnicos, que un instituto de investigación local de comprobado prestigio técnico, esté dispuesto a pro-

porcionar en forma gratuita y en igualdad de condiciones con un oferente extranjero.

NOTA: En los cuatro puntos anteriores, se deberá cubrir el requisito de que, *la tecnología libremente disponible en el país* sea sustancialmente similar a la que se pretenda importar.

FRACCIÓN II. "Cuando el precio o la contraprestación no guarden relación con la tecnología adquirida o constituyan un gravamen injustificado excesivo para la economía nacional".

En relación con esta fracción, no es posible establecer reglas generales que permitan definir lo que constituye una contraprestación adecuada. Lo que se requiere, es una evaluación cuidadosa y detallada, desde el punto de vista tecno-económico, que permita determinar casuísticamente si los pagos a efectuar guardan relación con los conocimientos técnicos o la tecnología a ser adquirida, o si éstos constituyen un gravamen justificado para la economía nacional.

Por otra parte, las decisiones que adopte el registro deberán servir de precedente para casos futuros. Por lo tanto, el dictamen que se emita en relación a un caso particular deberá ser consistente con resoluciones que se dicten a futuro sobre otros casos, que reúnan condiciones sustancialmente similares.

Lineamientos generales relacionados con la Fracción II

– Es indispensable que se especifique en forma clara y precisa, la base para calcular la contraprestación a cargo del licenciatario.

– Es importante que el contrato establezca que los impuestos relacionados con dichos pagos serán a cargo de la empresa licenciante (que es la que recibe dicho ingreso).

– Desde el punto de vista de evaluación de la contraprestación, se deberá determinar cuál es el "flujo total de pagos" durante la vigencia del contrato.

Para determinar el flujo total de pagos, se tomará en cuenta lo siguiente:

i) La fórmula estipulada en el contrato para efectuar dichos pagos.

ii) Las cifras proyectadas de los renglones financieros.

iii) El número de meses o años de vigencia de contrato.

iv) Las fechas establecidas para efectuar los pagos correspondientes, dando especial atención al cálculo del valor presente de aquellos montos que deberán pagarse anticipadamente.

– La Fracción II del Artículo 7o. establece la necesidad de evaluar los pagos tanto en términos de mercado (privados) como en términos de interés de la economía nacional (sociales).

– Con el objeto de estar en posibilidad de definir la contraprestación en términos de mercado, se examinarán los contratos comparándolos con las condiciones pactadas por otras empresas en México y en el extrajero, que operan en el mismo sector.

A continuación se mencionan criterios relacionados con la Fracción II del Artículo 7o. tomando en cuenta los diversos tipos de contratos regulados por el Artículo 2o. de la Ley:

1. *Por el uso o autorización de explotación de marcas.*

– Cuando no exista relación de capital entre la empresa licenciante y la empresa receptora, los pagos autorizados por el uso de marcas (propiedad de la empresa licenciante) serán en el orden del 1% sobre las ventas netas.

– Como regla general, no se autorizarán pagos de regalías por el uso de marcas propiedad de la licenciante cuando ésta tenga una participación mayoritaria en el capital de licenciataria.

– No se permitirá el pago de regalías por marcas que no sean utilizadas en forma continua.

– Se deberá promover la creación y utilización de marcas nacionales con el fin de que los productos puedan ser identificados, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, como productos mexicanos.

– Se desalentará la adquisición de los derechos por el uso de nuevas marcas extranjeras, con excepción de aquellos casos que:

i) Se consideren importantes para fines de exportación.

ii) Las características del mercado así lo justifiquen, en función del prestigio técnico que conlleve la marca y del impacto que pueda tener en el desarrollo de nuevos bienes y servicios de interés para el país.

2. *La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales.*

La Ley de Propiedad Industrial de México se refiere a las siguientes clases de patentes como objeto de regulación:

– patentes de invención.
– patentes de mejoras.
– patentes de modelos y dibujos industriales.

– El Registro vigilará muy estrechamente "el grado de explotación", la caducidad y la nulidad de aquellas patentes que formen parte de un contrato, con el fin de que los pagos se limiten estrictamente a aquellas patentes que estén en vigor.

– Cualquier pago a efectuar en relación con el uso de una patente que no haya sido expedida por la Dirección General de Propiedad Industrial, pero que ya se hubiera solicitado, *se autorizará en forma condicionada.*

– Desde el punto de vista de análisis, el Registro establecerá una diferencia en lo que se refiera a una patente básica o a una patente secundaria.

– Todos los gastos de solicitud, expedición y renovación de la vigencia de las patentes en la Dirección General de la Propiedad Industrial, deberán ser cubiertos por la propietaria de la patente (empresa licenciante).

La empresa licenciante deberá adquirir responsabilidad total sobre cualquier posible infracción por terceros a las patentes de su propiedad.

En términos generales, los pagos de regalías por concepto de derechos de patentes se mantendrán en los mismos niveles a los establecidos en los casos de las marcas.

3. *El suministro de conocimientos técnicos.*

Desde el punto de vista de evaluación, los pagos relacionados con el suministro de conocimientos técnicos que frecuentemente se efectúan a través de pagos globales a cubrirse en un solo pago inicial o en varias exhibiciones, se deberán diferenciar de aquellos que se refieran al suministro de asesoría técnica en forma continua.

– En relación con los conocimientos técnicos incorporados en los dibujos, fórmulas, especificaciones, manuales de operación, etc., no se podrán aceptar limitaciones de ninguna índole en lo que se refiere al uso de estos conocimientos.

– No se aceptará ninguna restricción o limitación que se establezca sobre el uso de la información técnica no patentada al término natural de un contrato.

4. *Servicios de ingeniería básica o de detalle.*

– En virtud de que en la práctica, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle se adquieren generalmente de diferentes fuentes, se deberá determinar cuidadosamente la división de funciones en esta área, y desde el punto de vista de análisis, definir el grado de responsabilidad que cada parte debe asumir.

– Cuando el licenciante es responsable del suministro de ingeniería básica conjuntamente con la tecnología de proceso, el contrato deberá incluir en forma precisa garantías en las siguientes áreas:

i) Volúmenes de producción;

ii) Rendimientos;

iii) Calidad de los productos.

– Los pagos por servicios de ingeniería deberán ser evaluados en función de ofertas comparativas en bases sustancialmente similares.

5. *Asistencia Técnica.*

– Cuando la asistencia técnica se refiera a la fabricación de varios productos o servicios y la contraprestación se establezca de manera global, se deberá precisar:

i) Cuáles son cada uno de los productos y cuál es su importancia en la operación de la empresa.

ii) La duración de los contratos que cubren el aspecto de asistencia técnica deberá ser la mínima necesaria para lograr una adecuada asimilación de los conocimientos transferidos.

– Desde el punto de vista de evaluación, la asistencia técnica se deberá analizar desde los siguientes puntos:

i) La amplitud o el alcance de la asistencia técnica que va a ser suministrada.

ii) El grado de complejidad del proceso de fabricación.

iii) "La edad" de los productos y procesos relacionados con la asistencia técnica.

iv) La dinámica del cambio tecnológico y la posición de la empresa licenciante en el sector y la rama industrial de que se trata.

6. *Servicios de administración y operación de empresas.*

La evaluación de los servicios de administración deberá tomar en cuenta lo siguiente:

i) El sector en el cual se van a aplicar.

ii) Los requerimientos de la empresa receptora.

iii) El tipo y el alcance de los servicios.

– Los pagos relacionados con este tipo de servicios deberán evaluarse en relación con el beneficio económico que aporten a la empresa receptora.

FRACCIÓN III. "Cuando se incluyan cláusulas por las cuales se permita al proveedor regular o intervenir directa o indirectamente en la administración del adquirente de tecnología".

En relación con esta fracción, *un contrato no podrá ser aceptado cuando:*

– Siendo el objeto del contrato el uso de marcas, patentes o conocimientos técnicos se obligue directamente a la empresa adquirente a ceder la administración de manera total o parcial a la proveedora.

– El licenciante adquiere el derecho de decisión en áreas que salen fuera del objeto del contrato.

En relación con esta fracción, *un contrato podrá inscribirse cuando:*

– El objeto del mismo se refiera específicamente a la prestación de servicios de administración u operación de empresas para que la adquirente pueda desarrollar sus actividades en forma más eficiente.

– El personal técnico del licenciante podrá cubrir ciertos aspectos administrativos por períodos limitados, siempre y cuando dichos servicios se consideren indispensables para el funcionamiento adecuado de la empresa receptora.

– Existan marcas involucradas y la asistencia se oriente a mantener niveles adecuados de calidad.

– Se establezca el derecho para la proveedora de tecnología de revisar los libros contables de la empresa receptora, con el único fin de comprobar que los pagos de regalías correspondientes son adecuados, sin embargo, siempre que esto no implique un control permanente en la contabilidad de ésta.

Fracción IV. "Cuando se establezca la obligación de ceder a título oneroso o gratuito al proveedor de la tecnología, patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente".

En relación con esta fracción, *un contrato no podrá ser aceptado cuando:*

– Establezca la obligación de ceder el título o la propiedad de marcas o patentes desarrolladas por la licenciataria durante la vigencia del contrato.

– Establezca la obligación para la licenciataria, de ceder las marcas o patentes propias, si el contrato se rescinde, es cedido a terceros o llega a su fin.

– El intercambio de información sobre mejoras o innovaciones desarrollado por cualquiera de las partes, no se efectúe en forma recíproca en relación a los siguientes elementos:

i) el territorio.

ii) el grado de exclusividad.

iii) los pagos relacionados a las mejoras o innovaciones.

Fracción V. "Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente".

En relación con esta fracción, *un contrato no podrá ser aceptado cuando:*

– Se limite o prohiba al licenciatario el derecho de iniciar programas de

investigación y desarrollo en relación con nuevos productos, procesos o equipo, etc.

– Se establezcan limitaciones para efectuar mejoras sobre los productos o procesos otorgados bajo licencia.

– Se limite o condicione —en forma injustificada— la incorporación de mejoras en los productos; particularmente cuando no existan marcas involucradas en el contrato.

– Se limite o condicione —en forma injustificada— la incorporación de mejoras que se obtengan de terceros.

– Se limite sin justificación el campo de uso de la información patentada.

– Se prohiba a la empresa receptora el iniciar proyectos de investigación y desarrollo una vez que el contrato haya terminado.

– Se obligue al licenciatario a regresar los dibujos, especificaciones, manuales de operación, etc., después de la terminación del contrato.

FRACCIÓN VI. "Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas exclusivamente de un origen determinado".

En términos generales, *un contrato no podrá ser aceptado cuando:*

– El licenciatario se comprometa a adquirir insumos de su proveedor de tecnología, al precio que éste señale, durante la vigencia del contrato.

– El licenciatario se obligue a adquirir tales insumos de una fuente de abastecimiento que señale el licenciante.

Un contrato podrá ser aceptado cuando:

– Se establezca como una obligación del licenciante el proveer los equipos, herramientas, partes o materias primas al licenciatario a los precios vigentes en el mercado internacional y, en todo caso, el propio licenciatario quede en libertad de adquirirlos de la fuente que más le convenga.

FRACCIÓN VII. "Cuando se prohiba o limite la exportación de los bienes o servicios producidos por el adquirente, de manera contraria a los intereses del país".

En relación con esta fracción, *un contrato no podrá ser aceptado cuando:*

– Se establezca una prohibición total a la exportación.

– Se prohiba al licenciatario el derecho de exportar a ciertas áreas geográficas, donde el licenciante no haya otorgado previamente derechos exclusivos a terceros.

– Se establezcan volúmenes de venta máximos para la exportación.

– Se obligue al licenciatario a exportar solamente a través del licenciante, en condiciones desfavorables.

– En forma injustificada se obligue al licenciatario a pagar una regalía mayor sobre ventas a la exportación.

– Se requiera la autorización previa del licenciante para llevar a cabo cualquier exportación.

Un contrato podría ser aceptado, aun cuando contenga limitaciones a la exportación, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

– Que el licenciante haya otorgado derechos exclusivos de venta en otros países.

– Cuando el licenciante no esté autorizado para otorgar derechos a la exportación a ciertas áreas de acuerdo con la legislación de su país.

– Cuando se otorguen solamente ciertos mercados; pero que sean los adecuados para satisfacer la capacidad de exportación de la licenciataria.

En términos generales, deberá procurarse que en los contratos se otorguen a las empresas licenciatarias sus mercados naturales como resultan ser los del Continente Americano.

FRACCIÓN VIII. "Cuando se prohiba el uso de tecnologías complementarias".

En relación con este inciso, *el contrato no será aceptado cuando:*

– Se prohiba la utilización de conocimientos de terceros en la fabricación de los productos licenciados.

– Se impida la fabricación de productos distintos de aquellos involucrados en el contrato, que puedan ampliar o complementar las líneas de producción del licenciatario.

– Se impida la fabricación de productos similares a los productos licenciados.

Un contrato podrá ser aceptado cuando contenga alguna de estas limitaciones, si concurren cualquiera de las siguientes circunstancias.

– Cuando el contrato involucre la autorización de uso de una marca propiedad de la empresa licenciante.

– El propósito de la limitación consista en evitar la divulgación de la información técnica de carácter confidencial suministrada por el licenciante.

FRACCIÓN IX. "Cuando se establezca la obligación de vender de manera exclusiva al proveedor de la tecnología los bienes producidos por el adquirente".

En relación con esta disposición, *un contrato no será inscrito cuando:*

– Se obligue al licenciatario a vender al licenciante, todos los productos manufacturados al precio fijado por éste.

– Se obligue al licenciatario a vender toda su producción a una empresa designada por el licenciante.

Un contrato podrá ser admitido cuando:

– La empresa licenciataria se dedique exclusivamente a la fabricación de productos intermedios, partes o componentes para su posterior transformación, ensamble o acabado por la licenciante y este último es el único comprador potencial de tales bienes intermedios.

– Se establezca esta obligación en forma exclusiva en lo referente a ciertos mercados de exportación y la disposición resulte benéfica para la empresa licenciataria.

FRACCIÓN X. "Cuando se obligue al adquirente a utilizar permanentemente personal señalado por el proveedor".

Será caso de excepción a la aplicación de esta fracción el siguiente:

– Cuando no existiendo técnicos nacionales que puedan desempeñar la función de que se trate, el licenciante proporcione personal designado por él en forma temporal y asumiendo la obligación de capacitar técnicos nacionales que puedan substituir al personal que designe.

FRACCIÓN XI. "Cuando se limiten los volúmenes de producción o se impongan precios de venta o reventa para la producción nacional o para las exportaciones del adquirente".

En relación con esta fracción, *un contrato no será inscrito cuando:*

– Se establezca un volumen mínimo de producción bajo la sanción de rescindir el contrato en caso de que éste no se alcance.

– La empresa receptora no esté autorizada para exceder ciertos volúmenes de producción.

– Se establezca que al final del contrato la empresa adquirente no podrá continuar usando la tecnología que se le transfiere, a menos que éste involucre exclusivamente el uso de patentes y las mismas estén vigentes.

– Se otorgue a la licenciante el derecho para fijar los precios de los productos.

– Se establezca cualquier otra obligación de no hacer, como la de no fabricar los productos objeto del contrato, al final de éste.

FRACCIÓN XII. "Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta o representación exclusivos con el proveedor de la tecnología en el territorio nacional".

Se podrá exceptuar la aplicación de esta fracción, cuando el licenciante demuestre contar con un sistema de distribución adecuado o gozar de prestigio comercial como para llevar a cabo en mejores condiciones que la empresa licenciataria, la comercialización de los productos objeto del contrato.

FRACCIÓN XIII. "Cuando se establezcan plazos excesivos de vigencia. En ningún caso dichos plazos podrán exceder de 10 años obligatorios para el adquirente".

En relación con esta fracción, *no se admitirá el contrato cuando:*

– A pesar de establecer un período de vigencia que no llegue al máximo (10 años), se considere que la tecnología puede asimilarse en un período menor al establecido en el contrato.

– Contenga obligaciones para el licenciatario posteriores a la terminación del contrato, por plazo indefinido o por un plazo que rebase el máximo que la Ley autoriza.

FRACCIÓN XIV. "Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los contratos".

Un contrato *podrá admitirse para su inscripción cuando:*

– No contenga una sumisión expresa a los tribunales nacionales, ya que en ese caso se aplican de todas maneras las reglas del Código Civil para el Distrito Federal en vigor acerca de la competencia.

– Se incluya una cláusula que contenga un compromiso arbitral ajustado a los términos de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales pronunciadas en el extranjero, publicada en el Diario Oficial de fecha 22 de junio de 1971.

El párrafo final de la fracción XIV del Artículo 7o. indica que los actos, convenios o contratos se regirán por las Leyes mexicanas.

En el caso de que el contrato no contemple cuáles son las leyes que van a regularlo, de todas maneras debe admitirse para su inscripción.