

Contratos de transferencia de tecnología

Doricela Mabarak Cerecedo*

RESUMEN: Se destaca en este estudio la importancia que en la actualidad tienen los contratos sobre transferencia de tecnología para todas las personas que realizan actividades empresariales. Se hacen señalamientos importantes sobre el alto grado de dificultad que, sobre esta materia, presenta la celebración de actos jurídicos entre las partes y el grave rezago que presentan los ordenamientos legales mexicanos en torno a la regulación contractual de la tecnología. Se hace mención de los elementos que configuran la estructura y el procedimiento en estos contratos y la necesidad, cada vez más urgente, de incorporar una legislación adecuada a la importancia que tiene la celebración de tales actos en la vida económica de nuestro país, para imponer entre las partes, orden, organización, certeza y equidad en el trato, así como coadyuvar eficazmente para evitar la práctica, cada vez más constante, de plagio en bienes y procesos tecnológicos (piratería).

Palabras clave: Legislación, contratos, ciencia, tecnología, transferencia, regulación, derechos y obligaciones de las partes, actividades ilícitas.

ABSTRACT: This paper highlights the importance that contracts of technology transfer have nowadays for all the people in business activities. Important remarks are made about the high level of difficulty on the subject in regard to celebrating juridical acts between parties, and the important arrears of some legal Mexican ordinance regarding the contractual regulation of technology. It also comments on the elements that make up the structure and procedure in these contracts and the increasingly urgent need of incorporating the appropriate legislation in regards to the importance that the celebration of such acts have in the economic life of our country so as to impose between parties order, organization, certainty and fairness as well as to help to avoid more efficiently the increasing practice of plagiarism of goods in technological processes (piracy).

Key words: legislation, contracts, technology transfer, regulation, rights and obligation of parties, illegal activities.

* Profesora-investigadora en el Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey. Campus Monterrey. Correo electrónico: dmabarak@itesm.mx.

SUMARIO: Introducción. 1. Consideraciones generales. 2. Clasificación de los contratos. 3. Contratos mercantiles típicos y atípicos. 4. Contratos de transferencia de tecnología. 4.1 Contratos de licencia para uso o explotación de un conocimiento científico o tecnológico. 4.2 Contrato de cesión de derechos o acciones. Concepto. 4.3 Contrato de licencia de propiedad intelectual. 4.4 Contrato de franquicia. Conclusiones. Bibliografía.

Introducción

La utilización de la tecnología en actividades empresariales, es cada vez más constante, debido a los avances científicos y tecnológicos que se han tenido en estos últimos sesenta años, que se iniciaron después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial.

Como es sabido, los especialistas en la materia hacen referencia a dos importantes *revoluciones industriales*, que han tenido lugar en el mundo, en dos etapas históricas diferentes. Ahora estamos plenamente inmersos en una nueva *revolución*, siendo ésta, más destacada e importante que las otras dos.

Este tercer gran movimiento histórico llamado "*Revolución del Conocimiento*", es una etapa en la que la humanidad se halla inmersa y en la cual, la utilización o aprovechamiento de los productos de la ciencia, mediante la generación cada vez más constante de procesos y procedimientos tecnológicos, ha llegado a puntos que hace sesenta años eran inimaginables. La electrónica, la informática, la robótica o la biogenética, por mencionar sólo a algunas de las áreas científicas más sorprendentes, han contribuido al establecimiento de nuevas formas de relaciones en el mundo, entre los seres humanos, así como en el manejo jurídico de sus productos intelectuales y de sus actividades. La utilización de la tecnología, mediante operaciones de transferencia entre sus creadores y quienes la explotan, han obligado al poder público de los países altamente desarrollados, a expedir disposiciones legales, con el propósito fundamental de introducir normas que tengan por objeto regular los derechos y las obligaciones entre las partes, para que se les dote de certidumbre, orden, congruencia, confidencialidad y equidad; además de que, quienes celebran contratos en esta materia, puedan encontrar una clara y evidente viabilidad legal en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

En consecuencia, el objetivo de este estudio es el de apuntar la necesidad que tienen los países menos desarrollados en materia de ciencia y tecnología, como México, para establecer o, en su caso, incrementar, las disposiciones legales reguladoras de contratos sobre transferencia de tecnología. Se debe fortalecer *el Derecho de la Ciencia y la Tecnología*, como una rama autónoma

de la ciencia jurídica y trabajar a favor de la expedición de una *Ley Federal de Prácticas Comerciales*, tan exigida por numerosos sectores.

1. Consideraciones generales

Antes de iniciar el estudio de los contratos de transferencia de tecnología, que es el tema que se manejará en este trabajo, es importante señalar la existencia de un Principio General del Derecho denominado: *autonomía de la voluntad*. De acuerdo con este principio, que también se encuentra reproducido en los ordenamientos legales, se entiende que en todo acto contractual, *las partes se obligan en la forma y términos que aparezca que quisieron obligarse* (artículos 1939 del Código Civil Federal y 78 del Código de Comercio). En el lenguaje corriente este Principio se expresa en forma muy clara, de la manera siguiente: *La voluntad de las partes, es la suprema ley en los contratos*.

El Principio de *autonomía de la voluntad* significa que, en todo acto contractual, las partes que celebren el acto, gozan de la más amplia libertad para insertar en la negociación todas las situaciones que consideren importantes, tanto de fondo como de forma, que den certidumbre y realismo a los derechos y obligaciones que contraigan. La legislación aplicable a cada caso específico –si ésta existe–, servirá fundamentalmente para suplir o tutelar la ausencia de voluntad, en el caso de que las partes no hubieren pactado algo en cuanto a los derechos o las obligaciones. Sin embargo, este famoso Principio encuentra a veces en los ordenamientos legales, un dique o una barrera: cuando un ordenamiento legal dispone que la conducta de los contratantes se manifieste en cierta dirección, o cuando de plano prohíbe la celebración de contratos en ciertas materias o contenidos, la famosa *autonomía de la voluntad* pierde toda validez. Así es como debe entenderse el contenido y alcances de este Principio.

No obstante la presencia del principio citado, la clasificación legal de los actos contractuales es una muy importante materia, para que las personas que los celebren, utilicen las figuras jurídicas, de la mejor manera –tutela de la voluntad–, a fin de que toda negociación esté dotada de una buena ración de lógica legal y, consecuentemente, de buen funcionamiento para los fines que persiguen las partes contratantes.

2. Clasificación de los contratos

Tomando en cuenta la materia, es decir, por el tipo de legislación reguladora, así como la naturaleza del contrato y las características de las partes que intervienen, los contratos se clasifican en civiles, mercantiles, administrativos, laborales e internacionales. Algunos estudiosos de la materia como Gómez

Calero¹, señalan que los contratos pueden dividirse en dos grandes grupos: *contratos de empresa y contratos mercantiles*. Los primeros, son aquellos que, aún carentes del concepto propio de mercantilidad, la empresa celebra como instrumentos necesarios para alcanzar o lograr sus propios fines y objetivos (contratos civiles, administrativos o laborales, principalmente).

Son contratos civiles aquellos que se encuentran regulados, desde luego, por la legislación civil, en los que las personas que participan tienen el carácter de personas particulares (no comerciantes ni servidores públicos, patrones o trabajadores), que no persiguen propósito comercial o especulativo. Son mercantiles los contratos regulados –o tutelados– por la legislación de este tipo, así como aquellos en los que las personas o, al menos una de ellas, tienen el carácter de empresario o comerciante, cuyo propósito es la especulación y que se celebran en masa, es decir, de manera indeterminada, frecuente y habitual.

Los contratos administrativos son aquellos en los que la legislación aplicable pertenece al derecho público y son regulados, específicamente, por normas de derecho administrativo, es decir, son regulados por normas jurídicas que rigen las actividades de los órganos del Estado; uno de los contratantes es un órgano gubernamental representado por un servidor público y su objeto es, fundamentalmente, el de satisfacer directa o indirectamente una necesidad colectiva.

Los contratos laborales se celebran entre personas, cuando la relación jurídica aplicable pertenece al derecho del trabajo; los sujetos persiguen fines o propósitos encaminados directa o indirectamente a la generación de riqueza; el objeto de este tipo de contratos es la prestación de servicios personales del trabajador, bajo la dirección y dependencia del patrón.

Finalmente, y en cuanto a este grupo de contratos, son internacionales aquellos en los que los sujetos que intervienen se encuentran domiciliados en diferentes países, en los que la legislación aplicable puede ser la nacional de un país o del otro, según sea el pacto celebrado entre las partes, o bien que, necesaria o supletoriamente, se aplique por la naturaleza del contrato o por consenso, lo previsto en tratados, acuerdos o la legislación internacional. Sería ejemplo de un contrato internacional: el arrendamiento o la compraventa de los derechos derivados de una licencia para la explotación de una patente con fines industriales, cuyo titular del derecho (licenciante), se encuentre domiciliado en un país determinado, y el que la va a utilizar (licenciataria), resida en un país diferente.

¹ GÓMEZ CALERO, Juan, “El Contrato Mercantil, Nociones generales”, estudio jurídico escrito por este autor, publicado dentro de la obra titulada: *Derecho Mercantil*, coordinada por Guillermo A. Jiménez Sánchez. Editorial Ariel, Barcelona, España, 2000, p. 221.

3. Contratos mercantiles típicos y atípicos

Es indudable que dentro de esta clasificación de los contratos, se puede afirmar que es *nominado* o *típico*, aquel acto contractual que tiene en la legislación una denominación específica y una reglamentación concreta, que ordena o tutela la voluntad de los contratantes. Es decir, que las partes celebran el contrato, con la exclusiva denominación del acto al momento de que exista el acuerdo de voluntades y, en consecuencia, no será necesario que los contratantes expresen nada más al respecto para que el acto sea válido y eficaz, puesto que toda la regulación se encuentra contenida en los ordenamientos legales. Por ejemplo: un contrato de compraventa sobre un vehículo, el cual ha sido visto, probado y aprobado por el comprador, quien además, está de acuerdo en pagar el precio de contado. En este caso, si las partes están de acuerdo sobre cosa y precio, la compraventa es perfecta y obligatoria para ambas partes. No habrá necesidad de redactar ningún documento contractual por escrito. En el citado caso, el comprador paga el precio y el vendedor le hace entrega de la cosa, junto con la factura como documento justificativo de propiedad para el adquirente. La compraventa es sin duda, el más *típico* de los contratos; este contrato es mencionado y reglamentado ya en sus aspectos fundamentales o ya en sus características tuteladas, por diversas legislaciones, como la civil, la mercantil e inclusive, por leyes administrativas.

Por su parte, los contratos *innominados* o *atípicos* son todos aquellos en los que al margen de la legislación aplicable a los llamados contratos típicos, y tomando como base de sustentación el Principio de autonomía de la voluntad, las partes realizan un diseño contractual especial para ajustar dicha contratación a sus necesidades económicas y empresariales. En estos casos, la imaginación de los contratantes, en cuanto al diseño específico de los derechos y obligaciones, constituye el límite de la negociación. Este tipo de contratos encuentran la base legislativa de su presencia en el contenido del artículo 1858 del Código Civil Federal, el cual indica textualmente que: “*Los contratos que no estén especialmente reglamentados en este Código, se regirán por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía, de los reglamentados en este Código*”.

Arce Gargollo expresa, en torno a esta clasificación de los contratos, lo siguiente:

Nuestra legislación reconoce el principio de autonomía de la voluntad o de libertad de contratar que entraña la posibilidad de celebrar contratos, ya sea que estén estructurados o regulados por el ordenamiento legal, o que sean contratos en los que las partes determinan libremente su contenido. De este modo se puede hablar de contratos nominados o típicos y de contratos

innominados o atípicos. En esta clasificación se habla también de contratos regulados y no regulados. La moderna tendencia prefiere, sin embargo, la terminología de típicos y atípicos².

Actualmente, debido a numerosas necesidades del mundo moderno, los contratos atípicos, innominados o no reglamentados, se han multiplicado a tal grado que, puede afirmarse, éstos son tan o más numerosos que los contratos típicos o reglamentados.

Los tratadistas y estudiosos de la materia, han realizado una ardua tarea para encontrar la denominación y características propias de cada uno de los contratos atípicos que se celebran con mayor frecuencia, como son, por ejemplo: el arrendamiento financiero, el factoraje financiero, los contratos de transferencia de tecnología o los llamados contratos de agencia.

El objetivo de este trabajo es el de llevar a cabo, dentro del grupo de los llamados contratos mercantiles, el estudio de aquellos actos contractuales por medio de los cuales, se transfieren de manera definitiva o temporal, los derechos derivados de bienes inmateriales, dentro de los cuales quedan comprendidos de manera importante, la llamada propiedad intelectual. A este grupo de contratos mercantiles se les denomina por la doctrina: *contratos de transferencia de tecnología*, y a desentrañar sus aspectos fundamentales, características e importancia jurídica y económica, vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos.

4. Contratos de transferencia de tecnología

Por su uso continuo en las actividades empresariales y de negocios, su importancia económica, los diversos contenidos y aplicaciones y por su enorme variedad y utilidad, el estudio de este grupo de contratos constituye una materia de estudio muy importante. De Miguel Asensio³ señala que, en los contratos sobre bienes inmateriales –propiedad intelectual-, junto a la regulación jurídica del contrato propiamente dicho, en donde prevalecen los intereses privados, también inciden normas configuradoras del sistema de protección y regulación de esos bienes inmateriales, las cuales son administradas y aplicadas por el Poder Público (Ley de la Propiedad Industrial y Ley Federal del Derecho de Autor, como es el caso de México). Lo anterior significa que, una de las partes y a veces ambas, en lo que se refiere a la explotación pública de los bienes derivados de la propiedad intelectual, se deberán ajustar a las normas legales administrativas impuestas por el Estado para evitar, en todo lo posible, la utilización ilegal de esos bienes inmateriales

² ARCE GARGOLLO, Javier, *Contratos Mercantiles Atípicos*, Editorial Porrúa, México, 2002, p. 127.

³ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, *Contratos Internacionales sobre Derechos de la Propiedad Industrial y Know How* (Conocimientos técnicos secretos), Estudio de Derecho Aplicable. Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, España, 1994, p. 18.

(piratería). Por consiguiente, los contratos de transferencia de tecnología presentan dos aspectos: el *administrativo-legal* propiamente dicho, en el que participa el Estado y queda sujeta esta relación a normas de derecho público; y el *contractual*, en el que las relaciones jurídicas se establecen entre particulares, y están sujetas al derecho privado.

En relación con el concepto de tecnología, Díaz Bravo introduce en su texto una definición de tecnología, expuesta por Lenski en la cual se dice que: “*es la información, métodos e instrumentos por medio de los cuáles la gente utiliza los recursos materiales de su ambiente, para satisfacer sus diversas necesidades y deseos*”⁴.

Para nosotros, la *tecnología* es: *el conjunto de, conocimientos, sistemas y procedimientos diseñados con rigor científico por las personas y que se emplean con el propósito hacer más aprovechables, los beneficios económicos o prácticos que se obtienen en el desarrollo de actividades, ya sean éstas industriales o comerciales en general.* Para Díaz Müller

*...la revolución del conocimiento se caracteriza porque se trata de nuevos descubrimientos científicos que se centran en los procesos más que en los productos.... El proceso del cambio tecnológico se constituye en un verdadero sistema científico-técnico-industrial, en los que los grandes países industrializados recurren a su superioridad en la posesión de este conocimiento*⁵.

Indica también este autor que, la aparición de la tecnología ha propiciado una intensa mercantilización de la ciencia y una gran transformación en la industrialización de la producción científica. Por consiguiente, concluye que las relaciones entre ciencia y tecnología industrial no pueden ser vistas como actividades separadas ni con determinación lineal entre ellas, sino como un sistema de relaciones de influencia recíproca. Aquí, en consecuencia, destacamos la importancia actual del conocimiento tecnológico, que no es sino el resultado de las investigaciones científicas y los instrumentos de empleo de esos conocimientos en la industria.

En la época actual se puede afirmar que es claro y evidente que las personas encargadas de *crear* conocimientos, no lo hacen con fines teóricos o de utilidad personal, sino para que estos conocimientos sean utilizados por la industria y el comercio (tecnología) a fin de producir cada vez mejores instrumentos para la satisfacción de las necesidades de la sociedad y de los individuos; la automatización de la producción, por la vía de los constantes cambios tecnológicos, enfrenta a la humanidad a nuevas realidades. En consecuencia, se ha hecho necesario abundar en las relaciones económicas y jurídicas que siguen surgiendo entre los creadores o *dueños* de estos productos de la inteligencia humana y quienes los utilizan. Es indudable que, en el ámbito

⁴ DIAZ BRAVO, Arturo, *Contratos Mercantiles*, Editorial Oxford, México, 2002, p. 279.

⁵ DÍAZ MÜLLER, Luis T., *Derecho de la Ciencia y la Tecnología*, Editorial Porrúa, México, 1995, pp. 7 y 8.

que deba dar orden y seguridad a los diferentes sujetos actuantes, debe existir, necesariamente, una relación jurídica que permita a los primeros (los creadores o propietarios del conocimiento), certidumbre sobre el reconocimiento y respeto de los derechos referentes a su autoría intelectual, el pago o retribución de los beneficios económicos derivados de la explotación de sus *productos*, así como la confidencialidad de dichos conocimientos.

Los tres objetivos antes señalados se realizan cuando el creador debe, en primer lugar, previamente cumplir con las leyes de derecho público aplicables, en cuanto al registro estatal de sus conocimientos u obras, para que, a partir de ahí, éste pueda celebrar actos contractuales con otras personas. En estos casos, las partes (*autor del producto intelectual y el explotador*), se verán en la necesidad de celebrar actos jurídicos (contratos) que les proporcionen a ambas partes, la serie de derechos y obligaciones correlativas que se deriven de esa explotación, y desde luego dotar, tanto al citado autor como al explotador, de una importante seguridad jurídica, en cuanto a la protección de los derechos del invento, mejoría de uno existente, modelo de utilidad, marca, secreto industrial, procedimientos de manufactura, obras escritas y otros elementos propios y característicos pertenecientes tanto a la ciencia como a la tecnología.

Álvarez Soberanis define al contrato de transferencia de tecnología de la siguiente manera: "*es el acuerdo de voluntades por medio de la cual una de las partes, llamada proveedor transmite a otra que se llama receptor un conjunto de conocimientos organizados para la producción industrial*"⁶.

Las leyes mercantiles no contienen ninguna regulación referida a la tecnología y, desde luego, a los actos jurídicos que en torno a ella pueden celebrar las personas. Son las leyes sobre propiedad intelectual, los ordenamientos jurídicos que regulan los diferentes productos científicos y tecnológicos de la inteligencia humana, así como la manera de cómo éstos pueden ser explotados por terceros, las que en alguna forma y de manera incompleta, al menos en nuestro país, regulan los contratos sobre los instrumentos y procesos tecnológicos. En México, las leyes antes referidas sobre propiedad industrial y sobre derechos de autor, son los ordenamientos jurídicos más importantes que tienden a establecer regulaciones sobre esta materia, aunque se expresan, desgraciadamente todavía de manera muy incompleta, puesto que, además, no son leyes administrativas, pertenecientes al derecho público, sino las mercantiles, pertenecientes al derecho privado, las que deberían regular, a veces de manera imperativa y no solamente indicativa o supletoria, los derechos y obligaciones de las partes, en todo contrato de contenido tecnológico que éstas lleguen a celebrar.

⁶ ALVAREZ, SOBERANIS, Jaime, *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología*, Editorial Porrúa, México, 1979, p. 247.

4.1 Contratos de licencia para el uso o explotación de un conocimiento científico o tecnológico

La Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, comienzan por señalar cuáles son conocimientos científicos que están protegidos y que les otorgan a sus *dueños* el privilegio de explotarlos o permitir a otros que exploten comercialmente esos productos de la inteligencia humana. La ley primeramente mencionada, realiza una regulación sobre los productos científicos siguientes: las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos industriales, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y los esquemas trazados de circuitos integrados. Por su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor indica que se encuentran protegidas por esta ley, toda creación de una obra literaria, musical, dramática, danza, pictórica o dibujo, escultórica, caricatura o historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, obras fotográficas, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil. También protege la ley a los autores de compilaciones, antologías, enciclopedias y bases de datos, siempre que constituyan una creación intelectual.

El titular de una patente o de cualquier otra obra inmaterial protegida por la Ley de la Propiedad Industrial, puede transmitir a otro, en forma total o parcial, los derechos que se derivan de la propiedad de una patente de invención, *conforme a la legislación común establecida al efecto*. Es decir, esta ley reconoce expresamente que, no corresponde a ella regular lo relacionado con la libertad que tiene el titular de la patente para ceder a otro o a otros, los derechos exclusivos de propiedad que le otorga la ley citada. En consecuencia, los acuerdos o convenios que celebren el titular del derecho y los terceros para su explotación, se regularán fundamentalmente por lo que al efecto establezcan, el derecho mercantil o, en su caso, el derecho civil.

Por lo tanto, la transmisión de derechos podrá hacerse mediante la celebración de un contrato de compraventa, si la transmisión tiene como objetivo la enajenación de los mismos, o de arrendamiento o usufructo, principalmente, sujetos a las modalidades y características especiales que deseen insertarle las partes contratantes. En estos casos, la Ley de la Propiedad Industrial establece que cualquiera que sea el tipo de contrato que se celebre con terceros para la explotación de una patente de invención, deberá ser inscrito en el Instituto de la Propiedad Industrial, para que este contrato pueda surtir todos sus efectos legales. En forma genérica, la ley de la materia que ahora se estudia, denomina a todo acto jurídico mediante el cual el titular de una patente otorgue a terceros la explotación, como *contratos de licencia* (concepto genérico), pero en cuanto a su estructura y al grado de otorgamiento de derechos y obligaciones, sus características propias, pueden ubicarse dentro de

las normas establecidas para un contrato ya sea mercantil o civil, y con las características, modalidades y limitaciones que establezcan las partes.

En el sistema empresarial mexicano, los contratantes, al momento de celebrar el acto jurídico, al que generalmente como antes dijimos, denomina como *contrato de licencia* (para enajenación de los derechos o para el uso y explotación de un derecho de propiedad registrable), deberán estructurarlo apoyándose en algunas de las figuras contractuales establecidas en el derecho común, con la característica de que deberán emplear los elementos de aquella figura jurídica (compraventa, arrendamiento etc.), que mejor se ajuste a las pretensiones de las partes contratantes (artículos 62 a 69 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Además, existen otros conocimientos tecnológicos que no son registrables, es decir, que no están dentro de la protección de las leyes de Propiedad Industrial o la del Derecho de Autor y que, sin embargo, son ideas o conceptos originales que merecen protección. Esta protección se da generalmente a través de la formulación de los contratos respectivos. Pero esto no basta, sería necesario que las leyes mercantiles (aquí lo indispensable y urgente de la expedición de una Ley de Prácticas Comerciales, que no existe), pudieran insertar preceptos que regularan el respeto a la propiedad de esas ideas y procedimientos. Tal situación no se da en el medio empresarial mexicano y, consecuentemente, la transferencia de tecnología está generalmente ausente, en una gran medida, de protección legal.

Los contratos de transferencia de tecnología pertenecen al grupo denominado *contratos mixtos o contratos complejos*, porque engloban numerosos derechos y múltiples obligaciones, de diferente contenido y naturaleza a tal grado que, en un solo documento contractual, se celebran *varios acuerdos de voluntades* cuyo contenido generan tanto obligaciones dar, como de hacer, no hacer y permitir o tolerar, cada grupo de dichas obligaciones y derechos, se especifican de la mejor manera posible, incluyendo en los acuerdos de voluntades, datos técnicos muy relevantes que permitan encuadrar adecuadamente los privilegios, derechos y compromisos legales de las partes contratantes. Como se podrá claramente percibir, aquí, el amplio conocimiento de las leyes administrativas reguladoras de la ciencia y la tecnología, de las disposiciones civiles y mercantiles referidas a los contratos, así como el dominio general de los diferentes aspectos científicos y tecnológico por parte del experto que redacte el documento contractual, desempeñan un rol muy importante, para dar certeza y claridad a los derechos y obligaciones de los contratantes, procurando evitar los conflictos que frecuentemente surgen fundamentalmente entre las partes y en ocasiones, con terceras personas, derivados de la confusa, defectuosa o incompleta redacción de dicho documento.

Si, como antes se expresó, los contratos que se celebran entre el autor o propietario de un producto utilizable en la industria y el comercio se manejan bajo el rubro *genérico* de *contratos de licencia*, en el caso de la Ley Federal del Derecho de Autor, la denominación más común para establecer las regulaciones fundamentales vinculadas a la explotación de la obra, es: *contratos de edición*, aunque este ordenamiento jurídico también se refiere a los contratos de representación escénica, de radiodifusión, de producción audiovisual y de los contratos publicitarios.

La legislación de México maneja de manera muy incipiente y a nuestro juicio, en forma errónea, muchos de los aspectos relacionados con los contratos de transferencia de tecnología. Existe en otros países un gran avance sobre esta materia, por ejemplo, entre los estados que integran la Unión Europea, quienes han conseguido los mejores logros en la regulación de la ciencia y sus productos tecnológicos. Un ejemplo de ello, es el Reglamento 593/2008 de 17 de junio de 2008 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, conocido generalmente con el nombre de *Reglamento Roma I*. Este reglamento de muy reciente expedición, y que se encuentra en pleno período de divulgación, contiene los conceptos uniformes aplicables a distintos contratos entre ellos, los de transferencia de tecnología, susceptibles de darse entre personas residentes en los distintos países miembros de la comunidad europea, para el efecto de determinar la legislación aplicable a cada situación en particular.

La entrada en la escena jurídica del *Reglamento Roma I*, pretende lograr el alivio a numerosos problemas generados en el mundo de los negocios internacionales generados con motivo de la expedición en 1980 del Convenio de Roma sobre esta misma materia.

Se ha publicado recientemente en España un libro, cuyo autor es el tratadista de la materia Javier Carrascosa,⁷ en el cual se estudian a la luz del Reglamento de Roma I, numerosos actos contractuales, sus implicaciones y la forma de solución de los problemas más comunes. Es un texto admirable por la riqueza de su información, y de él se extraerán algunos comentarios referidos a los contratos de transferencia de tecnología, que a continuación se formulan.

Este autor incorpora en su estudio más de 20 contratos que sobre transferencia de tecnología, son susceptibles de celebrarse. Hace el estudio de la legislación aplicable a cada tipo contractual o en su caso, la regulación de la legislación uniforme contenida para estos contratos en el citado Reglamento Roma I. Asomémonos a lo señalado para algunos de los más importantes contratos que se celebran sobre esta compleja materia (transferencia de la tecnología).

⁷ CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, *La Ley Aplicable a los Contratos Internacionales. El Reglamento Roma I*, editorial Constitución y Leyes, Madrid, España, 2009, pp. 348 a 392.

4.2 Contrato de cesión de derechos o acciones. Concepto

Contrato en cuya virtud una persona trasmite a otra la titularidad de ciertos derechos (pueden ser sobre propiedad tecnológica) y/o el derecho a ejercitar determinadas acciones de las que es titular, contra un tercero, a cambio de un precio cierto en dinero o signo que lo represente.⁸

4.3 Contrato de licencia de propiedad intelectual

Es un contrato por el cual, el titular de ciertos derechos de propiedad intelectual, entre los que se insertan las patentes, marcas, nombres comerciales, *know-how*, derechos de autor, *software*, nombre de dominio en internet, etc., cede a otra persona la facultad de explotar tales derechos incorpóreos o algunas facultades derivados de los mismos, a cambio de un precio y, con frecuencia, limitado a cierto territorio concreto y/o a un período determinado. La prestación característica en estos contratos es la cesión de ciertas facultades patrimoniales derivadas de *derechos incorpóreos*. Este contrato –expresa Carrascosa,⁹ no puede ser clasificado como un contrato de prestación de servicios, porque el licenciante no desarrolla conductas activas.

4.4 Contrato de franquicia

Se trata del establecimiento de una relación jurídico-económica que es estudiada por los autores dentro de los llamados *contratos de colaboración o contratos de agencia*. Debe considerarse que, aunque en este contrato existen ciertas relaciones jurídicas entre el dueño de los bienes o derechos (el franquiciante) y los explotadores o usuarios de los mismos (franquiciante), las relaciones que se dan en este contrato, van más allá y con alcances y características diferentes, porque frecuentemente dentro de este tipo de contratos, se hace de manera muy importante, transferencia de bienes tecnológicos al franquiciatario (nombres, marcas, *know-how*) para que éste los use y explote con fines comerciales y, en consecuencia, este acto jurídico es en esencia, un muy característico, contrato de transferencia de tecnología.

Concepto. Por virtud de que, como antes se expresó, la franquicia no es de ninguna manera una especie que pueda ubicarse dentro de los llamados contratos de agencia o de colaboración, por la frecuencia con la que se le confunde con los contratos de comisión, así como con los de concesión o distribución, hemos considerado importante señalar aquí, el concepto y las características propias de este contrato, que indudablemente sigue estando considerado dentro de los contratos mercantiles atípicos, no obstante que la Ley

⁸ *Ibidem*, p. 374.

⁹ *Ibidem*, p. 375.

de la Propiedad Industrial (lugar inadecuado para manejar las regulaciones de este contrato), insertó algunos de los elementos conformativos de este muy complejo acto jurídico. En varios artículos (142, 142 Bis, 142 Bis 1, 142 Bis 2 y 142 Bis 3), se mencionan algunos de los elementos característicos de dicho contrato.

La franquicia se conceptúa como *un contrato mercantil, en virtud del cual una de las partes (el franquiciante), titular o propietario de marcas, modelos, nombres comerciales y tecnología (know how) relacionada con la instalación y operación de una actividad empresarial, traslada a otra (el franquiciatario) derechos de uso y explotación de esos bienes o derechos, quién debe pagar por ello, las cantidades concertadas, en concepto de regalías, con la periodicidad acordada y por el plazo establecido en el contrato.*

La confusión entre el contrato de franquicia y el de concesión o distribución, ha sido propiciada fundamentalmente por la doctrina incipiente que, sobre el contrato primeramente mencionado, se ha empezado a desarrollar en nuestro país. En efecto, los doctrinarios son los primeros que han incurrido en el error de confundir los elementos fundamentales de un contrato con otro.

Arce Gargollo expresa en su libro que: *“desde el punto de vista económico, una franquicia es un sistema de comercialización y distribución donde a un pequeño empresario (el franquiciatario) se le concede –a cambio de una contraprestación- el derecho a comercializar bienes y servicios de otro (el franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas del (sic) franquiciante y con su asistencia”*¹⁰.

La descripción que nos hace el autor, además de que no tiene ningún significado propiamente económico, corresponde jurídicamente al contrato de concesión o distribución, y no al de franquicia. Además, la mención de pequeño empresario utilizada por el autor, es sumamente desafortunada, puesto que hay franquiciatarios que son grandes empresarios.

La Ley de la Propiedad Industrial pretende conceptualizar al contrato de franquicia, señalando al efecto:

Habrà franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Como se puede claramente notar, el legislador hace una descripción del contrato de franquicia, mezclando el de licencia de uso de marca (contrato tecnológico), con el de asistencia técnica (contrato igualmente, de características tecnológicas), con un contrato de colaboración propiamente dicho, por virtud

¹⁰ ARCE GARGOLLO, Javier, *Op. Cit.*, p. 379.

de que en esencia, una persona (el franquiciante), permite a otra (el franquiciatario), la obtención de ventajas económicas, derivadas de sus actividades empresariales, mediante la utilización de marcas, valiéndose de asistencia técnica (*know-how*), en áreas industriales, comerciales, operativas y administrativas, determinadas por el franquiciante y aceptadas contractualmente por el franquiciatario.

En esta virtud, como lo expresa Fernández Rozas, "*el contrato de franquicia incorpora bajo una causa única elementos propios de distintas figuras contractuales, cuya relevancia varía según los casos: licencia de derechos sobre bienes inmateriales, asistencia técnica, concesión mercantil, suministro, arrendamiento...*"¹¹

En consecuencia, como se afirma en la obra citada, el contrato de franquicia comprende bajo una causa y un objetivo único, elementos característicos de distintas figuras contractuales, cuya relevancia o preponderancia de una sobre las otras, depende de la naturaleza y características de cada acto contractual en particular. En efecto, en algunos contratos la prestación de servicios es más significativa que el arrendamiento de bienes; en otros actos, la asistencia técnica resalta de manera importante, y en otros contratos, el uso y explotación de marcas o nombres comerciales, presentan una importancia mayor.

Por ello, en los contratos de franquicia se deben tomar en cuenta dos factores fundamentales: el primero se refiere a la autonomía de la voluntad en la celebración de todo contrato, y el segundo elemento, en una economía sumamente diversificada, es el de la regulación contractual por medio de ordenamientos jurídicos. En la actualidad existe en nuestro medio un gran desorden en materia de franquicias; hay a la vista, numerosas ventajas de los franquiciantes sobre los franquiciatarios, lo cual propicia desigualdad entre las partes, por virtud de que, por la crueldad de las leyes del mercado y la falta de una adecuada regulación jurídica, imperan por encima de lo justo y lo equitativo, ambiciones desmedidas de una de las partes en este género contractual.

Muchos han perdido los ahorros de su vida creyendo que la franquicia era el camino seguro para llegar a ser propietario de un negocio. Otros muchos más, se han visto atrapados o esclavizados por sus sistemas de franquicias y han descubierto que en lugar de poseer, más bien los poseen. Estas son las ideas torales que a lo largo de su obra desarrolla Purvin¹², un autor muy destacado en la materia. Él somete a un estudio serio y argumentativo, las bondades y las inconveniencias que en el

¹¹ FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos y otros, *Derecho de los Negocios Internacionales*, Editorial Iustel, Madrid, España, 2007, p. 515.

¹² PURVIN, Roberto L. Jr., *Fraude en las Franquicias*, Editorial Continental, México, 1996, Prefacio, p. XII.

mundo de los negocios presentan las franquicias. Para ello, comenta con conocimiento de causa, los seis más importantes mitos que se manejan, hasta llegar a una conclusión que indudablemente resulta irrefutable, y que es la siguiente: *La imagen proyectada por la industria de las franquicias, en el sentido de que la compra de cualquier franquicia es una garantía de éxito, es falsa.*

En consecuencia, los estudiosos de la materia empresarial, si actúan como asesores de un franquiciatario, deben estar alertas en la contratación en cuanto al prestigio empresarial y las pretensiones de un franquiciante, las cuales se transforman frecuentemente en desmedidas ventajas económicas a su favor, en perjuicio, indudablemente, del citado franquiciatario quien, a veces, llega a transformarse en un simple empleado de la otra parte, sin adquirir en absoluto, ningún derecho propiamente laboral y sí en cambio, varias y muy onerosas obligaciones. Del estudio de la condiciones económicas que pretendan plantearse en el documento contractual, de la penetración en el mercado del negocio que se pretende franquiciar, del monto de los recursos disponibles por el aspirante a franquiciatario y de sus habilidades en el mundo de los negocios, pero sobre todo, de las cláusulas que se inserten en el contrato respectivo, dependerá el éxito empresarial en ese ambiente tan aparentemente exitoso claro, expresado desde el punto de vista de los franquiciantes.

En consecuencia, los contenidos legales que, tanto para el otorgamiento de licencias, como para las franquicias contiene la Ley de la Propiedad Industrial, son notoriamente insuficientes para una adecuada regulación de la enorme variedad de contratos susceptibles de celebrarse en el ámbito de la ciencia y la tecnología. En efecto, en cualquiera de las ramas industriales, en los espacios de las ciencias biológicas, y sobre todo, en el ámbito de la tecnología electrónica, las variedades contractuales frente a una cantidad ilimitada de conocimientos científicos y tecnológicos, susceptibles de ser explotados por terceros, requieren de conocimientos jurídicos muy especializados, de parte de quien participe como asesor legal en la redacción de los documentos contractuales.

Actualmente, los aspectos legales referidos a la ciencia y la tecnología se encuentran diseminados en diversas leyes, la mayoría pertenecientes al derecho administrativo. El área de los contratos tecnológicos, pertenece actualmente al derecho mercantil, aún cuando no se encuentran específicamente regulados por los ordenamientos jurídicos vigentes en esta rama del derecho privado. El espacio jurídico en donde opera la ciencia y la tecnología es tan importante que, consideramos, existen suficientes elementos para que surja una nueva rama del saber científico dentro de la clasificación de la ciencia jurídica: *el derecho de la ciencia y la tecnología*, como una disciplina autónoma del derecho que se encargue de estudiar, clasificar, ordenar y aplicar los ordenamientos jurídicos pertenecientes a esta área del conocimiento humano.

De la misma manera se propone que, en las escuelas de derecho, se cree, dentro del plan de estudios para la licenciatura o para la maestría, una materia que se denomine precisamente, *Derecho de la Ciencia y la Tecnología*, para formar abogados especializados en esta materia, de los cuales hay pocos y cuyas expectativas profesionales son de alcances incalculables.

Conclusiones

Al realizar un análisis final de los aspectos estudiados, podemos obtener elementos que nos conduzcan a la formulación de las siguientes conclusiones:

La llamada "*Revolución del Conocimiento*", cuyo inicio se da hace aproximadamente sesenta años -al término de la segunda Guerra Mundial-, ha producido fuertes sacudidas en la economía mundial y cambios profundos en las actividades y formas de vida de la humanidad, puesto que los avances científicos y tecnológicos que se han dado a lo largo de estos años, no tienen precedente en la historia. Se han producido grandes avances en la ciencia y en la tecnología, que han hecho avanzar todas las actividades humanas en una proporción nunca antes experimentada.

Los conocimientos científicos y tecnológicos susceptibles de ser producidos por el saber humano, son generalmente demandados y utilizados por las empresas para mejorar la calidad y características de los bienes y servicios que ofrecen. Para su aprovechamiento, las empresas contratan con los productores del conocimiento, la adquisición y explotación de la citada tecnología.

La carencia de regulación jurídica específica establecida para los contratos de transferencia de tecnología, les da la calidad de contratos atípicos o innominados. Se deja a las partes la formulación de las cláusulas de otorgamiento del contrato con las características y condiciones que ellas libremente establezcan.

Los propietarios de la tecnología se encuentran protegidos en forma más o menos adecuada, así como regulados sus derechos, por leyes expedidas por el poder público; dentro del ámbito de la competencia de diversos órganos gubernamentales, estas personas encuentran la posibilidad de permitir a terceros la explotación del saber producido por ellos, mediante diversas figuras jurídicas insertas en las leyes de la materia, pero esas leyes, al no regular en forma integral las relaciones jurídicas que se establecen entre los *dueños* de los conocimientos científicos y tecnológicos, dejan a las partes en la necesidad de celebrar de contratos con libertad de establecer formas, condiciones, precios, plazos y demás aspectos bajo los cuales se va a explotar dicha tecnología, quedando ésta, sujeta exclusivamente a la voluntad de los titulares de los

Contratos de transferencia de tecnología

derechos y a las *leyes* económicas que rigen al mercado. Por consiguiente, quedan los usuarios a su merced, rompiéndose frecuentemente el Principio de equidad en los derechos y obligaciones que se contraen.

Frecuentemente, este tipo de contratos carece de cláusulas debidamente ordenadas y organizadas, tanto por la ausencia de abogados expertos en esta materia, como por la carencia de regulación legal específica que existe para la formulación de este tipo de contratos. Por la enorme importancia y trascendencia que tienen los conocimientos científicos y tecnológicos, sobre los cuales, no existe en México legislación eficaz aplicable y desde luego, ante la ausencia de regulación jurídica para los actos contractuales, surge la necesidad de legislar intensamente sobre esta materia.

También es impostergable que en México, como sucede en los países altamente desarrollados, se adopte como una rama autónoma de la ciencia jurídica al *Derecho de la Ciencia y la Tecnología*, para integrarla con elementos propios y normas organizadas a las otras ramas jurídicas. Asimismo, se propone que se cree, dentro de las escuelas de Derecho la materia antes señalada, para preparar abogados expertos en esta rama del saber humano, para los cuales, los espacios de profesionales en México, están vacíos.

Dado el enorme desorden que hay en las actividades comerciales en México, entre lo que destacan lo relacionado a los contratos de transferencia de la tecnología, es urgente que se expida una *Ley Federal de Prácticas Comerciales*, cuya existencia ha sido reclamada insistentemente, que aglutine éste y otros muchos aspectos dispersos en la legislación federal mexicana o, en la mayoría de los casos, inexistente, a fin de reordenar las relaciones jurídicas empresariales.

Bibliografía

- ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología*, Editorial Porrúa, México, 1979.
- ARCE GARGOLLO, Javier, *Contratos Mercantiles Atípicos*, Editorial Porrúa, México, 2002.
- GÓMEZ CALERO, Juan, "El Contrato Mercantil, Nociones generales", en: Jiménez Sánchez, Guillermo A. (Coord.), *Derecho Mercantil*, Editorial Ariel, Barcelona, España, 2000.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, *La Ley Aplicable a los Contratos Internacionales, El Reglamento Roma I*, Editorial Constitución y Leyes. Madrid, España, 2009.
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, *Contratos Internacionales sobre Derechos de propiedad Industrial y Know How (Conocimientos Técnicos Secretos)*, Estudio de Derecho Aplicable, Tesis doctoral. Universidad Complutense, Madrid. España, 1994.
- DIAZ BRAVO, Arturo, *Contratos Mercantiles*, Editorial Oxford, México, 2002.
- DIAZ MÜLLER, Luis T., *Derecho de la Ciencia y la Tecnología*, Editorial Porrúa, México, 1995.
- FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; Arenas García, Rafael y De Miguel Asensio, Pedro Alberto, *Derecho de los Negocios Internacionales*, Editorial Iustel, Madrid, España, 2007.
- PURVIN, Roberto L. Jr., *Fraude en las Franquicias*, Editorial Continental, México, 1996.
- ROJINA VILLEGAS, Rafael, *Derecho Civil Mexicano*, Editorial Antigua Librería Robredo, México, 1961.