

monografías



Escuela de Organización Industrial

**GUIA PARA
LA ADQUISICION
DE TECNOLOGIA
EXTRANJERA**



002
82
091



GUIA PARA LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA EXTRANJERA

Trabajo realizado por don Carlos Estévez Eguiagaray y don Arturo Villarrubia Cuadra para la ASOCIACION NACIONAL DE DIPLOMADOS DE ORGANIZACION INDUSTRIAL Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS (ANDOIAE).

R. 7091

MADRID 1977

ISBN: 84-600-0918-1
Deposito legal: M. 31.611-1977

LMA, Miguel Yuste, 31, Madrid-17

INDICE

	Págs.
PROLOGO	5
Capítulo I. INTRODUCCION	11
Capítulo II. NEGOCIACIONES	15
1. Formas de transferencia	15
2. Necesidad de la tecnología	15
3. Condiciones a cumplir por la tecnología contratada	16
4. Determinación de las personas encargadas de las negociaciones	16
5. Fuentes de información	16
6. Estudio de la propuesta concreta	18
7. Licencias previas	19
Capítulo III. FORMALIZACION DEL CONTRATO	23
A) CONSIDERACIONES GENERALES	23
1. Partes contratantes	23
1.1. Cedente y receptor	23
1.2. Exposición de motivos	23
2. Objeto del contrato	23
2.1. Definición escueta del contrato	23
2.2. Ampliación del punto anterior: campo abarcado por la tecnología objeto de transferencia	23
2.3. Calidad de la tecnología y garantías	24
2.4. Exclusividad	24
2.5. Sublicencias	25
3. Otras obligaciones y derechos	25
3.1. Compromisos comerciales entre las partes	25
3.2. Propiedad, uso y comunicación de mejoras e inventos, patentables o no, por una y otra parte	26
3.3. Uso de marca	27
3.4. Control de receptora por la cedente	27
4. Contraprestaciones económicas	28
4.1. Factores a tener en cuenta para la determinación de la contra- prestación	28
4.2. Tipos de contraprestaciones	29
4.3. Cálculo: procedimientos internos y externos	29
4.4. Cláusula de empresa más favorecida	31
4.5. Divisas en las que se efectuarán los pagos, periodicidad y garantías.	31
4.6. Cláusulas sobre estabilidad monetaria	32
4.7. Inspecciones y control contable	32
5. Duración	32
5.1. Entrada en vigor del contrato	32
5.2. Expiración	32
5.3. Cláusulas de prórroga y renovación	32
5.4. Rescisión del contrato	33
5.5. Efectos de la terminación del contrato	33
6. Territorio	33

	Págs.
7. Otros aspectos a tener en cuenta	34
7.1. Fuerza mayor	34
7.2. Infracción de derechos y reclamaciones de terceros	34
7.3. Aspectos fiscales	34
7.4. Legislación aplicable al contrato (Tribunales y arbitraje)	34
7.5. Idioma de redacción e interpretación del contrato	34
7.6. Definición de los términos utilizados en el contrato y correspondencia.	34
B) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS	35
PATENTES	35
1. Estado actual del sistema de patentes: valoración y tendencias	35
2. Especificación de las patentes	35
3. Mantenimiento de las patentes, interferencias o derechos a terceros	36
4. Nulidad de la patente y consecuencias de la invalidación	36
5. Periodo de vigencia y caducidad	37
6. Territorio de exportación	37
7. Obligaciones sobre intercambio de tecnología	38
8. Obligación al uso de los conocimientos patentados	39
CONOCIMIENTOS NO PATENTADOS	39
1. Especificación de los conocimientos técnicos no patentados	40
2. Título que permite disponer de los conocimientos	41
3. Especificación de los medios y periodos de transferencia	41
a) Objetos o documentos técnicos	41
b) Visitas (diferentes modalidades)	41
c) Prestaciones y formación de personal	41
4. Determinación de la contraprestación y costes supletorios en su caso	41
5. Efecto irreversible	41
6. Confidencial	41
7. Consecuencias de la pérdida de secreto	42
SERVICIOS	42
1. Descripción de los servicios y responsabilidades de las partes	42
A) Servicios de Ingeniería	43
B) Servicios de Estudios	44
C) Servicios de Formación y capacitación de personal	44
D) Servicios de documentación e información técnica y económica	44
2. Determinación de la contraprestación	45
MARCAS	45
1. Descripción de los nombres y logotipos	45
2. Extensión del uso: Ambito de la marca	45
3. Obligación al uso de marca	45
4. Derecho al uso de marca	45
5. Control de la calidad	46
6. Obligación a inversiones publicitarias	46
Capítulo IV. CONTRATO TIPO	51
CLAUSULAS GENERALES	51
CLAUSULAS ESPECIFICAS	57
Capítulo V. INSCRIPCION	65
1. ¿Quiénes deben solicitarla?	65
2. Procedimiento para solicitar la inscripción	65
A) Documentación: solicitud, memoria y justificación documental	65
B) Presentación	66
C) Tramitación	66
3. Resolución	66
4. Efectos de la inscripción	66
5. Modificaciones de los contratantes	67
Capítulo VI. LEGISLACION VIGENTE	71
Decreto 2.343/1973, de 21 de septiembre	71
Orden 5 de diciembre de 1973	74
Real Decreto 3.099/1976, de 26 de noviembre	78
Decreto 617/1968, de 4 de abril	81
Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero	83
BIBLIOGRAFIA	86

PROLOGO

La tecnología es el conjunto de conocimientos o integración de aplicaciones de la ciencia que nos permite, a partir de unos recursos y medios dados, desarrollar una actividad productiva, prestar un servicio o alcanzar un fin u objetivo. Es, por tanto, un factor de producción o "input" de una actividad, y en él concurren las características de escasez y valor, aunque en ocasiones es un bien público de apropiación relativamente fácil.

Transferencia de Tecnología es la cesión de tecnología que a favor de un receptor específico (persona física o jurídica) efectúa su poseedor (empresa privada, entidad pública, experto, etc.) a cambio de una contraprestación generalmente monetaria. El fenómeno más frecuente de transferencia de tecnología tiene lugar cuando el cedente es extranjero y que denominada Transferencia de Tecnología Extranjera utiliza uno o varios de los siguientes canales:

- 1. Contratos tecnológicos entre empresas o entidades.*
 - a) Contratos de cesión de derechos y licencias para patentes y transmisión de "know-how". Afectan a invenciones defendidas por patentes y a conocimientos técnicos, diseños, normas, etc., acumulados y conservados bajo secreto y propiedad por las empresas que los controlan.*
 - b) Contratos de asistencia técnica. Se refieren a la experiencia técnica, generalmente pública, pero de difícil acceso, ofrecida por expertos para completar la capacidad personal de las empresas y entidades receptoras.*
 - c) Contratos de servicios tecnológicos. Comprenden las prestaciones de ingeniería, para el diseño y proyecto, montaje, operación, entretenimiento y reparación, y los servicios de estudio, análisis, programación, consulta y asesoramiento en gestión y en administración.*
- 2. Convenios internacionales de cooperación científica y técnica.*
- 3. Acuerdos de importación de medios y equipos que llevan una tecnología incorporada y contratación de plantas llave en mano.*
- 4. Adquisiciones de documentación e información técnica o económica, de naturaleza privada o pública, becarios en el extranjero y otras actividades de formación y capacitación.*

La transferencia de tecnología, que a lo largo de esta última década está siendo objeto de mayores análisis y consideraciones, por parte de

una gran diversidad de entidades y organismos nacionales e internacionales, es la que tiene lugar a través del Canal de los Contratos Tecnológicos y al que algunas veces se denomina canal comercial.

Una idea de la importancia cuantitativa del flujo tecnológico que accede a través de este canal, nos la da el número total de resoluciones de inscripción de contratos en el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología del Ministerio de Industria, que ha sido en el año 1976 de 1.389, de las cuales 1.167 corresponden a nuevas inscripciones y 222 a prórrogas de vigencia de inscripciones anteriores.

Los contratos de nuevas inscripciones en el año 1976 se clasifican en la forma siguiente:

A) Asistencia técnica y servicios tecnológicos, 491 contratos con unas obligaciones de pago, por una sola vez, que se elevan a 13.589 millones de pesetas, aunque en ciertos casos los pagos se realizarán en varios plazos a lo largo de dos o más años.

En su distribución sectorial destacan por su importancia relativa los sectores de material de transporte, energía y servicios.

Prescindiendo de algún contrato singular, el comportamiento medio ha sido de 16,4 millones de pesetas por contrato.

B) Licencias de fabricación, 676 contratos con unas obligaciones de pagos medios anuales de 5.504 millones de pesetas, en las que se incluyen ciertas prestaciones complementarias de asistencia técnica relacionadas con la aplicación de las técnicas de proceso adquiridas.

En su distribución sectorial destacan los sectores de industria química, productos metálicos y servicios.

El valor medio anual de las obligaciones de pago derivadas de los contratos de licencia ha sido de 8,1 millones de pesetas en el período de vigencia de los mismos.

El hecho de que algunas tecnologías que se transfieren por este canal pudieran haberse adquirido dentro del país sin el pago de royalties en moneda extranjera, la sospecha de evasión por la vía de los pagos tecnológicos de los dividendos y otras rentas de las empresas con capital extranjero, y la creciente dependencia tecnológica exterior de nuestra economía, calificada por algunos como colonialismo tecnológico, han tenido en estos últimos años un amplio eco en los medios de comunicación y en las reuniones de los técnicos y de los políticos.

Otra característica de la tecnología que accede por el canal comercial es que con cierta frecuencia ha venido acompañada por condiciones indeseables, introducidas en el contrato en forma de cláusulas restrictivas y abusivas impuestas por el cedente al receptor.

Se tipifican como cláusulas restrictivas el limitar o condicionar:

- La utilización de la tecnología.
- La exportación de los bienes producidos.
- La adquisición de materias primas o componentes.
- El volumen y características de la producción.
- Los precios de venta de los productos y su comercialización en el mercado nacional.
- La gestión empresarial del receptor y su estrategia de expansión y diversificación.

Se tipifican como cláusulas abusivas aquellas que:

- Establecen un precio muy elevado para la tecnología recibida.*
- Refieren el precio a bases improcedentes.*
- Obligan al pago de sobrepagos en las adquisiciones de materias primas y equipos de suministradores determinados en el contrato.*
- Establecen una inadecuada duración del contrato o de sus consecuencias directas.*
- Obligan a una retrocesión no equitativa de aquellas mejoras o innovaciones desarrolladas por el receptor.*

Con la calificación de restrictivas y abusivas a ciertas cláusulas de los contratos estamos contemplando a la transferencia de tecnología con una óptica de receptor que es diametralmente opuesta a los puntos de vista del cedente que encuentra justificación suficiente para imponer esas cláusulas.

La confrontación entre las posturas del cedente y del receptor tiene lugar durante la negociación que es la conjunción de deseos y posibilidades con la mayor preparación posible, por lo que es de gran interés servirse de guías que para la transferencia de tecnología han sido redactadas por diversos organismos y entidades.

Hay guías que alertan sobre los aspectos claves de la negociación, formalización y ejecución de los contratos, con ligero sesgo hacia el punto de vista de los cedentes. Otras guías van dirigidas principalmente a los receptores, especialmente a los de los países en desarrollo que generalmente constituyen la posición negociadora más débil y, por tanto, más necesitada de instrucción y asistencia.

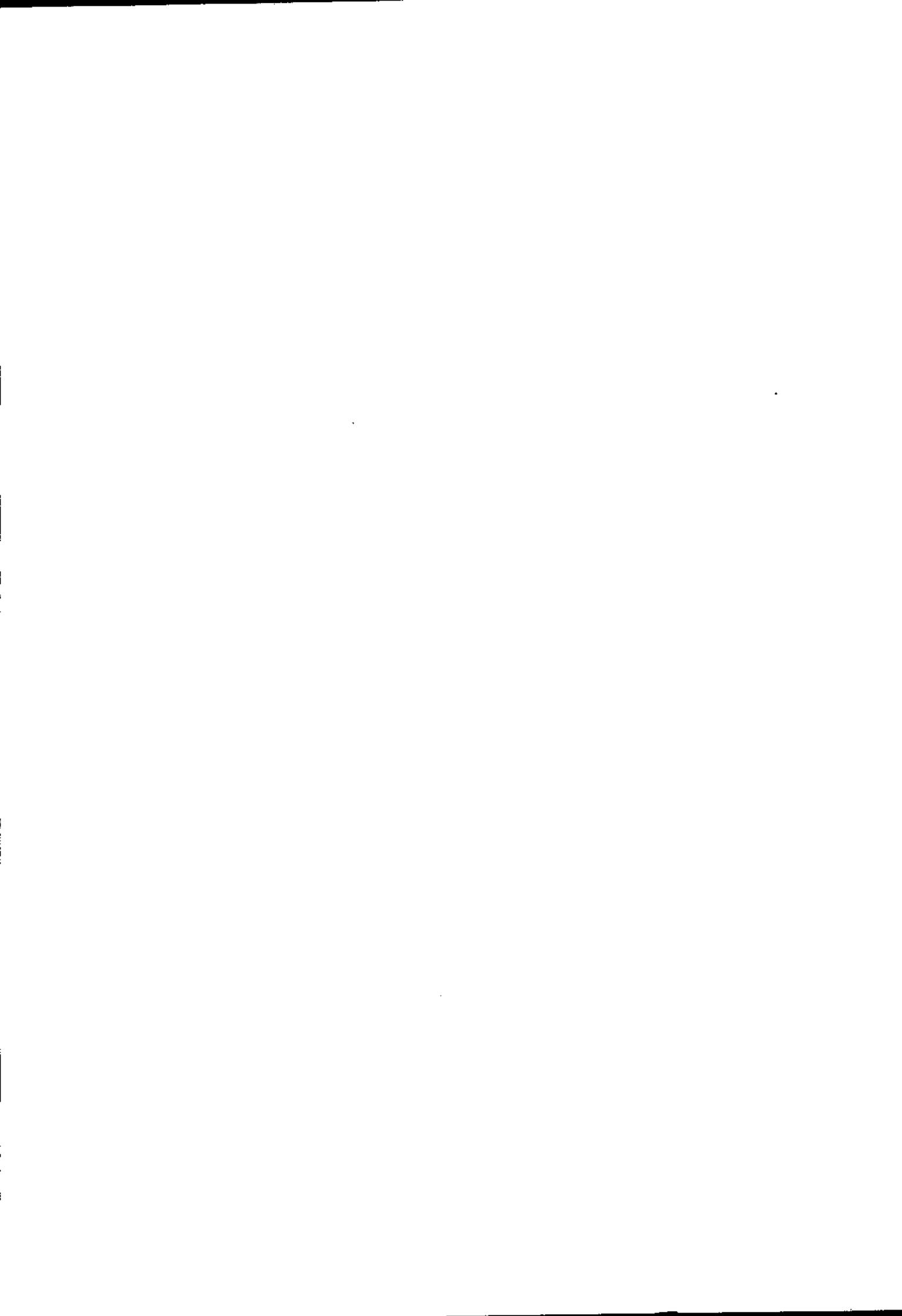
La Guía que para la adquisición de tecnología extranjera ha elaborado ANDOIAE es un instrumento de asistencia al receptor en las fases de la negociación y de la formalización del contrato. Dentro de la gran diversidad de redacciones que puede tener un contrato tecnológico, la Guía adelanta un Contrato tipo con sus cláusulas generales y específicas, con una doble finalidad: servir de base para los que carecen de modelo propio y de "test" de análisis del borrador de contrato redactado por el cedente.

Para los receptores españoles la Guía incluye, además, el procedimiento de solicitud de inscripción del contrato en el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología del Ministerio de Industria y la base legislativa que regula las actuaciones de la Administración española en este campo.

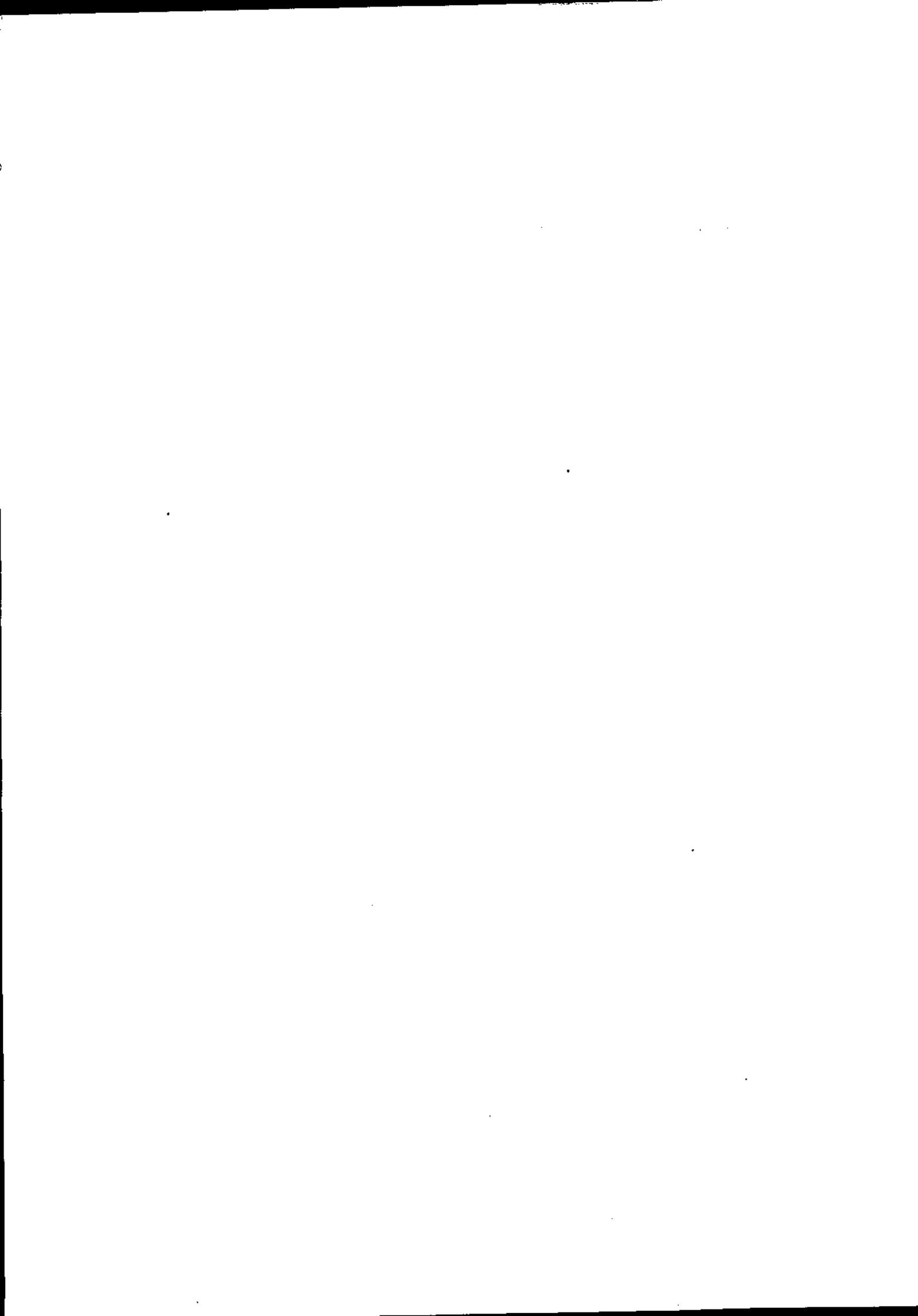
La Guía ANDOIAE está alineada con la política española de Transferencia de Tecnología Extranjera y con las resoluciones de las organizaciones de las Naciones Unidas que se ocupan de la tecnología para el desarrollo.

Felicitemos a los señores Estévez y Villarrubia por la labor desarrollada en la redacción de la Guía que ANDOIAE ofrece a la comunidad industrial para su mejor desarrollo tecnológico.

José Gil PELAEZ



CAPITULO I



INTRODUCCION

España es un país que si bien se encuentra por un lado en el grupo de los países desarrollados, sus intereses en el campo de la transferencia de tecnología coinciden con los que se encuentran en fase de desarrollo. Las salidas crecientes de divisas en concepto de pagos por tecnología es cierto que, aunque parezcan excesivas, han colaborado de forma determinante al desarrollo español. Gracias a esa tecnología importada, hoy día se fabrican aquí muchos elementos y maquinaria y se prestan servicios que años atrás sólo nos llegaban cruzando nuestras fronteras. La importación de tecnología es un hecho común en todos los países del mundo y nadie duda de los efectos beneficiosos que pueden causar en el desarrollo del país receptor.

Otro problema es el cómo se debe efectuar esa transferencia. Los países más desarrollados han dictado y se puede decir que aún dictan las normas del juego. El desfase tecnológico es creciente y las prácticas abusivas corrientes. Esto ha hecho que diversas organizaciones internacionales (1), y especialmente la UNCTAD (2), hayan denunciado el estado actual, claramente desequilibrado, fijando unas bases que pueden llegar al establecimiento de un código internacional de conducta más equitativo.

En el mundo de hoy se hace cada día más patente la necesidad de una estrecha colaboración entre todos los pueblos y un cierto control internacional, para obtener un máximo beneficio social e incluso para conseguir la propia supervivencia en un mundo cada vez más deteriorado. A nivel nacional se justifica también la intervención de la

Administración, que debe velar por el interés común del país.

Hay muchos países y grupos de países que durante los últimos años se han preocupado de dictar normas conducentes a limitar en lo posible esas prácticas abusivas a las que nos referimos anteriormente. La Administración española se ha caracterizado tradicionalmente por la ausencia de una política clara de desarrollo industrial y por la poca atención prestada a la investigación. Sin embargo, se advierte una creciente preocupación entre los órganos responsables, habiéndose dictado últimamente normas referentes a la contratación tecnológica y a la propiedad industrial, creando y potenciando los registros correspondientes y habiéndose prometido igualmente llevar el porcentaje del PNB, dedicado a la investigación a un más adecuado 2 por 100.

El Decreto 2.343/1973 de 21 de septiembre y la Orden del Ministerio de Industria del 5 de diciembre de 1973 (3), a los que aludiremos repetidamente, regulan los términos en los que se ha de efectuar la transferencia

(1) BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), Ley Tipo sobre invenciones para los Países en desarrollo, 1965. Guidelines for the Acquisition of Foreign Technology in Developing Countries (UNIDO, New York, 1973).

(2) Véase Directrices para el Estudio de la Transmisión de Tecnología en los Países en Desarrollo. Posibilidad y viabilidad de un Código Internacional de Conducta en el campo de la Transmisión de Tecnología. Estudio Secretaría de la Unctad TD/B/AC. 11/12. 6-junio-1974, y preparación de un anteproyecto de Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnología. Informe de la Secretaría de la Unctad TD/B/C. 6/AC. 1/2/Suppl.1. 25 de marzo de 1975.

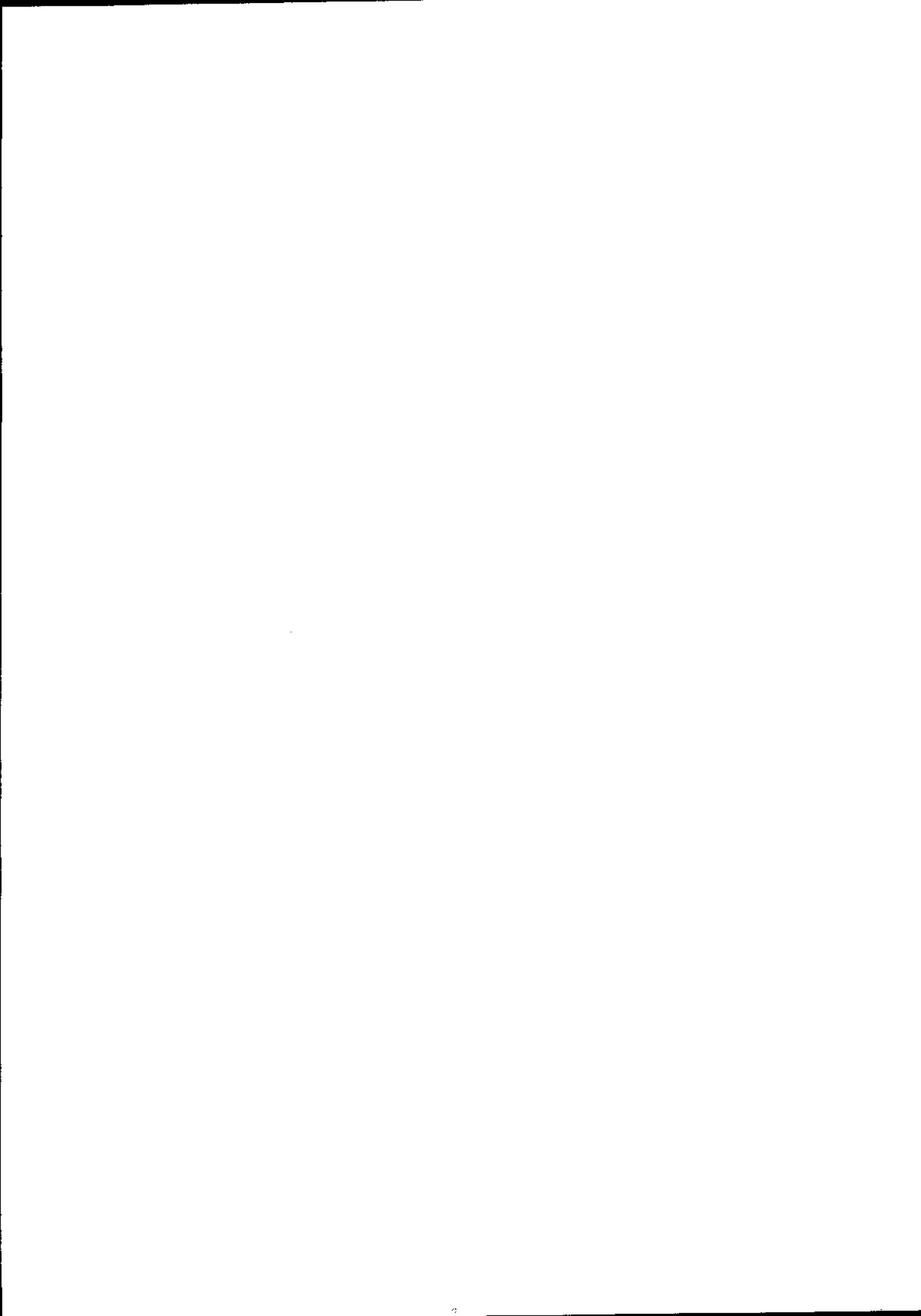
(3) Véase Legislación Vigente, págs. 75 y ss.

tecnológica y crean un registro que debe dar cabida a todos los contratos de transferencia de tecnología. Esta medida es coactiva, ya que, por un lado, la inscripción es condición necesaria para que el Ministerio de Comercio pueda autorizar la transferencia de divisas a que las contraprestaciones, o pagos por la tecnología adquirida, puedan dar lugar, y por otro, las resoluciones denegatorias o con anotaciones pueden pesar desfavorablemente a la hora de concesión de licencias de instalación, ampliación o traslado, o cuando la empresa en cuestión desee acogerse a los beneficios aplicables en las actuaciones de fomento y promoción de las

actividades productivas. Las mencionadas disposiciones han originado un estado de opinión caracterizado por enjuiciamientos a veces contradictorios, tanto en lo referente al espíritu general de la ley como a aspectos parciales o detalles, que nosotros no intentaremos valorar aquí, aunque sí vemos claro que a veces puede haber una contraposición de intereses entre los del empresario y los del país.

En el transcurso de este trabajo vamos a tratar de exponer nuestro criterio respecto a la redacción del contrato de transferencia de tecnología, teniendo en cuenta la normativa vigente.

CAPITULO II



NEGOCIACIONES PARA LA REALIZACION DE LOS CONTRATOS

La causa de la transferencia de tecnología es, en general, una necesidad de productos y servicios que precisan para su elaboración o realización de unas técnicas o conocimientos que no se poseen.

Si un país se encuentra ante esta necesidad puede adoptar diversas posturas: promover la investigación, adquirir la tecnología en el extranjero, importar sus productos y servicios o renunciar a su consumo.

La política económica e industrial del país determinará en cada momento lo más adecuado para la consecución de sus objetivos, pero en mayor o menor proporción los cuatro puntos señalados tienen alguna participación en la cobertura de las necesidades inicialmente aludidas.

En este trabajo nos vamos a limitar a la adquisición de la tecnología formalizada mediante contratos, que abarcan los de cesión y licencia de conocimientos (ya sean patentados o no), los de cesión y uso de marcas y los relativos a servicios.

1. Formas de transferencia.

La introducción en el país de la tecnología extranjera puede revestir, además de los contratos, otras dos modalidades, como son la explotación directa por el titular extranjero a través de una empresa de su propiedad, pero que radique en el territorio de aquel país y la aportación de la tecnología por la entidad extranjera en la constitución de sociedades mixtas.

En el primer caso apuntado es discutible el término de adquisición tecnológica, ya que ésta no se realiza, al menos de forma directa. El segundo caso se presta a la existencia de eventuales sobrevaloraciones si se considera como aportación de capital (4) y a la dependencia de la empresa extranjera, debido a su grado de participación o cláusulas estatutarias impuestas. Tiene, sin embargo, la ventaja de que normalmente ésta participa en la financiación de la nueva empresa.

En ciertos sectores, las empresas cedentes se muestran particularmente inclinadas a la transferencia por medio de contratos de licencia, especialmente en los lugares o momentos en los que las restricciones para la inversión extranjera o la inestabilidad política o económica son mayores. De esta forma los contratos de licencia se han descrito desde el punto de vista de la cedente como «un camino intermedio entre la exportación y la inversión de capital en el extranjero» (5), (6).

2. Necesidad de la tecnología.

Vimos en un principio que la causa desencadenante de todo el proceso de contrata-

(4) Prohibido en algunos países. Véase artículo 21 de la decisión número 24 del Acuerdo de Cartagena. No conocemos legislación específica española.

(5) Worth Wade, *How to Profit from Licensing*, Advance House Ardmore, Pennsylvania, 1969.

(6) Véase Legislación sobre inversiones extranjeras en España, págs. 79 y ss.

ción tecnológica es la necesidad de unas técnicas o conocimientos que no se poseen. La determinación o elección de éstas forma parte de la política de la empresa de acuerdo con sus estudios de mercados, análisis de costes, previsiones de ventas, etc. El nacimiento de esta necesidad puede originarse dentro de la empresa debido a problemas planteados que nos llevan a buscar su solución, o bien fuera de ella, observando otras empresas del ramo o atendiendo a la publicidad dada por aquéllas que ofrecen métodos que mejorarían nuestras instalaciones o las harían más rentables.

3. Condiciones a cumplir por la tecnología contratada.

Cabe considerar aquí que el empresario español no tiene en principio por qué mirar más allá de sus propios intereses. Sin embargo, parece claro pensar que lo mejor para el país puede no ser la suma algebraica de todos los intereses particulares y que, por consiguiente, el Estado debe de regular de alguna manera la adquisición de la tecnología para que ésta complementa a la tecnología autóctona sin impedir su desarrollo ni el de la investigación propia.

Así, pues, la tecnología adquirida de otros países debe de cumplir unas ciertas condiciones que, según el profesor Bercovitz (7), son:

1. Ha de referirse a una tecnología inexistente en el país y difícil de llegar a conseguir en condiciones razonables.

2. No ha de servir para frenar la investigación y el desarrollo de la tecnología española, sino que debe potenciarlas.

3. Ha de tener por resultado la verdadera incorporación de la tecnología adquirida al patrimonio de conocimientos técnicos del país.

4. Ha de realizarse, por último, en términos adecuados tanto en cuanto a su precio como en cuanto a las restantes circunstancias de la adquisición. Debe, pues, excluirse la adquisición de tecnología en condiciones abusivas impuestas por la cedente de la misma.

4. Determinación de las personas encargadas de las negociaciones.

Otra cuestión a dilucidar es la determinación de la persona o grupo de personas que han de encargarse de la materia en sus sucesivas etapas, es decir, desde la captación de la tecnología a adquirir, pasando por la valoración de las diferentes ofertas, hasta la redacción del contrato. Las empresas deben de ser conscientes de la magnitud e importancia del posible contrato y, en consecuencia, asignar el número de personas con unos conocimientos técnicos específicos, económicos y legales suficientes, así como una cierta experiencia en la contratación internacional de tecnología, llegando incluso, en los casos que estas transferencias sean cuantiosas, a crear un departamento especializado que se mantenga al día en los diferentes campos relacionados con el tema y realice los estudios y contratos de los posibles proyectos.

La representación de la empresa receptora va a encontrarse en la mesa de negociaciones con un equipo, en general, muy preparado y con gran experiencia, encabezado muchas veces por un director de la División Internacional o por un director de Licencias especialmente formado. Por consiguiente, deben de llevar algo más que una somera idea sobre el particular para evitar las intervenciones poco afortunadas, la inhibición o el seguir el camino mostrado por la cedente sin un análisis autorizado y una valoración previa, teniendo en cuenta que el llevar la posible iniciativa en este tipo de acuerdos suele representar considerables ventajas.

5. Fuentes de información.

Una vez originada la necesidad a la que antes hacíamos referencia debemos de buscar los medios de satisfacerla. Si la forma adoptada es la transferencia de tecnología materializada por la realización de un contrato tenemos que pasar a informarnos de

(7) Alberto Bercovitz, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca: «La transmisión de tecnología y su problemática jurídica actual». Seminario sobre Adquisición de Tecnología Extranjera. Inst. de Estudios Bancarios y Bursátiles (1975).

los lugares o entidades donde podemos obtenerla. Podemos señalar que en nuestro país (8) existen cinco fuentes de información para la adquisición de tecnología, que son las más empleadas. Estas son: Visitas a factorías, estudios de mercados, revistas técnicas, ferias y exposiciones y catálogos y folletos. Entre 183 empresas consultadas hubo un total de 400 respuestas, lo que nos da poco más de dos fuentes de información consultadas por cada empresa.

Otros medios de captación de tecnología pueden ser las Cámaras de Comercio, oficinas bancarias internacionales, las estadísticas y las Embajadas, así como la imagen de marca o los éxitos fulgurantes de ciertos productos en determinados mercados, aunque estas dos últimas, más que fuentes hemos de llamarlas motivaciones.

Por otro lado, según se determina en el artículo 9.º del Decreto (9), «el Ministerio de Industria realizará periódicamente la adecuada difusión de aquellos datos que ayuden a alcanzar una mayor transparencia del mercado de tecnología extranjera». Por lo que el propio Ministerio de Industria es, o puede ser en el futuro (cuando se potencie convenientemente), una de las fuentes de información e incluso de asesoramiento. De esta forma y a través de un órgano creado al efecto o del propio Registro de la Propiedad Industrial podría prestar una gran ayuda a la industria nacional, especialmente a la pequeña y mediana empresa, que no cuenta con medios suficientes para mantener departamentos específicos, haciendo más fáciles y coherentes los resultados previstos en la política industrial o en un posible plan de desarrollo tecnológico.

En el campo internacional también se han efectuado algunos intentos para facilitar la elección y el acceso a las técnicas más adecuadas. El artículo 50 del PCT (Patent Cooperation Treaty), firmado en Washington el 19 de junio de 1970, prevé la prestación de un servicio de información, sobre todo para los países en vías de desarrollo.

También se han manejado diversas ideas y propuestas, tales como crear un Banco de Patentes e Invenciones para los Países Subdesarrollados, presentado en 1968 a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) o la propuesta, muy semejante, de creación de un

Banco Internacional de Transferencia de Tecnología, que se aprobó en la segunda conferencia de la UNCTAD. Ninguno de ellos ha llegado a plasmarse hasta ahora en realidad (10); sin embargo, creemos que un proyecto de este tipo es necesario y que de una u otra manera se materializará en un futuro no muy lejano.

Después de que hayamos seleccionado un determinado número de posibles cedentes debemos de tomar contacto con ellas pidiéndolas que nos amplíen la información sobre la tecnología requerida, así como las contraprestaciones exigidas.

Una vez recibidas las diferentes propuestas tendremos que hacer un análisis comparativo atendiendo a dos puntos de vista principalmente: Uno, subjetivo, de acuerdo con la política de la propia empresa, y otro, externo a ella, contemplando a la Administración, que tiene, en definitiva, que aprobar el posible contrato. También podríamos considerarlo atendiendo, por ejemplo, a sus repercusiones de tipo social, político, religioso, etc.

Desde el punto de vista subjetivo nos encontramos con dos vertientes, una que llamamos Factores Limitativos, en la que incluimos todos aquéllos que puedan dificultar gravemente la consecución de la tecnología en cuestión o el desarrollo subsiguiente de las actividades de la empresa, y los Factores Económicos, entre los que incluimos aquellos necesarios para realizar un estudio comparativo coste-beneficio.

Respecto a la Administración debemos tener en cuenta las condiciones que apuntábamos más arriba en este mismo capítulo (apartado 3), las que estudiamos en la presente guía, y en general todas aquéllas que puedan ser objeto de no inscripción en el Registro de Contratos de Tecnología del Ministerio de Industria.

Añadiremos un esquema especificando los puntos señalados:

(8) Estudios de la utilización de la asistencia técnica extranjera en España. Encuesta realizada por la ANDOIAE (Asociación Nacional de Diplomados de Organización Industrial y Administración de Empresas), Madrid, 1971.

(9) Decreto 2.343/1973, de 21 de septiembre. Véase Legislación Vigente, pág. 75.

(10) Alberto Bercovitz (op. citada).

		Posibilidad de atender a las necesidades creadas por esa tecnología (materias primas, productos intermedios, repuestos, mano de obra cualificada, mantenimiento, grado de dependencia). Obstáculos legales. Grado de obsolescencia actual y futura. Perspectivas de comercialización en su territorio. Si existiera licencia de patentes (titulación, examen de novedad, condiciones a la expiración del contrato). Régimen de inventos y mejoras. Garantías de producción, especificación de productos y asistencia técnica. Cedente: Solvencia, experiencia, calidad, antecedentes de contratos. Obligaciones: Uso de tecnología, uso de marcas, pagos mínimos.
Limitativas		
Subjetivas... ..		
		Los necesarios para realizar un estudio de coste-beneficio especialmente: Previsiones de ventas. Precio esperado. Coste esperado. Grado de incertidumbre. Riesgos especiales. Garantías. Flexibilidad de la producción.
Económicas		
Administración	Principalmente los incluidos en el punto tercero de la Orden del Ministerio de Industria de 5 de diciembre de 1973 (11).	

6. Estudio de la propuesta concreta.

Cuando tengamos toda la información y hayamos efectuado las valoraciones de cada una de las propuestas alternativas podremos con cierto fundamento elegir aquella que parezca más conveniente. Es fácil, normalmente, descartar las proposiciones menos interesantes, pero muchas veces es difícil efectuar la última decisión entre dos que parecen igualmente satisfactorias. En este caso no hay más que seguir adelante con ellas, ya que esto no hace sino reforzar la postura negociadora de la receptora. Es más, aconsejamos que aunque haya una que ostente claras ventajas sobre las demás, nunca se deben desechar todas las propuestas alternativas hasta el momento de la firma del acuerdo.

Elegida la cedente y vistas las condiciones requeridas, debemos de ampliar toda la información que nos parezca aún necesaria

y comprobar suficientemente todo lo que pueda ser de interés en evitación de posteriores sorpresas. En esta etapa se incluyen: realización de proyectos, visitas de factorías, examen de muestras, consultas de clientes, estudio de contratos similares, etc.

Concretándonos ya a las conversaciones previas a la realización del contrato y al estudio de los sucesivos borradores, creemos que será de gran interés lo que apuntamos en el capítulo III de este libro, tanto en las consideraciones generales como en las específicas. Pensamos también que la receptora debe de intentar atribuirse la confección de los citados sucesivos borradores, ya que es bien conocido el hecho de que una vez escritas ciertas expresiones o cláusulas son muy difíciles de cambiar y que la sustitución de una palabra o frase por otra, al parecer con igual sentido e incluso la situa-

(11) Véase Legislación Vigente, págs. 89 y ss.

ción de una coma puede tener implicaciones posteriores muy importantes.

7. Licencias previas.

Pudieran existir casos en los que, debido a la falta de medios o dificultades para la obtención de estimaciones suficientes viables o bien por la importancia de las obligaciones derivadas del posible contrato, sea aconsejable la formalización de una licencia temporal o previa por un período corto de tiempo pero suficiente para juzgar directa-

mente las ventajas de la posible adquisición. Este tipo de licencia puede ser muy interesante para la prueba de una máquina o proceso (especialmente si están garantizados sus derechos mediante patentes) y disminuye el riesgo de la operación, sobre todo cuando se piensa en compra de derechos o grandes inversiones.

El caso de conocimientos no patentados, al no ser posible su completa devolución y debido a su falta de protección legal, es mucho menos adecuado a este tipo de licencias.



CAPITULO III



FORMALIZACION DEL CONTRATO

A) CONSIDERACIONES GENERALES

1. Partes contratantes.

1.1. *Cedente y receptor.*—En primer lugar es necesario exponer con la mayor claridad y precisión los datos conducentes a la máxima identificación de las partes.

Se estiman como datos mínimos a aportar los siguientes:

Razón social, naturaleza (organismos oficiales, sociedad, persona jurídica, etc.), domicilio social, objeto social, capital social y su composición (capital nacional o participación extranjera indicando su origen y naturaleza), personalidad con la que actúa (propietario, sublicenciataria, etc.), legislación aplicable, persona que suscribe, representación documentada fehacientemente mediante la cual actúa y cargo que ostenta.

1.2. *Exposición de motivos.*—Deberán expresarse las causas que han motivado la celebración del contrato, describiendo de forma inequívoca la tecnología desarrollada por el cedente y que es objeto de transferencia, así como el interés del receptor en la adquisición de ésta.

2. Objeto del contrato.

2.1. Se debe definir de forma concisa y clara la tecnología objeto de transferencia. La transferencia de tecnología, como veremos en 2.2., puede presentar diferentes modalidades, pudiendo abarcar el contrato una o varias de ellas. Tiene, además, particular importancia el expresar explícitamente en qué grado se conceden los derechos.

Se adjuntan a continuación diferentes textos que conviene utilizar en esta definición:

a) *Patentes:*

Licencia de patente para ...
compra de patente para ...

b) *Conocimientos no patentados:*

Licencia para ...

c) *Servicios:*

Asistencia para ...
Estudios de ... para ...
Asistencia de personal para ...
Cesión de personal para ...
Ensayos ... para ...

d) *Marcas:*

Licencia de uso de marca para ...
Compra de marca para ...

En los contratos mixtos o complejos aparecerán textos del tipo siguiente: Licencia de patente y asistencia para la fabricación de o estudios de proyecto y cesión de personal para la construcción de, etc.

2.2. En este punto es donde se debe de precisar bien claramente el ámbito de la tecnología que se transfiere, trazando los límites de lo que se puede exigir. Hay varias formas o vías de transferencia de tecnología según se contempla en el Decreto 2.343/1973 de 21 de septiembre, artículo 1.º:

a) Cesión de derechos de utilización de patentes y demás modalidades de la propiedad industrial.

b) Transmisión de conocimientos no patentados, planos, cintas magnéticas registradas con información digital, diagramas, especificaciones e instrucciones y, en general, cesiones de conocimientos aplicables a la actividad productiva, acumulados y conservados bajo secreto y propiedad por las Empresas que los controlan.

c) Servicios de ingeniería, elaboración de estudios previos o anteproyectos, así como proyectos ejecutivos de tipo técnico, servi-

cios de montaje, construcción y operación de plantas, entretenimiento y reparaciones de las mismas.

d) Servicios de estudios, análisis, programación, consulta y asesoramiento en gestión y en administración, en cualquiera de sus aspectos.

e) Servicios de formación y capacitación de personal relacionados o no con las prestaciones anteriores.

f) Servicios de documentación e información técnica o económica.

g) Otras modalidades de asistencia técnica.

Es decir, patentes, marcas, conocimientos no patentados y servicios. Una vez analizado el grupo o grupos (si son mixtos) a los que pertenece el contrato en cuestión debemos de contemplar las consideraciones específicas a las cuales nos remitiremos (cap. III-B).

En el caso de patente o marcas, el problema es relativamente sencillo, ya que tendremos prácticamente cumplido nuestro objetivo, con sólo expresar el número de las patentes, logotipos o palabras registradas, pero resulta más difícil en el caso de servicios: extensión, calidad, responsabilidades y, sobre todo, tratándose de conocimientos no patentados, de los cuales a menudo no conocemos más que una parte.

Es, por consiguiente, particularmente importante en estos últimos tipos de contratos, precisar, incluso con cifras, los resultados previstos; por ejemplo, producción a conseguir por hora máquina, una vez efectuadas las mejoras, a efectos de evitar malentendidos o desagradables sorpresas.

2.3. Calidad de la tecnología, garantías. Es conveniente incluir alguna mención a la calidad de la tecnología contratada acerca de la cual la empresa cedente se suele mostrar bastante generosa en sus elogios, pero que quizá no lo sea tanto si le pedimos que firme alguna cláusula por la que admita que es, por ejemplo, la tecnología mejor en el mercado o que contemple algunas afirmaciones más concretas respecto a calidad, especialmente si el incumplimiento de las especificaciones previstas pudiera ser causa de rescisión del contrato. Este punto, además, puede ser un arma interesante en la negociación.

Más práctico, sin embargo, parece el hecho de establecer una serie de garantías que

serán más o menos necesarias atendiendo al tipo de contrato. En el caso de contratos para la realización de proyectos la estipulación de cláusulas penales sobre retrasos de entrega sería de primerísima importancia, debiendo deslindar en lo posible las responsabilidades de las partes si en la realización del proyecto colaborarán diferentes empresas, especialmente si son de distintas nacionalidades y debiendo de huir, en lo posible, de expresiones como: «cada parte indemnizará a las otras los perjuicios que haya podido ocasionarlas», que nos parece sería terreno abonado para futuras reclamaciones sin fácil solución.

Es también muy conveniente, y a nuestro parecer necesario, establecer una serie de garantías sobre la producción diaria, especificaciones del producto, averías, etc., cubriendo en lo posible las incertidumbres existentes o las posibles eventualidades, por ejemplo, difiriendo los pagos, estableciendo garantías bancarias, retención de royalties, etcétera.

En los contratos de cualquier otro tipo, ya sea un proceso patentado no suficientemente comprobado o para el que se solicita asistencia técnica en el montaje o bien conocimientos no patentados que lógicamente no se conocen a fondo, es conveniente plasmar en el contrato aquellas ventajas o cualidades que presupone la cedente y establecer unas garantías al respecto.

2.4. Exclusividad.—Si es licencia, revestirá gran importancia aclarar si ésta se concede a título exclusivo para cierto territorio, lo que quiere decir que la cedente no podría conceder esa misma licencia a ninguna otra persona física o jurídica en el territorio contractual y durante el período considerado. Fijar estas delimitaciones es muy interesante al objeto de determinar la extensión del mercado y la posible competencia, decidir acerca del volumen de inversiones, etc.

Sin embargo, la empresa cedente, para el mantenimiento de esa exclusividad, puede exigir un canon superior (12), mínimos de producción o de contraprestaciones anuales que serían condición desfavorable según el

(12) El canon de exclusividad viene a ser el doble del correspondiente a la licencia no exclusiva. Este dato es meramente orientativo, ya que su fijación depende de muchas variables, especialmente de la parte del mercado controlado por la receptora.

punto tercero de la Orden (6-a, 10-b), pero que la empresa puede justificar a efectos de inscripción del contrato en el Registro si esos mínimos no fueran obligatorios y, del hecho de no alcanzarlos, sólo se desprendería la pérdida del carácter de exclusividad reduciendo el canon en su caso. Otras cedentes intentan obtener, como compensación a la concesión de exclusividad, que la entidad receptora se comprometa a no fabricar productos competitivos. Esta cláusula se considera abusiva y no es admisible.

2.5. *Sublicencias.*—Para la empresa receptora es siempre interesante la obtención del derecho de sublicenciar, éste debe de estar otorgado explícitamente y confiere a la receptora la posibilidad de conceder a otros dentro de un cierto territorio todos o parte de los derechos obtenidos mediante el contrato.

Si una empresa dentro del país tiene derecho a sublicenciar, las otras industrias a las que interese utilizar la misma tecnología, pueden contratar con ella en lugar de hacerlo con una extranjera, lo que disminuiría la salida de divisas. Ahora bien, la empresa cedente preferirá, en iguales condiciones, no conceder este derecho de sublicenciar y si lo hace será exigiendo alguna compensación: pagos por una sola vez, mínimos anuales o una participación en los royalties devengados como consecuencia de los contratos de sublicencia, siendo este último el procedimiento que nos parece más adecuado, sobre todo si la empresa no está muy segura de sus posibilidades de sublicenciar. Sin embargo, esa salida de divisas generadas por la participación de la primera cedente en los royalties pagados por la sublicenciada necesitaría una nueva autorización de la Administración española, lo cual parece indicarnos que el posible contrato de sublicencia de la empresa española a otra dentro del territorio nacional requeriría la inscripción en el Registro, a no ser que se suponga aprobado por la Administración como consecuencia de la inscripción del primer contrato.

A veces la empresa cedente «concede» autorización a sublicenciar, pero poniendo como condición la aprobación previa de cada contrato de sublicencia, lo cual nos parece que no implica concesión alguna. Otras veces añade «no pudiéndose negar si no existieran motivos justificados», lo que deja to-

avía un gran margen de discriminación. En otras ocasiones la entidad que adquiere el derecho de sublicenciar se obliga únicamente a comunicar a la primera cedente.

Esta posibilidad de conferir sublicencias, si bien hemos dicho que es siempre interesante, lo es todavía en mayor grado cuando se contemplan las innovaciones, mejoras o adaptaciones a las necesidades que realice la empresa adquirente.

3. Otras obligaciones y derechos.

3.1. *Compromisos comerciales entre las partes.*—En los contratos sobre tecnología se incluyen a veces cláusulas que no forman parte del acuerdo de transferencia propiamente dicho y que quizá deberían ser objeto de utilización de cauces diferentes. Nos referimos a las concesiones entre las partes, cuando éstas no tienen licencia de fabricación mixta, que contemplan compromisos comerciales. Ejemplo: suministros de materias primas, bienes intermedios, equipos del cedente o cualquier otra disposición respecto a la determinación de proveedores.

También se han observado cláusulas que condicionan, en favor de los intereses de la cedente, la venta de los productos fabricados por el receptor, incluso otorgan a aquél la facultad de fijar precios u obligan a la empresa española a la venta de sus productos en condiciones que pudieran ser contrarias a sus intereses o a los de la economía del país.

Todo este tipo de cláusulas restrictivas que condicionan la libertad del receptor o restringen la libre competencia presentan, en general, grandes problemas para su aprobación por la Administración. Véase punto 3.º de la Orden (5b, 6b, 7a, 7b y 8) (13).

No obstante, pueden existir contratos en los que esta clase de acuerdos sea importante como consecuencia directa de la cesión tecnológica, mantenimiento de calidad, cooperación, etc., pero hay que tener en cuenta los obstáculos que se pueden encontrar a efectos de inscripción en el Registro de Contratos de Tecnología, por un lado, y el hecho de que la inscripción no concede vía libre a la importación de los bienes objeto de estos compromisos comerciales, por otro.

(13) Vid. Legislación Vigente, págs. 77 y ss.

3.2. *Propiedad, uso y comunicación de mejoras e inventos, patentables o no, por una y otra parte.*—En el momento del acuerdo cada parte tiene un bagaje de conocimientos, material, instalaciones y propiedad industrial. Admitamos que por medio del contrato una parte transfiere a la otra una porción de ese patrimonio o bien que hay una concesión mutua. La transferencia puede realizarse en un acto momentáneo o en un período o lapso de tiempo, escalonadamente, e incluso puede contemplarse la posibilidad de que ese período de transferencia coincida con el de vigencia del contrato.

Ahora bien, el problema que se nos plantea aquí no nace de analizar el momento actual, sino el futuro. La cedente y receptora e incluso otras entidades unidas a éstas, siguen intentando mejorar sus procesos de producción, siguen investigando y adaptando nuevas técnicas y procedimientos a veces susceptibles de inscripción en el registro de patentes.

¿Tiene obligación una empresa, que aplica ciertas mejoras a comunicarle y cederle los derechos a la cedente? ¿Dentro de qué terreno?, ¿sólo respecto a la tecnología cedida o dentro del campo total de actividad de aquéllas? ¿Tendría la cedente que compensarle económicamente? ¿Puede o tiene la cedente que comunicar estas aportaciones a otras empresas que a su vez tengan licencias concedidas por ella?, ¿incluso si éstas participan en el mercado de la primera? ¿Puede cobrar por esta nueva aportación? ¿Cómo retribuir a la primera empresa? ¿Qué ocurriría si alguna de las empresas que tienen licencia de esta cedente tuviera, a su vez, concedida otra de cedente diferente que le obligara a comunicar las mejoras? Si existieran modificaciones o descubrimientos importantes, ¿quién poseería la propiedad industrial? ¿En qué territorios?

Aparte de lo pactado respecto a mejoras puede haber cambios completos respecto a, por ejemplo, los procedimientos de producción. ¿Subsistirían en este caso los compromisos anteriores? Si la cedente adquiriera algún derecho, ¿qué contraprestaciones podrían derivarse?

Como criterio general creemos que nunca se debe reconocer derecho alguno a la cedente sobre mejoras o inventos y que sólo en algunos casos en que toda la tecnología

provenga de una cedente y no haya sido desarrollada ni adaptada en parte considerable por la receptora, aquélla podría invocar ciertos derechos sobre inventos o mejoras introducidas por ésta.

En defensa de la teoría que favorece a la cedente se destaca el derecho de la empresa a las innovaciones realizadas por sus empleados. En este aspecto la legislación varía de país a país, pero en general al empresario se le asigna la propiedad exclusiva del avance tecnológico, excepto en Japón (14), y al empleado se le concede una compensación económica. Pero si aquí esto es justificable, ya que el empleado está cobrando un sueldo de su empresario y no ha adquirido ningún derecho sobre las técnicas que utiliza, no lo es en el caso del contrato de tecnología en el que la empresa receptora no es una asalariada, sino que, al contrario, está pagando una cierta contraprestación por el derecho de utilizar la tecnología contratada. Por eso estimamos que deben ser excepciones muy razonadas y justificadas aquellos contratos que contravengan el criterio general expuesto. Otra cosa sería dar preferencia, incluso con derecho de retracto, a la cedente respecto a una tercera, para la utilización de las innovaciones o avances tecnológicos tratados.

Tampoco somos partidarios de los contratos en los que se hacen concesiones recíprocas sobre inventos o mejoras si una de las partes está pagando por la tecnología utilizada, ya que nos parece que la empresa receptora debería de adquirir ese derecho en el contrato y que cuando, al cabo de, por ejemplo, tres años de la firma, pague sus royalties, no debe de hacerlo por la tecnología existente en el instante inicial, sino por la que existiera en el momento en el que se generan esos pagos.

Por ello introducir una cláusula de reciprocidad no sería más que donar graciosamente sus posibles innovaciones, descubrimientos y mejoras, hipotecando simultáneamente sus posibilidades de independencia tecnológica a no ser que se establezca una contraprestación para las posibles mejoras de la receptora, discutible respecto a su cuantía, una vez llegado el caso.

3.3. *Uso de marca.*—Debemos primeramente distinguir entre la obligación al uso

(14) Sólo se le concede licencia no exclusiva.

de marca, condición desfavorable que puede ser causa de no inscripción del contrato en Registro de Contratos de Tecnología (véase párrafo 7c, punto 3.º, Orden) y el derecho a uso.

En lo posible se deberá huir de la utilización de marcas extrañas, ya que este hecho confiere a la cedente unos ciertos derechos que pueden condicionar las posibilidades de expansión, especialmente en el exterior, debido a que si no está pactado expresamente y amparándose en la legislación sobre Propiedad Industrial, Tratado de París (1833), Tratado de Madrid (1891), etc., la empresa cedente podría prohibir la exportación de los productos de la receptora, ya que, aun autorizada expresamente, no se puede exportar al país donde ésta se encuentra registrada.

Incluso dentro de las fronteras, la adopción de una marca extranjera, hace que la empresa se obligue permanentemente al pago de ciertas contraprestaciones que siempre serán una carga.

Es claro que el uso de una marca muy conocida y con buena imagen en el mercado ayudará de forma considerable, especialmente en los primeros momentos, a aumentar el volumen de ventas. Para aquellos productos en los que la calidad es difícilmente contrastable o en los que el comportamiento del consumidor se debe principalmente a modas o necesidades creadas por los medios publicitarios. La marca, dentro de todo ese contexto publicitario, juega un papel determinante, pero hay que tener en cuenta quién soporta esa publicidad y para quién van a ser los beneficios y el activo inmaterial generado.

El uso de marca entraña siempre de alguna manera el sometimiento a un colonialismo económico siendo particularmente grave en actividades básicas para el desarrollo industrial y en aquellas otras que prevén un crecimiento importante de la empresa en el futuro.

Hay que tener en cuenta que así como las patentes, por ejemplo, van perdiendo importancia con el paso del tiempo debido a su caducidad y al avance tecnológico, la marca, por el contrario, crece y se desarrolla adquiriendo cada vez más valor e importancia a costa de los que la mantienen y potencian.

También es interesante señalar el efecto

pernicioso creciente de la utilización de marcas extranjeras en función del uso al que se aplique, aumentando normalmente de servicios a materias primas y bienes industriales y de éstos a productos de consumo.

3.4. *Control de la receptora por la cedente.*—Una empresa extranjera que tenga participación de capital en otra española ejerce el control de ésta, si posee más del 50 por 100 de las acciones, para ello necesita autorización expresa del Consejo de Ministros. Sin embargo, se da el caso de que si el resto del capital está muy repartido, un 30 ó 40 por 100 baste para, en la práctica, ejercer ese control. Igualmente, la empresa extranjera puede obtener su determinante influencia comprando las participaciones o asegurándose los votos a través de terceras personas o entidades, ya sean españolas o extranjeras. También podría efectuar un efectivo control introduciendo directivos en algunos puestos claves (15), siendo este procedimiento bastante común en nuestro país. Es también práctica frecuente la participación indirecta, además de la directa, mediante empresas filiales u otras en las que se ejerce un marcado control.

Con una participación minoritaria y prescindiendo de los supuestos anteriores, se consigue asimismo adquirir una situación dominante incluyendo determinadas cláusulas en un contrato como el de transferencia de tecnología que nos ocupa. Una guía extranjera (16) aconseja, a las empresas cedentes que sean minoritarias, dos métodos de control. Uno de ellos está basado en la emisión de dos tipos de acciones, de las cuales unas tengan derecho de voto y otras no, con lo cual la empresa extranjera podría tener más del 50 por 100 de esas acciones preferentes, aunque no llegue al 50 por 100 del total. Otro se apoya en la introducción de cláusulas en el contrato de cesión tecnológica que les dé derecho a veto, ya sea en las ventas de activos por encima de una cantidad, en contratos de ingeniería o investigación a partir de cierto límite, en la venta de los productos en determinados mercados o que les confiera derechos exclusivos sobre la distribución y venta de la producción.

(15) Prohibido en algunos países como Méjico y países del Pacto Andino.

(16) Licensing Handbook, Advance House Publishers, Ardmore, Pennsylvania.

El control ejercido vemos, pues, que no se deriva únicamente de la tenencia mayoritaria del capital social, sino que puede, y de hecho a menudo se realiza, por la introducción de elementos directivos en puestos clave, cláusulas contractuales, dependencia de productos, materias primas, piezas de repuesto, mano de obra especializada, etc., y no sólo en la sección productiva, sino también en la financiera, administrativa y comercial de la empresa.

La empresa española debe tener bien presente antes de perder el control, ya sea por la participación en el capital o por las cláusulas contractuales apuntadas, que los intereses de la parte extranjera no siempre coinciden con los propios, ni con los del país, ni siquiera serán siempre los de obtener un máximo beneficio en esa particular inversión, ya que puede incluso ocurrir que existan intereses contrapuestos debido a vicisitudes económicas, o incluso políticas, exteriores que pueden aconsejar una determinada forma de acción.

Si el contrato confiere derecho a la cedente, no adquirido previamente, a controlar o condicionar la gestión empresarial del receptor o su estrategia de expansión o de diversificación, puede encontrar serios obstáculos para su inscripción en el Registro (apartado 9, punto 3.º, Orden citada).

4. Contraprestaciones económicas.

Tres son probablemente los objetivos esenciales que mueven a las empresas a establecer contratos de cesión de tecnología.

1.º Desarrollar desde el punto de vista táctico y estratégico su política comercial con el establecimiento de nuevos o posibles mercados, aumento de prestigio o control internacionales.

2.º Adquirir nuevos conocimientos técnicos o posibilidad de obtenerlos en el futuro dentro de su campo de acción tecnológica.

3.º Obtener una serie de ingresos derivados de esa cesión de tecnología sobre la que, de alguna manera, posee una propiedad industrial y que en este estudio denominamos contraprestaciones económicas.

4.1. *Factores a tener en cuenta en la determinación de la contraprestación.*—Aparte del aumento del beneficio neto del proceso que analizaremos en el número siguiente,

hay una serie de factores a la hora de determinar la contraprestación económica.

Es importante resaltar que la cantidad que se fije estará siempre, al menos teóricamente, entre la mínima por la que la cedente estaría dispuesta a contratar y la máxima que la adquiriente de la tecnología puede permitirse pagar. Si no existiera interferencia de zonas, el contrato no sería factible, si la zona solapada es grande la postura negociadora de las empresas y la habilidad de los negociadores harán que el resultado se acerque más a una u otra frontera.

Los factores más importantes a tener en cuenta son:

- a) El tipo de producto o proceso objeto de licencia.
- b) Vinculación financiera entre las partes.
- c) Volumen actual de ventas y beneficio unitario con la tecnología actual.
- d) Volumen de mercado potencial y beneficio unitario previsto a corto y largo plazo.
- e) Dificultades para la producción y comercialización si no se contrata la tecnología en cuestión.
- f) Otras fuentes de contratación de la misma o similar tecnología.
- g) Carácter de exclusividad.
- h) Posibilidad de concesión de sublicencias.
- i) Inversión necesaria para la implantación de la nueva tecnología, facilidades financieras.
- j) Otras concesiones o beneficios contemplados en el contrato.
- k) Asistencia técnica necesaria para la implantación y mantenimiento de la nueva tecnología.
- l) Dependencia futura; materias primas, bienes intermedios, repuestos, etc.
- m) Garantías ofrecidas sobre la tecnología.
- n) Riesgos por parte de la cedente y de la receptora: solvencia, difusión de secretos, pérdida de mercados, descrédito, etc.
- o) Legislación de los países a los que corresponden las empresas contratantes y del territorio contractual.

4.2. *Tipos de contraprestaciones.*—Actualmente se incluyen en los contratos diferentes formas de contraprestaciones, las más corrientes son:

- A) Cesión mutua de derechos o conocimientos.

- B) Pagos por una cantidad fija que puede ser:
 - a) Por una sola vez.
 - b) En plazos determinados.
- C) Pagos por los servicios recibidos.
- D) Participación en el capital de la empresa; pago en acciones.
- E) Pagos proporcionales al volumen de producción o ventas; puede revestir dos modalidades, un tanto fijo por unidad, o un porcentaje sobre el valor, se conocen generalmente como canon proporcional a la actividad o royalty.

En España este último concepto es el más utilizado (un 44 por 100 de empresas con contratos anteriores a 1960 y un 50 por 100 de empresas con contratos realizados entre 1960 y 1972), siendo la base ventas mucho más común que la de producción (17).

4.3. *Cálculo: Procedimientos interno y externo.*—Analizamos aquí el cálculo de la contraprestación por dos procedimientos, uno que llamamos interno y consiste en un cálculo económico basado en la determinación del beneficio suplementario obtenido como consecuencia de la adopción de la nueva tecnología y otro externo, que considera las condiciones de mercado.

Procedimiento interno: Consiste primeramente en la determinación del valor añadido en el proceso cubierto por la tecnología contratada. Si el producto tenía un valor Q al entrar en el proceso y tiene uno P al salir del mismo, el valor añadido es P-Q.

Si suponemos que todas características del producto antes y después del proceso son iguales a las del antiguo, entonces el valor añadido en el proceso antiguo sería también P-Q. Ahora bien, los costes del pro-

ceso serían C en el primer caso y C' (18) en el segundo; de donde el beneficio sería:

$$\text{en el primer caso } P-Q-C = B \quad [1]$$

$$\text{y en el segundo caso } P-Q-C' = B' \quad [2]$$

lógicamente $B' > B$. Cumpléndose que $B' = B + B_s + R$, siendo B_s el beneficio suplementario que motiva la adquisición de la nueva tecnología.

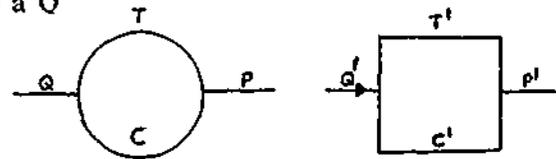
La contraprestación que llamamos R, debería ser $R < B' \cdot B$ y como norma general

$$R \leq \frac{B' \cdot B}{2}$$

y estimamos se podría aceptar $R = 0,25 \cdot$

$$(B' \cdot B) = \frac{B' \cdot B}{4}$$

Ahora bien, puede ocurrir que en el nuevo proceso se mejore la calidad y otras características del producto, pasando su valor a P', también puede suceder que se suministre al proceso otro producto con características diferentes que hagan variar su valor de Q a Q'



Así, las ecuaciones anteriores se modificarían convirtiéndose en

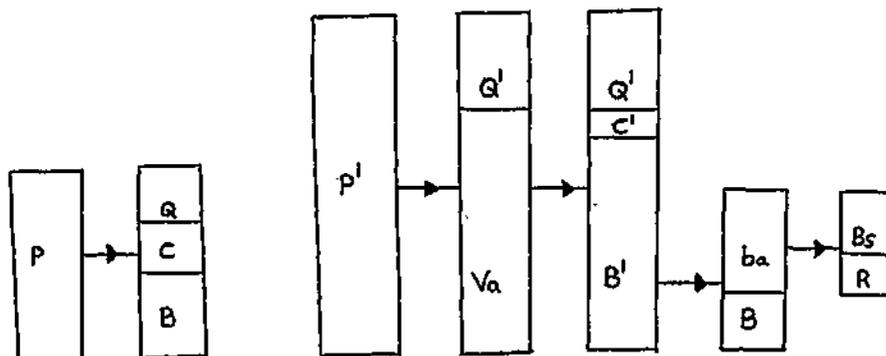
$$P - Q - C = B \quad [1']$$

$$P' - Q' - C' = B' \quad [2']$$

lo que aumenta la generalidad del razonamiento

(17) Estudio de la utilización de la asistencia técnica extranjera en España. ANDOIAE, Madrid, 1972.

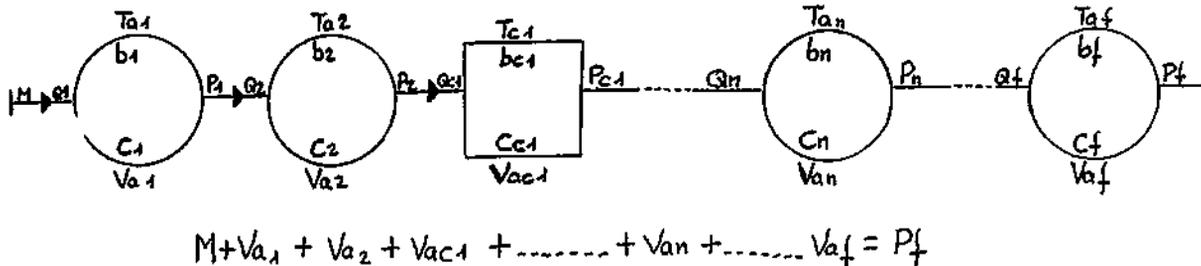
(18) Incluyendo amortizaciones de las nuevas instalaciones, maquinaria, mantenimiento, asistencia técnica, formación de personal inherente al proceso, etc., e incluso costes de obsolescencia de la tecnología desechada. No se incluye otras contraprestaciones a la cedente.



La R que llamamos remuneración o contraprestación a la tecnología T' se puede calcular por unidad producida, razonamiento que nos llevaría al resultado de que R fuera tantas unidades monetarias por unidad fabricada. Se podría considerar también que P' es la producción total en un cierto lapso de tiempo, con lo que obtendríamos la contraprestación en dicho período, si este período es el contractual y calculamos el valor actual de todos los sumandos podríamos llegar a establecer con cierto fundamento un pago por una sola vez, teniendo, por supuesto, en cuenta toda la inseguridad de las previsiones realizadas.

Por otro lado, si en la fórmula calculamos el porcentaje que representa R sobre el valor añadido en la operación cubierta por la tecnología contratada tendremos:

$$r \% = \frac{(B' - B) 100}{4(P' \cdot Q')}$$



Donde M es el valor de los materiales iniciales, es decir, de las materias primas. Q_i el valor del producto al entrar en el proceso i. P_i el valor del producto al salir del proceso i. C_i coste del proceso i y b_i beneficio añadido en el proceso i. T_a tecnología autóctona (19) y T_c tecnología contratada. No es lo mismo que apliquemos r a P_i = M + Σ V_{ac,i} + Σ V_{ai} que a V_{ac} = Σ (P_{ci} - Q_{ci}), ya que sólo en el caso de que toda la tecnología sea objeto del contrato y el valor de las materias primas sea nulo V_{ac} = P_f.

Sin embargo, si una vez obtenidos r sobre todos los procesos a los que se aplica la tecnología contratada se quiere calcular otro r_i sobre el precio total del producto, ya sea de producción o ventas (20), tendríamos que (21)

$$\Sigma r_i V_{ac,i} = r_i P_f; r_i = \frac{\Sigma r_i V_{ac,i}}{P_f}$$

o bien

$$r \% = \frac{(P' - P) + (Q - Q') + (C - C')}{4(P' \cdot Q')} 100$$

con lo que obtendríamos la fórmula porcentual sobre el valor añadido en el proceso al que se aplica la tecnología contratada, que es lo que normalmente se conoce como canon proporcional a la actividad o royalty.

Es corriente en los contratos estudiados que este porcentaje se aplique teniendo como base el valor final del producto, ya sea coste de producción o el volumen de ventas netas. Esta base es completamente artificial si no está cubierto todo el proceso productivo por la tecnología contratada en el primer caso y, si, además del proceso productivo, no está incluido el de comercialización del producto en el segundo. Otra cosa es que sea más práctico utilizar como base el precio de venta, pero hay que tener bien presente que a efectos teóricos no es justificable, ya que si el proceso total es:

con lo que cumpliríamos con las justificaciones teóricas y prácticas arriba apuntadas. Se ve claramente cómo a partir de ciertos r_i podemos llegar a otro r_i que sea similar si Σ V_{ac,i} ≈ P_f o mucho menor si Σ V_{ac,i} << P_f. Por esta causa, en la aplicación del razonamiento expuesto es muy interesante deslindar perfectamente aquellos procesos en los que se aplica la tecnología contratada de los otros (22). Teniendo, además, en cuenta a la hora de la formalización del contrato la normativa existente acerca de la transferencia tecnológica en forma de «bloques» que in-

(19) En general, tecnología no objeto del contrato en cuestión.

(20) Según encuesta realizada en 1971, el 50 por 100 de las empresas consultadas aplicaban los cánones sobre la base de las ventas. La operación de comercialización del producto se puede tomar como un proceso más.

(21) Considerando puede haber varios procesos donde se aplique la tecnología contratada.

(22) Vid. párrafo II, punto 3.º, orden citada.

cluyan procesos innecesarios para los que exista probada capacidad nacional (párrafo 3, punto 3.º, de la Orden).

Procedimiento externo.—Llamamos procedimiento externo a aquel que se deduce de las condiciones del mercado de tecnología. Existen casos incluso en los que los posibles contratos han de ser de adhesión con unas condiciones tipo preestablecidas por la cedente. Sin embargo, esto no es lo normal, generalmente el mercado es bastante amplio, aunque no sea transparente y no sea fácil obtener una información exhaustiva de todas las posibilidades que se le ofrecen al empresario (23).

La empresa española muy a menudo se reduce a buscar la tecnología que se precisa en un determinado país e incluso en una determinada firma extranjera especialmente cuando existe alguna vinculación económica con ella (24).

De todo lo antedicho se deducen varias conclusiones:

1.º Que las condiciones de contratación actuales vienen influidas de forma importante por unas ideas aceptadas sin justificación teórica adecuada sobre el tipo de canon a pagar (25).

2.º La contratación de tecnología no se determina exclusivamente por las características (necesidad, calidad, etc.) de la tecnología propiamente dicha y su coste, sino que existen factores ajenos que desvían esta línea de comportamiento a prácticas claramente abusivas (26).

Queremos resaltar que aunque en ocasiones a la parte receptora le vengan predeterminadas las condiciones del contrato no por eso debe de renunciar al cálculo de la contraprestación por el procedimiento interno, ya que éste lleva implícito un estudio económico sobre la posible conveniencia de la nueva adopción tecnológica (27).

El canon obtenido, ya sea por uno u otro procedimiento, tanto por unidad o porcentaje sobre el valor, puede ser variable dependiendo de la producción en el período considerado (generalmente un año) o de la producción total a partir de la fecha de contratación con una escala móvil decreciente.

Esta escala decreciente también se justifica en el tiempo debido a la obsolescencia, ya que las ventajas comparativas de una cierta tecnología disminuyen, y a veces muy

rápido, hasta resultar inútiles, si no se mantiene continuamente un esfuerzo investigador y se le extiende al receptor los derechos sobre los nuevos logros o modificaciones.

También puede ser interesante para el receptor la determinación de un techo máximo para cierto período, llegado al cual no tenga que efectuar más pagos. No es aceptable, sin embargo, la aceptación de actividad o pagos mínimos en concepto de royalties (punto 6-a y 10-b de la Orden).

La elección de las condiciones más ventajosas será tanto más fundamentada cuanto más elaboradas estén las previsiones de la empresa a corto y medio plazo.

4.4. *Cláusula de la empresa más favorecida.*—Debe incluirse en el contrato la que llamamos cláusula de empresa más favorecida por medio de la cual la licenciataria podría recabar de la licenciante cualquier mejora, ya sea tecnológica o monetaria, que con el mismo objeto la cedente conceda a otra tercera.

4.5. *Divisas en las que se efectuarán los pagos, periodicidad y garantías.*—Es importante precisar la moneda y forma en la que se efectuarán los pagos. Si no se realizan en pesetas habrá que fijar un tipo de cambio o una forma de determinación de las paridades sin que puedan existir ambigüedades en el futuro.

De la misma manera se debe de explicar claramente las fechas o plazos para efectuar los pagos y el período de producción, ventas, servicios, etc., que abarcan, teniendo en cuenta la fluidez de la información y las características particulares de cada caso concreto.

En algunos casos, la cedente está intere-

(23) Sería interesante la creación de órganos nacionales e incluso internacionales al respecto, y ya se han hecho algunos intentos. Véase cap. II-5.

(24) En una muestra de 147 empresas con participación extranjera entre las más importantes del país, más de 40 por 100 tenían contratos de tecnología.

(25) Se lee a menudo que en un canon del 3-4 ó 5 por 100 se puede considerar como aceptable sin concretar la base sobre la que se ha de girar dicho canon.

(26) Existen ya unas bases sobre la posible reglamentación internacional de la transmisión de tecnología. UNCTAD, 15 julio 1974, y UNCTAD, 5 mayo 1975.

(27) Si la remuneración a pagar es mayor que $4R = (B' - B)$ se puede decir que la innovación tecnológica más que aumentar el beneficio de la empresa lo reducirá.

sada en obtener ciertas garantías, cláusulas de penalización si existieran retrasos e incluso de rescisión del contrato en el supuesto de que dichos pagos no se efectuaran.

4.6. *Cláusulas sobre estabilidad monetaria.*—Los fenómenos de tipo inflacionario o los cambios de paridad entre las divisas pueden hacer variar el valor real de la contraprestación por lo que se justifica que en determinados casos puedan existir cláusulas que entrañen modificaciones automáticas o derechos a entablar nuevas negociaciones.

Creemos, no obstante, que estas circunstancias se dan en menos casos de los que a primera vista pudiera parecer, especialmente cuando nos referimos al canon proporcional a la actividad, que, prescindiendo del desequilibrio que pueda existir entre sectores, no se deteriora, ya que con la inflación aumenta la base (valor añadido del proceso, de la producción o de las ventas), por lo que el aumento de unidades monetarias en la contraprestación calculada compensa el deterioro sufrido en el poder adquisitivo de dicha unidad.

Si el tipo de contraprestación adoptada no es proporcional al valor del proceso (ejemplo, pagos periódicos de cantidades preestablecidas o de una suma fija por unidad fabricada) entonces se pueden establecer vinculaciones entre estas cantidades y un coeficiente corrector como puede ser el índice de aumento de nivel de vida o de elevación de costo del sector concreto calculados por algún organismo nacional.

Respecto a las devaluaciones se puede admitir el establecimiento de ciertas condiciones para que las diferencias que de ellas se derivan las soporte una u otra parte o bien soluciones intermedias, siempre que éstas sean recíprocas. Sin embargo, pensamos que existen más razones a favor de mantener los pagos en la divisa de la receptora, independientemente de las oscilaciones de la paridad en cuestión, y que una vez calculada la cantidad que hay que remitir a la cedente se haga la conversión a la otra moneda de acuerdo con el cambio existente en fecha determinada previamente (por ejemplo, el día que se haya fijado para efectuar el pago).

4.7. *Inspecciones y control contable.*—Parece lógico pensar que la cedente, que ha de recibir ciertos pagos en función de la ac-

tividad de la empresa con la que ha establecido un convenio de transferencia tecnológica, esté interesada en conocer de forma fehaciente la producción o contabilidad real de la receptora. La licenciante intenta a menudo conseguir ciertos derechos de inspección en aquellos campos en los que entren en juego sus intereses y es práctica cada vez más frecuente la solicitud de una auditoría mediante derechos adquiridos, ya sea por la participación de capital o por medio del contrato.

Habría que tener, sin embargo, presente la diferencia entre la obtención de información real y el intervenir, controlar o condicionar la gestión empresarial del receptor, aspecto desfavorable según la normativa vigente (25).

5. Duración.

5.1. *Entrada en vigor y expiración del contrato.*—Se indicará en el contrato la fecha de entrada en vigor del mismo, así como su duración.

La duración debe calcularse considerando la naturaleza de la tecnología transferida, teniendo en cuenta esta circunstancia deberá determinarse con la mayor exactitud posible la duración óptima, dado que, si ésta es inadecuada, puede encarecer sensiblemente las prestaciones económicas, bien por su excesiva duración, con el consiguiente incremento de los pagos cuando éstos adoptan la forma de cánones proporcionales a la actividad del receptor, ya sea produciendo el encarecimiento de los costos fijos sin el correspondiente beneficio o, por el contrario, en el caso de una duración insuficiente, por los inconvenientes que ésta puede presentar para la total consecución de los fines del receptor al no permitir la idónea utilización de la técnica. (Sobre la duración del contrato en la legislación española se recoge este aspecto en la Orden M. I. 3-XII-1973, cap. 3.º, apartado 14).

5.2. *Expiración.*—El contrato finalizará normalmente por vencimiento del plazo, según lo estipulado en las cláusulas del mismo o por las disposiciones legales pertinentes.

5.3. *Cláusulas de prórroga y renovación.* Si bien la tecnología debe ser susceptible

(25) Párrafo 9 del punto 3.º, orden citada.

de su total transferencia durante el período de vigencia del contrato, podrá estipularse en éste la posibilidad de establecer cláusulas de prórroga y renovación por acuerdo de las partes, pero no de forma automática.

De producirse la renovación, sería en su día necesario describir detalladamente las cláusulas contractuales introducidas, modificadas o anuladas y el contenido cuantitativo y cualitativo de dichas modificaciones.

Respecto a las cláusulas sobre prórrogas en la legislación española, ver Orden del Ministerio de Industria de 5-XII-1973, capítulo 3.º, apartado 14.

5.4. *Rescisión del contrato.*—El contrato podrá ser rescindido por infracción de alguna de las causas previstas en el mismo a tal efecto.

Entre las más frecuentes se encuentran: Denuncia de una de las partes indicando tiempo y forma, cambio de personalidad de alguna de las partes, cambio sustancial de las condiciones previstas en el contrato, modificación del objeto, incumplimiento de las estipulaciones, etc., o cualquier otra suficientemente justificada a la que las partes conceda dicho valor resolutorio.

5.5. *Efectos de la terminación del contrato.*—Con la expiración del contrato se produce normalmente la extinción de sus efectos.

En el caso de una terminación prematura por incumplimiento de las partes se deberá estipular las penalizaciones en que incurrirá la parte infractora.

Se consideran necesarias estas cláusulas dadas las diferencias de las distintas legislaciones nacionales.

No se estima, sin embargo, suficiente el mero enunciado de esta disposición, ya que en numerosas ocasiones se plantearán problemas relativos a la prueba y al importe de la indemnización. De ahí la necesidad de estipular sumas fijas por conceptos de daños y perjuicios o bien cláusulas de penalización para sancionar el incumplimiento de obligaciones contractuales. En este caso deberá tenerse en cuenta al resolver este problema la ley aplicable al contrato, ya que las distintas legislaciones nacionales divergen ostensiblemente en cuanto al alcance de las cláusulas mencionadas.

En cuanto a la utilización de la tecnología transferida, una vez expirado el contrato se deberá estipular el derecho de la receptora a dicha utilización sin contraprestación adicional alguna por su parte.

6. Territorio.

En el contrato deberá indicarse el territorio en el que se autoriza la utilización de la tecnología y la comercialización de los productos obtenidos con ésta.

Dado que las cláusulas limitativas a la exportación pretenden condicionar la competitividad del receptor, es necesario que en el contrato conste de forma expresa la autorización de la cedente para que la receptora pueda exportar la tecnología transferida.

No obstante, deberá tenerse en cuenta que en el caso de patentes y marcas la posibilidad de exportación se encuentra restringida por la aplicación de las leyes internacionales y las propias del país de la cedente y esta restricción se aplica con independencia de la voluntad de las partes.

En el caso de los conocimientos técnicos no patentados, las leyes sobre Propiedad Industrial no confieren una especial protección como sucede con las patentes y marcas, quedando las partes en libertad para establecer las estipulaciones que estimen convenientes sobre la exportación.

Entre las restricciones que más frecuentemente afectan a la exportación, calificadas de mayor a menor atendiendo a su incidencia negativa sobre el receptor, conjunta o separadamente se encuentran entre otras:

1.º Prohibición total de exportar o vender a tercer exportador.

2.º Prohibición de exportar a determinados países.

3.º Prohibición de exportación de productos competitivos.

4.º Autorización de exportar con carácter exclusivo a través de la red comercial de la cedente.

5.º Control por la cedente del precio de los productos a exportar (29).

(29) Las limitaciones a la exportación se contemplan en la Legislación Española en la Orden 5-XII-73 del Ministerio de Industria, cap. 3, apt. 5.

7. Otros aspectos a tener en cuenta.

7.1. *Fuerza mayor.*—Deben incluirse en el convenio las cláusulas relativas a fuerza mayor, entendiendo por tales aquéllas que son independientes de la voluntad de las partes y no pueden ser controladas por éstas.

En cada caso debe preverse el efecto de estas causas sobre el convenio. Debe realizarse asimismo una relación lo más amplia posible de las causas que se estimen de fuerza mayor, que estarán en función de la naturaleza de la tecnología transferida, las relaciones establecidas entre las partes y la legislación aplicable.

7.2. *Infracción de derechos y reclamaciones de terceros.*—En el convenio deberá fijarse la cooperación y obligaciones de las partes en caso de una infracción de los derechos por terceros.

Puede suceder que un tercero entable procedimiento contra la receptora o la cedente a consecuencia de la tecnología transferida. Por esta circunstancia es necesario pormenorizar la forma en que se mantendrá información sobre este aspecto, coste del seguro de responsabilidad civil en su caso y disposiciones legales.

En cualquier caso se recomienda precisar la naturaleza, extensión y garantía que deben prestar las partes y los efectos que una reclamación válida de terceros entraña para cada una de ellas.

7.3. *Aspectos fiscales.*—Los aspectos fiscales relativos al pago de impuestos sobre la tecnología objeto del contrato merecen particular atención, ya que pueden ser objeto de controversia en caso de no especificarse claramente, puesto que el concepto «libre de impuestos» puede presentar dificultades de interpretación.

En cualquier caso se deberá indicar que parte soporta las cargas fiscales o la proporción en que éstas se reparten, debiéndose considerar muy especialmente los convenios internacionales sobre doble imposición existentes sobre esta materia entre los países afectados y las disposiciones legales aplicables.

7.4. *Legislación aplicable al contrato (Tribunales y Arbitraje).*—En el contrato deberá estipularse la legislación aplicable, dado que, en caso de surgir controversias,

deberá considerarse muy especialmente las dificultades de Derecho Internacional que puede ofrecer la aplicación y la ejecución de decisiones judiciales de leyes extranjeras, legislación internacional sobre la materia y el papel de la legislación de los países afectados.

Las partes pueden decidir la resolución de controversias mediante el arbitraje. Se deberá especificar detalladamente el procedimiento para la designación de árbitros, así como en su caso la institución encargada del arbitraje o de la designación de éstos.

Con objeto de conseguir la mayor agilización en la solución de controversias, las partes pueden estipular que las discrepancias de carácter técnico se sometan al criterio de expertos en la materia, debiéndose especificar asimismo el procedimiento para su designación.

7.5. *Idioma de redacción e interpretación del contrato.*—Cuando el texto del contrato esté redactado en dos o más idiomas se indicará el idioma cuya versión debe prevalecer en caso de dudas.

La legislación española, por medio de la Orden de 5-XII-73, en el capítulo 3.º, apartado 15, prohíbe que en el contrato conste expresamente que prevalezca el idioma extranjero en caso de que éste haya sido firmado, además, en algún otro idioma.

7.6. *Definición de los términos utilizados en el contrato y correspondencia.*—Deberán definirse los términos utilizados en el contrato procurándose la mayor claridad y precisión, evitando el empleo de una terminología ambigua, confusa o susceptible de diversas interpretaciones.

En lo referente a medidas y datos con objeto de lograr conceptos inequívocos podrá establecerse un cuadro de equivalencias entre los sistemas de unidades utilizadas en los países de la cedente y la receptora.

Deberá fijarse un domicilio para cada una de las partes contratantes de manera que toda la correspondencia recibida en el expresado lugar (o la enviada a estas señas mediante correo certificado, con acuse de recibo, etc.) pueda surtir en su día los efectos legales (o de otro tipo) pertinentes.

Finalmente deberá indicarse en todo contrato de transferencia de tecnología el lugar donde se ha realizado y fecha de su celebra-

ción, debiendo estar sellado y firmado por los representantes acreditados de ambas partes.

B) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

PATENTES

1. Estado actual del sistema de patentes: valoración y tendencias.

Las patentes en el intercambio tecnológico cumplen un papel predominante. Gran parte de la transferencia tecnológica y cualitativamente la más importante, implica necesariamente la transferencia de patentes. En España, en una muestra de 176 empresas (30), 105 tenían concertados contratos de tecnología en los que figuraban concesión de patentes.

El actual sistema de patentes, según un trabajo de la UNCTAD (31), presenta serios problemas para el desarrollo de los países menos avanzados, especialmente en cuanto a la transferencia de tecnología se refiere. En este estudio se calculó que del 90 al 95 por 100 de las patentes concedidas cada año a extranjeros en los países en desarrollo no se utilizaban jamás en la producción, sirviendo, sin embargo, como medio para restringir las importaciones de productos competidores.

En nuestro país, aproximadamente un 85 por 100 de las patentes de invención corresponde a empresas extranjeras, siendo la mayoría patrimonio de unas pocas multinacionales. Este fenómeno, al parecer de algunos autores, bloquea en algunos casos e inhibe en otros la investigación propia tendente a un desarrollo tecnológico interno.

Según un informe de la UNCTAD, hace pocos años en España había un total de 42.000 patentes y modelos de utilidad patentados, de los cuales sólo se habían concedido 400 licencias, es decir, menos de un 1 por 100 (32).

La legislación española sobre patentes, Estatuto de Propiedad Industrial, data del año 1930 (33) con ligeras modificaciones realizadas en 1947 (34), se basa en un período de protección de veinte años sobre procesos e incluye teóricamente la licencia obliga-

toria, pero que en la práctica es ineficaz. Hoy día existen nuevas directrices seguidas por un número creciente de países más adaptados a la nueva toma de conciencia de los países en desarrollo.

En España existe también desde hace algún tiempo una nueva ley de Patentes que, debido probablemente a la magnitud de los intereses puestos en juego, se encuentra sin aprobar.

2. Especificación de las patentes.

En el caso de transmisión de conocimientos patentados se debe de aportar el título o certificado de propiedad industrial de la patente de invención, modelo de utilidad o modelo o dibujo industrial con la autorización suficiente para su explotación por la receptora.

Muchas veces la autorización es necesaria únicamente, dado que el proceso patentado por la cedente goza de la protección oficial; otras, la sola autorización no sería suficiente a efectos de puesta en explotación, teniendo que comprender el contrato los medios o forma de realización, incluyendo, por consiguiente, conocimientos no patentados (35) y/o servicios.

Hoy está generalizada la tesis de que la licencia, pese el significado primigenio del término, obliga al licenciante no sólo a permitir al licenciatario la explotación de la patente, sino también a entregarle, como prestación accesoria, lo que se llama el «entorno tecnológico» que envuelve la invención patentada y hace posible su explotación efectiva. Hay, pues, en una licencia una habilitación jurídica y una habilitación técnica (36).

En todo caso se debe de estipular en el

(30) Encuesta junio-noviembre 1971, ANDOIAE.

(31) Véase Función del Sistema de Patentes en la Transmisión de Tecnología a los Países en Desarrollo (TD/B/AC. 11/19).

(32) UNCTAD, Statistical Examination of Transfer of Technology to Spain.

(33) Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929.

(34) Decreto de 26 de diciembre de 1947.

(35) Las patentes van acompañadas de «know-how» en más del 90 por 100 de los casos. Encuesta ANDOIAE (1971).

(36) Véase Seminario sobre la adquisición de tecnología extranjera, pág. 133, Instituto de Estudios Bancarios y Bursátiles, Bilbao, BURST, «Breveté et licencié; leurs rapports juridiques dans le contrat de licence», París, 1970, págs. 77 y ss.

contrato que se ceden todos los derechos de propiedad industrial que pueda poseer la cedente y que sean necesarios a la receptora para la explotación del proceso de fabricación del producto o productos objeto del contrato.

A continuación, o en anexo, deben de explicarse la lista de patentes, que a juicio de las partes, sin perjuicio de los apartados anteriores, se incluyan en este convenio de transferencia, identificándolas con su número y fechas de concesión y expiración.

La receptora debe de cuidar que no se incluyan aquéllas que no sean necesarias, dado que, de alguna manera, el número de patentes involucradas puede influir en la valoración de la transferencia.

3. Mantenimiento de las patentes, interferencias o derechos de terceros.

La empresa cedente se comprometerá al mantenimiento en vigor de la patente o patentes objeto del contrato atendiendo a los pagos de cuotas, certificados de puesta en práctica, renovación, etc.

En el caso de que pudieran existir derechos o interferencias de terceros que se consideren perjudicados, la empresa cedente se compromete a defender los de la receptora que sean consecuencia del contrato de transferencia tecnológica. En caso de conflicto, y si se llegase a un pleito de nulidad, la licenciante asumirá los costes de defensa ante los tribunales, de jurisdicción ordinaria.

Para eliminar en lo posible los problemas con terceras partes, la adquiriente debe de pedir a la suministradora de la tecnología una declaración sobre los posibles derechos de terceros si los hubiera y, en caso contrario, la inclusión en el contrato de una cláusula en la que declare no tener conocimiento de la existencia de los citados derechos ni de posibles reclamaciones sobre éstos.

La licenciataria, por su parte, puede ser requerida por la licenciante a poner en práctica, salvo en caso de fuerza mayor, las medidas necesarias para la justificación de la explotación en el plazo que se convenga, anulándose en caso contrario la licencia otorgada (37).

4. Nulidad de la patente y consecuencias de la invalidación.

Según el artículo 115 del Estatuto de Propiedad Industrial una patente puede declararse nula:

a) Cuando se justifique que no sean ciertas, respecto del objeto de la patente de invención y certificados de adición, las circunstancias de propia invención y novedad (38), bien por una patente caducada o por ser del dominio público.

b) Cuando el objeto sobre el que se haya pedido la patente sea distinto del que se realice por virtud de la misma o afecte al orden o la seguridad pública o sea contraria a las buenas costumbres o las leyes del país.

c) Cuando se demuestre que con los elementos contenidos en la memoria no se puede lograr la ejecución del objeto de la patente.

También se contemplan entre otras las posibilidades de voluntad expresa del peticionario o incumplimiento de requisitos.

Como consecuencia de protección temporal por asistencia a exposiciones oficiales o por invocación del derecho de prioridad, los propietarios de patentes a quienes los convenios vigentes (39) conceden el derecho de opción al registro en los países de la Unión podrán acudir a los tribunales solicitando la anulación de las patentes concedidas.

Si la patente ha sido objeto de contrato de transferencia de tecnología y el receptor ha realizado ciertas inversiones u otras actividades conducentes a su explotación no cabe duda de que la anulación de la patente en cuestión podría ocasionarle serias dificultades o pérdidas. Se podría pensar e incluso se puede intentar el establecimiento de ciertas garantías, pero esta medida es difícilmente admitida por las licenciantes. Lo más aconsejable es que antes de la firma del contrato la receptora se cerciore por medio del Registro de la Propiedad Industrial o de la Oficina Internacional de Berna del estado de la patente y de los problemas que pueda

(37) Véase artículo 98, Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 (Estatuto de Propiedad Industrial).

(38) En España no hay examen de novedad en la tramitación de patentes.

(39) Convenio de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial. París, 1883, última reunión en 1967.

presentar en el futuro. No obstante, es aconsejable especificar en el contrato que la anulación (o no concesión si está en trámite) de la patente sería objeto de rescisión del contrato y extinción de las obligaciones contraídas hasta el momento por la receptora.

5. Período de vigencia y caducidad.

Al contrario de las marcas que pueden tener una vida ilimitada, las patentes caducan al final de su período de vigencia. Actualmente, en España este período es de veinte años para las patentes de invención y certificados de adición (40), de diez para las de introducción, veinte los modelos de utilidad y diez los modelos o dibujos industriales susceptibles de una prórroga de otros diez años.

La tendencia actual, especialmente en los países receptores de tecnología, es de reducir estos plazos con situaciones de monopolio, que parecen excesivamente largos, dado el proceso de aceleración histórica y tecnológica (41). Las leyes que todavía subsisten fueron desarrolladas en una situación económica que ha cambiado apreciablemente (42).

El período de vigencia de la patente es, por consiguiente, factor importante a la hora de concertar un contrato de transferencia de tecnología.

Como puede suceder, y de hecho así ocurre, que los períodos de vigencia del contrato y de la patente no coinciden (43), hay un problema que conviene aclarar lo más posible y es la situación de la receptora al término del contrato si todavía no ha caducado la patente. Pensamos que la solución tiene siempre que garantizar de alguna manera el derecho de la receptora para poder seguir ejerciendo la actividad que fue objeto del contrato, bien sea por autorización expresa de la cedente, para el período remanente o por opción de la receptora a la renovación del contrato en ciertas condiciones, que deben ser contempladas de antemano, sin que esto implique prórroga automática a la que hicimos mención en 5.3.

Cuando la patente caduque lo hacen de la misma manera los derechos de la cedente, al menos en teoría, ya que en la práctica hemos visto casos en los que por haber varias

patentes escalonadas en el tiempo o bien por coexistir éstas con otros tipos de transferencia tecnológica como los conocimientos no patentados o servicios, la receptora continúa pagando los mismos cánones independientemente de la vigencia de las patentes. Esta práctica común, como ya hemos dicho, hasta ahora va claramente en contra de los apartados 11-b y 14-b de la orden (44), ya que al caducar una patente alguna de las operaciones o procesos quedan desafectados, por lo que el canon debería eliminarse o al menos reducirse si es que subsisten todavía otros medios o formas de tecnología adquirida.

Respecto a los derechos de la receptora a seguir utilizando el proceso patentado una vez expirada la patente no existen justificaciones legales en contra excepto las que pudieran derivarse del contrato. La receptora, por consiguiente, tendrá buen cuidado de no incluir cláusulas limitativa alguna a este respecto.

6. Territorio de exportación.

En el apartado 5-a punto tercero de la repetida Orden del 5 de diciembre de 1973, leemos textualmente que se considera como aspecto desfavorable: «prohibir, limitar excesivamente en el ámbito geográfico o no autorizar expresamente respecto a determinadas áreas, la exportación de los bienes producidos por el receptor». Como se desprende del texto, este apartado es suficientemente poco claro para que no sepamos bien a qué atenemos. Por otro lado, en el Decreto 2.343/1973 de 21 de septiembre, artículo 5.º, se dice: «... no se inscribirá ningún contrato que implique limitación a las

(40) En realidad, el tiempo que le resta a la patente a la que se adiciona.

(41) En Canadá, la vida de la patente ha sido reducida de veinte a diecisiete años; en la India, a catorce años, en general, y a siete para la industria alimenticia y farmacéutica; en Colombia, ocho años, con posible prórroga de cuatro; en Chile, cinco, diez y quince años.

(42) UNCTAD, Major Issues Arising from the Transfer of Technology to Developing Countries TD/B/AC 18 th DEC, 1972.

(43) El período de contrato estimado normal por la Administración es de aproximadamente cinco años, y si fuera más largo podría considerarse como aspecto desfavorable, párrafo 14-a, punto 3.º, orden 5-XII-73.

(44) Véase Legislación Vigente, págs. 77 y ss.

posibilidades de exportación...» sin informe previo del Ministerio de Comercio.

Estimamos que, si bien la Administración debe de tratar de disminuir en lo posible el déficit de la Balanza Comercial, no debe, sin embargo, atribuirse un gran margen de discrecionalidad con normas como la reseñada en primer lugar, en la que los términos «excesivamente» y «determinadas áreas» son, a nuestro parecer, demasiado ambiguos.

Vamos a tratar de expresar lo que pensamos, podría marcar una pauta de comportamiento en este sentido, basándonos en los convenios internacionales y el pretendido espíritu de las disposiciones anteriormente aludidas.

Sea una cedente que tiene una patente registrada en varios países, entre ellos España, y que concede a una receptora española la licencia exclusiva para la utilización de ese proceso. Si esa licencia es, como hemos dicho, exclusiva, ninguna empresa extranjera podrá exportar a España, por lo cual es claro que se debe aceptar (aparte de los derechos previamente obtenidos por otros) que la empresa española no podrá exportar a países donde exista una concesión en exclusiva a otra empresa radicada en aquel país. La concesión de la licencia también puede ser en exclusiva para España y otro país A, por lo que ninguna otra empresa extranjera puede exportar a ese país A, lo que quiere decir que si la cedente ha conferido similares derechos a otra receptora extranjera respecto a un país B, la empresa española tampoco podrá exportar a ese país B.

Tenemos dos grupos de países, aquéllos en los que esté registrada la patente y los otros en los que no lo esté.

En los que está registrada la patente, si la titularidad es de la misma cedente, y ésta no tiene concedida ninguna licencia en exclusiva, podrá autorizar expresamente a la empresa española a exportar a aquel país.

En los que no esté registrada la patente la cedente no puede ni autorizar ni desautorizar, ya que la exportación es libre. Lo que sí puede es garantizar la exportación en el caso de que hiciera uso de su derecho de prioridad (en los países de la Unión), pero si expirado el plazo se concediera en aquel país una patente de introducción, de acuerdo con su propia legislación, la empresa española no podría invocar derecho alguno.

Si la concesión de la licencia fuera no exclusiva, la empresa debería de conseguir, como en el caso anterior, autorización para exportar en aquellos países donde no haya establecidos límites previos, asistida ahora por un elemento más a su favor, que es la falta de exclusividad en su propio país.

En todo caso se debe de reseñar explícitamente los países o grupos de países a los que se puede exportar especificando si esta licencia es o no en exclusiva.

7. Obligaciones sobre intercambio tecnológico.

Partamos del hecho general de que la cedente mostrará su interés de adquirir la propiedad y utilizar todos los descubrimientos o mejoras efectuadas por la receptora en el campo de la tecnología contratada.

Si bien queda claro que la tecnología contratada es propiedad de la cedente y la receptora sólo tiene derecho al uso o utilización de ésta; sin embargo, pueden existir serias dudas acerca de la propiedad de los inventos o modificaciones realizadas por la receptora.

Como en otras ocasiones vamos a definir nuestra opinión acerca del tema. Si los inventos o mejoras de la receptora se han realizado por personal cedido a título no oneroso por la cedente o con cargo a subvenciones realizadas por ella expresamente con este fin, nos parece que la propiedad puede ser de la cedente, aunque la receptora se reserve el derecho a su utilización.

Si no se dan las circunstancias anteriores y el perfeccionamiento es objeto de patente, cumpliendo las características de novedad y aplicación industrial necesarias para ser considerado como tal, pensamos que la receptora puede y debe patentarlo siendo de su sola y única propiedad.

Se esgrime a veces el argumento de que si el invento patentable está dentro del campo de la tecnología contratada la solución no debería de ser tan radical, ya que el hecho de que se haya producido puede venir condicionado a la utilización de la citada tecnología. Pero nosotros pensamos que si el invento acredita su novedad, el hecho de que esté dentro del mismo campo tecnológico no lo condiciona en absoluto, ya que hay

multiplicidad de patentes dentro de un mismo campo.

Si la receptora usa una tecnología mediante un derecho adquirido, está dando una contraprestación por el ejercicio de ese derecho. No es lo mismo que el obrero, empleado o investigador (otro de los ejemplos utilizados) de una empresa, que son pagados por aquélla para que realicen su trabajo, por lo que la empresa sí que tiene ciertos derechos sobre los resultados de ese trabajo y, por consiguiente, sobre posibles mejoras o inventos.

También hemos de resaltar la diferencia entre la transmisión de conocimientos de receptor o cedente, y viceversa. El receptor, en el caso más general, está pagando una cantidad a la cedente que es proporcional al valor de venta del producto, esta cantidad va creciendo, ya que el valor de venta se actualiza corrigiendo la inflación y aumenta, a medida que el producto se va haciendo más complejo y perfecto.

A este incremento de sus ingresos la cedente tiene que corresponder con algo más que el estado tecnológico que poseía a la firma del contrato, ya que para conservar su «status» tecnológico entre la competencia tendrá, como ente vivo que es, que seguir perfeccionándose. En caso contrario no daría a la receptora más que una prestación en continua degradación debido a la obsolescencia que, si bien puede ser equivalente a una contraprestación por una cantidad inicial (incluso pagada a plazos periódicos en el término del contrato) no puede justificarse con vistas al sistema del canon proporcional. De ahí que apoyemos en este último caso el hecho de que la cedente sí que pueda estar obligada a ceder sus perfeccionamientos a la receptora y que ésta no tenga la obligación recíproca. Debemos, por otro lado, hacer mención al punto 3.º de la orden repetidamente citada que en su apartado 2 dice que es condición o aspecto desfavorable el «obligar a la cesión de patentes, mejoras e innovaciones introducidas o desarrolladas por el receptor a partir de la adquisición de la tecnología objeto del contrato».

De todas formas pensamos que a veces pudiera existir una mutua reciprocidad expresamente reconocida en la comunicación de perfeccionamientos, siempre y cuando se salvaguarden los intereses de la receptora

en este campo, ya que algunos podrían ser susceptibles de certificados de adición a la patente original, con lo que la receptora perdería todos sus derechos.

Según las normas existentes en los países del Mercado Común no hay efectos restrictivos de la competencia cuando la receptora tiene que comunicar o licenciar sus perfeccionamientos si se dan las siguientes condiciones (45):

a) Que el licenciario conserve la posibilidad de comunicar o licenciar los perfeccionamientos a terceros.

b) Que tenga derecho a los perfeccionamientos del licenciante.

8. Obligación al uso de los conocimientos patentados.

En ningún caso se admitirá la obligación al uso de los conocimientos patentados objeto de transferencia, práctica que sería una violación grave de la normativa vigente. Es más, tampoco es admisible obligar al receptor a una relación exclusiva con el cedente o a limitar el uso de su propia tecnología o la que pueda adquirir de otras fuentes (apartado 1-a y 7-b, Orden citada).

Tan sólo en el caso de licencia en exclusiva puede admitirse que la cedente se obligue a unos mínimos, conseguidos por sí misma o mediante sublicencias, para conservar su exclusiva.

CONOCIMIENTOS NO PATENTADOS (46)

1. Especificación de los conocimientos técnicos no patentados.

Los contratos de transferencia de conocimientos técnicos no patentados, entendiendo por tales los procesos de fabricación o los conocimientos relativos a la utilización y aplicación de técnicas industriales en los que figura como principales características permanecer conservados bajo secreto y exi-

(45) Punto 1/D de la «comunicación» de 24 de diciembre de 1962.

(46) Guía para la Redacción de Contratos Relativos a la Transferencia Internacional de «know-how» (conocimientos técnicos) en la industria mecánica. (Comité de la CEPE).

gir por su transferencia una contraprestación que en la gran mayoría de las ocasiones adopta la forma de canon proporcional a la actividad de la receptora, pueden estar constituidos por el conjunto o por una parte de los conocimientos técnicos necesarios para la elaboración, fabricación, funcionamiento, mantenimiento y eventualmente comercialización de un producto, de unos productos o de alguno de sus elementos, así como cualquier combinación de estas operaciones. En el caso de estudios o procesos los conocimientos técnicos pueden estar asimismo constituidos por la totalidad o por una parte de los mismos.

Los conocimientos técnicos no patentados constituyen un valor económico que para su explotación exige por parte de su poseedor experiencia científica y habilidad técnica. Dada la gran cantidad de criterios en cuanto a la calificación de los contratos de transferencia de conocimientos técnicos no patentados, si bien presenta dificultad por esta causa, su reducción a ciertos tipos concretos, es conveniente, no obstante, contemplarlos en tres grandes grupos, referidos a la época y duración de la transferencia:

El primer grupo comprende los contratos que tienen por objeto la transferencia de conocimientos técnicos relativos a un producto o a un proceso determinado en el estado en que se encuentra en la época del contrato, mediante actos sencillos: remisión de documentos, listas de máquinas con sus características, visitas de talleres o fábricas, etc.

El segundo grupo es una variante del anterior, los conocimientos técnicos transferidos están limitados a un producto o proceso determinado en el estado en que se encuentra en la época del contrato, pero la transferencia tiene lugar por medio de actos complejos y necesarios cuyos términos se definen en el contrato obligándose la cedente, por ejemplo, a efectuar la instalación y adaptación del dispositivo o del proceso de fabricación.

El tercer grupo comprende los contratos que tienen por objeto la transferencia de conocimientos técnicos no patentados relativos a un determinado campo técnico y a todos los productos y procesos que sucesivamente formarán parte del mismo durante un período definido por el contrato, en el que

se encuentran comprendidos las mejoras que la cedente pueda introducir. Esta modalidad parece indudablemente la más adecuada para la receptora según se analiza en el capítulo III-2.

En el caso de que la transferencia de conocimientos técnicos no patentados no se encuentre vinculada a cualquier otra operación comercial se denomina contrato de transferencia de conocimientos «puro». Si por el contrario la transferencia de conocimientos técnicos está ligada a la venta de materiales, licencia de patentes, concesión de marca u otras operaciones, se trata de un contrato de transferencia de conocimientos técnicos «mixto».

En el caso de contrato «mixto» deben especificarse de forma inequívoca los conocimientos técnicos no patentados y las contraprestaciones a las que la transferencia de éstos da lugar, bien en cláusulas separadas si se combina con otras formas de transferencia de tecnología o preferentemente en un contrato diferente si coexistieran con otras operaciones mercantiles.

Finalmente, los conocimientos técnicos no patentados pueden basarse:

1. Objetos: Muestrarios, piezas de recambio, máquinas, aparatos, herramientas, accesorios especiales, etc.

2. Documentos técnicos: Fórmulas, cálculos, planos, dibujos, inventos no patentados, etcétera.

3. Instrucciones: Notas relativas a la elaboración, fabricación o funcionamiento del producto o proceso, consejos prácticos de ejecución, fórmulas técnicas, explicaciones complementarias de una patente, datos relativos a la organización del trabajo, etc.

2. Título que permite disponer de los conocimientos.

En el contrato debe indicarse el título mediante el cual la cedente dispone de los conocimientos técnicos no patentados (a título de creador, cesionario, etc.), así como en su caso las medidas adoptadas para limitar jurídicamente la utilización de los conocimientos por la receptora.

Los conocimientos técnicos se transmiten a la receptora a título exclusivo, cuando se-

gún las disposiciones del contrato, la cedente renuncia expresamente a explotarlo o a hacerlo explotar por terceros en el territorio y para la duración que se estipule.

Es muy importante, por esta circunstancia reflejar en el contrato la obligación de la cedente de no transferir a terceros conocimientos técnicos, que entren, aunque sea parcialmente, en las operaciones o el campo de explotación previsto en el contrato para la explotación de los conocimientos técnicos no patentados por la receptora. Esta situación de interferencia puede presentarse cuando la cedente ha concluido con terceros acuerdos referentes al intercambio continuo de conocimientos.

3. Especificación de los medios y período de transferencia.

La cedente se obligará necesariamente a transmitir los conocimientos técnicos no patentados objeto del contrato de transferencia.

En el contrato se establecen las condiciones en que se transmiten los medios que permiten a la receptora entrar en posesión de estos conocimientos, indicando el lugar, la época o fecha en que se efectuará esta transmisión.

a) Objeto y documentos técnicos.

Cuando los conocimientos técnicos se basen en objetos y documentos técnicos el contrato deberá contener indicaciones claras y precisas sobre el transporte de estos objetos, lugar y plazos de entrega, la transferencia de riesgos, consecuencias del retraso, las piezas de recambio que se han de suministrar en su caso, causas de exoneración, etc. Estas consideraciones son hasta cierto punto similares a las que se encuentran habitualmente en los contratos de suministros de bienes.

b) Visitas.

c) Prestaciones y formación de personal.

A estas dos últimas haremos mención cuando abordemos el tema de los servicios.

4. Determinación de la contraprestación y costos supletorios en su caso.

Aunque excepcionalmente los conocien-

tos técnicos no patentados puedan ser adquiridos a título gratuito, cuando son complemento de otras operaciones comerciales, por regla general la obligación principal de la receptora consistirá en efectuar un pago como contrapartida de la transferencia de estos conocimientos.

Estimamos imprescindible reflejar en el contrato los costes de todas y cada una de las modalidades que pueda revestir esta transferencia: visitas, prestaciones y formación de personal, etc., con objeto de evitar controversias.

5. Efecto irreversible.

Aun suponiendo una total buena fe entre las partes, el contrato de transferencia de conocimientos técnicos no patentados implica una serie de riesgos, ya que una vez estos conocimientos han sido transferidos la receptora no podrá «olvidarlos» o restituirlos íntegramente. Por otra parte, la legislación española considera como condición desfavorable para la inscripción del contrato en el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología «Prohibir, condicionar o limitar la utilización de los conocimientos no patentados una vez expirada la vigencia del contrato» (Orden 5-XII-1973, punto 3.º).

6. Confidencialidad.

El mantenimiento del secreto que caracteriza a los contratos de transferencia de conocimientos técnicos no patentados les confiere una especial problemática jurídica y económica.

Dado que el mantenimiento del secreto otorga a cada uno de los poseedores de estos conocimientos una ventaja sobre sus competidores es fundamental preservar dicho secreto en las negociaciones preliminares sobre el convenio en las que la cedente cuidará de ofrecer la máxima información posible, siempre que, por medio de ésta, no puedan deducirse elementos secretos o confidenciales relevantes. Por otra parte, la receptora deberá obtener la adecuada información para enjuiciar objetivamente y con adecuados criterios de valoración cuantitativa y cualitativa la conveniencia de la adquisi-

ción de estos conocimientos. Este aspecto debe tenerse muy en cuenta, ya que, por razones obvias, la preservación del secreto en estas circunstancias deberá considerarse con especial cautela, toda vez que a diferencia del invento que es objeto de una patente los conocimientos técnicos no patentados no disponen de una protección legal específica nacional o internacional y en caso de divulgación no están salvaguardados, como lo están las patentes, por ningún título legal.

En estas negociaciones preliminares es necesario considerar asimismo la posibilidad de la existencia de normas que puedan condicionar, una vez formalizado el convenio, el carácter secreto de las informaciones transmitidas o que permitan al Estado utilizar o transmitir a terceros esta información.

En caso de que las negociaciones preliminares se resuelvan satisfactoriamente y se suscriba el convenio existirá un interés común de las partes en el mantenimiento del secreto, siendo de vital importancia para la receptora cuando obtenga los derechos en exclusiva.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se deberá precisar en el contrato la obligación de ambas partes a la no divulgación ni comunicación a terceros, tanto de los conocimientos secretos objeto de transferencias como de los que puedan recibirse posteriormente en el caso de intercambios de perfeccionamientos. Igualmente deberán adoptarse las medidas necesarias para que estos conocimientos no sean dicitados por el personal de cualquiera de las partes.

Cuando las partes deseen hacer una excepción sobre estos aspectos, fundamentalmente en el caso de sublicencias o de subcontratos deberán indicarlo expresamente, ya que estas excepciones no se presumen.

Finalmente, deberá estipularse en el contrato la duración de la obligación de mantenimiento del secreto.

7. Consecuencias de la pérdida del secreto.

En el contrato deberán preverse las consecuencias de la pérdida del secreto cuando este hecho no pueda imputarse a ninguna de las partes. Se deberá contemplar el es-

tado originado por la nueva situación y en particular en lo que se refiere a la posterior obligación de mantenimiento de secreto, pagos, explotación y expiración del contrato. En el contrato podrán estimarse estas circunstancias como causas de exoneración de responsabilidades si éstas fueran ajenas a la voluntad de las partes.

Si el secreto se pierde por infracción de la cedente o receptora del compromiso adquirido a la no divulgación de los elementos secretos, la reparación variará según la gravedad de la infracción y sus consecuencias.

En todo caso deberán estipularse las reparaciones que pueden exigirse por daños y perjuicios entre los que puede incluirse la rescisión del contrato. En consecuencia, en ausencia de estas estipulaciones las resoluciones dejadas a la aprobación del tribunal o árbitro competente pueden variar con arreglo a las leyes aplicables al contrato.

SERVICIOS

1. Descripción de los servicios y responsabilidad de las partes.

La prestación de servicios profesionales a diferencia de los conocimientos técnicos no patentados, no se caracterizan por el secreto. La cedente pone sus conocimientos y experiencia, normalmente de forma activa y durante un plazo determinado, al servicio de la receptora a cambio de una contraprestación que en general adopta la forma de cantidades fijas. Esta modalidad de la contraprestación, además de la no obligatoriedad del mantenimiento del secreto de los conocimientos transferidos, constituyen las notas más características que diferencian y distinguen los servicios de los conocimientos técnicos no patentados caracterizados, como expusimos oportunamente, por la obligatoriedad del mantenimiento del secreto y el pago de una contraprestación que en la mayoría de los casos está basada en la imposición de un canon sobre la actividad de la receptora.

En el contrato de transferencia de asistencia técnica deberán describirse los servicios objeto del contrato, distinguiendo claramente sus diversas modalidades en caso

de que dichos servicios se compongan de prestaciones de distinto tipo. Deberán emplearse asimismo una adecuada terminología técnica.

La asistencia técnica puede adoptar, entre otras, las siguientes modalidades:

A) Servicios de ingeniería, elaboración de estudios previos o anteproyectos, así como proyectos ejecutivos de tipo técnico, servicios de montaje, construcción y operación de plantas, entretenimiento y reparaciones de las mismas.

Dentro de este grupo incluimos todos aquellos servicios que tengan como fin último la intervención directa de la cedente. Por su complejidad merece particular atención los contratos relativos a la construcción de complejos industriales, ya que, en general, comprenden, además del suministro y montaje de instalaciones industriales, la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.

En esta clase de contratos suelen intervenir una pluralidad de partes cuyas funciones y responsabilidades dependen del tipo de contrato. Teniendo en cuenta las relaciones de la receptora con la cedente y las responsabilidades subsecuentes al incumplimiento contractual se pueden distinguir los siguientes contratos:

a) Contratos separados.

En estos contratos se contempla el suministro de instalaciones industriales, por una parte, e independientemente el suministro de instalaciones para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En este caso las cedentes son directamente responsables frente a la receptora del cumplimiento de las prestaciones de cada contrato en particular.

Dado que la receptora contrata de forma independiente con cada una de las cedentes deberá prestar gran atención a la coordinación de los trabajos y suministros de los materiales necesarios para la secuencia idónea. En caso de defectos en esta coordinación, la receptora podría ser considerada responsable de las consecuencias producidas por esta circunstancia en las partes cedentes afectadas.

b) Contratos mixtos.

En este tipo de contratos la cedente asume la responsabilidad sobre los trabajos de

construcción y obras de ingeniería civil y sobre el montaje de instalaciones industriales, consideradas en su totalidad, de tal forma que aun encomendando la ejecución de las obras o suministros a subcontratistas no puede delegar en éstos la responsabilidad que asume ante la receptora. Es conveniente, por tanto, que en el contrato se estipule el permiso a la cedente para subcontratar las obras de construcción y de ingeniería civil mediante contratos que rigen normalmente tales obras, si bien, como anteriormente indicamos, no podrá repercutir sobre la receptora la responsabilidad inherente al incumplimiento de alguno de los subcontratistas.

c) Contratos llave en mano.

~~En el contrato llave en mano la receptora toda la obra o gran parte de ella responsabilizándose ésta del buen fin del contrato.~~ En general, la diferencia entre los contratos mixtos y los contratos llave en mano aparece en la práctica en numerosas ocasiones de forma confusa.

La cedente en los contratos llave en mano no puede eximirse de la responsabilidad, que por medio del contrato ha asumido ante la receptora, de realizar el complejo industrial y esta responsabilidad global no puede dividirse teniendo en cuenta las diferentes operaciones que la cedente debe de ejecutar con objeto de entregar una planta industrial capaz de cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

El contrato llave en mano completo engloba el suministro a la receptora de la concepción de la planta, documentación técnica, especificación de productos, calidades, regímenes de producción e instrucciones relativas al funcionamiento del complejo. Pudiendo incluir prestación de asistencia técnica en la fase de explotación inicial, formación de personal y otras formas de cooperación.

Dada la complejidad de estas prestaciones es imprescindible que las partes estipulen claramente en el contrato el sistema de relaciones contractuales que debe regir entre ellas.

En cualquier caso y a consecuencia de la incertidumbre existente en la práctica sobre la naturaleza del contrato llave en mano, la cedente deberá obligarse a contratar, organizar, supervisar y coordinar los trabajos

contratados, ya que debe asumir la responsabilidad inherente a la deficiencia de estos aspectos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la cedente deberá aceptar contractualmente las responsabilidades por incumplimiento, sin perjuicio de transferir las responsabilidades que pueda repercutir a los subcontratistas, considerando las normas aplicables según la naturaleza de las operaciones subcontratadas.

Finalmente, y como regla general, los contratos relativos a la construcción de complejos industriales presentan múltiples variables que pueden modificar las relaciones entre la cedente, receptora y los subcontratistas de aquélla. Por tanto, al redactar este tipo de contratos deberán considerarse las circunstancias específicas que en cada caso concurren y que son susceptibles por su especial naturaleza de un tratamiento individualizado.

B) Servicios de estudios, análisis, programación consulta y asesoramiento, en gestión y administración en cualquiera de sus aspectos.

C) Servicios de formación y capacitación de personal relacionado o no con las prestaciones anteriores.

Estos servicios pueden adoptar, entre otras, las siguientes modalidades:

a) Visitas.

La prestación de servicios profesionales puede realizarse por medio de visitas de representantes de la cedente a la sede de la receptora, mediante instrucciones, explicaciones, consejos prácticos, etc. En el contrato deberán precisarse las modalidades de estas visitas, época, duración, personal visitante y cualificación de éste, documentos a utilizar, explicaciones «in situ» y, en general, los medios de utilización de los conocimientos.

b) Prestaciones y formación de personal.

En numerosas ocasiones, principalmente si la asistencia técnica se aplica a un campo muy especializado, las partes pueden estipular que la cedente instruya al personal de la receptora sobre la forma de utilizar estos conocimientos.

A tal efecto, el contrato debe especificar las diferentes formas de prestación de esta

asistencia, lugar en que se efectúa, época o duración, número de instructores, cualificación de éstos, condiciones de trabajo, alojamiento, transporte y fundamentalmente la remuneración de los instructores y modalidades de pago.

La transmisión de los conocimientos puede consistir asimismo en el aprendizaje del personal de la receptora en la sede de la cedente. En el contrato se precisará igualmente las modalidades de este aprendizaje.

En todas las modalidades de asistencia técnica deberán incluirse en el contrato cláusulas que determinen a instancia de que parte debe solicitarse la asistencia técnica y forma de realizar la petición.

D) Servicios de documentación e información técnica y económica.

Una vez analizadas las diferentes modalidades de asistencia técnica, es conveniente señalar que en caso de incumplimiento de las estipulaciones del contrato por alguna de las partes, deberá determinarse la penalidad a la que dicho incumplimiento dará lugar y forma de exigir dicha responsabilidad.

Finalmente, al analizar la problemática sobre la adquisición de servicios extranjeros es imprescindible mencionar la prohibición contenida con el artículo 10 del Decreto (47) 2.343/1973, de 21 de septiembre de 1973, en el que se prohíbe adquirir estudios y servicios técnicos de empresas consultoras y de ingeniería extranjera, salvo que se justifique previamente el haber intentado obtener estos servicios de empresas nacionales. Para ello se deberá conseguir justificación documental de haber tratado de obtener los servicios correspondientes por parte de, al menos, dos empresas inscritas en la Sección Especial del Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial creada por el Decreto (48) 617/1968, de 4 de abril de 1968, que desarrollen su actividad en el campo objeto del contrato.

También es interesante tener en cuenta los apartados 3 y 12 del punto 3.º de la Orden (49) de 5 de diciembre de 1973 respecto al suministro de partes o elementos para los

(47) Véase Legislación Vigente, pág. 74.

(48) Idem, pág. 81.

(49) Idem, págs. 75 y ss.

que exista probada capacidad nacional y la imposición de pagos basada en cánones.

2. Determinación de la contraprestación.

Las partes deberán estipular en el contrato, de forma clara y concisa, la contraprestación a pagar y la moneda en la que los pagos deben realizarse. Es imprescindible que, dada la complejidad que presentan algunas modalidades de asistencia técnica, en las que se hallan comprendidas prestaciones de distinta naturaleza, se realicen las oportunas distinciones en su caso, entre las distintas prestaciones y suministros objeto del contrato según su origen.

Dado que, en general, en la prestación de servicios profesionales se estipularán como pago cantidades fijas y debido a la incertidumbre de la situación monetaria internacional, pueden incluirse en el contrato cláusulas de revisión de precios con objeto de actualizar en lo posible las condiciones originales en las que se suscribió el convenio. Véase capítulo III, A, 4-6.

MARCAS

1. Descripción de los nombres y logotipos.

Considerando a la marca, como un símbolo tangible, cualquiera que sea su clave y forma, que diferencia los derechos o productos de una determinada empresa y que goza de un derecho exclusivo garantizado por la ley y condicionado por su especialidad, es necesario describir en el convenio con la mayor exactitud posible los nombres y/o los logotipos que constituyen la marca desde su aspecto material o tangible, ya que éste símbolo en condiciones adecuadas producirá la asociación del producto o servicio con la empresa titular. Reiteramos, por tanto, la necesidad de la mayor claridad expositiva en este aspecto con objeto de evitar posibles confusiones o errores y lograr una perfecta identificación.

2. Extensión del uso. Ambito de la marca.

Dado que una de las características más importantes de la marca es la identificación

de los productos o servicios amparados por ésta, las leyes nacionales otorgan al propietario de la marca registrada un derecho exclusivo. No obstante, las leyes nacionales difieren en cuanto al grado de protección que se aplica en los mercados en los que el propietario no solamente registra, sino utiliza la marca por sí mismo o a través de persona idónea.

Es necesario considerar que las posibilidades de exportar bienes bajo marca se encuentran restringidas por los convenios internacionales y esta restricción se aplica con independencia de lo estipulado en el convenio suscrito por las partes. Por esta circunstancia es de gran interés conocer dichos convenios internacionales, así como la existencia de contratos en los que se encuentra implicado el derecho al uso de marca celebrados por la cedente con un tercero con objeto de determinar el ámbito de la marca y las restricciones existentes en esta materia.

3. Obligación al uso de marca.

Particular gravedad presenta dentro del marco de los contratos de transferencia de tecnología, la obligación al uso de marca impuesta por la cedente de la tecnología; tanto por la dependencia económica de receptor como por la subordinación a los intereses de la cedente, que puede condicionar la estrategia empresarial de la receptora.

La legislación española considera como condición desfavorable para la inscripción en el Registro de contratos de transferencia de tecnología a las cláusulas en las que se impone al receptor el uso de marca (Orden 5-XII-1975, art. 3., apt. 7).

4. Derecho al uso de marca.

Dentro del marco de los contratos de transferencia de tecnología aparecen frecuentemente acuerdos en los que la cedente facultaba a la receptora para usar la marca de aquélla. Estos acuerdos, si bien de menos gravedad que aquéllos en los que se impone la obligación al uso de marca, participan no obstante en cierto grado en la problemática inherente a los convenios en los que interviene el uso de marca y, por tanto,

de algunas de las características negativas expuestas en el apartado anterior.

Sin embargo, podría estimarse favorablemente la posibilidad de usar la receptora una marca propia indicando^{que} se encuentra bajo licencia de la cedente, siempre que esta circunstancia tenga carácter temporal. De esta forma puede conseguirse la asociación de ambas marcas ante los consumidores o usuarios reales o potenciales de estos productos o servicios, consiguiendo por medio de esta asociación crear una imagen de calidad de la marca española y un desarrollo del mercado que, con toda probabilidad, puede persistir una vez finalizado el contrato.

Por otra parte, bajo el punto de vista de la exportación, esta asociación puede revestir gran interés principalmente en lo concerniente a la penetración en mercados externos en los que la acreditada imagen de la marca extranjera puede jugar un relevante papel.

5. Control de la calidad.

Por la especial naturaleza de los contratos de transferencia de tecnología en los que aparece el uso de marca y dado que ésta, además de un símbolo tangible, que identifica determinados productos o servicios, está constituida por una serie de atributos, positivos y negativos de carácter intangible, que configuran una determinada imagen, la cedente procurará que los productos o servicios amparados bajo esta marca, presenten una calidad homogénea y equivalente a los ya existentes en el mercado con objeto de no deteriorar la imagen de marca conseguida. Por estas circunstancias es muy conveniente reflejar en el contrato el control o controles establecidos con objeto de asegurar esa calidad.

El enjuiciamiento y valoración de estos controles reviste particular dificultad, puesto que frecuentemente pueden condicionar la gestión o estrategia empresarial de la receptora. Por ello deben describirse estos controles con la mayor exactitud posible, admitiéndose las especificaciones de la cedente cuando éstas sean estrictamente necesarias para asegurar la calidad y no se establezcan restricciones de cualquier otro tipo,

susceptibles de ser estimadas como condiciones que interfieren la gestión empresarial de la receptora. En todo caso los controles de calidad nunca deberán fijarse de forma unilateral y subjetiva, debiéndose remitir el dictamen en caso de surgir controversias sobre este aspecto al arbitraje de entidades con suficiente autoridad en la materia. Reiteramos la importancia de estipular en el contrato estas especificaciones, forma de llevar a cabo el control y procedimiento de arbitraje.

6. Obligación e inversiones publicitarias.

En numerosas ocasiones en los contratos de transferencia de tecnología surge el aspecto de inversiones destinadas a acciones publicitarias o de relaciones públicas de distinto tipo, encaminadas tanto a publicidad institucional sobre la marca como a la venta de los productos o servicios protegidos por ésta.

Las inversiones publicitarias en los contratos de transferencia de tecnología presentan una problemática amplia y compleja que estimamos debe ser objeto de análisis toda vez que en ciertos casos estas inversiones alcanzan un volumen considerable.

En general, estas acciones producen un doble efecto: por una parte incrementan la venta de productos o servicios y por otra parte contribuyen a la creación o potenciación de la imagen de la marca.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto estimamos que deben contemplarse con particular atención estos aspectos, ya que, una vez finalizado el contrato, la imagen de marca conseguida permanece en el mercado y puede considerarse como un beneficio adicional de la cedente que carece de la correspondiente contraprestación por su parte.

Frecuentemente, y por estas circunstancias, la cedente intentará controlar el planteamiento de la publicidad bien mediante la imposición de una determinada agencia o programando por sí misma dicha publicidad. Como consecuencia, se origina una situación de dependencia de la receptora muy considerable, ya que, dada la importancia de la publicidad como elemento del plan de marketing, la pérdida del control de ésta

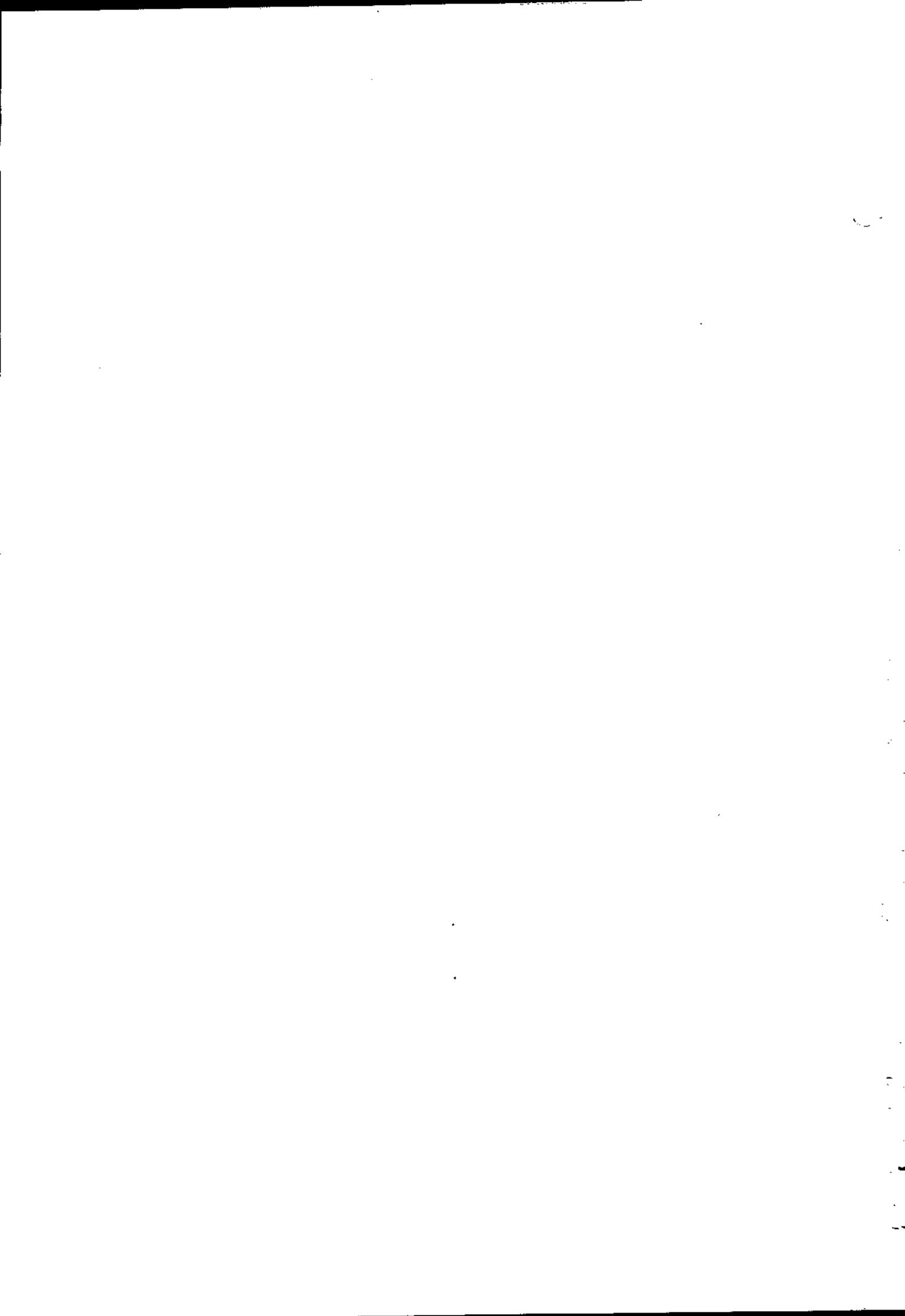
puede desviar la gestión empresarial de la receptora.

Por tanto, en el planteamiento de las inversiones publicitarias deberán evitarse toda clase de condicionantes contractuales impuestos por la cedente.

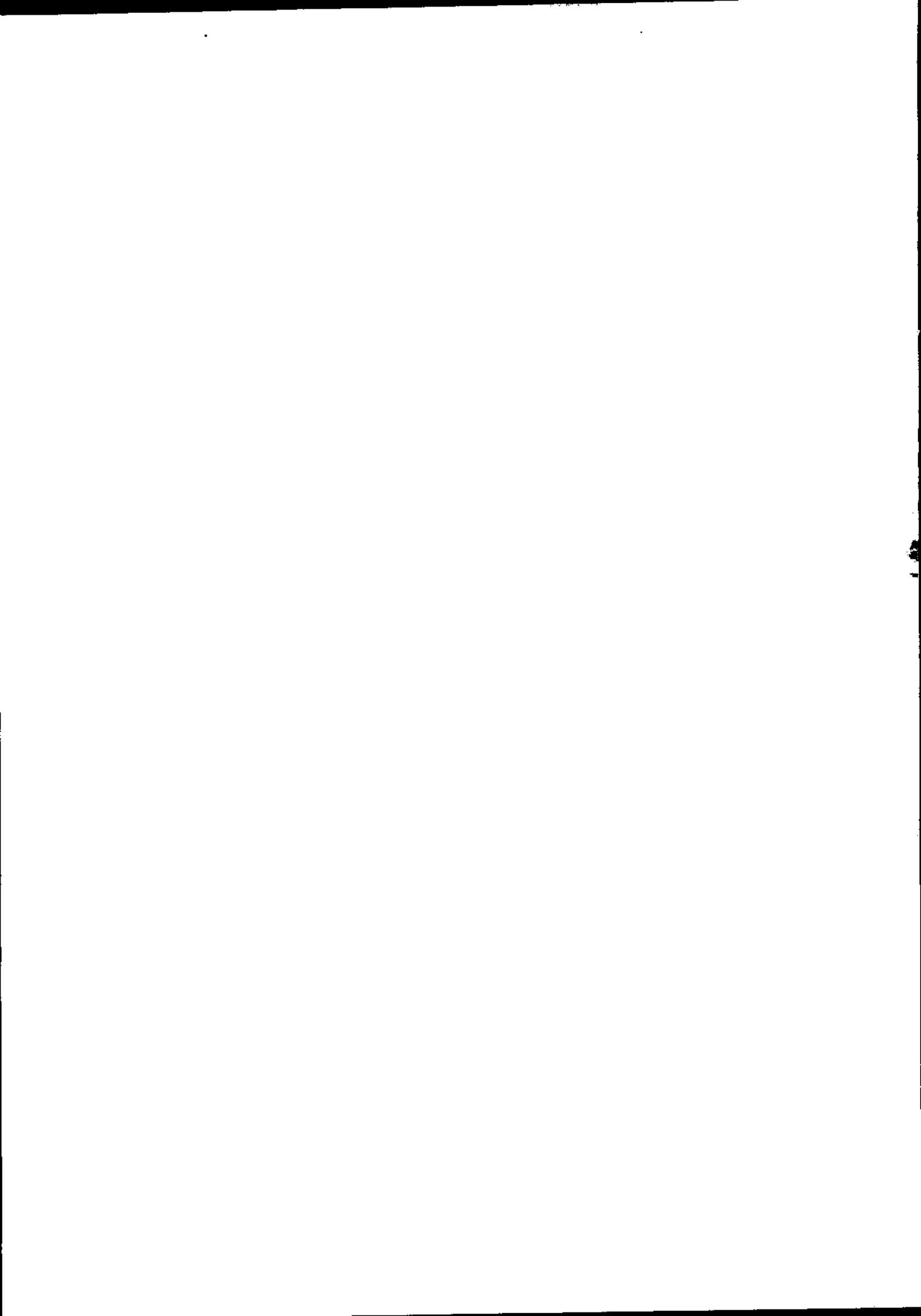
Las inversiones publicitarias deberán contemplarse no solamente como acciones encaminadas a promocionar la venta del producto o servicio, sino también, fundamental-

mente, cuando éstas son de tipo institucional, como una inversión a largo plazo que en beneficio de la cedente crea una imagen de marca en el país de la receptora e indirectamente fuera del territorio.

Por ello, al establecer las cargas económicas que estas campañas llevan inherentes, deberán tenerse en cuenta estas circunstancias con objeto de lograr el más equitativo reparto de las mismas.



CAPITULO IV



CONTRATO TIPO

CLAUSULAS GENERALES

En la ciudad de, con
fecha, reunidos de una parte (razón social)
.....
cuya forma jurídica es la de
con domicilio en
con capital social de
y que tiene por objeto social
.....
actuando con personalidad jurídica de (propietario, sublicenciataria, etc.)
encontrándose bajo las leyes de (indicar el país) y representada por
el Sr., que ostenta el cargo
de, facultado para este acto por medio de (describir documento que
 acredite poder suficiente)
..... llamada en adelante «la cedente».

Y por otra parte:

(Razón social)
.....
cuya forma jurídica es la de
con domicilio en
con capital social de
actuando con personalidad jurídica de
encontrándose bajo las leyes de, representada por
el Sr., que ostenta el cargo
de, facultado para este acto por medio de (describir documento que
 acredite poder suficiente)
..... llamada en adelante «la receptora».

Por cuanto:

- 1) Exposición de motivos. La receptora se encuentra interesada en la adquisición de la tecnología de «la cedente» por su (calidad, novedad tecnológica, etc.)
.....
..... considerando esta tecnología conveniente para su aplicación en (explicar campos o procesos de la receptora en donde va a ser aplicada)

- 5) Exclusividad. La cedente concede los derechos a la receptora a título exclusivo/no exclusivo, pudiendo/no pudiendo, conceder esta misma licencia a terceros en el territorio contractual y durante la duración del contrato
- 6) Sublicencia. La cedente concede/no concede, a la receptora la posibilidad de sublicenciar a terceros en el territorio (indicar territorio) los derechos (indicar derechos)
- 7) Contraprestaciones. La receptora se compromete a:
No económicas: Suministrar a la cedente la tecnología que a continuación se detalla (..... cítese la tecnología que la llamada receptora cede a la llamada cedente (50) en régimen de cesión mutua).
Acciones: Conceder a la cedente acciones (..... clase) de ptas. nominales cada una, que suponen el del capital social de
Monetarias (51): Pagar a la cedente la cantidad de ptas. Pagar a la cedente un canon / de ptas. por cada unidad producida de / del (.....) % sobre (el valor añadido en / coste de / especificar cada proceso / los procesos / amparados por la tecnología cedida / el coste de producción / volumen de ventas netas / etc.), hasta una producción de (total o por período), con un techo de (total o por período).
- 8) Forma de pago. Los pagos anteriormente aludidos se efectuarán de la siguiente forma (cítese modalidad de pago, así como plazos, periodicidad, etc.).
- 9) Pago en divisas. La divisa en la que se efectuarán los pagos será (a).
 Para calcular el equivalente en de las pesetas devengadas se tomará como tipo de cambio el de (anótese la relación de cambio si éste es fijo, si variable cítese país y organismo elegidos, valor de la compra o venta, fecha, etcétera).
- 10) Inflación. Para los pagos fijos (previamente establecidos de ptas. / ptas. por unidad producida / si existiera un aumento del nivel de

(50) En los contratos de este tipo las denominaciones de cedente y receptor se substituirán por los nombres respectivos de las partes contratantes.

(51) Si se tratara de un contrato mixto, desglosar los pagos.

- precios de
-
- (anótese productos, sector, etc.) de más del % /
entre % y % según (cítese organismo,
Instituto de Estadística, etc.) los pagos restantes / devengados
desde esa fecha / se liquidarán con un aumento de (.....
.....) sobre el establecido.
- 11) Devaluaciones. Para los pagos fijos (previamente establecidos de
..... ptas. / ptas.
por unidad producida / si existiera una devaluación / de la pe-
seta / de (indicar la otra divisa) de más
del % / entre % y %
según
(cítese organismo) los pagos / restantes / devengados desde esa
fecha / se liquidarán
-
- (en cuanto a espacios similar a 10, excepto)
-
- (cítese los cambios introducidos).
- 12) Impuestos. Los pagos convenidos se entienden libres de impuestos para
la receptora, siendo por cuenta de la cedente la obligación de
satisfacer los impuestos a que aquéllos pudieran dar lugar.
- 13) Actualización de la tecnología. La cedente se obliga a mantener la tecnología objeto de transfe-
rencia actualizada, debiendo comunicar todas las mejoras
e innovaciones realizadas en el campo de dicha tecnología a la
receptora en un plazo de
..... por medio de (describir forma de
comunicación)
-
- para que ésta utilice dicha tecnología según las estipulaciones
contenidas en el presente contrato, para la tecnología transfe-
rida en este acto, sin pagar la receptora por ello ningún tipo
de contraprestación adicional.
- 14) Cláusula de empresa más favorecida. La receptora podrá exigir a la cedente la equiparación inme-
diata de cualquier mejora tecnológica, monetaria o de otro
tipo que la cedente conceda a un tercero sobre la tecnología
objeto de transferencia.
- 15) Duración. El presente contrato entrará en vigor con fecha
....., tendrá una duración de
finalizando con fecha
- 16) Prórroga o renovación. Las partes contratantes de común acuerdo podrán renovar /
prorrogar / este contrato previa aprobación de las autorida-
des españolas / con las siguientes modificaciones:
.....
- 17) Utilización de la tecnología una vez finali-
zado el contrato. Al finalizar el contrato por cumplimiento del plazo estipulado,
la receptora conservará el pleno derecho a utilizar la tecnolo-
gía transferida sin limitación alguna y sin contraprestación
posterior de cualquier tipo.(52).
- 18) Rescisión. Por renuncia de alguna de las partes por medio de (indicar
forma: carta, certificación, notificación notarial, etc.)
-

(52) En caso de tratarse de patentes, véase apdo.

porte sin limitación alguna la tecnología objeto del contrato a los siguientes países

27) Infracción de derechos

En caso de infracción de los derechos transferidos la receptora podrá informar a la cedente tan pronto esta circunstancia llegue a su conocimiento, debiendo ésta, a solicitud de la receptora, prestarle el apoyo necesario para restablecer los derechos infringidos.

28) Procedimiento de terceros.

En caso de que un tercero entable procedimiento contra alguna de las partes como consecuencia de la tecnología transferida, la parte que conozca la existencia de dicho procedimiento deberá comunicarlo a la otra en un plazo de mediante siendo los costes originados a cargo de

29) Domicilios.

Se señala como domicilios a todos los efectos derivados del contrato los siguientes (cedente)

Receptora:

toda la correspondencia a que dé lugar las relaciones establecidas en el contrato deberán dirigirse a estos domicilios por medio de

CLAUSULAS ESPECIFICAS

A) Patentes.

- 1) Especificación. La empresa cedente autoriza a la receptora a la explotación de las patentes (núm. concedida el y vigente hasta el)
.....
.....
(hágase una lista de las diferentes patentes, modelos, etc.)
Considerando que este contrato de licencia incluye el entorno tecnológico que permita su explotación por parte de la receptora.
- 2) Declaración de propiedad. La empresa cedente declara que las patentes arriba mencionadas son de su única y absoluta propiedad y que no tiene conocimiento de posibles reclamaciones o derechos de terceros. (Si procede háganse las aclaraciones pertinentes.) En el caso de interferencias de terceras partes se compromete a defender los derechos de la empresa receptora que sean consecuencia del presente contrato, corriendo a su cargo los costes de esta defensa.
Si se demostrase falsedad en lo declarado en esta cláusula o se declarase la nulidad de alguna de las patentes comprometidas en este contrato
.....
(especificar las consecuencias, rescisión, indemnización, exoneración, etc.).
- 3) Mantenimiento en vigor. La empresa cedente se compromete al mantenimiento en vigor de las patentes anteriormente expresadas, corriendo a su cargo los costes que de esta obligación se pudieran derivar.
- 4) Modificación de pagos. A partir de la fecha que caduca la patente núm. (el canon / los pagos) se reducirá (n) a la cantidad de
- 5) Renovación (caso de que persista la patente). A la terminación del presente contrato la receptora / tendrá derecho a continuar utilizando los (procesos, modelos), objeto de las patentes mencionadas / mediante
.....
(explícitese la forma) podrá solicitar de la cedente la renovación del presente contrato con las siguientes modificaciones
.....
.....
comprometiéndose de antemano la cedente a otorgárselo en las condiciones señaladas.
- 6) Territorio de exportación. La cedente autoriza expresamente a la receptora para que pueda exportar / todos los productos / algunos (especificar) recambios, etc. / a los siguientes países
.....
(enumérense todos y cada uno de ellos).
- 7) Intercambio tecnológico. La empresa cedente se compromete a informar a la receptora de todos aquellos inventos, modificaciones o mejoras que sean susceptibles de aprovechamiento por ésta dentro del campo de tecnología, contratada. Es decir

.....
(especificar) /. Existirá una información recíproca dentro del campo específico abarcado por este contrato. Es decir

.....
(especificar). La cedente se compromete a respetar los posibles derechos de propiedad industrial que pudiera invocar la receptora, siendo ésta, además, libre de comunicar o licenciar sus perfeccionamientos a terceros.

B) Conocimientos técnicos no patentados.

1) Clases de conocimientos técnicos no patentados. La cedente se obliga a transmitir a la receptora los siguientes conocimientos no patentados controlados y conservados bajo secreto por aquélla.

a) Objetos (muestrarios, máquinas, accesorios especiales, etcétera, describir objetos)

b) Documentos técnicos (fórmulas, cálculos, planos, diagramas, etc., describir documentos)

c) Instrucciones (notas relativas a la elaboración, fabricación o funcionamiento del producto o proceso, fórmulas, datos relativos a la organización del trabajo, etc.)

d) Servicios (véase «apartado servicios»)

e) Otras modalidades

2) Transferencia de conocimientos entre las partes. Los conocimientos no patentados se transferirán en las siguientes condiciones:

Forma

Lugar

Epoca

3) Transferencia de conocimientos a terceros. La cedente se obliga a no transferir a terceros durante la duración de este contrato y para el territorio cubierto por el mismo, conocimientos técnicos que pueden interferir aún parcialmente en el campo de explotación previsto en el contrato ni concluir acuerdos con terceros de intercambio continuo de conocimientos que puedan originar dicha interferencia.

4) Desglose de conocimientos y pagos. La receptora pagará a la cedente como contraprestación a los conocimientos técnicos no patentados las siguientes cantidades:

a) Clase de conocimiento pago

-

 5) **Mantenimiento secreto.** Ambas partes se obligan a mantener y preservar los elementos considerados secretos de los conocimientos técnicos transferidos durante la vigencia del presente contrato. Esta obligación de mantenimiento de secreto se extiende asimismo al personal dependiente de ambas partes.
- 6) **Consecuencia de la pérdida del secreto.** Si por culpa de alguna de las partes se rebelase el secreto mencionado en la cláusula anterior, la parte culpable deberá indemnizar con (.....) sin perjuicio de las acciones pertinentes que la parte inocente pueda ejercitar.

C) Servicios.

- 1) **Clase de servicios.** La cedente se obliga a prestar a la receptora los siguientes servicios:
- a) **Servicios de ingeniería (describir)**
-
-
- elaboración de estudios (describir)
-
-
- Estudios o anteproyectos para
-
- proyectos ejecutivos de tipo técnico para
-
-
- servicios de montaje para
-
-
- construcción y operación de plantas para
-
-
- entretenimiento y reparación de plantas para
-
-
- contratos llave en mano (describir)
-
-
- b) **Servicios de estudios, análisis, programación, consulta, asesoramiento, etc. (describir)**
-
-
- c) **Servicios de formación y capacitación de personal para**
-
-
- Estos servicios se realizarán de la forma siguiente:
- 1.º **Visitas**
- 2.º **Prestaciones y formación de personal (describir)**
-
-

estos servicios se prestarán bajo las siguientes condiciones (número y calificación de las personas que se ceden):

.....

(Plazo por el cual se ceden)

.....

(alojamiento y manutención del personal cedido)

.....

(seguros, enfermedad, accidentes, etc.)

.....

.....

(gastos)

.....

etc.

3.º Aprendizaje de personal de la receptora en la sede de la cedente

bajo las siguientes condiciones

.....

d) Servicios de documentación técnica y económica (describir)

.....

e) Otras modalidades

.....

2) Condiciones.

La prestación de estos servicios se realizará a petición de (.....) mediante (indicar forma de realizar la petición

.....

3) Desglose de servicios y pagos.

La receptora pagará a la cedente como contraprestación de los servicios prestados las siguientes cantidades (desglosar servicios y pagos):

- a) Concretar el servicio pago
- b)
- c)

D) Marcas.

1) Derecho al uso de marca.

La receptora podrá usar en caso de estimarlo conveniente la marca de la cedente, pudiendo optar asimismo por usar una marca de su propiedad indicando se encuentra bajo licencia de la cedente.

2) Identificación de la marca.

La marca registrada de la cedente se denomina, número de registro, fecha de registro para (indicar clase de bienes o servicios que protege)

.....

.....

.....

presentando como logotipo (describir logotipo, en su caso)

3) Control de calidad.

.....
.....
La receptora deberá fabricar los productos con una calidad similar a los productos de la cedente, fabricados bajo la marca cuyo derecho de uso cede ésta.

Con el exclusivo objeto de conseguir la calidad mencionada en la cláusula anterior, ambas partes, de común acuerdo, establecen el siguiente control de calidad (describir especificaciones)

.....
.....
.....

4) Publicidad.

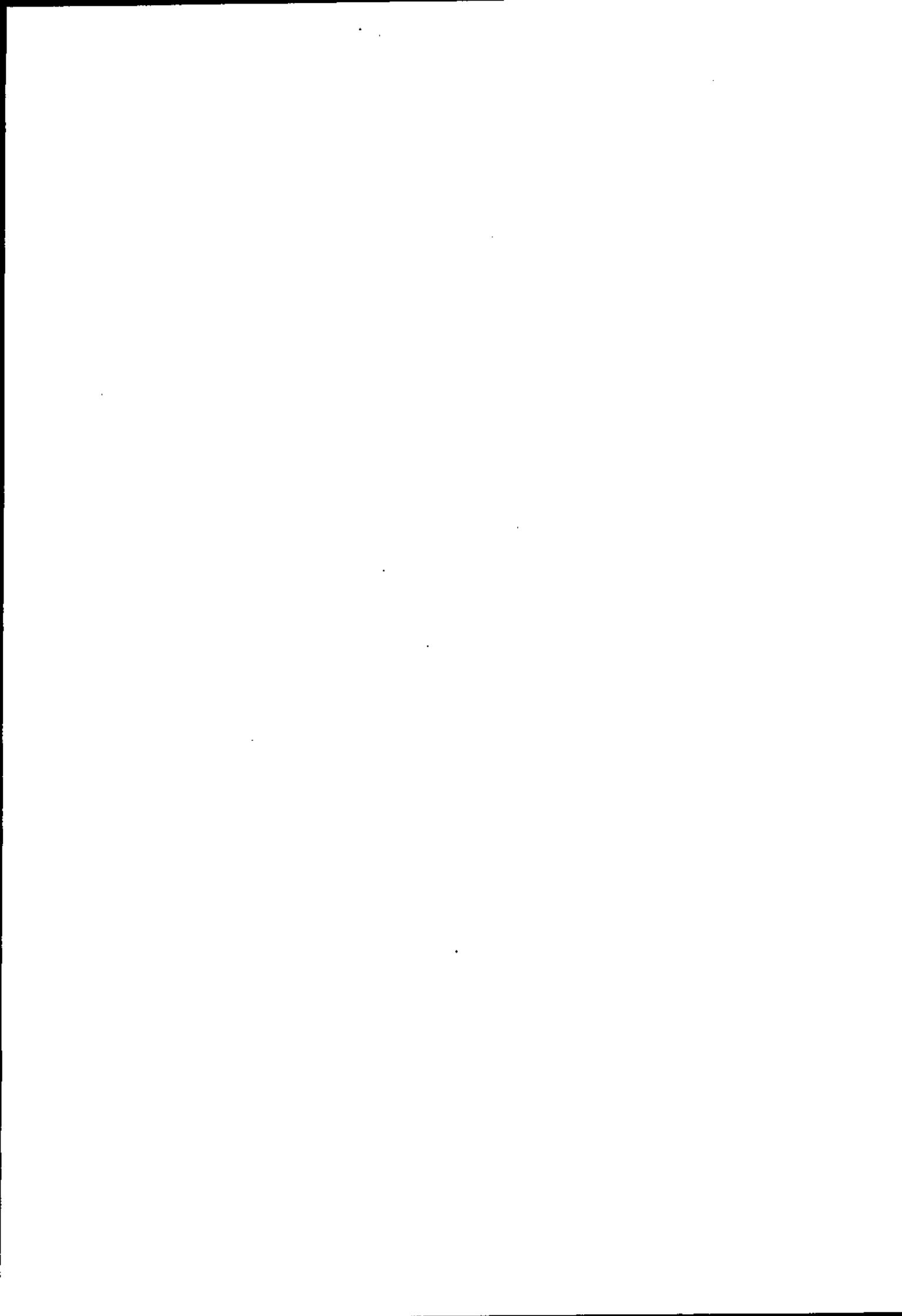
En caso de creerse necesaria la realización de acciones publicitarias de relaciones públicas o similares encaminadas a la difusión de la marca o de los productos protegidos por ésta, la receptora establecerá la forma de llevarlas a cabo, así como la inversión económica adecuada.

Los gastos de las acciones mencionadas se repartirán de la siguiente forma: cedente %, receptora %

.....
.....
.....
.....



CAPITULO V



INSCRIPCION

1. Quiénes deben solicitarla.

Las personas físicas o jurídicas domiciliadas, residentes o legalmente establecidas en España receptoras de tecnología (53).

2. Procedimiento para solicitar la inscripción.

A) DOCUMENTACION.

a) Solicitud, por triplicado, mediante instancia dirigida al director general de Promoción Industrial y Tecnología, a la que se acompañará igual número de ejemplares del contrato, suscrito necesariamente en español, de la memoria y de la justificación documental que se especifica en el apartado c) (54).

b) Memoria en la que figurarán información y datos sobre las partes contratantes, contenido tecnológico de la transferencia, alcance y condiciones del convenio, así como otros datos que justifiquen la contratación realizada.

Los impresos correspondientes a la solicitud y memoria serán facilitados por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria.

c) Justificación documental que incluirá necesariamente:

- Documento público acreditativo de la representación con que actúe, en su caso, el solicitante.
- Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro Industrial o, en su caso, de la última ampliación, cuando se trate de empresas industriales.

- Copia de la resolución de la Administración autorizando la inversión extranjera en el capital, cuando proceda.
- Textos completos de las ofertas y especificaciones técnicas pactadas cuando se trate de prestaciones de consulta o de ingeniería (55).
- Las empresas a que hace referencia el artículo 9.º del Decreto 617/1968, de 4 de abril, empresas nacionales, empresas que obtengan del Ministerio de Industria autorización de carácter industrial o concesiones mineras y aquéllas a las que, en el futuro, se concedan beneficios para el fomento de la industria o de la minería, que contraten la adquisición de estudios y servicios técnicos con empresas consultoras y de ingeniería extranjera, deberán adjuntar a su solicitud justificación documental de haber tratado de obtener los servicios correspondientes por parte de, al menos, dos empresas inscritas en la Sección Especial del Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial creado por el citado Decreto que desarrollen su actividad en el campo objeto del contrato.

Tal justificación deberá concretarse mediante las oportunas propuestas en firme por parte de las mencionadas empresas españolas o, en su defecto, por otro medio fehaciente de pruebas. En caso de no poderse aportar aquella

(53) Orden 5 de diciembre de 1973 (1-2). Vid. Legislación Vigente.

(54) Orden citada (1-3).

(55) Orden citada (1-5).

justificación por estar inscrita en la mencionada sección especial una sola empresa capaz de suministrar el servicio correspondiente, o ninguna, el solicitante deberá aportar junto con la oferta de la empresa inscrita, si la hubiera, la oportuna certificación expedida por la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología.

Cuando la certificación a que se alude en el párrafo anterior establezca la falta de capacidad de suministro del servicio por parte de empresas incluidas en la mencionada Sección Especial en un determinado porcentaje, inferior al 85 por 100 de la prestación, será preciso aportar, además, el justificante de haber intentado obtener los servicios correspondientes al porcentaje restante por parte de las empresas inscritas en la Sección Especial en el supuesto de que las actividades cubiertas por cada uno de los porcentajes mencionados sean técnicamente separables.

- Otros documentos que en cada caso puedan ser necesarios a juicio del Ministerio de Industria (56).

B) PRESENTACION.

Directamente en la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria o utilizando cualquier otro procedimiento de los previstos en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo (57).

C) TRAMITACION.

Recibidos los contratos en la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología serán remitidos para su informe a los Departamentos Ministeriales y Centros Directivos competentes por razón de la materia objeto de la transferencia o el tipo de tecnología contratada.

En los supuestos en los que la concurrencia de las condiciones desfavorables que se especifican en el apartado 3.º de la Orden de 5 de diciembre de 1973 (58) pudiera determinar la no inscripción del contrato o la inscripción con anotaciones, la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología lo comunicará al interesado antes del

trámite de audiencia para que en el plazo de un mes proceda a subsanar o modificar los extremos que motivan tal clasificación. La subsanación se efectuará mediante aportación del correspondiente documento, suscrito por las mismas partes contratantes, en el que se acuerde la renuncia o modificación de los extremos inicialmente pactados, a los que se refiere la comunicación de la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología.

3. Resolución.

La Resolución de la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología que ponga fin al expediente, decidirá sobre algunos de los siguientes extremos:

a) Inscripción del contrato de transferencia de tecnología en el Registro. Se comunicará al solicitante y a la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Comercio en el plazo de diez días.

b) Inscripción con anotaciones. Recogerá la existencia en el contrato de las circunstancias y cláusulas restrictivas que han motivado tal clasificación. Será comunicada en la forma y plazo previstos en el apartado anterior.

c) No inscripción del contrato. Recogerá las cláusulas restrictivas que por impedir, perjudicar o dificultar el desarrollo tecnológico del receptor, limitar la libertad empresarial del mismo o representar un abuso por parte del cedente de la tecnología, han motivado tal resolución. Se comunicará en el plazo de diez días al solicitante.

4. Efectos de la inscripción.

a) La eficacia de todo contrato, convenio o acuerdo documentado que tenga por objeto la transferencia de tecnología, queda supeditada a su previa inscripción con o sin anotaciones en el Registro de contratos de Transferencia de Tecnología. A estos efectos todos los contratos de Transferencia de Tecnología en vigor deberán ser registrados en el plazo de un año, en la forma prevista en los apartados 1 y 2.

b) La inscripción de los contratos arri-

(56) Orden 5 de diciembre de 1973 (1-6).

(57) Orden 5 de diciembre de 1973 (2-1).

(58) Orden citada (2-2-c y d) (2-3) y (2-4).

ba mencionados en el Registro del Ministerio de Industria será condición necesaria para la autorización que compete al Ministerio de Comercio en cuanto a transferencia de divisas al exterior, a que aquéllos pudieran dar lugar. A estos efectos, el citado Registro trasladará al Ministerio de Comercio los expedientes completos de los contratos que haya inscrito.

La Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Comercio resolverá en el plazo de veinte días sobre la procedencia, en principio, de la transferencia, comunicándolo al interesado.

Ningún contrato de transferencia de tecnología surtirá efecto en cuanto a transferibilidad al extranjero de divisas, en tanto no haya recaído sobre él resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores.

c) Respecto a las industrias que de acuerdo con el artículo 3.º del Real Decreto 378/1977 de 25 de febrero, necesitarán para proceder a su instalación, ampliación y traslado, autorización previa, podrá condicionarse dicha autorización o considerarse como condición técnica exigible, respectivamente, el hecho de que no figure a nombre de la empresa ninguna resolución denegatoria de inscripción de contratos en el Registro (59) o sea titular de alguna inscripción con anotaciones de las circunstancias desfavorables, aludidas en el artículo 5.º del Decreto 2.342/1973 de 21 de diciembre (60) y mencionadas

en el apartado 3.º de la Orden de 5 de diciembre de 1973 (61).

La inscripción de los contratos en el Registro podrá considerarse como condición técnica exigible a las industrias comprendidas en el artículo 3.º del Real Decreto 378/1977 de 25 de febrero (62) y asimismo podrá tenerse en cuenta de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, en la concesión de los beneficios aplicables en las actuaciones de fomento y promoción de las actividades productivas.

5. Modificaciones de los contratos.

Las personas físicas o jurídicas residentes o legalmente establecidas en España que tengan contratos inscritos en el Registro deberán comunicar, en el plazo de dos meses, las modificaciones de los mismos, así como las sustituciones, prórrogas, variaciones y modificaciones en las circunstancias y condiciones pactadas en el documento inicialmente inscrito. A estos efectos se acompañará, por triplicado, el nuevo texto del acuerdo de modificación, la memoria prevista en el apartado 2-A, así como la justificación que proceda (63).

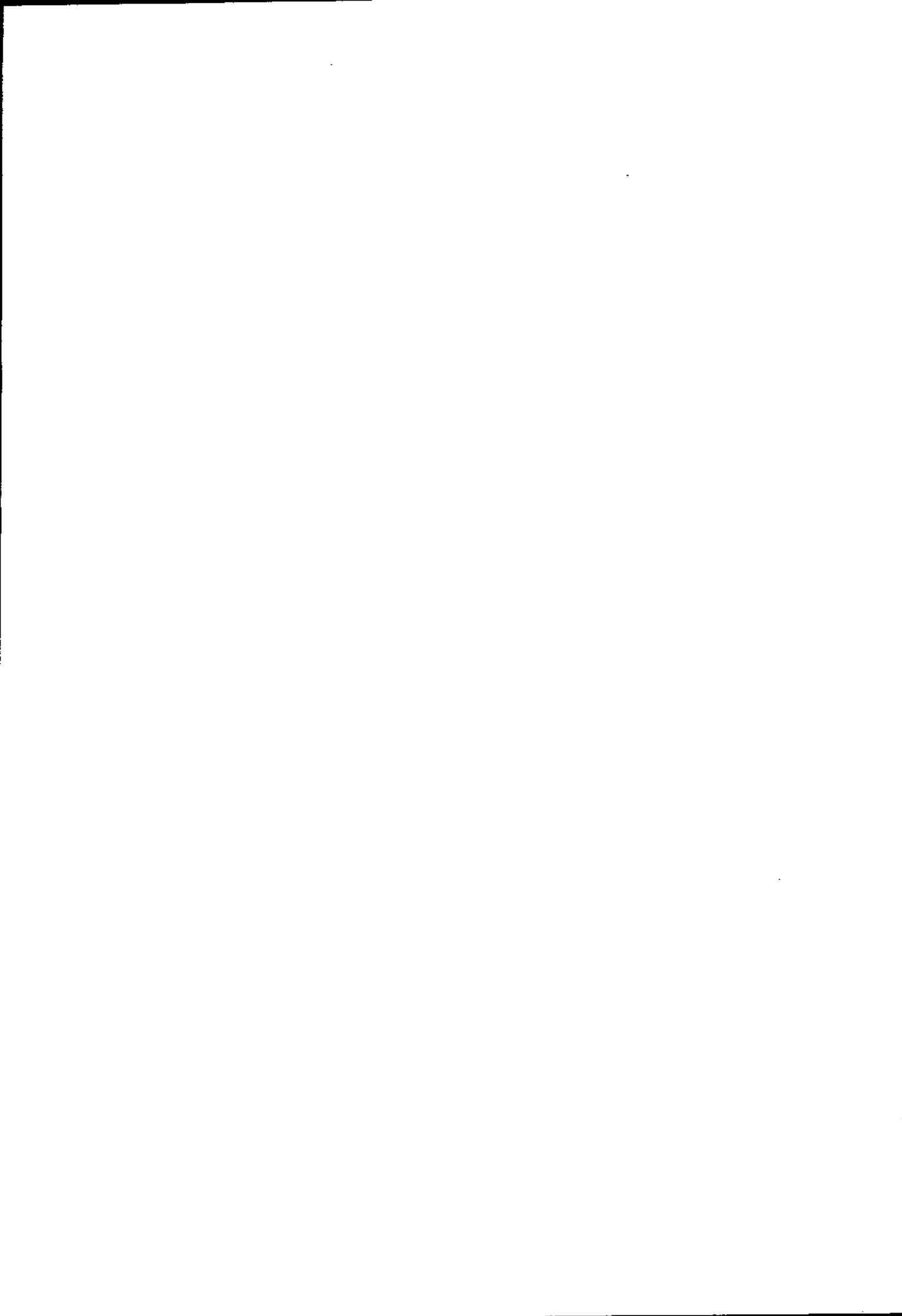
(59) Si el contrato, a pesar de ello hubiera surtido efecto.

(60) Véase Legislación Vigente, págs. 71 y ss.

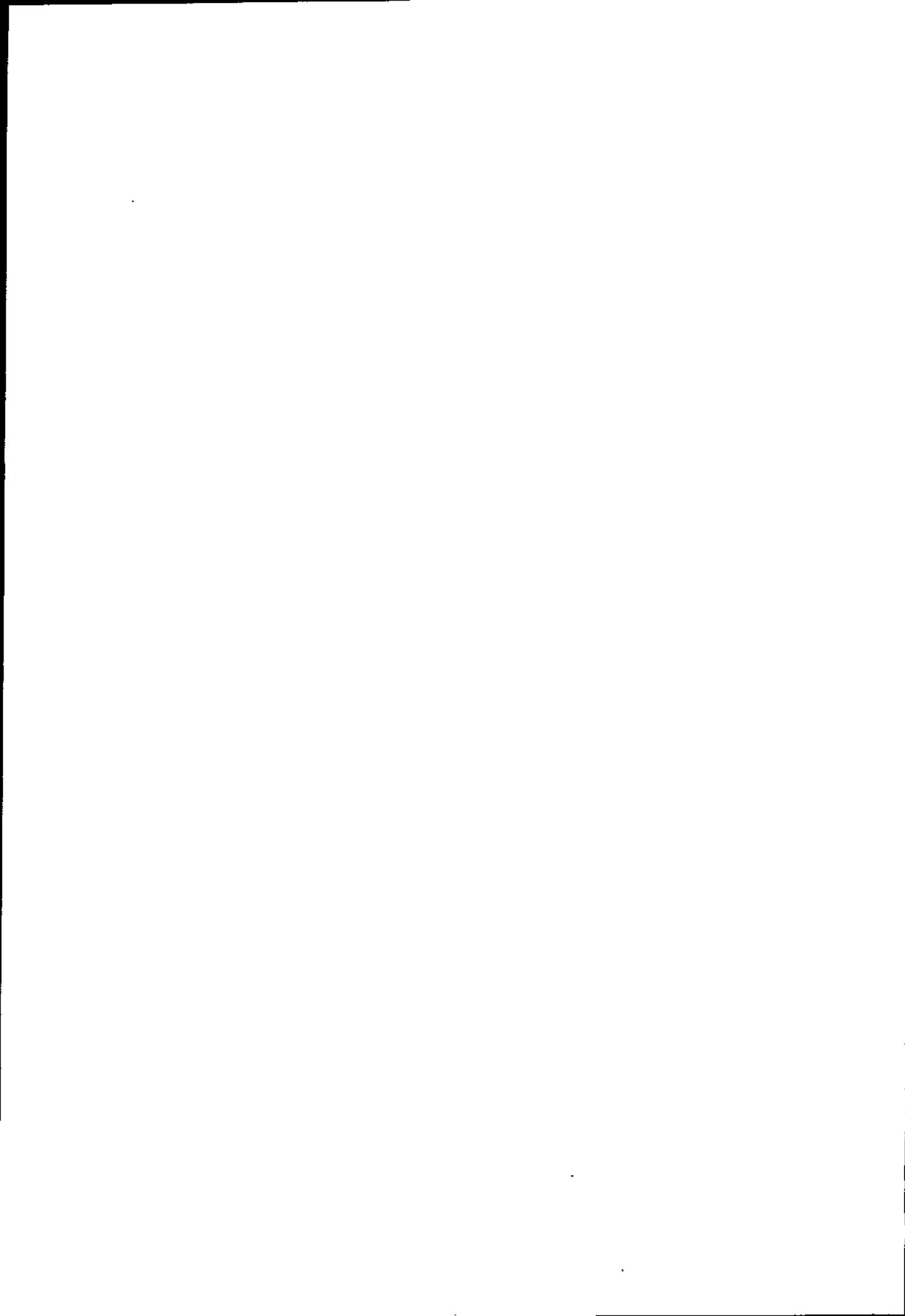
(61) Idem, pág. 71.

(62) Idem, pág. 71.

(63) Orden citada (6-1).



CAPITULO VI



LEGISLACION VIGENTE

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 2.343/1973, de 21 de septiembre, por el que se regula la transferencia de tecnología.

La tecnología es un factor del crecimiento económico, apropiable y utilizable, bien mediante su creación y constitución en el seno de la economía nacional, bien por adquisición en el mercado internacional, a través del proceso denominado transferencia de tecnología extranjera.

La transferencia internacional de tecnología, formalizada mediante contratos, está conociendo un gran desarrollo en los dos últimos decenios, ya que ningún país, ni siquiera los más desarrollados, es autosuficiente en términos tecnológicos, como lo evidencia el crecimiento mundial y la estructura origen destino de las cifras de este tipo de transacciones invisibles. Concretamente, para nuestro país en su actual fase de industrialización, la adquisición de tecnología extranjera constituye un aprovisionamiento estratégico.

A la vista de las condiciones objetivas del fenómeno a escala internacional, así como de las recomendaciones enunciadas por los organismos internacionales especializados, se estima la conveniencia de una intervención pública reguladora de los aspectos sustantivos de la transferencia de tecnología extranjera.

Esta intervención se orientará a supervisar la selección y adquisición de tecnología extranjera, así como las modalidades según las que esta adquisición se produce y asi-

mismo a fomentar una utilización de esta tecnología en condiciones que procuren máximo rendimiento para la economía nacional.

Así se conseguirá un conocimiento detallado, por parte de la Administración, del contenido de la tecnología adquirida y de las condiciones de su adquisición, a la vez que un conocimiento inequívoco, por parte del administrador, de los criterios de preferencia desde el punto de vista de interés público, en cuanto a las modalidades contractuales de la adquisición. Esta es la razón por la que el presente Decreto establece la obligatoriedad de la inscripción de los contratos en un Registro creado a tal efecto en el Ministerio de Industria.

De otra parte, resulta necesario articular esta regulación de los aspectos sustantivos de la transferencia de tecnología con la competencia que corresponde al Ministerio de Comercio en cuanto a autorización de los pagos al exterior a los que los convenios pudieran dar lugar.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Industria y de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su sesión del día 14 de septiembre de 1973.

DISPONGO:

Artículo 1.º La transferencia de tecnología desde el extranjero, formalizada mediante contratos, convenios y acuerdos documentados, cuya regulación es objeto del presente Decreto, podrá adoptar la forma de una o varias de las siguientes prestaciones:

a) Cesión de derechos de utilización de patentes y demás modalidades de la propiedad industrial.

b) Transmisión de conocimiento no patentados planos, cintas magnéticas registradas con información digital, diagramas, especificaciones e instrucciones y, en general, cesiones de conocimientos aplicables a la actividad productiva, acumulados y conservados bajo secreto y propiedad por las empresas que los controlan.

c) Servicios de ingeniería, elaboración de estudios previos o anteproyectos, así como proyectos ejecutivos de tipo técnico, servicios de montaje, construcción y operación de plantas, entretenimiento y reparaciones de las mismas.

d) Servicios de estudios, análisis, programación, consulta y asesoramiento en gestión y en administración, en cualquiera de sus aspectos.

e) Servicios de formación y capacitación de personal relacionados o no con las prestaciones anteriores.

f) Servicios de documentación e información técnica o económica.

g) Otras modalidades de asistencia técnica.

Art. 2.º Respecto a los contratos de transferencia de tecnología extranjera, cualquiera que sea su modalidad, suscritos por personas físicas o jurídicas, a excepción de la Administración del Estado, domiciliadas, residentes o legalmente establecidas en España corresponderá a los Ministerios de Industria y de Comercio las siguientes funciones y competencias:

a) Al Ministerio de Industria llevar a cabo las actuaciones administrativas pertinentes para que la adquisición de tecnología extranjera se produzca en las condiciones más beneficiosas para la economía nacional en coordinación con las de los restantes Departamentos interesados en cada caso.

b) Al Ministerio de Comercio la resolución definitiva sobre la autorización de pago en divisas, en los casos procedentes, correspondientes a cada contrato.

Art. 3.º A efectos de lo establecido en el artículo anterior, se crea en la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología,

en el que deberá solicitarse la inscripción de todos los contratos y documentos consiguientes de esta naturaleza, suscritos por una persona física o jurídica, con la excepción establecida en el artículo anterior, que resida, esté domiciliada o legalmente establecida en España cuando tengan por objeto adquirir tecnología de una persona física o jurídica residente, domiciliada o legalmente establecida en el extranjero.

También deberá solicitarse la inscripción de los contratos entre personas físicas o jurídicas domiciliadas, residentes o legalmente establecidas en España cuando la tecnología objeto del contrato haya sido adquirida en el extranjero.

La presentación de las solicitudes de inscripción de los contratos a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrá realizarse por cualquiera de los procedimientos regulados en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, cuando la transferencia de tecnología está relacionada con la defensa nacional u órganos de investigación allegados a la misma, las normas a seguir se coordinarán con el Departamento militar correspondiente.

Art. 4.º El Ministerio de Industria, antes de resolver acerca de la inscripción de los contratos a que se refiere el presente Decreto, solicitará informe preceptivo, que será vinculante al Departamento o Departamentos competentes por razón de la materia del contrato o del tipo de tecnología de que se trate.

Tanto los plazos para resolver acerca de las solicitudes de inscripción de los contratos, como los relativos a la emisión de su informe por los Ministerios interesados, se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Art. 5.º Cuando, a juicio del Ministerio de Industria o, en su caso, del Ministerio competente por razón de la materia, los contratos incluyan cláusulas restrictivas que impidan, perjudiquen o dificulten el desarrollo tecnológico del receptor, limiten la libertad empresarial del mismo o representen un abuso por parte del cedente de la tecnología, ello dará lugar a la no inscripción de los mismos en el Registro o, en su caso, a una inscripción con anotaciones de tales circunstancias, que producirán los efectos a

que se refiere el artículo 7.º de este Decreto. No serán inscribibles aquellos contratos respecto de los cuales el informe de alguno de los Departamentos a que se refiere el artículo 4.º sea desfavorable.

En particular no se inscribirá ningún contrato que implique limitación a las posibilidades de exportación del «residente» o de sus fuentes de suministro, sin informe previo del Ministerio de Comercio.

Los mencionados motivos de no inscripción o de inscripción con anotaciones en el Registro se establecen, en general, para todos los contratos con excepción de aquellos referentes a la transferencia de tecnología para la producción o utilización de equipos para la defensa, para los que determinadas cláusulas restrictivas pueden quedar justificadas en virtud del interés nacional.

Cuando en convenios de cooperación técnica internacional se establezcan con suficiente detalle las condiciones específicas de los contratos privados de transferencia de tecnología en que estas colaboraciones se deban concretar, se procederá, en cualquier caso, a la inscripción sin inclusión de anotaciones por motivo de las mencionadas condiciones específicas en relación con lo establecido en el primer párrafo de este artículo.

La denegación de la inscripción será comunicada al interesado exponiendo los motivos de la misma y concediéndosele el plazo de un mes para subsanar los defectos señalados. Para optar de nuevo a la inscripción, en su caso, se estará en cuanto a procedimientos y plazos a lo dispuesto en los artículos anteriores.

Art. 6.º La inscripción de un convenio de transferencia de tecnología en el Régimen del Ministerio de Industria, será condición necesaria para la autorización que compete al Ministerio de Comercio en cuanto a transferencia de divisas al exterior a que aquellos pudieran dar lugar.

A estos efectos, el citado Registro trasladará al Ministerio de Comercio los expedientes completos de los contratos que haya inscrito, así como los informes de los Ministerios competentes sobre el particular.

La Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Comercio resolverá en el plazo de veinte días sobre la procedencia en principio de las transferencias comunicándolo a los interesados y a los Mi-

nisterios que hayan intervenido en el expediente.

Ningún contrato de transferencia de tecnología surtirá efectos en cuanto a transferibilidad al extranjero de las divisas que pudiera generar, en tanto no haya recaído sobre él resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores.

La autorización efectiva de cada transferencia al exterior queda sujeta a la verificación por el Ministerio de Comercio de la autenticidad y regularidad de las transacciones y del cumplimiento de las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico.

Art. 7.º Respecto de las industrias comprendidas en los sectores relacionados en los artículos 1.º y 2.º del Decreto 2.072/1968, de 27 de julio (64), la autorización administrativa previa a su instalación, ampliación o traslado podrá condicionarse a que no figure a nombre de la empresa ninguna resolución denegatoria de inscripción de contratos en el Registro o sea titular de alguna inscripción con anotación de las circunstancias desfavorables a que se alude en el párrafo primero del artículo 5.º de esta disposición.

La inscripción de los contratos en el Registro podrá considerarse como condición técnica exigible a las industrias comprendidas en el artículo 2.º del mencionado Decreto, y asimismo podrá tenerse en cuenta, de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, en la concesión de los beneficios aplicables en las actuaciones de fomento y promoción de las actividades productivas.

Art. 8.º Las personas físicas o jurídicas residentes o legalmente establecidas en España que tengan contratos inscritos en el Registro deberán comunicar, en el plazo de dos meses, las modificaciones de los mismos, así como las sustituciones, prórrogas, variaciones y modificaciones en las circunstancias y condiciones pactadas en el documento inicialmente inscrito, en cuyo caso se pasará al informe que preceptúa el artículo 4.º

Si de la misma se derivase baja en el Registro, se aplicará, por analogía, lo dispuesto en el artículo 5.º

Art. 9.º El Ministerio de Industria realizará periódicamente la adecuada difusión de aquellos datos que ayuden a alcanzar una

(64) Vid. Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero. Legislación Vigente, pág. 84.

mayor transparencia del mercado de adquisición de tecnología extranjera. Asimismo del tipo de tecnología contratada se informará periódicamente a los centros nacionales de investigación para que puedan adecuar sus programas de investigación en la medida en que ello sea posible hacia objetivos tecnológicos de complementariedad y perfeccionamiento respecto a la tecnología que está siendo objeto de comercio. En ambos casos se procederá con la debida cautela y protección de cuanto pueda constituir secreto industrial y, muy especialmente, si es tecnología relacionada con la defensa nacional.

Art. 10. Los organismos, entidades y empresas a que hace referencia el artículo 9.º del Decreto 617/1978, de 4 de abril, que contraten la adquisición de estudios y servicios técnicos con empresas consultoras y de ingeniería extranjeras, deberán aportar previamente a la inscripción en el Registro de Contratos de Transferencias de Tecnología justificación de haber tratado de obtener los servicios de las empresas inscritas en la Sección Especial del Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial.

Art. 11. Queda derogado el Decreto 418/1965, de 25 de febrero, por el que se establecen las condiciones de los contratos de cooperación técnica o financiera internacional en relación con la libertad de instalación industrial.

Art. 12. Se faculta a los Ministerios de Industria y Comercio para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto, en el marco de sus respectivas competencias.

Art. 13. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICION FINAL

Todos los contratos de transferencia de tecnología en vigor deberán ser registrados en el plazo de un año, en la forma que determina el presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 21 de septiembre de 1973.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.—*José María Gamazo y Mangano.*

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 5 de diciembre de 1973, por la que se regula la inscripción de contratos de transferencia de tecnología en el Registro creado por Decreto 2.343/1973, de 21 de septiembre.

Ilustrísimo señor:

El Decreto 2343/1973, de 21 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 236, de 2 de octubre de 1973), que regula la transferencia de tecnología, faculta a los Ministerios de Industria y Comercio, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para desarrollar los preceptos contenidos en el mismo.

La aplicación de las normas contenidas en dicha disposición hace necesario desarrollar con carácter prioritario y urgente los preceptos relativos a la inscripción de los contratos en el Registro creado por la misma.

Con base a la experiencia que se adquiera en su funcionamiento se dictarán posteriormente las normas administrativas relacionadas con los restantes aspectos que comprende el Decreto que se desarrolla.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.

1.1. La obligación de solicitar la inscripción de los contratos, convenios y acuerdos documentados en el Registro creado por el Decreto 2.343/1973, de 21 de septiembre, afecta a todos aquellos mediante los cuales se adquiera tecnología extranjera directamente o indirectamente a través de un intermediario nacional, cualquiera que sea la naturaleza de la contraprestación por parte del receptor de la tecnología, es decir, tenga carácter tangible, monetario o no, o intangible en cualquiera de sus formas.

1.2. Deberán solicitar esta inscripción las personas físicas o jurídicas domiciliadas, residentes o legalmente establecidas en España receptoras de la tecnología.

1.3. La solicitud habrá de efectuarse por triplicado, mediante instancia dirigida al director general de Promoción Industrial y Tecnología, a la que se acompañará igual número de ejemplares del contrato, que habrá de ser suscrito necesariamente en español,

a los efectos de lo dispuesto en la presente Orden, de la memoria y justificación documental que se especifica en los apartados 1.5 y 1.6 de este número.

1.4. La memoria incluirá información y datos sobre las partes contratantes, contenido tecnológico de la transferencia, alcance y condiciones del convenio, así como otros datos que justifiquen la contratación realizada.

Los impresos correspondientes a la solicitud y memoria serán facilitados por los servicios del Ministerio de Industria.

1.5. La justificación documental incluirá necesariamente:

a) Documento público acreditativo de la representación con que actúe, en su caso, el solicitante.

b) Copia de la inscripción del establecimiento en el Registro Industrial o, en su caso, de la última ampliación, cuando se trate de empresas industriales.

c) Copia de la resolución de la Administración autorizando la inversión extranjera en el capital cuando proceda.

d) Textos completos de las ofertas y especificaciones técnicas pactadas cuando se trate de presentaciones de consulta o de ingeniería.

e) Otros documentos que en cada caso puedan ser necesarios a juicio del Ministerio de Industria.

1.6. Los organismos, entidades y empresas a que hace referencia el artículo 9.º del Decreto 617/1968, de 4 de abril (65), que contraten la adquisición de estudios y servicios técnicos con empresas consultoras y de ingeniería extranjera, deberán adjuntar a la solicitud justificación documental de haber tratado de obtener los servicios correspondientes por parte de, al menos, dos empresas inscritas en la Sección Especial del Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial creado por el citado Decreto que desarrollen su actividad en el campo objeto del contrato.

Tal justificación deberá concretarse mediante las oportunas propuestas en firme por parte de las mencionadas empresas españolas o, en su defecto, por otro medio fehaciente de prueba. En caso de no poderse aportar aquella justificación por estar inscrita en la mencionada sección especial una sola empresa capaz de suministrar el

servicio correspondiente, o ninguna, el solicitante deberá aportar junto con la oferta de la empresa inscrita, si la hubiera, la oportuna certificación expedida por la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología.

Cuando la certificación a que se alude en el párrafo anterior establezca la falta de capacidad de suministro del servicio por parte de la empresa incluidas en la mencionada Sección Especial en un determinado porcentaje, inferior al 85 por 100 de la prestación, será preciso aportar, además, el justificante de haber intentado obtener los servicios correspondientes al porcentaje restante por parte de las empresas inscritas en la Sección Especial en el supuesto de que las actividades cubiertas por cada uno de los porcentajes sean técnicamente separables.

Segundo.

2.1. Las solicitudes deberán presentarse directamente en la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria o utilizando cualquier otro procedimiento de los previstos en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2.2. Por la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología se clasificarán los expedientes de conformidad con lo que se dispone en los apartados que a continuación se relacionan, en los que se desarrolla para cada supuesto la instrucción que ha de darse a los mismos.

a) Contratos de transferencia de tecnología para la producción o utilización de equipos para la defensa. Serán enviados al Departamento militar correspondiente, que informará sobre si la existencia de cláusulas restrictivas está justificada en virtud del interés nacional, de acuerdo con lo especificado en el párrafo tercero del artículo 5.º del Decreto.

b) Contratos de tecnología celebrados al amparo de convenios de cooperación técnica internacional que establezcan con suficiente detalle las condiciones específicas de las colaboraciones entre personas jurídicas privadas en las que deban concretarse. Se-

(65) Vid. Legislación Vigente, págs. 71 y ss.

rán inscritos según determina el párrafo cuarto del artículo 5.º del Decreto.

c) Contratos no incluidos en alguno de los apartados anteriores y que por la materia objeto de la transferencia del tipo de tecnología contratada sean de la competencia de un Departamento ministerial distinto del de Industria. Se enviarán a la Secretaría General Técnica del Ministerio correspondiente solicitando el informe aludido en el párrafo primero del artículo 4.º del Decreto. En el caso de que el informe determine la no inscripción o inscripción con anotaciones, dicho informe deberá expresar las circunstancias y objeciones que deban comunicarse al interesado, según determina el párrafo quinto del artículo 5.º del citado Decreto y el punto 2.4 de la presente Orden.

d) Contratos no incluidos en los anteriores apartados y cuyo examen corresponda al Ministerio de Industria competente por razón de la materia. La Dirección General Sectorial correspondiente los informará haciendo mención, en su caso, de la importancia y trascendencia de las cláusulas restrictivas contenidas, si las hubiera, así como sobre la especial incidencia de los costos correspondientes a la vista de la política industrial del sector hacia el que se orienta la transferencia. La Dirección General Sectorial propondrá el tipo de inscripción que corresponde e incluso la no inscripción.

2.3. Para la inscripción de los contratos pertenecientes a las clases c) y d) que implique limitaciones a las posibilidades de exportación del «residente» o de sus fuentes de suministros, el Ministerio competente, por razón de la materia, solicitará del Ministerio de Comercio el preceptivo informe a que se refiere el párrafo segundo del artículo 5.º del Decreto.

2.4. Cuando en el trámite del expediente concurrieran, de conformidad con lo dispuesto en esta Orden, circunstancias determinantes de su presunta no inscripción o inscripción con anotaciones, la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología así lo comunicará al interesado y siempre antes del trámite de audiencia, en su caso, para que en el plazo de un mes proceda a subsanar o modificar los extremos que motivan tal clasificación. Esta subsanación se efectuará mediante aportación del correspondiente documento, suscrito por las mis-

mas partes contratantes, en el que se acuerde la renuncia o modificación de los extremos inicialmente pactados, a los que se refiere la comunicación de la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología.

Tercero.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 5.º del Decreto 2.343/1973, el Ministerio de Industria, o en su caso el Ministerio competente por razón de la materia, realizará una valoración conjunta de la situación del sector y de las características del proceso y producto a que se dirija la tecnología objeto del contrato en relación con los derechos y obligaciones que el mismo establezca para las partes.

En dicha evaluación de conjunto se tomarán en consideración, entre otros, como condiciones o aspectos desfavorables del contrato los que seguidamente se relacionan:

1. Prohibir, condicionar o limitar la utilización de tecnología propia del receptor o la adquisición de la misma de otras fuentes y la utilización de los conocimientos no patentados una vez expirada la vigencia del contrato, así como condicionar, limitar o anular los esfuerzos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del receptor.

2. Obligar a la cesión de las patentes, mejoras o innovaciones introducidas o desarrolladas por el receptor a partir de la adquisición de la tecnología objeto del contrato.

3. Establecer la transferencia de tecnología en forma de bloques que incluyan partes o elementos innecesarios o para los que exista probada capacidad de suministro nacional de calidad y fiabilidad equivalente, siempre que las partes o elementos mencionados sean técnicamente separables del conjunto de la prestación objeto del contrato.

4. Establecer la transmisión de una tecnología total o parcialmente inadecuada por obsolescencia, insuficiente capacidad competitiva u otras razones análogas, así como obligar a una normalización o tipificación de calidad no compatible con las normas establecidas por la legislación española, excepto en los casos en los que la producción está destinada principalmente a mercados en los que tales normas y calidades sean precisas.

5. Prohibir, limitar excesivamente en el

ámbito geográfico o no autorizar expresamente respecto a determinadas áreas la exportación de los bienes producidos por el receptor, así como obligar a la adquisición de materias primas o componentes y otros bienes intermedios o equipos del cedente o de proveedores determinados en el contrato.

6. Fijar niveles mínimos de actividad o limitar la libertad del receptor para decidir las características de la producción en cuanto a niveles, modelos, artículos competitivos, precios y plazos o establecer el derecho del cedente para fijar unilateralmente los precios de los bienes producidos por el receptor.

7. Condicionar en favor de los intereses del cedente la venta en el mercado nacional de los bienes producidos por el receptor, así como obligar al receptor a una relación exclusiva con el cedente o imponer el uso de marcas registradas por el cedente en España.

8. Establecer la obligación por parte del receptor de suministrar en condiciones contrarias al interés de la economía española al cedente o a terceros determinados los bienes producidos con el concurso de la tecnología transferida.

9. Establecer el derecho del cedente, no adquirido previamente por otra vía, de intervenir, controlar o condicionar la gestión empresarial del receptor, o su estrategia de expansión o de diversificación.

10. Imponer pagos sensiblemente superiores a los normalmente practicados en el mercado en situaciones similares o contraprestaciones mínimas cuando los pagos se basan en cánones proporcionales al nivel de actividad en sus diversas magnitudes.

11. Establecer pagos en forma de cánones proporcionales al nivel de producción, sin deducir el valor de los productos o componentes importados o incorporados al proceso de producción al que se aplica la tecnología adquirida, o no excluir las facturaciones correspondientes a las líneas de productos no afectados por la tecnología adquirida.

12. Imponer pagos basados en cánones sobre el nivel de actividad del receptor cuando éste sea filial del cedente con participación superior al 50 por 100 del capital social de aquél, o cuando el cedente de la tecnología suministra materias primas o productos intermedios utilizados en el proceso en cuan-

tía superior al 30 por 100 del coste total del producto, o cuando el receptor sea una Empresa consultora o de ingeniería, a menos que en este último caso se trate de una cesión de tecnología de proceso para actividades en que éste sea continuo.

13. Establecer sobrepuestos (diferencias entre los precios pactados en el contrato y los practicados en el mercado internacional por el suministrador o sus principales competidores) referentes a suministros, materiales y equipos asociados al proceso de transferencias de tecnología, que provengan del cedente o de suministradores determinados en el contrato.

14. Imponer una duración inadecuada del contrato o de sus consecuencias directas, ya sea por su brevedad o por su prolongación o establecer una prórroga automática del mismo, así como imponer pagos por un período superior al de vigencia de las patentes implicadas.

15. Imponer que prevalezca, en cuanto a interpretación, versión en idioma extranjero del contrato, en el caso de que éste haya sido firmado en otros idiomas además del español.

Cuarto.

4.1. La resolución que determinó la inscripción de contratos de transferencia de tecnología en el Registro será comunicada al solicitante y a la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Comercio en el plazo de diez días a partir de su firma. Asimismo será comunicada a la Dirección General competente del Ministerio de Industria.

La comunicación a la Dirección General de Transacciones Exteriores irá acompañada de un ejemplar de los siguientes documentos: instancia, contrato, memoria, justificación documental aportada e informe, si procede, de otros Departamentos ministeriales competentes.

4.2. La resolución que determine la inscripción con anotaciones recogerá la existencia en el contrato de las circunstancias y cláusulas restrictivas que han motivado tal clasificación y será comunicada al solicitante y a la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Comercio en el plazo y forma previsto en el párrafo

4.1, así como a la Dirección General competente del Ministerio de Industria a los efectos que determina el artículo 7.º del Decreto.

4.3. La resolución sobre la no inscripción recogerá las cláusulas restrictivas que por impedir, perjudicar o dificultar el desarrollo tecnológico del receptor, limitar la libertad empresarial del mismo o representar un abuso por parte del cedente de la tecnología, han motivado tal resolución. Será comunicada en el plazo previsto anteriormente, al solicitante y a la Dirección General competente del Ministerio de Industria a los mismos efectos aludidos en el párrafo 4.2.

4.4. En cualquier caso, la resolución sobre los contratos será comunicada a los Ministerios competentes que hayan informado por razón de la materia objeto de la transferencia o el tipo de tecnología contratada.

Quinto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.º del Decreto 2.343/1973, de 21 de septiembre, y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6.º y 7.º del mismo, la eficacia de todo contrato, convenio o acuerdo documentado regulado en la presente Orden, queda supeditada a su previa inscripción con o sin anotaciones, en el registro de Contratos de Transferencia de Tecnología.

Sexto.

6.1. En el caso de producirse modificaciones en los contratos inscritos en el Registro se comunicará a la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología, en el plazo de dos meses, el alcance de las mismas de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto, debiendo acompañarse por triplicado el nuevo texto del acuerdo de modificación, la memoria prevista en el punto primero de esta Orden, así como la justificación documental que proceda.

6.2. Esta memoria incluirá, además de lo especificado anteriormente, información sobre el desarrollo del contrato hasta el momento de su modificación y las razones que hayan dado lugar a las sustituciones, prórrogas, variaciones y modificaciones introducidas respecto del texto original.

6.3. En la tramitación de estos expedientes de modificaciones se seguirá el mismo

procedimiento y plazos previstos en los puntos anteriores para la inscripción inicial.

6.4. Si de las modificaciones introducidas en el acuerdo se derivasen cambios en la inscripción o baja en el Registro, se aplicará por analogía el procedimiento establecido con carácter general.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 5 de diciembre de 1973.

LÓPEZ DE LETONA

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Industrial y Tecnología.

MINISTERIO DE COMERCIO

REAL DECRETO 3099/1976, de 26 de noviembre, sobre inversiones extranjeras en España.

DISPONGO:

Artículo 1.º 1. Se autorizan con carácter general las inversiones directas de capital extranjero que se efectúen en la constitución de Sociedades españolas, por encima del límite fijado en el artículo 5.º de la Ley de Inversiones Extranjeras, exceptuados aquellos sectores en los que sea precisa previa autorización administrativa de instalación, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

Primero.—Que la inversión extranjera se realice con aportación de los medios de pago exteriores a que se refiere el artículo 2.º punto 1 del vigente Reglamento de Inversiones Extranjeras.

Segundo.—Que el capital social desembolsado en el momento de la constitución no sea inferior a cien millones de pesetas.

Tercero.—Que la sociedad española no realice pagos por transferencia de tecnología al inversor extranjero, sus filiales o empresas asociadas, con excepción de contrataciones por servicios oportunamente concretados y justificados, y en ningún caso efectúe pagos de cuantía constante o relacionada con el nivel de la actividad de la empresa española.

2. Para acogerse a la presente autorización, el proyecto de inversión deberá contener las siguientes previsiones vinculantes para la sociedad:

a) Que la empresa alcance no menos de cien puestos fijos de trabajo en el momento de la puesta en marcha del proceso productivo.

b) Que a partir de un año de funcionamiento de la empresa, la sociedad mantenga un saldo anual de divisas positivo.

Se entiende por saldo de divisas la diferencia entre el valor de las cesiones de divisas y la adquisición de éstas para pagos al extranjero, excluyéndose del cómputo los fondos que se reciban destinados a constituir el capital social, o en concepto de préstamos exteriores y los pagos por importaciones de bienes de equipo destinados a incorporarse al activo fijo de la empresa. Quedarán, sin embargo, incluidos en el cómputo los préstamos recibidos de la propia casa matriz con vencimiento no inferior a tres años.

Art. 2.º La autorización prevista en el artículo anterior podrá aplicarse, aun cuando no se cumpla el requisito segundo exigido en el mismo, en el caso de que en el proyecto de inversión se prevea la exportación por la Empresa, a partir del año de funcionamiento, de un mínimo del 50 por 100 de la cifra de facturación de su propia producción, siempre que dicha cifra de facturación no sea inferior a cien millones de pesetas.

Igualmente resultará aplicable la referida autorización, aun cuando no se cumpla la condición exigida en el apartado b) del párrafo dos, del citado artículo, en el caso de que se alcancen mil puestos fijos de trabajo en el momento de la puesta en marcha del proceso productivo.

Art. 3.º 1. Se autorizan con carácter general las inversiones directas de capital extranjero que, exceptuados los sectores mencionados en el artículo 1.º de este Decreto, se realicen por encima del límite fijado en el artículo 5.º de la Ley de Inversiones Extranjeras, mediante la suscripción de acciones en la ampliación de capital de sociedades españolas o mediante la adquisición de acciones y simultánea suscripción, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Primero.—Que la inversión extranjera se

realice con aportación de los medios de pago exteriores a que se refiere el artículo 2.º punto uno del vigente Reglamento de Inversiones Extranjeras en España.

Segundo.—Que la cifra total de capital social más reservas efectivas de la Sociedad resulte aumentada al menos en un 30 por 100 con ocasión de la inversión extranjera, debiendo producirse un desembolso mínimo de cien millones de pesetas, realizado mediante aportación exterior, en el momento de la suscripción de las acciones.

Tercero.—Que la Sociedad española no realice pagos por transferencia de tecnología al inversor extranjero, sus filiales o Empresas asociadas, con excepción de contraprestaciones por servicios oportunamente concretados y justificados, y en ningún caso efectúe pagos de cuantía constante o relacionada con el nivel de la actividad de la empresa española.

2. Para recogerse a la autorización contenida en el párrafo anterior, el proyecto de inversión deberá contener las siguientes previsiones vinculantes para la Sociedad:

a) Que la Empresa incremente, a partir de un año de la formalización de la inversión extranjera, al menos en cien sus puestos fijos de trabajo.

b) Que a partir de un año de la formalización de la inversión, la Sociedad mantenga, en los términos definidos en el número 2, apartado b) del artículo 1.º, un saldo anual de divisas positivo.

Art. 4.º 1. A efectos de lo previsto en el artículo 5.º dos de la vigente Ley de Inversiones Extranjeras, las Sociedades españolas que tengan participación extranjera en su capital en virtud de autorización administrativa individual, quedan autorizadas para efectuar aumentos de capital, siempre que no se incremente el porcentaje de capital extranjero existente.

2. En las mismas condiciones se autorizan los aumentos de capital que efectúen las Sociedades acogidas a lo dispuesto en los artículos 1.º, 2.º y 3.º del presente Decreto.

3. Las sociedades con participación extranjera, constituidas al amparo de la autorización general contenida en el derogado Decreto 701/1963, de 18 de abril, podrán solicitar del Ministerio de Comercio acogerse al régimen establecido en el número uno de este artículo.

Art. 5.º Los promotores o las personas interesadas en realizar una inversión extranjera podrán en cada caso efectuarla conforme se determina a continuación.

1. Cuando pretendan acogerse a las autorizaciones contenidas en los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de este Decreto, deberán remitir su proyecto de inversión, en la forma que reglamentariamente se determine, a la Dirección General de Transacciones Exteriores a fin de que, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores, se verifique la inclusión o no del mismo en los supuestos contemplados en este Decreto, y se expida certificación de este hecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 de este artículo, transcurridos noventa días desde la presentación del proyecto en debida forma, sin que los interesados hubieran recibido notificación alguna en relación con el mismo, éstos podrán proceder a la constitución de la sociedad o a la formalización de la operación, lo que habrá de realizarse en el plazo máximo de seis meses, prorrogable por la propia Administración cuando a su juicio existieran motivos suficientes para ello.

2. En los casos de inversiones extranjeras que no se acojan a lo previsto en los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de este Decreto, se seguirá observando el procedimiento previsto en el artículo 37 del Reglamento de Inversiones Extranjeras en España.

3. Los fedatarios intervinientes en la formalización de inversiones extranjeras que se realicen de conformidad con lo previsto en el número uno de este artículo exigirán a los interesados la presentación de la certificación prevista en el mismo o, en su defecto, el documento oficial que, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se dicten, permita constatar el hecho de haberse o no cumplido el plazo indicado.

Art. 6.º El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Comercio, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores, emitido a iniciativa de cualquier Departamento afectado por razón de la materia y dentro del plazo mencionado, podrá excluir de la aplicación de este Decreto a las inversiones proyectadas al amparo de los artículos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, cuando el proyecto tenga consecuencias excepcionalmente perjudiciales para los intereses nacionales.

Art. 7.º 1. Las autorizaciones contenidas en la presente disposición no eximen del cumplimiento de las restantes obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento de Inversiones Extranjeras, entre ellas las derivadas de lo previsto en los artículos 1.º, número 3; 5.º y 7.º del vigente Reglamento de Inversiones Extranjeras en España.

2. Las Sociedades que se acojan a las autorizaciones citadas deberán presentar ante la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Comercio una Memoria de actividades de acuerdo con lo que determinan las normas de desarrollo del presente Decreto, a efectos de que por el Ministerio de Comercio y los demás Ministerios interesados por razón de la materia, y por lo que se refiere a sus respectivas competencias se verifique el cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en el mismo.

Art. 8.º 1. El ámbito de aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto se limita a las inversiones extranjeras que se realicen de acuerdo con lo previsto en el capítulo II de la Ley de Inversiones Extranjeras.

2. Se excluyen de lo dispuesto en los artículos anteriores las inversiones que se realicen en Empresas cuyas actividades estén directamente relacionadas con la defensa nacional y las de prestación de servicios públicos.

3. Asimismo se excluyen los sectores mencionados en la disposición final primera del Reglamento de Inversiones Extranjeras, aprobado por Decreto 3.022/1974, de 31 de octubre.

Art. 9.º Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Decreto, queda vigente el Decreto de 31 de octubre de 1974 por el que se eximen de autorización previa las inversiones extranjeras mayoritarias en determinadas actividades.

Art. 10. Por el Ministerio de Comercio se dictarán las normas para el desarrollo del presente Decreto.

Dado en Madrid a 26 de noviembre de 1976.

JUAN CARLOS

El Ministro de Comercio, *José Llado Fernández-Urrutia*.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 617/1968 de 4 de abril de 1968.

DISPONGO:

Artículo 1.º El Nomenclator establecido por Orden de 31 de marzo de 1954 se transforma en un Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial, encuadrado en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, en el que podrán inscribirse las empresas que en el ámbito de la competencia del Ministerio de Industria desempeñen servicios de ingeniería por medio de estudios, proyectos, supervisiones y asesoramientos en general, en materia de instalaciones industriales y mineras, así como aquéllas que realizan estudios económicos en relación con actividades industriales o mineras, infraestructura y localización industrial, estudios de mercado, dimensión, rentabilidad y otras en el campo de la organización y racionalización de las empresas industriales o mineras.

Art. 2.º 1. El Registro, que tendrá carácter público, constará de dos secciones, denominadas, respectivamente, «Sección General de Empresas Consultoras y de Ingeniería» y «Sección Especial de Empresas Consultoras y de Ingeniería Española», en las que se inscribirán, según su clase y circunstancias, las que así lo soliciten mediante instancia dirigida al Ministerio de Industria, en la que deberán figurar los siguientes datos:

a) Nombre, nacionalidad, título y actividades profesionales del solicitante, si se trata de una persona natural.

b) Nombre, nacionalidad, capital social, con justificación del porcentaje de participación extranjera, si lo hubiere, y domicilio social de la entidad, si se trata de una persona jurídica.

c) Objeto de la empresa, con especificación de las actividades y servicios que se propone ofrecer.

d) Memoria explicativa de las actividades desarrolladas por el solicitante, con especificación de las empresas industriales o mineras, a las cuales ha prestado servicio y resultados obtenidos.

e) Relaciones de colaboración o dependencia que mantenga con entidades o empresas nacionales o extranjeras.

f) Dirección y personal técnico de que consta su plantilla de puestos fijos de trabajo, con expresión de nombres, títulos profesionales y nacionalidad.

g) Cuantos documentos estime oportunos el solicitante a fin de justificar su petición.

2. La inscripción en el Registro será voluntaria y gratuita.

Art. 3.º 1. En la Sección Especial de Empresas Consultoras y de Ingeniería Española sólo podrán inscribirse las que reúnan conjuntamente los siguientes requisitos:

Primero.—Que la empresa sea de nacionalidad española.

Segundo.—Que, como mínimo, el 80 por 100 del personal fijo con título de grado superior sea de nacionalidad española.

Tercero.—Que la participación española en el capital de la empresa sea mayoritaria.

2. Las empresas inscritas en la Sección Especial de Empresas Consultoras y de Ingeniería Española se clasificarán en los dos grupos siguientes:

A) Empresas que tengan un número de titulados de grado superior con carácter de puestos fijos de plantilla igual o superior a treinta.

B) Empresas que tengan menos de treinta titulados de grado superior con el carácter de puestos fijos de plantilla.

3. Dentro de cada una de las Secciones del Registro a que se refiere el artículo 2.º, la inscripción de las empresas se realizará de acuerdo con un sistema ordenado de clasificación en base a la naturaleza de las actividades y servicios que las mismas desarrollen.

Art. 4.º La Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria podrá recabar del interesado la información complementaria y la justificación documental de los datos que figuren en la instancia, si se considera necesario para la resolución del expediente.

Podrá igualmente solicitar, cuando lo estime oportuno, tanto de los Organismos públicos como de las empresas privadas, los informes que considere necesarios.

Art. 5.º 1. La Secretaría General Técnica

ca solicitará los informes oportunos, según la especialización técnica de cada empresa, así como los de las Direcciones Generales competentes por razón de la materia, y elevará al Ministro de Industria propuesta razonada concediendo o denegando la inscripción, teniendo en cuenta el número y cualificación profesional de los titulados de la empresa, la proporción de técnicos nacionales, los resultados obtenidos hasta el momento de la petición y, en general, cuantos datos permitan enjuiciar la solvencia técnica de la empresa solicitante.

2. La resolución por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial, será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Art. 6.º Las empresas inscritas vendrán obligadas a comunicar a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria cuantos cambios se produzcan en relación a las circunstancias que inicialmente sirvieron de base a la inscripción.

Si dichos cambios implicaran una modificación sustancial de los supuestos iniciales que figuran en el Registro se podrán introducir los oportunos cambios en la inscripción o, en su caso, llegar a la anulación de la misma.

Art. 7.º La inscripción de cada empresa será objeto de revisión periódica con el fin de actualizar los datos que figuren en el Registro y comprobar el mantenimiento de los requisitos y circunstancias a que hacen referencia los artículos 2.º y 3.º del presente Decreto.

Art. 8.º La inclusión en el Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial podrá ser acreditada mediante certificación expedida por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, que dará derecho a la utilización privativa de la denominación de «Empresa Consultora y/o de Ingeniería Industrial», registrada en el Ministerio de Industria.

Art. 9.º 1. La inscripción en el Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial implicará para las empresas inscritas el reconocimiento de una adecuada solvencia técnica y será requisito necesario para la admisión previa en los contratos que celebre el Ministerio de Industria y las En-

tidades y Organismos autónomos de éste dependientes.

2. En igualdad de condiciones técnicas y económicas, apreciada por el Ministerio de Industria, las empresas inscritas en la Sección Especial de Empresas Consultoras y de Ingeniería Española gozarán, frente a las extranjeras, de preferencia para la contratación de sus servicios por el Ministerio de Industria, las Entidades y Organismos autónomos de éste dependientes, por las empresas nacionales, por las que obtengan del Ministerio de Industria autorizaciones de carácter industrial o concesiones mineras y por aquéllas a las que, en el futuro, se concedan beneficios para el fomento de la industria o de la minería, siempre que los estudios o servicios de que se trate figuren como propios, según el Registro, de la empresa consultora o de ingeniería industrial.

3. La preferencia establecida en este artículo podrá limitarse a las empresas clasificadas en el Grupo A de la Sección Especial a que se refiere el artículo 3.º, apartado segundo, de este Decreto, cuando las características técnicas de los trabajos a realizar así lo requieran a juicio del Ministerio de Industria.

Art. 10. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria publicará periódicamente, utilizando los medios de difusión que estime más convenientes, una relación de las empresas incluidas en el Registro, con descripción sumaria del género de actividades que desarrolle.

Art. 11. Las inscripciones del Registro podrán cancelarse en los siguientes casos:

a) Cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento o la falta de los supuestos que motivaron la inscripción.

b) Cuando en virtud de reclamaciones formuladas por las empresas ante el Ministerio de Industria se compruebe que los servicios prestados por las empresas inscritas en el Registro han sido deficientes.

c) Será igualmente causa de cancelación el falseamiento o declaración inexacta de los datos y circunstancias que sirvieron de base a la inscripción inicial o a las revisiones periódicas posteriores, así como los relativos a la obligación establecida en el artículo 6.º del presente Decreto o el incumplimiento de la misma.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las empresas incluidas en el Nomenclator creado por Orden de 31 de marzo de 1954 que deseen ser inscritas en el Registro de Empresas Consultoras deberán presentar la oportuna solicitud, de conformidad con los requisitos exigidos por el presente Decreto, en el plazo de dos meses, a partir de su entrada en vigor.

Transcurrido dicho plazo se considerarán canceladas a todos los efectos las inscripciones que figuren en el citado Nomenclator.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Queda facultado el Ministerio de Industria para dictar las disposiciones que requiera la aplicación y desarrollo del presente Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.—Queda derogada la Orden del Ministerio de Industria de 31 de marzo de 1954, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango al de la presente se opongan a lo establecido en este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 4 de abril de 1968.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria, *Gregorio López Bravo de Castro*.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

REAL DECRETO 378/1977, de 25 de febrero, sobre medidas liberalizadoras en materia de instalación, ampliación y traslado de industrias.

DISPONGO:

Artículo 1.º Se autoriza la libre instalación, ampliación y traslado de toda clase de industrias sometidas en materia de ordenación y policía industriales al Ministerio de Industria con las excepciones que se establecen en los artículos 2.º, 3.º y 4.º del presente Decreto.

Art. 2.º Quedan excluidas del régimen es-

tablecido en el artículo anterior y se regularán por sus disposiciones específicas:

a) Las industrias cuya instalación, ampliación o traslado resulta afectada por norma con rango formal de Ley, como las de Minas, de Investigación y Explotación de Hidrocarburos y de Energía Nuclear.

b) Las instalaciones que en virtud de disposiciones reglamentarias específicas se encuentran sometidas a normas especiales por razones de seguridad, por estar declaradas de interés militar, como armas, explosivos y similares, o por su importancia para la sanidad nacional, como la industria farmacéutica.

c) Las industrias productoras o distribuidoras de agua, gas y electricidad.

Art. 3.º Requerirán autorización administrativa previa para su instalación, ampliación y traslado las siguientes industrias:

a) Las de sectores sujetos a planes de ordenación o de reestructuración durante la vigencia de los mismos.

b) Las instalaciones industriales que exijan en sus procesos productivos consumos superiores a las equivalencias de 6.000 toneladas de fuel-oil al año o de 24 millones de kilovatios/hora, también anuales.

c) Las industrias en las que la incorporación de partes, piezas o componentes de importación superen el 30 por 100 del valor del artículo a fabricar.

Art. 4.º El régimen de libre ampliación y traslado de industrias no será aplicable a las instalaciones de Empresas que gocen de beneficios por haber sido declaradas de interés preferente, tanto sectorial como regional, o hayan suscrito compromisos de acción concertada con la Administración.

Art. 5.º Las instalaciones o ampliaciones de industrias que precisen tecnología extranjera en sus procesos básicos de producción requerirán la aprobación del correspondiente contrato de tecnología, de acuerdo con la normativa en vigor, entendiéndose concedida dicha aprobación si en el plazo de tres meses no recayera resolución desfavorable expresa.

Art. 6.º La libre instalación a que se refiere el artículo 1.º del presente Decreto se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones técnicas, sanitarias o de seguridad exigibles conforme a la ordenación vigente.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las solicitudes de autorización o de inscripción de industrias deducidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, se regirán por las normas vigentes al tiempo de su presentación, pero, en su caso, le serán aplicables la cláusula derogatoria de la disposición final primera.

DISPOSICION ADICIONAL

Las disposiciones del presente Decreto no afectarán a las condiciones o cláusulas específicas establecidas por la Administración con ocasión de concurso público convocado para la establecimiento de instalaciones determinadas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Quedan derogados los preceptos sobre dimensiones mínimas de instalaciones industriales establecidos en el Decreto 1.775/1967, de 22 de julio, y disposiciones concordantes.

Segunda.—Por el Ministerio de industria se dictarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercera.—El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 25 de febrero de 1977.

JUAN CARLOS

El Ministro de Industria, *Carlos Pérez de Bricio Olariaga*.

BIBLIOGRAFIA



- International Licensing Agreements Gotz M. Pollzien of George B. Bronfen. Babbs-Merril Co. of New York, 1965.
- Investing and Licensing in 44 Foreign Countries. Publicado anualmente por Busines International, New York.
- Symposium des BIRPI de Propriété Industrielle Est-Ouest Budapest, 1966 (Ginebra, 1967).
- La función de las Patentes en la Transmisión de la Tecnología a los países en desarrollo. Informe del secretario general, Naciones Unidas, Nueva York, 1964.
- Legislación Industrial. Ministerio de Industria, Secretaría General Técnica, 1965.
- Posibilidad y viabilidad de un código internacional de conducta en el campo de la transmisión de tecnología. Estudio Secretaría de la UNCTAD, tercer período de sesiones, Ginebra, 15 de julio de 1974.
- Preparación de un anteproyecto de Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnología. Informe de la Secretaría de la UNCTAD TD/B/C. 6/AC. 1/2 Sup. 1. 25 de marzo de 1975.
- Licensing Handbook by Worth Wade. Advance House. Publishers P. O. Box 334, Ardmore, Pennsylvania, USA, Copyright, 1965.
- Guidelines for the Acquisition of Foreign Technology in Developing Countries. ID/98. United Nation, New York, 1973.
- Guía para la Redacción de Contratos relativos a la Transferencia Internacional de «know-how» (conocimientos técnicos) en la industria mecánica. Comisión Económica para Europa (CEPE). Comité de Desarrollo del Comercio. Trade/222: IM/WP. 5/88.
- Guía para la Redacción de Contratos relativos a la realización de complejos industriales, CEPE, Trade/WP. 5/23, 3-V-1973.
- Análisis del proceso continuo de nuevos avances de transferencia de tecnología en España. Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología, 21-VII-1973.
- Spain's Policies on Import of Capital and Technology. Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología, 19-V-1973.
- Estudio de la utilización de la asistencia técnica extranjera en España (Transmisión de Tecnología), Asociación Nacional de Diplomados en Organización Industrial y Administración de Empresas, ANDOIAE, 1972.
- Seminario sobre la adquisición de tecnología extranjera. Instituto de Estudios Bancarios y Bursátiles. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Bilbao, 1975.





Escuela de
Organización Industrial
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Ministerios de Educación y Ciencia y de Industria
Avda. de la Moncloa, s/n. (Ciudad Universitaria)
Teléfs. 254 98 82 y 459 19 55
MADRID-

