RESTRINGIDA

E/CEPAL/R.257
23 de marzo de 1981

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

C E P A L

Comisión Económica para América Latina

Seminario sobre las Empresas Transnacionales y el Desarrollo Latinoamericano, auspiciado por la CEPAL y el Centro de Empresas Transnacionales (CET)

Santiago, Chile, 30 de marzo al 10 de abril de 1981

ACUERDOS DE LICENCIA, DE GESTION Y DE SERVICIOS */

---

*/ Este trabajo fue preparado por el Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas.

81-3-525

INDICE

/Introducción

Introducción

1. Los capítulos precedentes del presente informe se ocuparon de las empresas mixtas y otras modalidades de la inversión extranjera direca y de los acuerdos de intercambio compensado. El presente capítulo aborda los acuerdos suscritos con empresas extranjeras en que la organización del país receptor compra o adquiere tecnología y servicios conexos.

2. Se pasa revista primero a la evolución de la estructura de la política tecnológica en los países en desarrollo. Luego se abordan los diferentes tipos de acuerdos de tecnología y la identificación de las necesidades tecnológicas y los posibles proveedores de tecnología. A continuación, gran parte se destina a examinar los aspectos principales de los acuerdos de tecnología. Los acápites ulteriores se ocupan de las disposiciones institucionales para revisar dichos acuerdos y de problemas especiales vinculados con los acuerdos de gestión y servicios.

FORMULACION DE POLITICAS: LA DEFINICION DE OBJETIVOS Y PRIORIDADES

3. Durante la década de 1960 muchos países en desarrollo comenzaron a tomar cada vez más conciencia de que para promover su desarrollo económico y social necesitaban incorporar tecnología moderna a un ritmo acelerado en los sectores claves de la actividad económica y generar un proceso autosostenido de desarrollo tecnológico autónomo.

4. No obstante, a la vez, se hizo también evidente que para alcanzar esos objetivos tecnológicos en forma compatible con los objetivos nacionales de desarrollo, era necesaria la planificación y la formulación de políticas en el plano gubernamental para garantizar que:

a) la naturaleza, las fuentes y los efectos sobre la economía nacional de la nueva tecnología promovieran, en la medida de lo posible, el desarrollo autosuficiente; y

b) cuando hubiera que obtener tecnología de fuentes externas, se adquiriera la forma de tecnología más apropiada y en las condiciones financieras y comerciales más favorables.

/5. Dentro

5. Dentro de este contexto de política global algunos países - sobre todo en América Latina y Asia - adoptaron diversas medidas normativas concretas para promover sus objetivos relacionados con la adquisición de tecnología.

6. En primer lugar, muchos países han creado consejos y organismos de ciencia y tecnología encargados de la formulación, coordinación y ejecución de las políticas globales en esta materia. En la actualidad, la mayoría de los países en desarrollo poseen mecanismos institucionales de alguna especie que permiten que la formulación de políticas se dé en el plano de toma de decisiones de las más altas esferas gubernamentales.

7. Además, los gobiernos de muchos países en desarrollo, al reconocer que la formación de una capacidad tecnológica nacional es un objetivo de largo plazo y que incluso los países más desarrollados tienen que importar a veces tecnologías específicas y servicios técnicos especializados, han determinado que es preciso formular y ejecutar políticas nacionales globales para la adquisición de tecnología extranjera.

8. A comienzos de la década de 1960 los países ya habían adoptado medidas para disminuir las regalías excesivas o injustificadas y los pagos de asistencia técnica a los proveedores de tecnología extranjera. Sin embargo, esos esfuerzos solían emanar de los bancos centrales y de los ministerios de hacienda e industria y tenían el objetivo primordial de reducir la evasión tributaria y limitar las remesas de divisas al exterior. Por tanto, el ámbito de tales acciones era limitado y los acuerdos de tecnología solían aprobarse sólo después de un estudio superficial.

9. Todavía pueden hallarse ejemplos de este tipo de reglamentación en algunos países asiáticos como Tailandia e Indonesia. Sin embargo, estos esfuerzos iniciales fueron una fuente de experiencia y de considerable información sobre las condiciones que prevalecían en los acuerdos de tecnología. Basados en esta experiencia países como Argentina, Brasil, Colombia, México e India, así como algunas organizaciones de las Naciones Unidas, comenzaron a examinar los acuerdos de tecnología con más detenimiento. Las investigaciones revelaron que la cuestión de los pagos era más compleja de lo que se había pensado en un principio y que, además, los contratos de tecnología

/solían contener

solían contener restricciones para el adquirente tanto respecto al uso o transmisión de la tecnología transferida como a la manufactura y venta de los productos incluidos en las licencias.

10. A su vez, el éxito de la experiencia japonesa para controlar la entrada de tecnología mediante el estudio detallado de los acuerdos y su aprobación por el gobierno pasó a ser bien conocido en el plano internacional. Los estudios de casos revelaron que dicho control tenía éxito, entre otras cosas, porque cubría tanto los pagos como las prácticas comerciales restrictivas y también porque el control formaba parte de una política gubernativa global orientada a la absorción rápida de la tecnología importada y a su adaptación y perfeccionamiento según las necesidades y objetivos japoneses.

11. Con todo ese bagaje de experiencia, a comienzos de la década de 1970 un pequeño grupo de países en desarrollo formuló y aplicó directrices globales con miras a alcanzar los objetivos siguientes:

a) identificación de las necesidades de tecnología en cuanto a productos, procesos, maquinaria y equipos, a fin de cerciorarse de que podía importarse aquella tecnológica que realmente se necesitaba pero que no estaba disponible en el país;

b) selección de la tecnología y del proveedor de tecnología apropiados, según las propias necesidades, la dotación de factores y las metas y prioridades nacionales de desarrollo;

c) fortalecimiento de las capacidades negociadoras de las empresas nacionales y del país en general, a fin de obtener las tecnologías deseadas mediante el mecanismo más apropiado y en las mejores condiciones comerciales y financieras posibles;

d) absorción de las tecnologías importadas en el más breve lapso a través del desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión nacionales; y

e) promoción del desarrollo autosuficiente, mediante la adaptación y perfeccionamiento de los productos, procesos, maquinaria y equipos extranjeros.

12. Tal vez las experiencias más importantes en este sentido sean las de Argentina, Brasil, México y los países del Pacto Andino (sobre todo Colombia, Perú y Venezuela) en América Latina; India, la República de Corea y últimamente Filipinas en Asia; y España y Yugoslavia en Europa. Todos estos países han adoptado políticas dirigidas a los mismos objetivos globales,

/aunque la

aunque la naturaleza, alcance y eficacia de dichas medidas ha variado mucho de país a país, según su respectivo nivel de desarrollo económico y tecnológico y la intensidad y continuidad de sus esfuerzos.

13. Cabe mencionar que hay una gran uniformidad entre los países no sólo en cuanto a los objetivos generales de política tecnológica que se persiguen, sino también respecto a los instrumentos y mecanismos normativos concretos adoptados para la adquisición de tecnología extranjera, pese a su diferencia de tamaño, filosofías políticas y económicas y niveles de desarrollo.

14. Es preciso señalar también que aunque los países han adoptado políticas y medidas concretas dirigidas hacia cada uno de los objetivos en materia de tecnología, enumerados en el párrafo 11, la mayoría de las leyes y mecanismos existentes han estado vinculados con los objetivos c) y d), es decir, el fortalecimiento de la capacidad negociadora y el desarrollo de la capacidad tecnológica nacional. Los objetivos restantes han adquirido importancia hace pocos años, cuando muchos países en desarrollo han advertido que pese a requerir estos mayores esfuerzos, revisten también una importancia fundamental para alcanzar un desarrollo tecnológico más autónomo.

TIPOS DE ACUERDOS DE TECNOLOGIA

15. Los acuerdos de tecnología pueden dividirse en dos categorías generales: 1) acuerdos de licencia y 2) acuerdos de asistencia técnica. La distinción principal entre ambos es que mientras el primero entraña la concesión de un derecho de propiedad del licenciante, el otro reviste más el carácter de un contrato de compra. Esta distinción general tiene importancia desde el punto de vista de establecer el alcance de los acuerdos, las obligaciones de las partes y las condiciones, en especial las condiciones de pago, y la duración de los mismos.

16. El acuerdo de licencia puede definirse a grandes rasgos como un acuerdo en que el licenciante otorga al licenciatario el derecho limitado a fabricar, utilizar o vender el objeto cedido, a cambio habitualmente de una compensación o regalía. En términos bien sencillos una licencia es el derecho a usar una marca, una patente o un know-how. Para que un acuerdo de licencia tenga el carácter de tal debe contener el elemento básico de un derecho

/que se

que se otorga; el licenciante tiene que poseer la propiedad legal de cierto derecho que puede conferir al licenciatario mediante acuerdo. Las formas más comunes de acuerdos de licencia son: el acuerdo de know-how, el acuerdo de patentes, el acuerdo de marcas y el acuerdo de concesión exclusiva. Desde el punto de vista de los países en desarrollo el más importante es el acuerdo de know-how ya que da acceso al conocimiento y la información industrial secreta y exclusiva. Lo habitual es que a un país en desarrollo no le baste con tener la patente para producir un producto comercializable si no dispone del know-how correspondiente. Como los acuerdos de licencia son en esencia acuerdos sobre el derecho de uso llevan consigo ciertas restricciones con respecto a dicho uso.

17. En cambio, los acuerdos de asistencia técnica se asemejan a los acuerdos de compra, por ejemplo, de maquinaria, en que los elementos que se adquieren son la información técnica y los servicios técnicos. Lo característico es que esos elementos no tengan un carácter secreto o exclusivo como en el caso de los acuerdos de know-how, y puedan conseguirse de diversas fuentes. Salvo en el caso de los servicios técnicos permanentes, pueden adquirirse ya sean en forma directa o, como en el caso de los servicios de ingeniería, suelen necesitarse por un corto período. Además, pueden desglosarse en sus componentes y adquirirse de fuentes diferentes, incluso nacionales. Las condiciones de dichos acuerdos se estipulan como en el caso de los acuerdos de compra y de ordinario no hay restricciones sobre el derecho a usar la información o servicios técnicos obtenidos por su intermedio. Las formas más comunes son los acuerdos en materia de asistencia técnica, servicios de consultoría, servicios de diseño e ingeniería, servicios técnicos permanentes y contratos llave en mano.

18. En la práctica, muchos acuerdos son un mosaico de los ya mencionados. A veces, resulta en verdad difícil separar el know-how de la asistencia técnica, puesto que ambos se relacionan con el conocimiento y la información técnica necesarios para realizar un proyecto. Pero en la medida en que pueden aislarse los diversos elementos y definirse con claridad en los acuerdos se amplían las posibilidades de una mejor evaluación de las condiciones, incluidas las obligaciones que deberá aceptar el licenciatario y los pagos que se efectuarán por el hnow-how y los servicios técnicos. En

/muchos casos

muchos casos puede sumarse a los acuerdos la inversión extranjera directa, en cuyo caso interesa tener una perspectiva integrada de todo el conjunto al establecer las condiciones de la participación extranjera.

19. Dentro de este contexto, convendría destacar la necesidad de elaborar un enfoque nacional general para disminuir el tamaño y la magnitud del conjunto tecnológico importado. Esto comenzaría ya desde la etapa de preinversión. Los organismos nacionales deberían estar en condiciones de asumir cada vez más la tarea de realizar los estudios iniciales de viabilidad y elaborar los informes detallados del proyecto. Cuando esto no fuera viable por la complejidad del proyecto, los organismos nacionales deberían participar en los preparativos de los informes detallados respectivos. Puede que en un principio sea necesario importar la técnica esencial y detallada, pero debería haber una participación creciente de los organismos nacionales. Asimismo, los organismos y empresas nacionales deberían proporcionar en lo posible los servicios en materia de obras civiles y servicios auxiliares. Asimismo en la selección, ubicación e instalación de maquinaria debería utilizarse al máximo la capacidad nacional disponible y mantenerse al mínimo la necesidad de servicios tecnológicos extranjeros. Es sobre todo en la esfera de la tecnología manufacturera que se vuelve vital la adquisición de know-how y procesos extranjeros y hay que velar porque dicha adqusición sea completísima. En suma, el objetivo de la política nacional debe ser no sólo "desglosar" el conjunto de inversiones, sino también el propio conjunto tecnológico, y asegurarse de que los organismos nacionales presten cada vez más los servicios y suministros tecnológicos de dicho conjunto. Huelga insistir en la necesidad de formar capacidades nacionales para prestar esos servicios y suministros de apoyo.

IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES Y FUENTES TECNOLOGICAS

Identificación de las necesidades tecnológicas

20. La identificación de las necesidades tecnológicas del país es esencial para la formulación de un plan nacional global de desarrollo tecnológico que incluya la adquisición de tecnología extranjera. Es natural que las necesidades tecnológicas varíen de país a país, según la disponibilidad

/relativa de

relativa de factores, dotación de recursos, tamaño del mercado y objetivos de política, así como el desarrollo tecnológico global del país. Sin embargo, interesa identificar con el mayor detalle, a la luz de las necesidades y circunstancias nacionales, las necesidades tecnológicas para cumplir las metas y objetivos nacionales de desarrollo. Esa identificación incluirá la tecnología disponible en el país o la que pueda desarrollarse en un plazo razonable en forma autóctona, y concentrar por tanto la atención en aquellas esferas en que haya que cerrar brechas recurriendo a las fuentes de tecnología extranjeras.

21. Para que las necesidades tecnológicas sean detalladas habrá que identificarlas tanto en el macronivel en función de los sectores que encabezan la lista de prioridad económica del país y, en particular, de los insumos tecnológicos necesarios para los sectores manufactureros prioritarios, y en el micronivel de las empresas industriales individuales. En el macronivel, habrá que subdividir las necesidades tecnológicas en función del know-how en materia de producción o procesos, insumos técnicos, servicios tecnológicos, mano de obra calificada para la operación y gestión, etc. Además de fortalecer la posibilidad de utilizar o desarrollar las fuentes autóctonas, especialmente los servicios tecnológicos (por ejemplo, consultoría, construcción, diseño e ingeniería), esa identificación servirá asimismo para desglosar el conjunto de tecnología extranjera y elegir la tecnología entre fuentes alternativas. En el micronivel, las necesidades tecnológicas comprenderán aspectos como mejoramiento de la productividad (por ejemplo, a través de equipo compensador), control de calidad, apoyo técnico a la industria, incluida la difusión de información técnica, etc. Dicen relación sobre todo con el funcionamiento de empresas individuales, por lo que se necesitará un mínimo de insumos extranjeros.

22. Cabe señalar que la identificación de las necesidades tecnológicas es un proceso complejo. Esto se refleja en el hecho de que sólo unos pocos países en desarrollo han podido formular planes y políticas de desarrollo tecnológico globales. Esto obedece principalmente a la falta de especialización y experiencia nacional. Sin embargo, se tiene una conciencia creciente de que hay que identificar en forma sistemática las necesidades tecnológicas, separar sus diversos componentes, desarrollar las capacidades de absorción

/y adaptación

y adaptación nacionales para satisfacer el mayor número posible de ellas y adquirir la tecnología extranjera en forma selectiva para complementar y fortalecer las capacidades nacionales. En otras palabras, la elección y adquisición de tecnología extranjera debe ser un proceso consciente determinado sobre la base de una evaluación de las necesidades tecnológicas y de las alternativas disponibles. Entre los países que han tenido éxito al adoptar políticas conscientes cabe mencionar Brasil, India, México y la República de Corea.

Red de Información sobre Tecnología

23. Una vez evaluadas la naturaleza y magnitud de los insumos tecnológicos que deben obtenerse del exterior (ya sea en forma precisa o general), se plantea el problema de identificar y seleccionar las fuentes de las que pueden obtenerse. Esto exige la formación de una adecuada red informativa sobre tecnología. Es preciso mencionar de partida que inevitablemente este es un proceso permanente y dinámico, dadas la naturaleza y complejidad del mercado tecnológico mundial. Por una parte, habrá que recopilar, en la forma más acabada posible información sobre todos los aspectos de las tecnologías que el país necesita - económico, técnico, financiero, jurídico, social, ambiental, etc. Esto podría considerarse como la parte "teórica" del proceso informativo. Por otra, está la información que se necesita desde el punto de vista práctico, tales como los principales proveedores de tecnología, incluidos proveedores de maquinaria y equipo, su experiencia y reputación en el plano internacional, los criterios de expertos en tecnología sobre los méritos e inconvenientes de esa tecnología, las condiciones de los contratos de suministro de tecnología que han suscrito en otras partes, sus tecnologías protegidas por patentes y las que son exclusivas y no patentadas y las tendencias del desarrollo de la tecnología en la industria respectiva. Huelga insistir en las dificultades que plantea la estructuración de un sistema informativo tecnológico tan detallado. Gran parte de este tipo de información puede ser de índole secreta y de muy difícil acceso. No obstante, no puede negarse la necesidad de estructurar un sistema de esta naturaleza si se quieren tomar decisiones y suscribir acuerdos en materia de adquisición de tecnología

/sobre una

sobre una base bien informada y racional. Interesa adoptar una perspectiva de largo plazo en este asunto. Puede que los comienzos sean difíciles e incluso frustrantes pero a medida que se adquiere experiencia los resultados compensan.

24. La necesidad de desarrollar un sistema informativo global es mayor en las economías de planificación centralizada donde el gobierno tiene que desempeñar una función central en la selección y adquisición de tecnología extranjera. Esto contrasta con la situación vigente en muchos países en que dichas transacciones se originan como resultado de los contactos entre las empresas privadas nacionales y las extranjeras y en que el gobierno interviene más bien en el registro y aprobación de los acuerdos. Sin embargo, esto no significa que esos países no desempeñen al respecto un papel activo y de promoción o que dicho sistema informativo tenga menos utilidad para ellos. En realidad, según se advierte en los párrafos siguientes países como Brasil, México y la República de Corea han prestado atención al establecimiento de tales sistemas y a orientarlos en beneficio de las empresas nacionales.

Identificación de fuentes de tecnología

25. Cuando surge el problema de seleccionar los posibles licenciantes y proveedores de tecnología, aunque la información básica haya ofrecido algún indicio sobre los posibles candidatos, es necesario recopilar una información más acabada sobre ellos y sus tecnologías. Los elementos principales de esa información serían los siguientes:

a) información suficiente relativa a la experiencia y reputación del posible licenciante;

b) información detallada sobre el tipo de know-how y patentes conexas que pueda poseer el licenciante y sobre las actividades de investigación y desarrollo que realiza para mejorar la tecnología existente;

c) información sobre el historial de la concesión de licencias del producto o proceso para el que se va a adquirir el know-how o sobre la prestación de servicios de ingeniería;

d) datos sobre la inversión extranjera y las actividades de exportación del posible licenciante; y

/e) información

e) información general necesaria para determinar la viabilidad y adecuación tecnoeconómica de emplear esa tecnología, así como los costos estimados de fabricación, necesidades de maquinaria, equipo, materiales y componentes.

26. Una vez que esa información ha sido recopilada y evaluada convendría solicitar información tecnológica detallada a los posibles licenciantes y visitar sus plantas e instalaciones de investigación y desarrollo. A veces, sobre todo en el caso de tecnologías exclusivas, sólo puede disponerse de la información pertinente si la parte interesada firma un acuerdo confidencial y si está dispuesta a efectuar algún pago por la divulgación de información. En tales casos, interesa que esos pagos puedan descontarse de los pagos futuros si se suscribe un acuerdo de licencia.

27. Ha habido un esfuerzo notable por parte de algunos países de Asia y de los países más grandes de América Latina para desarrollar redes de información sobre tecnología. India, Brasil y la República de Corea poseen sistemas de información con más de 10 años de antigüedad y que han requerido el establecimiento de los mecanismos apropiados y la capacitación del personal necesario.

28. Por ejemplo, el INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil, ha invertido recursos considerables para recopilar y evaluar la información sobre patentes y la tecnología disponible, material que se pone a disposición de las empresas y de los institutos de investigación tecnológica para su análisis ulterior.

29. Asimismo, el Centro de Transferencia de Tecnología del Instituto de Ciencia y Tecnología (KIST) de la República de Corea, ha ayudado en forma activa a la industria nacional en la importación de tecnología extranjera avanzada, lo que entraña analizar lo adecuado de la tecnología, suscribir contratos en condiciones razonables y verificar la eficacia operativa de la misma. El Centro realiza la recopilación, análisis y difusión de la información técnica para la importación de tecnología adecuada y organiza enlaces entre los importadores de tecnología y los institutos nacionales de investigación a fin de asimilar la tecnología importada.

/30. Durante

30. Durante los diez últimos años otros países han creado también servicios nacionales de información eficaces que ya desempeñan una función importante en la búsqueda de datos sobre tecnologías alternativas y proveedores, así como en la evaluación de dicha información. INFOTEC, el organismo de información técnica mexicano, constituye un buen ejemplo al respecto.

MARCO LEGISLATIVO

31. La mayoría de las políticas formuladas por los países en desarrollo relativas a la adquisición de tecnología extranjera propenden al fortalecimiento de la capacidad negociadora de las empresas y gobiernos nacionales a fin de conseguir condiciones más favorables en los acuerdos de tecnología. La más importante de esas políticas ha sido la promulgación de leyes que establecen la inscripción obligatoria y la aprobación de los acuerdos de tecnología.

32. Durante la década del 70 un gran número de países latinoamericanos, del Asia Oriental y africanos dictaron diversos tipos de reglamentos con dicho fin. Incluso algunos países europeos que son importadores netos de tecnología como Yugoslavia, España y Portugal, han estimado necesario legislar para reglamentar la entrada de tecnología mediante acuerdos de licencia.

33. Esos reglamentos han adoptado formas diferentes según la tradición jurídica y las particulares necesidades de los países receptores. En ciertos casos se han promulgado leyes específicas sobre la transferencia de tecnología, como en Argentina, México y los países del Pacto Andino. En otros, forman parte de las leyes sobre la inversión extranjera, como en la República de Corea o de la legislación sobre la propiedad industrial como en Brasil. Otros países se han servido de decretos presidenciales o ejecutivos, como en Filipinas y España, en tanto que algunos gobiernos que cuentan con sistemas generales para la concesión de licencias industriales (India) o con control gubernamental centralizado sobre la adquisición de tecnología, sólo han estimado necesario impartir directrices. Sea cual sea la forma jurídica de tales normas tienen objetivos similares y suelen incluir los elementos siguientes:

/i) inscripción

i) inscripción obligatoria de los acuerdos relacionados con la adquisición de tecnología, la compra de servicios técnicos y de gestión sobre una base permanente o de larga duración y la concesión de licencias de patentes, marcas y know-how;

ii) aprobación gubernamental de las condiciones de esos acuerdos antes de que pueda efectuarse remesa alguna de divisas al exterior. (En algunos países que carecen de controles cambiarios la validez legal de los acuerdos y la deductibilidad tributaria de los pagos y de los incentivos fiscales dependen de dicha aprobación);

iii) establecimiento de mecanismos y procedimientos institucionales de inscripción, aprobación y vigilancia de esos acuerdos;

iv) disposiciones concretas que prohiban pagos injustificados y que tomen en cuenta las condiciones del mercado mundial así como el balance de pagos y otros intereses económicos nacionales;

v) cláusulas específicas relativas a la duración máxima y a la renovación de los acuerdos;

vi) cláusulas específicas que prohiban el empleo generalizado de prácticas comerciales restrictivas impuestas por los licenciantes sobre los licenciatarios;

vii) diversas disposiciones legales relativas a la aplicabilidad de las leyes y tribunales nacionales, así como a los procedimientos y arbitraje en caso de controversias;

viii) en ciertos casos se especifican las obligaciones del proveedor y del receptor de tecnología en materia de capacitación, investigación y desarrollo, como en las directrices impartidas por la India.

Negociación de los acuerdos y definición de su ámbito

34. En la mayoría de los países la negociación de los acuerdos se efectúa en forma directa entre las empresas nacionales y los proveedores de tecnología extranjera. Los adquirentes suelen acudir a los organismos gubernamentales especializados en busca de aprobación, orientación o apoyo en las negociaciones una vez convenido un proyecto de acuerdo o firmado un contrato entre las partes interesadas. Sólo en las economías de planificación centralizada estas negociaciones se efectúan entre un organismo especializado del gobierno y el licenciante extranjero. Estos organismos son Licensintorg

/en la

en la Unión Soviética, Polservice en Polonia, Politechna en Checoslovaquia y Licensia en Hungría. No obstante, ese proceso exige una coordinación muy estrecha con la unidad manufacturera respectiva.

35. Al margen del procedimiento que se siga una vez que se ha seleccionado la tecnología y el licenciante adecuados conviene que el adquirente redacte un proyecto de acuerdo de licencia como punto de partida para las negociaciones. Desde el punto de vista del adquirente de tecnología el acuerdo debe definir con claridad:

i) los productos específicos que abarca la licencia;
ii) el proceso manufacturero involucrado;
iii) la exclusividad de los derechos y el know-how en cuestión;
iv) la documentación y los servicios específicos que se necesitan; y
v) las garantías y compromisos que deberían emanar del proveedor de tecnología para llevar a buen término la manufactura y venta de los productos bajo licencia.

Pagos por concepto de tecnologías y servicios conexos

36. El pago por concepto de tecnología es uno de los elementos más importantes que deben negociarse en un acuerdo de licencia, y también uno de los aspectos más complejos y subjetivos. No existe un precio de mercado mundial para una tecnología dada. Salvo algunos acuerdos de servicios de ingeniería, en que los pagos pueden estar muy vinculados con el número de horas necesarias para el diseño y la ejecución, la mayoría de los contratos de tecnología entrañan la venta de know-how o el derecho a usar una patente cuyo precio es difícil de determinar. El costo marginal de la transferencia de tecnología es en la mayoría de los casos casi nulo para el propietario, puesto que en general la ha desarrollado para su propio uso. Los gastos de transmisión son bajísimos e incluso las pérdidas potenciales de mercado para el licenciante suelen ser inexistentes o muy difíciles de determinar por adelantado. Por ende, los precios reflejan sobre todo el poder monopólico del proveedor de tecnología, el beneficio estimado previsto por el licenciatario y la capacidad relativa de negociación de las partes.

37. Cuando un acuerdo de licencia va unido a la participación de capital y/o el suministro de maquinaria, materiales y componentes es dificilísimo evaluar los pagos globales por concepto de tecnología.

/38. Pese

38. Pese a esta complejidad muchos países han exigido la aprobación gubernamental de los pagos por concepto de tecnología y servicios conexos. Esa reglamentación ha adoptado dos formas básicas:

i) el establecimiento de topes para las remesas de regalías y pagos tecnológicos;

ii) la inclusión en las leyes y decretos sobre transferencia de tecnología de cláusulas que facultan al organismo selectivo del gobierno para determinar lo que se estima un pago apropiado.

39. La primera es característica del enfoque tradicional basado en cuestiones cambiarias y de evasión tributaria. Aunque algunos países todavía tienen leyes, reglamentos o directrices que especifican topes, en la práctica no los aplican de modo inflexible pues tienen conciencia de la naturaleza imperfecta del mercado tecnológico mundial.

40. Los países que utilizaron este enfoque en cierta etapa lo han descartado porque esos topes solían impedir la adquisición de las tecnologías necesarias, y otras veces eran excesivos lo que se traducía en mayores pagos de los necesarios.

41. El segundo enfoque deja en manos del gobierno determinar lo adecuado de la remuneración. Aunque a veces se sostiene que este enfoque es subjetivo y entraña incertidumbre, en la práctica tiende a ajustar a la larga el pago de los países en desarrollo a niveles razonables y le otorga a la autoridad selectiva la flexibilidad necesaria según las condiciones cambiantes del mercado y la magnitud del poder monopólico ejercido por los propietarios de tecnología.

42. Un ejemplo típico de este segundo enfoque se halla en la ley mexicana sobre transferencia de tecnología que estipula que un contrato no será aprobado si los pagos no guardan relación con la tecnología adquirida o constituyen una carga injustificada o excesiva para la economía nacional. Formulaciones similares se encuentran en la legislación del Pacto Andino, Argentina y España.

43. Muchos países han establecido criterios generales para evaluar esos pagos. Por ejemplo, México ha impartido directrices para evaluar lo razonable de los pagos en relación con su valor para la economía nacional. Otros países como Argentina, India, Malasia y Filipinas han establecido

/topes de

topes de carácter general o sector por sector para los pagos de regalías, dejando en claro, sin embargo, que pueden modificarse cuando el caso lo merezca. Por ejemplo, en Filipinas los reglamentos prescriben que la tasa de pago por concepto de tecnología manufacturera o elaboradora no debe ser superior a la tasa que establezca la Junta de Transferencia de Tecnología (el organismo selectivo) para una determinada tecnología o derecho industrial. Lo habitual es que dicho tope sea 5% de las ventas netas, pero la Junta tiene la facultad de aumentarlo si la economía recibe beneficios importantes como empresas orientadas a la exportación, industrias de gran densidad de mano de obra, los que promuevan la dispersión regional de industrias o que involucren el uso sustancial de materias primas nacionales. Asimismo, en la India las directrices indican que la tasa de regalía no debe exceder de ordinario el 5% del precio de venta ex fábrica del producto, excluido el costo de los componentes estándar y el costo al desembarque de los componentes importados. Sin embargo, el tope puede alzarse si la tecnología es muy compleja o poco accesible. También se autorizan tasas mayores de regalía en las ventas de exportación.

44. En Malasia las directrices establecen que el pago debe ser proporcional a la tecnología suministrada y que cabe considerar una tasa que oscile entre 1 y 5% de las ventas netas. En las actividades de montaje o en proyectos que no entrañan la transferencia de tecnología compleja ha sido la norma del gobierno limitar los pagos de regalías a un máximo de 2% de las ventas netas para el primer quinquenio de producción comercial. En casos excepcionales el gobierno ha accedido a aprobar el pago de regalías mayores de un 3 a 5% de las ventas netas según los méritos de cada caso.

45. En la remuneración por concepto de tecnología tienen que considerarse no sólo las tasas de regalía nominales, sino también la duración del pago, la base para el cálculo de las regalías y la tributación de los pagos de regalías, así como otras sumas que percibe el proveedor de tecnología por concepto de pagos a suma alzada y dividendos provenientes de su inversión en capital en la empresa. Si el proveedor de tecnología tiene bastante capital invertido en la empresa, la política de la mayoría de los países receptores consiste en suprimir o rebajar paulatinamente la tasa de los pagos de regalías. Algunos países prohiben el pago permanente de regalías si la empresa es una filial (es decir, la empresa matriz extranjera es dueña de más del 50%) del inversionista extranjero.

/46. Para

46. Para determinar el flujo total de pagos que entraña un acuerdo los gobiernos suelen considerar uno o más de los siguientes aspectos:

i) la naturaleza y duración de los pagos, la forma, moneda y oportunidad en que se efectuarán; y

ii) suelen hacerse estimaciones de los volúmenes de producción, ventas y utilidades vinculándolos con los pagos de tecnología. Esto facilita la comparación entre diversos acuerdos y la evaluación de sus efectos sobre los costos de fabricación y la situación financiera del adquirente. En México, por ejemplo, suelen utilizarse los índices siguientes:

- monto estimado de pagos durante la vigencia del acuerdo expresado como proporción de las ventas netas totales previstas de la empresa adquirente;
- monto estimado de pagos durante la vigencia del acuerdo expresado como proporción de las ventas netas totales previstas de los productos materia del contrato;
- monto estimado de los pagos durante la vigencia del acuerdo expresado como proporción de las utilidades netas estimadas provenientes de los productos materia del contrato; y
- monto estimado de los pagos durante la vigencia del acuerdo expresado como proporción de la inversión total en maquinaria y equipo.

47. Aunque a veces esas estimaciones son innecesarias, por ser la fórmula de pago muy sencilla, es decir, un porcentaje de las ventas netas, pueden servir cuando la base para calcular los pagos sea otra; cuando el acuerdo incluya diversos tipos de pagos (suma alzada, regalía permanente y pagos separados por el suministro de planos o asistencia técnica) o cuando se ha convenido una regalía mínima.

48. Hay que señalar que las regalías u otros pagos no siempre están sometidos a evaluaciones tan complejas como las mencionadas en el punto 46 ii) supra, ni tampoco puede aplicárseles una fórmula precisa. En último término, los pagos se fijan sobre la base del buen juicio y de la experiencia disponible. Dado el carácter imperfecto del mercado mundial de tecnología esto es propio de la situación. Asimismo, esta es otra razón importante para que los gobiernos prefieran fijar las tasas dentro de ciertos parámetros generales como los mencionados en los párrafos 44 a 46.

/A veces

49. A veces los licenciantes procuran incluir cláusulas de pago mínimo en los acuerdos. La mayoría de los gobiernos no las aceptan y algunos las prohiben en forma explícita en sus directrices, pues estiman que el licenciatario puede estar pagando fácilmente una regalía excesiva si la demanda de mercado no satisface las expectativas o si la producción se paraliza por razones que escapan a su control. Las autoridades mexicanas desalientan las cláusulas sobre regalías mínimas, pero si son inevitables piden también la incorporación en el acuerdo de una regalía máxima. En países como India y Filipinas no se permite el pago de regalías mínimas garantizadas.

50. Dentro del contexto de evaluar lo razonable de los pagos por concepto de tecnología convendría hacer algunas comparaciones con acuerdos suscritos hace poco de tecnologías idénticas o similares dentro del país y en otras partes. Esto requerirá recopilar, clasificar y recuperar la información en forma sistemática, lo que constituye sin duda un elemento de la red de información tecnológica ya mencionada. No hay que olvidar que la información de este tipo que emana de contratos suscritos en otros países suele ser de carácter confidencial y es difícil de obtener. Además, a veces no es posible establecer comparaciones de carácter preciso porque, aparte del paso del tiempo, puede que el contenido y ámbito del conjunto de tecnología así como los acuerdos para su adquisición (por ejemplo, participación en capital, pagos a suma alzada, gravamen de los pagos, magnitud del proyecto, etc.) no sean idénticos. Aun así esas comparaciones pueden servir de instrumento valioso para negociar los pagos por concepto de tecnología. La experiencia de países como Argentina, Brasil, México y la República de Corea que han desplegado esfuerzos conscientes en este sentido revela la utilidad de este enfoque.

51. Además de estos criterios generales, muchos países han formulado pautas concretas para evaluar los pagos relacionados con diferentes tipos de acuerdos, las que se analizan en los párrafos siguientes.

a) Uso de patentes

52. Con respecto a los acuerdos para el uso de patentes algunos de los aspectos incluidos en la legislación y directrices vigentes son los siguientes:

/i) debe

i) debe obtenerse información plena antes de firmar el acuerdo relativo a la inscripción de patentes por el licenciante en su país de origen, en el país adquirente y en los posibles mercados de exportación, a fin de determinar qué vigencia les resta, si están siendo impugnadas o no y su importancia relativa (¿son esenciales o periféricas? ¿pueden limitar o no las posibilidades de exportación?);

ii) cuando se ha solicitado una patente en el país adquirente, pero aún no se ha otorgado, todo pago suele condicionarse al resultado de esa solicitud;

iii) si los derechos de patente del licenciante son infringidos por un tercero o viceversa, corresponderá al licenciante reclamar su cumplimiento o indemnizar al tercero; asimismo, no debe prohibirse que el licenciatario, llegado el caso, impugne la validez de la patente del licenciante;

iv) en general, no se aceptan las disposiciones contractuales que limitan el ámbito de uso de una patente; asimismo, no debe disponerse que toda innovación patentable efectuada por el licenciatario deba patentarse a nombre del licenciante;

v) muchos países limitan los pagos por el uso de patentes y marcas a 1% de las ventas en el caso de las empresas mixtas y no se aceptan en modo alguno en el caso de la inversión extranjera mayoritaria; y

vi) en la India, si el artículo que se va a manufacturar ya está patentado en el país, el pago por concepto de tecnología en forma de regalía o suma alzada constituirá también una compensación por el uso de los derechos de patente hasta la expiración de la misma. Además, incluso después de expirado el acuerdo de tecnología el licenciatario tendrá derecho a manufacturar el artículo sin tener que efectuar pagos adicionales. En otras palabras, no se permiten pagos separados por las patentes como tales.

53. Sin embargo, es preciso señalar que todas estas estipulaciones pueden no tener importancia o atingencia en todos los casos de acuerdos de patentes. Tampoco un inversionista extranjero al suscribir un acuerdo determinado las acepta todas. Pese a estar al corriente de los métodos ensayados en otras partes convendría seguir una política flexible y realista al fijar las condiciones.

/54. Dentro

54. Dentro de este contexto, cabe señalar asimismo que los acuerdos sobre concesión de patentes o las cláusulas relativas a ellas en los acuerdos de licencia suelen ser fruto de la insistencia del licenciante por razones que le son propias, en particular para proteger sus derechos de patente. Por su parte, los países en desarrollo están interesados en la adquisición del know-how y la asistencia técnica y de obtener acceso a los mercados de exportación y no en los derechos de patente. Esto explica por qué algunos países en desarrollo estipulan que los pagos efectuados por concepto de know-how y de información técnica incluyen también la compensación por todo derecho de patente o que los pagos separados por patentes y marcas deben ser muy bajos (como 1% de las ventas netas en los países de América Latina o prohibidos en el caso de las filiales extranjeras).

b) Acuerdos de know-how

55. Es importante distinguir si el know-how es suministrado de una sola vez o si habrá un aporte permanente de know-how y de información técnica durante la vigencia del acuerdo.

56. Estas son las pautas adoptadas por algunos países sobre la materia:

i) en general, no se permiten los pagos permanentes cuando la naturaleza del know-how es tal que el adquirente puede absorberlo en forma directa, por ejemplo, fórmulas, dibujos, especificaciones, etc. y cuando no existen cláusulas sobre la transmisión ulterior de la información técnica o el acceso a las innovaciones;

ii) algunos países, como Filipinas, no suelen favorecer los acuerdos que restringen el acceso a las innovaciones que se producen durante la vigencia del acuerdo, aun cuando el receptor de tecnología esté dispuesto a efectuar pagos adicionales por ellas.

c) Uso de marcas extranjeras

57. Las prácticas relativas a la reglamentación y el pago de las marcas de propiedad extranjera varían mucho en cada país. El problema de las marcas extranjeras se concentra principalmente en el sector de bienes de consumo y suntuarios y en la industria farmacéutica. Países como la India y la República de Corea tienen la norma de prohibir el uso de marcas de propiedad extranjera en el mercado interno (en especial, cuando no van acompañadas de transferencia de tecnología) y permitirlo exclusivamente

/en las

en las exportaciones. Es indudable que las empresas extranjeras utilizan marcas extranjeras en el mercado interno de dichos países pero el pago por su uso está prohibido, como en la India, o muy restringido. En algunos países latinoamericanos la ley exige además el uso de marcas duales, es decir, marcas extranjeras unidas a marcas nacionales; la idea es que con el tiempo la marca extranjera pueda suprimirse y que la nacional se mantenga por sí sola. En la mayoría de los países en desarrollo impera el criterio de que debe restringirse el uso de marcas extranjeras en el mercado interno, sobre todo en artículos de consumo y suntuarios, que no debe ser pagado o los pagos deben ser limitados y permitirse por breves períodos solamente, y que los acuerdos sobre marcas no deben contener cláusulas restrictivas. Brasil y México, por ejemplo, permiten una regalía máxima de 1% por marcas y patentes consideradas en conjunto en el caso de una empresa mixta, pero no se autorizan pagos si el licenciante es dueño de la mayoría del capital del licenciatario.

d) Ingeniería básica y detallada

58. Según lo observado en la sección sobre tipos de acuerdos de tecnología, los acuerdos de servicios de diseño e ingeniería básica y detallada tienen más el carácter de acuerdos de compra que de acuerdos de licencia. Aun cuando forman parte del conjunto de tecnología suelen obtenerse de fuentes diversas. Ya se ha insistido en la necesidad de desglosar el conjunto de tecnología a fin de determinar los servicios tecnológicos y formar las capacidades nacionales correspondientes. En países como Brasil, México, India, la República de Corea y España un objetivo de política es obtener dichos servicios a través de fuentes nacionales. A diferencia de la determinación de los pagos por concepto de know-how en que el juicio subjetivo desempeña una función predominante dada la naturaleza del mercado de tecnología, los honorarios por concepto de ingeniería pueden evaluarse y vigilarse en forma más racional. En materia de servicios de ingeniería no sólo es posible la licitación competitiva, sino que es mayor el campo para la parte o las fuentes nacionales que prestan algunos servicios así como para obtenerlos de fuentes menos onerosas que el contratista principal.

59. Al evaluar los pagos por servicios de ingeniería suelen tener en cuenta las consideraciones siguientes:

/a) hay

a) hay que definir con claridad el alcance del acuerdo y la cuota de responsabilidades de las partes. Si existe un acuerdo tripartito en que el licenciante aporta el know-how, el contratista de ingeniería presta los servicios especificados y la parte nacional asume ciertas funciones y servicios, el acuerdo de know-how y el acuerdo de servicios de ingeniería deben establecer las interrelaciones, y en particular, que el licenciante del know-how proporcione toda la información y los datos que requiere la empresa de ingeniería;

b) hay que especificar con claridad los honorarios por la prestación de los diversos tipos de servicios de ingeniería. Lo habitual es que en los contratos sobre diseño y supervisión de las obras los honorarios se especifiquen en función de horas/hombre o días/hombre de trabajo basados en una evaluación global del volumen total de trabajo involucrado. Por ejemplo, los honorarios pueden especificarse en cierta suma de dinero por hora/hombre de dibujo y diseño técnico o cargarlos a gastos generales y por día/hombre para la supervisión de las obras (sufragando la parte nacional, los gastos de viaje y dietas). Asimismo, si la empresa de ingeniería está encargada de la construcción, se pueden especificar los honorarios por dichas labores, tales como costo de instalación por tonelada de equipo instalado, cobros por excavación y nivelación por 1 000 m^3 de tierra removida, etc.;

c) aunque los pagos totales por servicios de ingeniería variarán según la complejidad del proyecto y el tipo de servicios que va a prestar la empresa de ingeniería y se carezca por tanto de una norma definida para determinar su magnitud, se aplican normas como la de que los servicios de ingeniería suelen representar no más de 8 a 12% del costo del proyecto;

d) salvo el pago "de buena fe" hecho al firmar el contrato, se prefieren los pagos por trabajo terminado (es decir, pagos hechos al completar etapas progresivas de trabajo según lo especificado en el acuerdo) a los pagos en función del tiempo (es decir, pagos fijos a intervalos de tiempo determinado), ya que los primeros permiten una vigilancia más útil de la marcha de los trabajos.

/e) Asistencia

e) Asistencia técnica

60. La asistencia técnica puede ser de corto plazo, de duración limitada (hasta un año más o menos) o suministrada en forma duradera y permanente. El primer tipo suele utilizarse cuando la unidad productiva requiere conocimientos y asistencia específicos para solucionar un determinado problema o estrangulamiento técnico. Los pagos respectivos suelen depender de la complejidad del problema, la especialización del personal técnico necesario para prestar el servicio y el número de horas/hombre requeridas a semejanza de la adquisición de servicios de ingeniería detallados. Sin embargo, muchos países no reglamentan este tipo de asistencia e incluso suele no exigirse ni siquiera la inscripción de los acuerdos como, por ejemplo, en México, Venezuela y la República de Corea.

61. La asistencia técnica permanente es otra cosa, pues suele ir unida a la entrega del know-how e información técnica. Desempeña un papel muy importante en las etapas iniciales de la manufattura de un producto o de la introducción o modificación de un cierto proceso. En muchos casos los pagos por concepto de know-how y asistencia técnica se fijan sobre una base global y se establecen como porcentaje de las ventas. Sin embargo, a menudo son separados y los honorarios son por día, según normas similares a las de los servicios de ingeniería. Interesa que en el contrato se especifique con claridad y por separado los diversos servicios involucrados y los pagos que les corresponden, así como el ámbito de la asistencia técnica que se obtendrá en la etapa operacional. Los pagos suelen vincularse a la complejidad del proceso manufacturero, la velocidad del cambio técnico, sobre todo si debe prestarse asistencia para la incorporación de innovaciones.

f) Asistencia de gestión

62. La asistencia de gestión no está necesariamente regida por las leyes sobre transferencia de tecnología. No obstante, las más acabadas como las de México, España y Filipinas exigen la aprobación de esos acuerdos, mientras que en la India no se permiten.

63. La asistencia puede estar vinculada con la prestación de servicios de consultoría en la esfera de la gestión, con la concesión exclusiva o con la prestación de servicios de gestión globales o específicos.

/64. La

64. La prestación de servicios de asesoramiento en materia de gestión por empresas especializadas o particulares no suele estar sujeta a registro, aunque en algunos países como México se controlan los pagos que se efectúan entre empresas filiales a fin de evitar la evasión tributaria.

65. Los acuerdos de concesión exclusiva son frecuentes en el rubro hotelero y de restaurantes y en los servicios de alquiler de automóviles. Suelen involucrar el derecho a usar un nombre comercial y a obtener asistencia y servicios generales de una fuente común (servicios de promoción y publicidad, reservaciones centrales, etc.). Los pagos suelen estipularse como un porcentaje de los ingresos brutos, aunque en el caso de ciertos servicios (por ejemplo, reservaciones centrales) es muy común establecer un monto fijo anual. Pueden variar bastante según el prestigio del nombre comercial de que se trate y la naturaleza y alcance de los servicios. Los acuerdos de gestión, típicos del sector hotelero, suelen incluir todos los servicios comprendidos en una concesión exclusiva para la explotación de un hotel, además de la responsabilidad total por su administración. Los pagos suelen calcularse sobre la base de los ingresos brutos o netos (la diferencia entre las cifras brutas y netas puede ser considerable en este tipo de negocio, puesto que el elemento de costo principal es la depreciación del edificio y otros bienes, que suelen pertenecer al adquirente). El monto del pago exigido puede variar bastante, según la capacidad de promoción de la empresa administradora y la infraestructura internacional que ofrezca.

66. Países como México y España, que obtienen considerables ingresos en divisas del turismo, se han preocupado de reglamentar dichos acuerdos. De su experiencia se deduce que:

i) cuando faltan hoteles en un lugar deben preferirse los acuerdos de servicio o de concesión exclusiva y si se suscribe un contrato general de gestión los pagos deben ser reducidos puesto que el proveedor tiene que hacer muy poca promoción;

ii) la asistencia externa es muy útil cuando un país tiene poca experiencia en la administración hotelera y necesita desarrollar nuevos lugares turísticos, puesto que la gran ventaja de las cadenas hoteleras internacionales es su capacidad de promoción y su infraestructura a escala mundial;

/iii) para

iii) para obtener el máximo de beneficios de un contrato de administración hotelera hay que estimar las tasas promedio de ocupación, y efectuar los pagos en proporción directa al logro de tasas de ocupación más elevadas.

Capitalización de los pagos por concepto de tecnología

67. Vinculada con la cuestión de los pagos por concepto de tecnología está su capitalización como aporte al capital de la empresa. Los criterios al respecto varían según el país. En un extremo están los países como la República de Corea que permite la inversión de capital extranjero traducido en tecnología y derechos de propiedad industrial. La definición de "capital extranjero", según la ley para incentivar el capital extranjero, comprende "la tecnología introducida al país en virtud de un contrato para incentivarla". La ley deja en claro asimismo que, pese a lo dispuesto en el código de comercio coreano, un inversionista extranjero puede hacer contribuciones en especie y que su contribución al capital de una empresa puede consistir en derechos de propiedad industrial y otro equivalente de tecnología, el derecho a utilizarlos o en otra tecnología según lo estime necesario el Ministro de la Junta de Planificación Económica. En el otro extremo, países como Brasil, México y los países del Pacto Andino en América Latina y la India no permiten la capitalización de pagos por concepto de tecnología. La legislación del Pacto Andino define la inversión extranjera directa como contribuciones provenientes del exterior en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles y descarta los bienes intangibles. Las cláusulas de la legislación que se ocupan en forma concreta de los intangibles estipulan que las contribuciones tecnológicas intangibles tendrán derecho al pago de regalías, previa autorización del organismo nacional competente, pero no podrán contabilizarse como contribuciones al capital. Las leyes brasileñas y mexicanas prescriben además que la contribución del capital extranjero debe ser en a) efectivo, b) bienes de capital y c) utilidades reinvertidas. La nueva ley argentina de inversiones extranjeras, promulgada en 1977, se aparta del criterio latinoamericano tradicional y permite la inversión extranjera en la forma de know-how. En la India, todas las contribuciones al capital accionario de una empresa, sea por inversionistas nacionales o extranjeros, tienen que ser en efectivo, y las transacciones relativas al capital accionario

/y a

y a los bienes de capital u otros bienes fijos y la tecnología se tratan por separado. Esto permite que los pagos por concepto de tecnología se transformen en capital en forma indirecta. Por ejemplo, si a un inversionista extranjero se le autoriza tanto para invertir capital como para percibir pagos a suma alzada por el suministro de tecnología, puede utilizar esos pagos para suscribir acciones en el capital de la empresa. Sin embargo, no se permite bajo ninguna circunstancia la capitalización de los pagos de regalías.

68. Las razones de por qué algunos países no propician la capitalización de los pagos por concepto de tecnología son sobre todo las siguientes:

a) tendería a inflar los pagos por concepto de tecnología (en particular, cuando las transacciones se efectúan en forma predominante entre empresas privadas nacionales y extranjeras);

b) distorsionaría la estructura de capital (es decir, la composición del patrimonio y de la deuda) de la empresa si el porcentaje de capital extranjero se mantuviera al nivel permisible o, en su defecto, aumentaría la propiedad extranjera;

c) en estos países la propiedad del capital es un arreglo más o menos permanente (ya que las empresas tienen existencia perpetua) y la capitalización tiende a perpetuar la propiedad extranjera, aunque haya cesado el suministro de tecnología extranjera y ya no sea necesario su apoyo;

d) en general, el capital en acciones sube de valor, sobre todo en empresas muy rentables. Junto con los dividendos y la plusvalía del capital los pagos al inversionista extranjero son susceptibles de ser mayores que los pagos directos por concepto de tecnología.

69. No obstante, el hecho de permitir la capitalización del know-how tiene también sus ventajas, en especial si la empresa es de duración fija:

a) se puede evitar la salida inmediata de divisas y la adquisición de tecnología no se retardaría por la carencia de recursos en moneda dura;

b) se asegura más el interés y el compromiso del inversionista extranjero ya que sus ingresos dependerán de las utilidades de la empresa;

/c) aumentan

c) aumentan las posibilidades de tener acceso permanente a las innovaciones de la tecnología pues el inversionista extranjero participa en el capital;

d) esto ofrece flexibilidad para suscribir acuerdos de participación extranjera.

70. Es indudable que a cada país le corresponde establecer su propia política, pero si se permite esa capitalización sería prudente analizar y tomar decisiones con respecto a asuntos tales como i) los pagos por concepto de tecnología, ii) la medida de la participación del capital extranjero en la empresa, y iii) la estructura de capital de la empresa per se sin que se entremezclen las decisiones sobre uno u otro aspecto. Por ejemplo, el hecho de que los pagos por concepto de tecnología se capitalizaran de todas maneras no debería conducir a la determinación de pagos mayores de lo necesario, ni a un nivel de capital extranjero en la empresa superior al razonable, ni tampoco a la hipercapitalización o descapitalización de la empresa. Si primero se toman decisiones en forma independiente sobre esos aspectos (como si no hubiera capitalización), y luego se aúnan dentro de una perspectiva integrada, puede que las opciones disponibles y los ajustes necesarios se vuelvan más nítidos.

Duración de los acuerdos

71. La duración es un aspecto importante de los acuerdos de transferencia de tecnología, ya que:

i) por una parte, está estrechamente vinculada con los pagos. Mientras mayor la duración, mayores serán los pagos totales y menor su justificación, puesto que el suministro de know-how y asistencia suele concentrarse en los primeros años;

ii) por otra, está relacionada con el objetivo de la autosuficiencia tecnológica. Las empresas nacionales caen fácilmente en la tentación de asirse del proveedor de tecnología, pese a que en el interés nacional la duración no debería ser superior a la necesaria para absorber plenamente el know-how correspondiente;

iii) además, la estipulación de una duración limitada brinda al gobierno la oportunidad de revisar los resultados del acuerdo original.

/72. Por

72. Por ello, interesa que el acuerdo no se establezca por un período que exceda lo razonable. No hay una norma definida para determinar la duración óptima de los acuerdos de tecnología, pues depende de varios factores como la naturaleza de la tecnología que se adquiere y la capacidad nacional para absorberla y adaptarla. En general, la duración de los acuerdos de tecnología a largo plazo oscila entre 5 y 10 años en la mayoría de los países en desarrollo. Por ejemplo, lo habitual son cinco años en países como India, Brasil, Filipinas y la República de Corea, y diez años en países como México, Venezuela y España. Sin embargo, cabe señalar que estos topes son flexibles en casos meritorios o bien se prorroga la duración inicial después de evaluar el rendimiento durante el período establecido en el contrato inicial. Dentro de este contexto, merece destacarse lo siguiente:

i) la tasa de absorción depende de la naturaleza de la tecnología, la capacidad tecnológica nacional y los esfuerzos concretos desplegados por el licenciatario;

ii) cuando la tecnología es compleja o cambia con rapidez y el acuerdo garantiza en forma adecuada el acceso a las innovaciones efectuadas por el licenciante, la mayoría de los países tiende a aceptar una duración prolongada, aunque los acuerdos por más de 10 años son la excepción que confirma la regla;

iii) cuando se incluye una patente fundamental cuya validez excede la duración del acuerdo, es necesario garantizar el derecho a usarla una vez expirado el mismo. Según ya se señaló en los pagos por la concesión de patentes esto debe ser de preferencia gratuito. Sin embargo, si hay que pagar que sea lo menos posible;

iv) cuando el licenciante posee una parte importante del capital en la empresa, se procura minimizar la duración del período que entraña pagos separados por concepto de tecnología.

73. Sea cual sea la duración que se apruebe, es importante que el país adquirente de la tecnología realice todos los esfuerzos necesarios para absorberla a la brevedad posible.

/Prácticas comerciales

Prácticas comerciales restrictivas

74. Casi toda la legislación moderna sobre transferencia de tecnología contiene disposiciones que prohiben incluir en los acuerdos cláusulas que puedan restringir la libertad de acción del adquirente de tecnología respecto al uso de la misma, la manufactura de productos, la adquisición de maquinaria y equipo, materiales y componentes, la venta de los productos manufacturados bajo licencia, y en general, la gestión y las actividades del licenciatario. En el plano internacional, se ha llegado hace poco a un acuerdo en la UNCTAD sobre un conjunto de principios relativos a las prácticas comerciales restrictivas.

75. La legislación mexicana de 1972 ha sido utilizada profusamente como modelo por países como España, Venezuela y otros países en desarrollo. El artículo 7 de la ley mexicana establece que los contratos no serán inscritos y, por ende, no serán legalmente válidos, en los casos siguientes:

i) cuando se incluyan cláusulas por las cuales se permita al proveedor regular o intervenir, directa o indirectamente, en la administración del adquirente de tecnología;

ii) cuando se establezca la obligación de ceder, a título oneroso o gratuito, al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente;

iii) cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente;

iv) cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas exclusivamente de un origen determinado;

v) cuando se prohiba o limite la exportación de los bienes o servicios producidos por el adquirente, de manera contraria a los intereses del país;

vi) cuando se prohiba el uso de tecnologías complementarias;

vii) cuando se establezca la obligación de vender de manera exclusiva al proveedor de la tecnología los bienes producidos por el adquirente;

viii) cuando se obligue al adquirente a utilizar permanentemente personal señalado por el proveedor de la tecnología;

ix) cuando se limiten los volúmenes de producción o se impongan precios de venta o reventa para la producción nacional o para las exportaciones del adquirente;

/x) cuando

x) cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta o representación exclusivas con el proveedor de la tecnología, en el territorio nacional.

76. Las legislaciones más recientes de Brasil y Filipinas han abarcado algunos aspectos adicionales. La legislación brasileña (promulgada en 1975), establece, por ejemplo, que los acuerdos no pueden contener cláusula alguna que en forma implícita o explícita:

i) prohiba el libre uso de los datos y la información después de expirada la patente, o en el caso de un acuerdo de know-how, cuando haya transcurrido un período razonable después de transferida la información más reciente;

ii) impida que el licenciatario (adquirente) impugne, ya sea por la vía administrativa o judicial, los derechos de propiedad industrial reclamados u obtenidos en el país por el licenciante (proveedor);

iii) exima de responsabilidad al licenciante en el caso de toda acción iniciada por terceros por fallas o defectos inherentes a los contenidos del objeto de la licencia materia del acuerdo;

iv) transfiera al licenciatario las obligaciones y responsabilidades, incluso la financiera, de mantener el derecho de propiedad industrial otorgado a la patente en el país;

v) imponga el uso de una marca o lema publicitario extranjero como condición para el suministro de tecnología.

77. En Filipinas, el Decreto Presidencial N° 1520 de 1978, prohibe las cláusulas que restrinjan el uso de la tecnología suministrada por el licenciante después de expirado el acuerdo. Este es un aspecto importante en materia de adquisición de tecnología ya que se ocupa de la libertad de utilizar la tecnología después del período contractual. El inconveniente de esto es que el proveedor de tecnología podría exigir un acuerdo de mayor duración o abstenerse de transferir la tecnología más reciente. Esta preocupación se refleja en la legislación brasileña, como se advierte en el inciso i) del párrafo precedente.

a) Flexibilidad de la reglamentación

78. Aunque convendría evitar en lo posible las prácticas comerciales restrictivas, puede haber circunstancias como la naturaleza de la tecnología, el

/carácter del

carácter del proyecto y los acuerdos suscritos por el licenciante en otros países que obliguen a adoptar un enfoque flexible y realista.

79. Cierta legislación prevé el ejercicio de esa flexibilidad por la autoridad revisora al estipular que pueden hacerse excepciones en circunstancias especiales y en el interés general del país. Este es el caso, por ejemplo, de Filipinas y la República de Corea. En otras legislaciones, como la mexicana y la venezolana, se la permite en casos claramente especificados. Por último, hay algunos países como España y Brasil en que las exenciones no están estipuladas con suficiente claridad, pero se hacen caso por caso, sobre todo a través de la interpretación de las propias cláusulas. En la práctica, se ejerce flexibilidad en la aplicación de las leyes en todos los países, especialmente con respecto a las restricciones a las exportaciones.

80. No obstante, la experiencia demuestra que en la medida en que se definan las restricciones inaceptables y las exenciones no sean automáticas, sino sujetas a la autorización de la autoridad revisora, el licenciante se verá más presionado a evitar la inclusión de cláusulas restrictivas.

b) Restricciones habituales

81. No es posible incluir en el contexto del presente informe un análisis detallado de los aspectos involucrados en cada una de las prácticas comerciales restrictivas que suelen encontrarse en los acuerdos de licencia. Aunque ello fuera posible las observaciones tendrían que ser de índole general, pues las restricciones varían mucho según la naturaleza de los acuerdos y el sector de la actividad económica. No obstante, en los párrafos siguientes se mencionan las prácticas restrictivas más frecuentes.

82. Los estudios de caso detallados realizados en América Latina y algunos países de Asia revelan que las restricciones más habituales son: i) las referentes a las exportaciones; ii) las relativas a compras vinculadas de maquinaria, equipo, materiales y componentes; iii) las que limitan el uso de la tecnología o la información suministradas; y iv) las que impiden el desarrollo tecnológico del adquirente (incluidas las llamadas cláusulas de retrocesión).

Restricciones a las exportaciones

83. Tal vez la más común de las prácticas restrictivas en los acuerdos de tecnología sea la que impide que el adquirente exporte los productos objeto del acuerdo. Las restricciones a las exportaciones pueden adoptar diversas formas. Las más frecuentes son las siguientes:

/- prohibición

- prohibición absoluta de exportar;
- condicionar la exportación a la aprobación previa por escrito del licenciante, casi siempre caso por caso;
- limitar las exportaciones a ciertos mercados;
- obligación de exportar productos por intermedio del licenciante o de empresas determinadas por él; y
- exportar a los precios determinados por el licenciante.

84. Las dos primeras son los tipos de restricciones más frecuentes según lo observado en México, Argentina y los países del Pacto Andino.

85. La mayoría de los países no acepta acuerdos con prohibiciones tan genéricas. Además, la experiencia de esos países demuestra que cuando las exportaciones dependen de la autorización por escrito del licenciante, ella rara vez se concede, e incluso si se concede el trámite de aprobación suele conspirar contra la premura propia de las actividades de exportación.

86. Asimismo, tampoco suelen aceptarse las cláusulas que requieren que las exportaciones se realicen a través del licenciante o al precio que éste determine. Si los canales de exportación se definen como un servicio complementario para el licenciatario podrían ser de utilidad, pero, como obligación van en contra de sus intereses, pues limitan su proceso de aprendizaje y suelen ser la fuente de la fijación de precios de transferencia, debido a la subvaluación de las exportaciones.

87. Las autoridades selectivas suelen aceptar las limitaciones regionales o nacionales a las exportaciones, pues a menudo hay licencias exclusivas permanentes entre el proveedor y empresas de otros mercados, y también porque participan patentes y marcas registradas. Asimismo, se tienden a aceptar estas limitaciones si la producción está orientada de preferencia al mercado interno o si la tecnología es tan avanzada o tan custodiada en el exterior que sería difícil obtenerla sin aceptar algunas restricciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos es preferible que en los acuerdos se especifique a qué países no se debe exportar, y no a la inversa.

Compras vinculadas

88. Deben evitarse en lo posible las cláusulas que exigen que el adquirente compre maquinarias, equipos, materiales y componentes y servicios a su licenciante o a las fuentes determinadas por él.

/89. Convendría

89. Convendría no aceptar esas cláusulas porque si las partes o componentes tienen que provenir del licenciante o de determinadas empresas por consideraciones técnicas, entonces huelga consignarlo en el acuerdo. Sin embargo, si existen alternativas entonces la cláusula está orientada claramente a asegurar un mercado cautivo para el licenciante e impide que el licenciatario elija el costo mínimo y la fuente más adecuada, planteándose la posibilidad de la fijación del precio de transferencia mediante la sobrevaloración de las partidas suministradas por el licenciante.

90. La mayoría de los países que reglamentan la entrada de tecnología prohiben tales prácticas restrictivas y no hacen excepciones. Lo que sí suele permitirse es estipular en el acuerdo que el licenciatario adquirirá maquinaria y/o componentes del licenciante si no puede encontrar un proveedor más conveniente, en cuyo caso le dará preferencia al licenciante en igualdad de condiciones.

91. Sin embargo, subsiste el hecho de que en la práctica el licenciatario suele recurrir al licenciante para el suministro de materiales y componentes y para recabar sugerencias sobre fuentes de maquinaria y equipos. Lo que debe asegurarse es que los precios que se fijen de esos artículos no sean demasiado elevados. Asimismo convendría señalar que a veces ocurre en los países desarrollados que un licenciatario accede a adquirir o incluso exige materias primas especiales del licenciante debido a que luego tendrá acceso a una materia prima estratégica de calidad garantizada en el proceso patentado, tal vez porque el licenciante también la utiliza en su propia planta.

92. Naturalmente, es importante impulsar al máximo la manufactura nacional, sobre todo si se justifica desde el punto de vista económico. Sin embargo, lo habitual es que haya partes que tengan que importarse. En esos casos interesa que los licenciatarios se esfuercen al máximo por obtener la información sobre fuentes alternativas de maquinaria, partes de equipo, componentes y servicios. Mientras más información obtiene un licenciatario por conductos ajenos al licenciante, mayor será su capacidad negociadora.

93. También sería aconsejable obtener del licenciante el "trato de licenciatario más favorecido" con respecto al suministro de esos elementos, especialmente si va complementado con la información necesaria.

/94. Por

94. Por último, puede disminuirse bastante la posibilidad de que se le fije un sobreprecio a los elementos importados si los pagos por concepto de tecnología se calculan como porcentaje del valor agregado nacional o como porcentaje de las ventas netas menos lo gastado en las compras de componentes al licenciante. Esa fórmula, que los adquirentes japoneses de tecnología suelen utilizar en la industria de la ingeniería mecánica, tiende a contrarrestar toda tentativa del licenciante de sobrevalorar los componentes al disminuir los ingresos por concepto de regalías. En la India, por ejemplo, se permite el pago de regalías sobre el precio de venta ex fábrica (al margen de los impuestos nacionales al consumo) después de descontar el costo de los componentes estándar provenientes de fuentes nacionales y el costo al desembarque de todos los componentes importados. Esto obedece a que no existe transferencia de tecnología en los componentes estándar o los componentes importados.

Restricciones sobre el uso y difusión de la información y la tecnología transferidas

95. Las restricciones relativas al uso y difusión del know-how y la información técnica transferida por el licenciante son habituales en los acuerdos de tecnología.

96. Cabe prever, por cierto, algún acuerdo entre las partes respecto a la divulgación de información a terceros, pues la existencia de cierto marco confidencial interesa tanto al licenciante como al licenciatario. Sin embargo, las cláusulas que se ocupan del uso y divulgación de la información pueden redactarse también en términos inicuos y ser contrarias a los legítimos intereses de los adquirentes de tecnología. Las restricciones más comunes son las siguientes:

- cláusulas que impiden al licenciatario utilizar el know-how y la información técnica en otros productos y/o procesos no comprendidos en la licencia;

- cláusulas que restringen las facultades del licenciatario para transferir el know-how a otras unidades manufactureras, como subcontratistas y proveedores de componentes;

- cláusulas que impiden el uso del know-how y de la información técnica e incluso la manufactura de productos al expirar el acuerdo;

- cláusulas que obligan al licenciatario a no divulgar información a terceros una vez expirado el acuerdo.

/97. La

97. La mayoría de los países han tenido problemas con esas cláusulas, en particular los países que promulgaron leyes a comienzos de la década del 70 y que no solían incluir prohibiciones explícitas de esas restricciones, como en el caso de Argentina y México.

98. Son frecuentes las restricciones sobre el uso del know-how y de la información en otros productos y procesos, aunque es difícil para el licenciante controlar la eficacia de esas cláusulas. Una cláusula típica incluida en un acuerdo especifica que:

> Si cualquier producto manufacturado por los adquirentes o sus fabricantes, emplea o utiliza formas características, técnicas de fabricación especiales u otra información utilizada para dichos productos o emanada de ellos, entonces las condiciones de este acuerdo (incluidos los pagos) se aplicarán también a dicho producto.

99. Esta cláusula, tan general, abre la posibilidad de una carga económica indebida para el licenciatario y limita en forma injustificada la posibilidad de que éste, sus proveedores o subcontratistas utilicen la información técnica. El adquirente de tecnología tendrá muchos problemas para responder cualquier queja de este licenciante, pues se le responsabilizará no sólo por el uso que haga de la información, sino también por todo uso que haga un fabricante de partes al que haya que revelar información técnica. Y lo que es más importante, la cláusula es irracional porque es imposible hacerla cumplir. ¿Cómo puede un adquirente recibir know-how e información y no utilizar lo que ha aprendido en otros productos que pueda estar fabricando?

100. También son muy frecuentes las cláusulas que impiden el uso del know-how o la información en la manufactura de productos al expirar los acuerdos. Una revisión de los primeros 900 acuerdos presentados para su aprobación al registro sobre transferencia de tecnología de México, reveló que 119 de ellos (13%) incluían tales restricciones. A veces las restricciones figuraban como la prohibición expresa de manufacturar el producto bajo licencia al expirar el acuerdo; sin embargo, casi siempre consistían en impedir el uso del know-how y de la información al expirar el contrato, con la obligación de devolver al proveedor de tecnología dibujos, manuales y demás documentos relativos a las especificaciones del producto y al proceso manufacturero.

/101. Las

101. Las autoridades mexicanas sólo permitieron restricciones sobre el uso de aquellas patentes y marcas que seguirían siendo legalmente válidas al expirar la licencia. Pero, para que los acuerdos fueran aprobados hubo que eliminar todas las limitaciones sobre el uso del know-how y de la información tecnológica.

102. También son muy comunes las cláusulas que obligan al licenciatario a no divulgar información a terceros durante la vigencia del acuerdo, o incluso después de su expiración.

103. Es natural que los propios adquirentes de tecnología tengan interés en mantener en estricto secreto el know-how transferido para fortalecer su posición en el mercado frente a sus competidores. Sin embargo, cuando una empresa fiscal adquiere cierta tecnología serviría a los mejores intereses del estado que ella pudiera transferirse a otras unidades manufactureras.

104. Sin embargo, esto no siempre puede hacerse sin que el licenciante exija pagos adicionales para autorizar la sublicencia de la tecnología (en particular, cuando se trata de patentes y marcas) o su uso en nuevas unidades manufactureras de la misma empresa. Hay que señalar que un elemento indispensable para el empleo adecuado de esa información en otras unidades manufactureras es la existencia de una capacidad nacional para la transferencia tecnológica. Por ejemplo, PEMEX, la empresa petrolera estatal mexicana ha conseguido maximizar los beneficios de la tecnología importada porque regularmente designa ingenieros mexicanos de contraparte durante las etapas de diseño y construcción de las refinerías y plantas petroquímicas, y cuenta con el apoyo general de una filial dedicada a la investigación y la ingeniería, el Instituto Mexicano del Petróleo, que es capaz de efectuar los cambios y adaptaciones necesarios de la tecnología requerida a fin de que pueda utilizarse con eficacia en otras unidades de producción.

105. La obligación de confidencialidad después de la expiración del acuerdo es algo diferente. Muchos países han rechazado esas cláusulas, pues sostienen que ninguna obligación debe exceder la vigencia del acuerdo. Sin embargo, la mayoría de los adquirentes de tecnología, aunque posean un gran poder negociador, tienen dificultades para suscribir acuerdos conforme a reglas tan estrictas, en particular si el proveedor tiene el control monopólico sobre alguna innovación clave y los adquirentes desean tener acceso a los

/perfeccionamientos. En

perfeccionamientos. En esas circunstancias suele ejercerse la flexibilidad para establecer un plazo razonable de confidencialidad después que el know-how ha sido suministrado a fin de que una vez expirado el acuerdo sólo tengan carácter confidencial las innovaciones transferidas últimamente y no el know-how original. Según se señaló en los párrafos 76 y 77, Brasil ha explicitado esa norma en su legislación de 1975.

Restricciones al desarrollo tecnológico y cláusulas de retrocesión

106. Otro conjunto de cláusulas restrictivas que están prohibidas en la mayoría de las legislaciones existentes son las relacionadas con el desarrollo tecnológico del adquirente, en particular las que lo obligan a transferir las innovaciones o a conceder derechos de patente al licenciante en forma gratuita.

107. Respecto al desarrollo tecnológico de los adquirentes las cláusulas más frecuentes son las que:

- prohiben al licenciatario introducir modificaciones en las especificaciones del producto o el proceso manufacturero, o que las someten a una aprobación previa injustificada por parte del licenciante;

- restringen las actividades de investigación del adquirente, como el desarrollo de maquinaria y equipo para la manufactura de los productos bajo licencia; e

- impiden el uso y la adquisición de tecnologías complementarias o competidoras.

108. El primer tipo de cláusula suele incluirse en los acuerdos en que se manufacturan partes y componentes para incorporarlos en los productos armados en las plantas del licenciatario o de un tercero. Aunque ese requisito esté justificado no es necesario incluirlo en el acuerdo, puesto que en esos casos servirá al interés de ambas partes obrar así, mientras que constituiría una limitación del desarrollo tecnológico del licenciatario en el caso de productos que vendiera en forma exclusiva.

109. Sin embargo, dichas cláusulas se incluyen con mayor frecuencia en los acuerdos para garantizar que los posibles clientes de un producto se acostumbren al estándar del manufacturado por el licenciante, en especial si las marcas desempeñan un papel importante en la venta del producto. Esas restricciones pueden adoptar el siguiente tenor:

/El adquirente

El adquirente no introducirá ninguna modificación en el diseño del producto sin el consentimiento por escrito del vendedor y, se éste lo otorga, el adquirente se comprometerá a entregar al vendedor en forma gratuita una copia de cada diseño que contenga dichas modificaciones.

110. Esta cláusula plantea dos problemas. En primer lugar, restringe la libertad del licenciatario para mejorar el diseño del producto o introducirle adelantos técnicos que el licenciante puede no estimar convenientes para sus intereses. Además, existe la posibilidad de que aunque el licenciante rechace esos cambios y mejoras eso no impide que pueda utilizarlos en su propio beneficio sin pago alguno.

111. En general esa cláusula es rechazada por las autoridades revisoras de los acuerdos de tecnología. Sin embargo, en casos muy difíciles se autoriza otra redacción que especifica que si el licenciante debe otorgar una aprobación por escrito se entiende que se pueden introducir modificaciones a menos que el licenciatario reciba en breve lapso observaciones de peso y que tengan presente sus intereses.

112. El segundo tipo de restricción sobre el desarrollo tecnológico figura sobre todo en aquellos acuerdos en que el licenciante tiene un poder monopólico considerable sobre la tecnología o en la manufactura de maquinaria y equipos necesarios para el producto o el proceso bajo licencia. Las autoridades gubernamentales han rechazado siempre esas cláusulas pues restringen la competitividad potencial de los licenciatarios, en especial en los mercados mundiales. Sin embargo, cuando las marcas están vinculadas a un proceso particular habrá que llegar a una posición negociada.

113. Una de las restricciones más comunes son las cláusulas de "retrocesión" que obligan al licenciatario a transferir innovaciones o a otorgar derechos gratuitos de patente al licenciante.

114. Para que un acuerdo sea eficaz lo habitual es que el licenciante reciba del licenciatario cierta retroalimentación en materia de información técnica. Además, muchas empresas y unidades manufactureras que poseen un alto nivel de complejidad tecnológica suscriben con frecuencia acuerdos de intercambio de información tecnológica o acuerdos de concesión recíproca de licencias. Sin embargo, éstos se dan dentro del contexto del beneficio

/mutuo, en

mutuo, en que cada una de las partes que aportan información técnica pueden esperar obtener un beneficio que sea equivalente a su aporte.

115. Lo que tal vez no sería aceptable en muchos casos es una cláusula como la siguiente: En el caso de invenciones (del licenciatario) el derecho de solicitud de patente pertenece a la parte que efectúe la contribución predominante.

116. De un tenor similar es una cláusula como la siguiente: si el adquirente no está interesado en solicitar derechos de protección fuera del país receptor para las invenciones relativas al producto objeto del contrato, el adquirente está obligado a transferir el derecho de solicitud en forma gratuita al vendedor.

117. Esas cláusulas están prohibidas por casi todas las legislaciones sobre adquisición de tecnología extranjera, pues es importante que los adquirentes obtengan también una remuneración adecuada por sus adelantos tecnológicos. A menudo, los organismos revisores han aprobado un texto que especifica que si el licenciatario consigna innovaciones o derechos de patente, el licenciante obtendrá las mejores condiciones del licenciatario o le dará incluso los derechos prioritarios a obtener una licencia en caso de equiparar la mejor oferta. Lo que interesa es que el licenciatario obtenga un pago razonable cuando introduzca mejoras o innovaciones de importancia comercial.

118. Hay, por cierto, muchas otras cláusulas restrictivas incluidas en los acuerdos de tecnología que los adquirentes deben evitar y que las autoridades no suelen aceptar. Tal es el caso de las cláusulas que limitan la producción total; obligan al licenciatario a vender los productos en el mercado interno a través de conductos designados por el licenciante; permiten la intervención injustificada del licenciante en la administración de la empresa receptora; u obligan al licenciatario a realizar grandes programas y gastos en materia de publicidad, en particular cuando se trata de marcas.

Garantías de cumplimiento

119. La cuestión de las garantías de cumplimiento, a saber, las garantías que el licenciante otorga al licenciatario, es uno de los aspectos más complejos de la concesión de licencias. Aún no se ha ideado una solución absoluta o perfecta para el problema y las mejoras han sido a menudo soluciones de compromiso entre los intereses del licenciante y el licenciatario.

/120. Un

120. Un licenciatario suscribe un acuerdo de licencia basado en la aseveración del licenciante de que la tecnología logrará un resultado definido a un costo determinado, lo que significa un consumo determinado de materias primas, un rendimiento determinado del producto, una determinada calidad del producto y un gasto determinado en plantas y equipos. Si se demuestra que la tecnología no conduce al logro del resultado definido, la única indemnización plena que el licenciante puede otorgar es reembolsarle al licenciatario su inversión. Es natural que dada la índole de las transacciones de tecnología, uno de cuyos elementos es la hipótesis de que el licenciatario asume también ciertos riesgos comerciales, esto resulta por supuesto imposible. Por tanto, en esta situación es indispensable el realismo y el compromiso pues toda sanción podría ser costosa e inaceptable desde el punto de vista del licenciante y representar, sin embargo, una indemnización inadecuada para el licenciatario. Además, para los países en desarrollo la materialización del contrato es más valiosa desde el punto de vista económico que la aplicación de sanciones.

121. Cabe considerar además que el hecho de insistir demasiado en las garantías de cumplimiento puede entrañar en algunos casos costos adicionales para el licenciatario que no le otorgan ninguna protección adicional. Por ejemplo, los procesos bien establecidos de licenciantes reputados cuyas plantas han dado garantías en otras partes. Si se exageran las garantías el licenciante podría diseñar la planta incorporándole un exceso de factores de seguridad que sólo conducirían a costos adicionales de inversión sin los beneficios correspondientes, o podría pedir honorarios adicionales por la complejidad extra. En un caso extremo el licenciante puede otorgar esa garantía sin incorporar realmente ninguna modificación tecnológica de importancia, y dada la desigualdad tecnológica comparativa del licenciatario, no estaría en situación de detectar las sutiles diferencias. Esto no pretende minimizar la necesidad de contar con garantías de cumplimiento - en realidad, son esenciales cuando hay grandes diferencias respecto a la calidad de las materias primas, las especificaciones de productos, el volumen de producción, los vínculos en la cadena de producción, la índole del equipo, etc., como las que existen entre las operaciones habituales del licenciante y el licenciatario - sino para destacar la importancia de un enfoque racional y realista del problema.

/122. A

122. A la luz de las consideraciones precedentes convendría prestar mayor atención a los aspectos precautorios del problema y no a los punitivos, que entran en juego en último término. Dada su gran diversidad es difícil ocuparse de estos aspectos en forma exhaustiva en el presente informe y, por tanto, las observaciones de los párrafos siguientes se circunscriben a los elementos generales más importantes.

123. Las precauciones que convendría tomar respecto al cumplimiento de la tecnología del licenciante serían las siguientes:

i) habría que esforzarse en lo posible por cerciorarse de que las afirmaciones del licenciante son correctas. Si el licenciante tiene una planta en funciones podría hacerse cierto tipo de inspección. O si el licenciante cuenta con otros licenciatarios que trabajan en forma satisfactoria, podría buscarse acceso a esas plantas. Aparte de las inspecciones de plantas también es importante la recopilación y evaluación de la información disponible sobre la tecnología y el proveedor de tecnología;

ii) la reputación del licenciante también es un factor crucial. La experiencia disponible sugiere que, en general, los licenciantes reputados son cautos para ofrecer garantías y, salvo circunstancias imprevisibles, la eficiencia operativa de las plantas satisface o incluso excede los niveles de cumplimiento garantizados. Es necesario tenerlo presente al seleccionar el licenciante;

iii) el acuerdo de licencia debe estipular la transferencia plena y absoluta del know-how tecnológico, y su contenido y suficiencia para los fines de los acuerdos debe detallarse en forma minuciosa;

iv) las garantías de cumplimiento deben negociarse con esmero en esferas en que su posible corrección fuera muy costosa, tardara demasiado o provocara inconvenientes económicos de largo plazo para el país;

v) al negociar las garantías de cumplimiento es necesario prestar atención a la especificación del cumplimiento previsto, a la detección y medición del cumplimiento deficiente y los medios que dispone el licenciatario para corregir los incumplimientos del licenciante. Estos tres aspectos se tratan a continuación.

/124. El

124. El licenciatario debe elegir los parámetros de cumplimiento que debe abarcar la garantía del licenciante, y especificar los que le son vitales y prioritarios. El objeto de especificarlos es que todos no poseen en general la misma importancia para el licenciatario, y hay que asegurar más la responsabilidad del licenciante frente a los que son vitales. Ejemplos típicos de parámetros de cumplimiento son calidad del producto, rendimiento, capacidad de producción, consumo de materias primas, servicios de utilidad pública y catalizadores, productividad, tasa de rechazo, duración de almacenado, efluentes, pérdida de chatarra, garantía mecánica, etc. En cuanto a garantías, las que son vitales para el licenciatario deben negociarse con mayor esmero con el licenciante, ya que el no cumplimiento puede ocasionar una mayor pérdida económica.

125. Respecto a la detección y medición de un cumplimiento deficiente el acuerdo de licencia debe definir y demarcar en primer término la función y responsabilidades de las partes. Ya se ha manifestado que, cuando aparte del licenciante, participa también una empresa de ingeniería en la prestación de servicios, hay que establecer vínculos recíprocos entre los acuerdos de licenci y los acuerdos de servicios de ingeniería. Los acuerdos del know-how suelen prever la celebración de una "conferencia de diseño" para reunir al licenciante, al licenciatario y a la empresa de ingeniería, traspasarle a esta última los detalles del know-how y establecer las responsabilidades respectivas de las partes. En cuanto a la detección y medición de defectos el acuerdo debe prever una "conferencia para ensayar procedimientos" a fin de establecer los calendarios de garantía que se aplicarán cuando la planta entre en funciones.

126. Los recursos de que dispone el licenciatario frente a incumplimientos y deficiencias corresponden a los aspectos punitivos de las garantías de cumplimiento. Es aquí donde se vuelve necesario un compromiso, compromiso que debe definirse en el acuerdo de licencia. Entre las diversas soluciones que se han intentado figuran las siguientes:

a) el licenciante tiene que reemplazar o rectificar el equipo defectuoso garantizado. Sin embargo, esto es más común en las transacciones de equipo que en los acuerdos de know-how. Asimismo, las garantías de equipo sólo ofrecen reparaciones limitadas;

/b) el

b) el licenciante ha de renunciar a los pagos de regalías hasta que se cumplan las garantías, quedando obligado en general a ayudar hasta tanto al licenciatario;

c) puede exigirse del licenciante que realice la experimentación necesaria y que vuelva a diseñar la planta de forma que responda a las garantías. El licenciante podría verse obligado a realizar esto por su cuenta o destinar a este fin el pago de regalías;

d) puede exigirse del licenciante que acepte menores pagos de regalías si la deficiencia se refiere a parámetros de cumplimiento secundarios;

e) puede exigirse que el licenciante pague los daños. La experiencia sugiere que es muy improbable que el licenciante se comprometa a sufragar gastos superiores al beneficio que podría percibir del licenciatario.

127. Considerando que sus recursos de inversión son escasos y que su desarrollo tecnológico es inadecuado, tal vez sería mejor que los países en desarrollo se preocupasen de la ejecución del proyecto y no de los daños indemnizables. Por tanto, convendría elaborar acuerdos que obligaran al licenciante a participar en el proyecto hasta que se suprimieran las deficiencias o se minimizaran a un nivel aceptable, aunque esto significara proseguir con los pagos de regalías o ciertas inversiones adicionales por parte del licenciatario. Esto es válido en especial para los acuerdos de licencia directos en que el licenciante no participa con capital. Cuando el proyecto es ejecutado a través de una empresa mixta en que el licenciante posee una parte importante del capital y sus utilidades las percibe sobre todo a través de dividendos, todo el problema de las garantías de cumplimiento cobra menos importancia.

Investigación y desarrollo y capacitación

128. Los países que han formulado políticas sobre la adquisición de tecnología extranjera se han percatado desde un comienzo que no obtendrán plenos beneficios a menos que tomen medidas con el fin de asimilar esa tecnología a la mayor brevedad posible, creando capacidades nacionales en materia de ingeniería, investigación y desarrollo y adaptando y mejorando el know-how importado.

129. Dentro de este contexto muchos países han formulado políticas para afianzar esos objetivos y han creado mecanismos e instrumentos de promoción u obligatorios.

/130. Las

130. Las medidas más comunes son de promoción y consisten en el establecimiento de mecanismos institucionales (tales como centros de información y de transferencia de tecnología, organismos de capacitación, laboratorios de investigación y desarrollo, etc.); otorgamiento de donaciones, préstamos, capital de riesgo y otros apoyos financieros; e incentivos fiscales. Aunque esos instrumentos son de carácter general, se puede otorgar un apoyo especial a las empresas que importan tecnología a fin de maximizar su contribución al desarrollo nacional.

131. Aparte de esas medidas de promoción algunos países han adoptado leyes o directrices que obligan o alientan a la empresa proveedora a emprender actividades de investigación y desarrollo en el país receptor, o contribuir a ellas.

132. Las directrices indias, por ejemplo, estipulan que se tomarán las medidas apropiadas en materia de investigación y desarrollo, diseño técnico y capacitación de personal tecnológico y otras medidas para absorber, adaptar y desarrollar la tecnología importada. Esas medidas puede tomarlas el empresario en la planta o en colaboración con organizaciones de los sectores público o privado reconocidas en el campo del dibujo técnico, la asesoría, la investigación y el desarrollo, y con instituciones reconocidas de carácter científico y educativo cuando existan las instalaciones necesarias.

133. Existe una obligación similar respecto a la capacitación del personal técnico nacional, que cobra más relieve cuando el licenciante participa con capital o el personal técnico extranjero del licenciante tiene que trabajar en la planta del licenciatario.

134. Muchos países han promulgado, asimismo, leyes que establecen la obligación de que los proveedores de tecnología extranjera capaciten a los administradores y técnicos nacionales a fin de que estén en condiciones de asumir las funciones de los extranjeros según ciertos calendarios. Esas disposiciones no rigen casi nunca para la contratación de técnicos extranjeros que deben realizar tareas concretas de corto plazo.

Leyes aplicables y solución de controversias

135. Un acuerdo de licencia debe especificar cuál es la ley que se aplicará para su interpretación y la solución de controversias. Debe especificar asimismo qué mecanismos se emplearán para la solución de controversias.

/136. Casi

136. Casi toda la legislación sobre la adquisición de tecnología extranjera establece que la ley aplicable será la del país receptor la que también se utilizará en la solución de controversias.

137. Algunas legislaciones, como la de los países latinoamericanos, consideran inaceptable toda cláusula que someta los acuerdos de tecnología a las leyes o los tribunales de un país extranjero.

138. Respecto al arbitraje, la legislación sobre la adquisición de tecnología extranjera suele no pronunciarse, aunque la ley argentina 20794 de 1971 prohibe, por ejemplo, el uso de tribunales extranjeros de arbitraje.

139. No obstante, en algunos países las directrices para la adquisición de tecnología extranjera estipulan lo siguiente cuando se emplee el arbitraje para la solución de controversias:

- los procedimientos de arbitraje deben realizarse en forma exclusiva o de preferencia en el país receptor;
- cuando se permita que se realicen en países extranjeros deben emplearse mecanismos imparciales de arbitraje establecidos sobre una base regional. Por ejemplo, México y otros países latinoamericanos han permitido el arbitraje sometido a mecanismos regionales dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio;
- debe especificarse con claridad en el acuerdo la forma de seleccionar los árbitros, los procedimientos que deben seguirse en caso de un statu quo, etc.; y
- la ley aplicable será la del país receptor.

Tributación de los pagos por concepto de tecnología

140. Una cuestión importante relativa a los pagos por concepto de tecnología es la de los gravámenes sobre regalías y honorarios en el país del licenciatario. Este asunto se verá influido por:

- nivel impositivo en el país receptor;
- disposiciones tributarias en el país del proveedor; y
- acuerdos fiscales que prevalezcan entre ambos países.

141. La mayoría de los países en desarrollo gravan los pagos de regalías a la parte extranjera. Hay dos aspectos tributarios: i) la deducibilidad de las regalías consideradas como gasto comercial, y ii) la tasa del impuesto retenido. En general, se permite deducir las regalías consideradas como

/gasto comercial

gasto comercial con ciertas limitaciones. Por ejemplo, en México e India los acuerdos de transferencia de tecnología tienen que haber sido aprobados por el gobierno y la deducibilidad se limita 1.5 a 3% en México y a 5% en India. En Brasil, el límite es 5%, en tanto que en Argentina es una suma variable, y ambos rechazan la deducibilidad si el licenciatario controla al licenciante. En Filipinas se permite la deducibilidad si la tasa "no es excesiva", en tanto que en Ghana, se limita a una "suma equitativa y razonable".

142. Respecto al impuesto retenido sobre los pagos de regalías las tasas varían mucho de país a país. Además, mientras algunos países aplican sus tasas en base al "bruto" (es decir, sobre los pagos totales hechos al extranjero sin permitir deducción alguna por gastos) otros lo hacen en base al "neto" (es decir, una vez deducidos los gastos). Por tanto, sería equívoco comparar las tasas nominales sin averiguar si son en base al "bruto" o al "neto". En el cuadro siguiente, se señalan las tasas de impuesto retenido en algunos países junto con la base imponible:

Impuesto sobre las regalías brutas		Impuestos sobre las regalías netas (es decir, una vez deducidos los gastos)	
1. Brasil	25%	1. Argentina	41%, con deducción de gastos de 50% de las regalías
2. Chile	37.5%	2. Ghana	50%, con deducción de gastos razonables
3. India	40%	3. Venezuela	15 a 50%, con deducción de gastos de 20% de las regalías
4. México	5% a 42%, más un impuesto a la venta de 4% de las regalías brutas		
5. Pakistán	60%		
6. Perú	37%		
7. Filipinas	35%		

En Indonesia, la tasa normal de impuesto retenido es 20% sobre las utilidades, dividendos y regalías, pero en el caso de los acuerdos mineros más recientes la tasa ha disminuido a 10%.

143. También influye en este asunto el tratamiento tributario de los ingresos por concepto de regalías en el país de origen del licenciante.

/Algunos países,

Algunos países, como Francia y los Países Bajos, acostumbran a eximir el ingreso obtenido en el exterior de la tributación interna, de manera que los licenciantes de esos países no pueden descontar los impuestos pagados en el país receptor de las obligaciones tributarias en el país de origen. Por otra parte, en países como Estados Unidos, Reino Unido, República Federal de Alemania y Japón, que permiten descontar los impuestos pagados en el exterior, la incidencia para el licenciante de los impuestos pagados en el país receptor dependerá de cuánto pueda descontar; es decir, el "amortiguador" que posea para absorber los impuestos sobre regalías del país receptor dependerá de sus diversas fuentes de ingreso externo y del régimen tributario de su país. La experiencia sugiere que los licenciantes toman en cuenta las consecuencias de las obligaciones tributarias en el país de origen y el país receptor y los ingresos netos que acumularán después de pagar los impuestos, cuando negocian y acuerdan las condiciones de los pagos por concepto de tecnología. En consecuencia, a menos que haya circunstancias especiales, la mayoría de los países en desarrollo no favorecen los pagos por concepto de tecnología "libres de impuestos nacionales". Sin embargo, durante la exoneración temporal de impuestos dichos pagos están exentos también de los impuestos de retención nacionales en países como la República de Corea.

MARCO INSTITUCIONAL Y DE PROCEDIMIENTO

144. La mayoría de los países de Asia y América Latina han creado mecanismos institucionales para la aprobación de los acuerdos de tecnología. En general, se componen de registros o juntas centralizados encargados de seleccionar, aprobar y vigilar esos acuerdos. Sin embargo, reciben también asistencia de otros organismos o ministerios gubernamentales.

Ubicación de las entidades responsables

145. La ubicación de esa junta o registro en el seno de la estructura gubernativa varía bastante. En Argentina, por ejemplo, el organismo encargado es el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que tiene la función de promover la investigación y el desarrollo industrial y está bajo la égida del Ministerio de Industria. En Brasil, existe un departamento

/especial en

especial en el INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. La ley mexicana establece la creación de un registro nacional de transferencia de tecnología, que en un comienzo (1973) era una oficina administrativa independiente adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, pero en 1977 se fusionó con el registro de inversiones extranjeras, luego que la experiencia reveló la necesidad de una estrecha coordinación entre esas dos entidades. En Venezuela, se creó una junta especial bajo la dirección de la Oficina del Presidente de la República, encargada del registro y aprobación de la inversión extranjera y de los acuerdos de tecnología.

146. En la República de Corea y la India los mismos organismos centrales seleccionan y aprueban tanto las propuestas de inversión como de tecnología extranjera. La Junta de Desarrollo Económico de Corea y la Junta de Inversiones Extranjeras de la India examinan las propuestas de adquisición de tecnología en consulta con los ministerios y departamentos interesados. En Filipinas y Malasia, los organismos centrales son diferentes: en Filipinas, la Junta de Transferencia de Tecnología está encargada de seleccionar y registrar los acuerdos de transferencia de tecnología, en tanto que la Junta de Inversiones se ocupa de la inversión extranjera. Asimismo, en Malasia, la División de Industrias del Ministerio de Comercio e Industria se ocupa de los acuerdos de tecnología, en tanto que la Autoridad de Desarrollo Industrial (MIDA) es el organismo central encargado de la inversión extranjera.

147. En algunos países, sobre todo en los países de economía de planificación centralizada, la selección inicial de los acuerdos se efectúa en el ministerio sectorial pertinente, pero las negociaciones definitivas y la aprobación se centralizan en un organismo especializado en la adquisición de tecnología.

148. Es difícil sugerir una ubicación precisa para la entidad encargada de seleccionar, aprobar y vigilar los acuerdos de tecnología, pues depende de la estructura general del gobierno y de las preferencias en materia de organización y procedimiento.

149. Sin embargo, la experiencia revela que merece tomarse en consideración lo siguiente:

- la aprobación final debe ser de preferencia centralizada a fin de asegurar decisiones de política y criterios congruentes y formar un registro centralizado que sirva de base de información vital para seleccionar los acuerdos;

/- la

- la junta revisora debe estar situada al más alto nivel de toma de decisiones para garantizar que los ministerios y organismos se ceñirán a las decisiones y criterios normativos;
- la selección y aprobación de los acuerdos debe efectuarse en estrecha colaboración con las autoridades encargadas de las empresas mixtas o de los proyectos de inversión extranjera y con las autoridades encargadas de la concesión de patentes y marcas; y
- debe existir asimismo, una estrecha relación con los ministerios y organismos encargados de la formulación y ejecución de la política tecnológica global, en particular, con los que proporcionan información sobre alternativas tecnológicas y promueven la investigación y el desarrollo nacionales.

Legislación y directrices en materia de procedimiento

150. En general, las leyes y decretos relativos a la adquisición de tecnología extranjera contienen cláusulas relativas a cuestiones de procedimiento, las que suelen complementarse con reglamentos o directrices.

151. Esas cláusulas comprenden en general los asuntos siguientes:

i) funciones y facultades generales de la autoridad encargada de seleccionar, aprobar y vigilar los acuerdos;

ii) procedimientos para la presentación de solicitudes destinadas a la aprobación de acuerdos, y sus plazos;

iii) la documentación que debe adjuntarse a esas solicitudes; y

iv) procedimientos para la aprobación e inscripción de acuerdos, y plazos para conceder la autorización e impugnar las resoluciones.

152. Las funciones y facultades generales de la junta o registro suelen figurar en la ley o decreto regulador básico, pues es en virtud de esa ley que se ha creado el organismo especializado. Sin embargo, en algunos países esas normas se consignan en reglamentos. Es el caso de Filipinas con sus reglamentos para aplicar las disposiciones del decreto presidencial 1520.

153. En general, las juntas poseen las siguientes funciones con respecto a la adquisición de tecnología:

i) formular políticas y prioridades;

ii) impartir normas y criterios para la ejecución eficaz de las políticas;

/iii) garantizar

iii) garantizar la coordinación de las actividades gubernamentales con respecto a la adquisición de tecnología;

iv) seleccionar, registrar y aprobar los acuerdos de tecnología;

v) vigilar esos acuerdos a fin de verificar la transferencia efectiva de tecnología, la observancia de las condiciones autorizadas y el cumplimiento de los compromisos por parte del proveedor de tecnología; y

vi) mantener estadísticas y realizar estudios con el fin de formular políticas, incluidos los pronósticos tecnológicos.

154. En general, se detallan con claridad los procedimientos para la presentación de solicitudes. Algunas legislaciones estipulan que el contrato no será legalmente válido y que no se efectuarán pagos hasta que no se otorgue la aprobación. No obstante, en algunos países se prescribe un plazo para la presentación de contratos una vez firmados, como México que prescribe un lapso de 60 días.

155. Lo habitual es que las solicitudes se hagan en formatos oficiales y que contengan algunos antecedentes sobre el acuerdo, el licenciante y el licenciatario que permitan a la autoridad selectiva evaluar los pagos por concepto de tecnología y sopesar los posibles efectos de las cláusulas restrictivas sobre el licenciatario.

156. Las autoridades exigen, asimismo, que se adjunte a las solicitudes una copia del contrato de tecnología o su borrador final, (y una traducción oficial cuando el contrato se suscribe en un idioma extranjero), así como otros documentos pertinentes tales como copias de certificados de patentes, certificados de inversión extranjera, autorización de procuradores, etc.

157. La legislación y las directrices contienen también una descripción de los procedimientos para la aprobación, rechazo y registro de los acuerdos. Varios países han fijado plazos para la aprobación de los acuerdos. Por ejemplo, México, Venezuela y Filipinas han establecido plazos de 60 a 90 días, después de la aceptación o rechazo oficial del acuerdo, dentro del cual las autoridades tienen que emitir una decisión aprobando o rechazando su registro. Si no se toma decisión alguna durante dicho período el acuerdo queda aprobado en forma automática, sujeto, sin embargo, a las exigencias básicas de la ley. Por ejemplo, en Filipinas la aprobación

/automática se

automática se produce siempre que el acuerdo no contenga ciertas cláusulas restrictivas; que la ley de Filipinas rija el contrato; que el acuerdo tenga una duración fija inferior a cinco años (sin cláusulas de renovación automática); y que los pagos no excedan la tasa máxima establecida por la Junta.

158. Asimismo, suele establecerse que las autoridades deben expresar los motivos para rechazar un acuerdo. A menudo, el solicitante tiene el derecho explícito de impugnar las resoluciones (México) o de presentar las enmiendas necesarias (Filipinas) en breve lapso (30 a 60 días) después de notificada la decisión. Cuando un solicitante logra impugnar las decisiones suele establecerse un plazo para que el gobierno emita una nueva resolución.

159. En algunos países en que los contratos son revisados por otros organismos, las directrices establecen también plazos para la entrega de esas observaciones al organismo encargado. En la República de Corea, por ejemplo, los organismos pertinentes deben transmitir los resultados de su revisión dentro de 30 días de la fecha de recibo.

Selección de acuerdos

160. La mayoría de los países han formulado las directrices o criterios que deben utilizarse en la selección de acuerdos.

161. La selección suele abarcar la evaluación jurídica, económica y tecnológica de la proyectada adquisición de tecnología y del acuerdo mismo.

162. La revisión legal suele entrañar el examen de lo siguiente:

i) compatibilidad general del acuerdo con las leyes nacionales;

ii) compatibilidad del acuerdo con la legislación sobre patentes y marcas y verificación, cuando corresponda, de los registros de patentes;

iii) compatibilidad específica con la legislación sobre adquisición de tecnología, señalándose cuando pueden ejercerse facultades discrecionales para la aprobación del acuerdo;

iv) compatibilidad con las disposiciones establecidas en cuanto a ley vigente, tribunales y jurisdicción;

v) compatibilidad con los procedimientos y mecanismos de arbitraje aceptados.

/163. Los

163. Los aspectos y repercusiones económicos del acuerdo son los que reciben tal vez la máxima atención de parte de las autoridades selectivas. La evaluación suele abarcar los aspectos siguientes según la experiencia y capacidad de las autoridades selectivas:

i) formular un perfil económico del licenciante y, sobre todo, de su historial en materia de concesión de licencias, inversiones y exportaciones;

ii) analizar la situación económica, financiera y de mercado del licenciatario;

iii) obtener proyecciones de volúmenes de producción, ventas y utilidades para los productos bajo licencia durante la vigencia del acuerdo o el próximo quinquenio;

iv) estimar los pagos por concepto de tecnología para el próximo quinquenio;

v) evaluar lo apropiado de dichos pagos en relación con la tecnología que va a transferirse comparando pagos por productos y procesos similares;

vi) evaluar las posibles repercusiones económicas de toda cláusula restrictiva que permita cierta flexibilidad, sobre todo en materia de exportaciones;

vii) observar si el contrato en cuestión concuerda en general con la autosuficiencia de la economía nacional, los objetivos de balance de pagos y otras metas económicas y sociales;

viii) examinar las consecuencias tributarias de los pagos respectivos;

ix) repercusiones cambiarias de dichos pagos;

x) garantías e indemnizaciones en caso de incumplimiento; y

xi) duración del acuerdo.

164. La selección tecnológica de los acuerdos, algo más compleja, recibe cada vez mayor atención a medida que las autoridades adquieren experiencia y se especializan. En algunos países, como la República de Corea, casi todo el apoyo gubernamental a los posibles licenciatarios se traduce ahora en la identificación de las alternativas y los proveedores de tecnología adecuados y en la evaluación de la relevancia y utilidad de esas tecnologías para los adquirentes. En cambio, los países que recién comienzan a formular

/políticas sobre

políticas sobre la adquisición de tecnología extranjera prestan mayor atención, por intermedio de juntas reguladoras, a los aspectos tecnológicos más relacionados con las condiciones de los acuerdos de licencias y la prestación de servicios de ingeniería.

165. Las cuestiones tecnológicas que suelen revisarse son las siguientes:

i) disponibilidad nacional de la tecnología que va a adquirirse;

ii) identificación de tecnologías similares disponibles en el plano internacional de diversas fuentes;

iii) evaluación general de la tecnología objeto del acuerdo en relación con otras;

iv) experiencia del licenciante en materia de concesión de licencias o de prestación de servicios de ingeniería;

v) suficiencia del know-how, los servicios y la asistencia que se prestarán para la fabricación del producto;

vi) lo adecuado de la vigencia del acuerdo para la absorción de la tecnología;

vii) importancia del acceso a las innovaciones introducidas por el licenciante, según la naturaleza del cambio tecnológico, para el producto o proceso bajo licencia;

viii) suficiencia de las cláusulas de responsabilidad en los acuerdos de ingeniería, en particular si se trata de la supervisión del diseño y construcción de la planta;

ix) lo adecuado de las garantías de cumplimiento;

x) suficiencia de la documentación que entregará el licenciante, así como lo adecuado del calendario establecido para la entrega de esos documentos.

166. Sin embargo, cabe señalar que la revisión de los aspectos tecnológicos de los acuerdos suelen efectuarla en forma más general y con mayor flexibilidad los organismos reguladores, pues muchos de esos asuntos exigen bastante especialización que se supone posee con plentitud el adquirente.

Vigilancia y supervisión

167. En la legislación y directrices se esbozan asimismo los mecanismos y procedimientos de vigilancia. Aunque suelen recibir mucho menos atención que los vinculados con la selección, desempeñan un papel de igual importancia

/y deben

y deben definirse con cuidado para garantizar la observancia de las condiciones del acuerdo. En ciertos casos, esta supervisión la realizan oficinas gubernamentales diferentes de las juntas o registros, pero como en la mayoría de los países latinoamericanos, a menudo es centralizada.

168. Las directrices suelen estipular sanciones para los casos de incumplimiento que pueden incluir la cancelación del registro, el rechazo a la remesa de regalías, la pérdida de incentivos fiscales y multas. Esto ocurre en algunos países latinoamericanos. Sin embargo, en muchos casos las multas no se definen con claridad, dejándose a la autoridad supervisora que decida según las circunstancias. Este es el caso de Filipinas, por ejemplo.

169. Las actividades de vigilancia suelen abarcar la obligación por parte del licenciatario de suministrar información sobre pagos, exportaciones, suficiencia de la tecnología transferida, aporte de innovaciones y observancia general de las condiciones aprobadas. Incluye asimismo, como en el caso de México, visitas inspectivas sorpresivas a la unidad manufacturera del licenciatario efectuadas por personal del organismo regulador para verificar la transmisión efectiva del know-how y la prestación de servicios.

ADQUISICION DE TECNOLOGIA POR LOS PAISES SOCIALISTAS DE EUROPA ORIENTAL

170. El sistema que siguen los países socialistas de Europa Oriental como Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la Unión Soviética, para la adquisición de tecnología posee ciertas características que emanan de sus economías de planificación centralizada. En general, participan tres organismos en el proceso, a saber, un organismo rector como la Comisión de Planificación, el Ministerio de Comercio Exterior o el Comité de Ciencia y Tecnología, que se ocupa de los aspectos normativos vinculados con la adquisición de tecnología; la organización de comercio exterior como Politechna en Checoslovaquia, Licensia en Hungría, Polservice en Polonia y v/o Licensintorg en la Unión Soviética, que ejecuta las decisiones de política; y las unidades manufactureras que utilizan la tecnología y ejecutan los planes de producción. Hay una estrecha coordinación entre los tres organismos y el equipo negociador suele incluir representantes de cada uno. La organización de comercio exterior desempeña un papel importante en las negociaciones y firma el acuerdo de licencia.

/171. Dicho

171. Dicho sistema facilita la adquisición de tecnología de fuentes competitivas y su utilización por las unidades manufactureras según los planes nacionales de desarrollo. Asimismo, permite utilizar la tecnología en más de una unidad manufacturera según el acuerdo. Se pueden evitar las adquisiciones repetitivas de tecnologías idénticas o similares y, además, una adquisición en bloque puede resultar a veces más económica que compras parcelarias por entidades iguales o diferentes. Lo que es más importante, la organización de comercio exterior desarrolla un conocimiento y una especialización considerables en materia de adquisición de tecnología y de acuerdos de licencia contractuales, mientras las unidades manufactureras proporcionan el apoyo técnico. Obsérvese que esa adquisición en bloque puede suponer pagos por concepto de tecnología respecto a capacidades manufactureras inmediatas o proyectadas, para evitar en el futuro pagos extra vinculados con la producción adicional. En suma, tiende a evitar los problemas vinculados con la concesión de sublicencias de tecnología que ocurren en el plano de las transacciones empresariales en los países en desarrollo. Dentro de este contexto, convendría mencionar que los países del CAEM son miembros de la Convención de París para la protección de las patentes industriales y derechos de propiedad industrial, y que las patentes son reconocidas y protegidas en forma adecuada en dichos países.

ACUERDOS DE GESTION

172. El contrato de gestión puede definirse a grandes rasgos como un contrato en que el control operacional de una empresa (o una etapa de ella) queda en manos de otra empresa que realiza las funciones administrativas estipuladas a cambio de honorarios. Por ende, es un acuerdo que separa la propiedad del control.

173. Un contrato de gestión puro (es decir, el que no va unido a ningún otro insumo extranjero) se ha convertido ahora en la excepción que confirma la regla. De hecho, a medida que los países se industrializan no ven la necesidad ni la justificación de suscribir contratos de gestión, como, por ejemplo, Brasil, México, India y la República de Corea. En 1973, Zambia puso término a sus acuerdos de gestión con dos empresas extranjeras en la

/minería del

minería del cobre y estableció sus propios organismos de gestión y comercialización, pero contando con la asistencia técnica de esas dos empresas en virtud de acuerdos de asistencia técnica. Asimismo, en 1975 Ghana puso término a sus acuerdos de gestión con todas las empresas madereras de propiedad extranjera. Las razones principales que aducen los países para no favorecer los contratos de gestión son que transfieren el control de esferas claves a manos de las empresas extranjeras, que inhiben el crecimiento de las capacidades nacionales de gestión y que constituyen una fuga de recursos en divisas que puede evitarse.

174. El contrato de gestión, cuando se estima necesario en función de la magnitud y complejidad del proyecto, sólo suele suscribirse en conjunto con otros acuerdos como participación del capital extranjero (por ejemplo, empresas mixtas) y suministro de bienes de capital, tecnología y otros servicios tecnológicos extranjeros. Incluso en esos casos resulta esencial desde el punto de vista de un país en desarrollo mantener al mínimo necesario la duración del acuerdo y estipular obligaciones adecuadas para la capacitación y nombramiento de personal nacional en cargos administrativos claves.

175. En suma, un contrato de gestión debe definir con toda claridad lo siguiente:

a) la actividad que se administrará;

b) las obligaciones y los derechos de cada parte, entendiéndose por obligaciones los servicios que se prestarán y por derechos las esferas sobre las cuales cada parte se reserva el control;

c) el ámbito de los servicios que prestará la empresa administradora, incluida la capacitación de personal nacional;

d) control del propietario sobre esferas claves tales como nombramiento de personal directivo, elaboración del presupuesto, información y elaboración de informes, contabilidad, fijación de precios, etc.;

e) duración, suspensión y terminación; y

f) remuneración a la empresa gestora.

176. La remuneración conforme a un contrato de gestión suele consistir en el cobro de honorarios por el conjunto básico de servicios de gestión, más cobros separados por otros servicios. Los honorarios de gestión suelen calcularse en función de los ingresos, utilidades o producción de la empresa. Algunos servicios especiales (como comercialización, asistencia previa a las actividades y capacitación) pueden cobrarse aparte.