

CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS, PATENTES Y *KNOW-HOW*

*Aníbal Sierralta Ríos**

RESUMEN

El artículo trata sobre los nuevos modelos comerciales en la contratación internacional de marcas, patentes y *know-how*. Expone las posibilidades y mecanismos de seguridad que deben tener en cuenta los países latinoamericanos cuando operan en los mercados internacionales como exportadores de manufacturas o como receptores de inversión extranjera directa. Se analiza el régimen de la propiedad intelectual a la luz de las convenciones internacionales y los acuerdos específicos de París, Berna y Madrid, así como las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones. De manera específica aborda las técnicas de contratación de marcas, patentes y *Know-how*, comentando los elementos básicos que tiene cada uno de dichos contratos y la mejor forma de negociar sus cláusulas. Ilustra los conceptos con ejemplos de la realidad latinoamericana.

Fecha de recepción: 26 de marzo de 2004

Palabras clave: contratación internacional, propiedad industrial, patentes, marcas, contratos *Know-how*.

* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posgrado en Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Gerencia Internacional. Magíster en Administración de Empresas. Doctor en Ciencias Jurídicas, Diplomado en Negociaciones. Profesor de las Maestrías en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) y Universidad Nacional de Trujillo. Profesor de la Escuela Superior de Guerra Naval y la Academia Diplomática del Perú. Profesor visitante de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos Aires), Universidad Andina Simón Bolívar (Sucre), Universidad Florianópolis (Florianópolis), Universidad del Cono Sur de las Américas (Asunción). Ex-consultor en comercio internacional de la OEA. Ex-asesor principal del Congreso de la República. Presidente del Centro Internacional de Administración y Comercio. Ha sido miembro de la Comisión de *Dumping* y Subsidios en el marco de la OMC. Arbitro internacional. Notario de Lima.

ABSTRACT

This article deals with the new transactional models on international trademarks, patents and Know-How contracts, and the possibilities and certainty mechanisms that Latin American countries must consider when operating in international markets either as exporters of manufactured products or receivers of direct foreign investment. An analysis on the intellectual property regime is made in the light of International Conventions and the specific Agreements of Paris, Bern and Madrid, as well as those Decisions approved by the Andean Community. In a specific manner, the contracting techniques for trademarks, patents and Know-How are reviewed, with comments on the basic elements for each of these contracts and the best way to negotiate its clauses. Additionally, it enlightens the above-mentioned concepts with examples taken from the Latin American reality.

Key words: *International contracts, Industrial property, patents, trade marks, contracts Know-how.*

SUMARIO

1. PROPIEDAD INDUSTRIAL
2. PRODUCTO Y MARCA
 - 2.1. La marca identificadora de productos
 - 2.2. Funciones de la marca
 - 2.2.1. Función distintiva
 - 2.2.2. Función mercadológica
 - 2.2.3. Función de homogeneidad
 - 2.2.4. Función de garantía de calidad
 - 2.2.5. Función indicadora del origen o procedencia
3. LA PATENTE
4. TÉCNICAS DE CONTRATACIÓN DE MARCAS Y PATENTES
5. CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS
 - 5.1. Sujetos
 - 5.2. El objeto
 - 5.3. Garantía de calidad
 - 5.4. Exclusividad
 - 5.5. Territorio
 - 5.6. Regalías

- 5.7. Duración
- 5.8. Terminación
- 5.9. Publicidad

- 6. EL CONTRATO DE *KNOW-HOW*
 - 6.1. Concepto
 - 6.2. Estructura del contrato
 - 6.2.1. Los sujetos
 - 6.2.2. Objeto
 - 6.2.3. Precio
 - 6.2.4. Forma de pago
 - 6.2.5. Términos de “amarre”
 - 6.2.6. Paquete de licencias
 - 6.2.7. Absorción de tecnología
 - 6.2.8. Exclusividad
 - 6.2.9. *Cross licensing*
 - 6.2.10. Restricciones
 - 6.2.11. *Grant back*
 - 6.2.12. Confidencialidad (*secrecy agreement*)
 - 6.2.13. Solución de controversias
 - 6.2.14. Rescisión

- 7. CONTRATO DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA
 - 7.1. Los sujetos
 - 7.2. El objeto
 - 7.3. Precio
 - 7.4. Forma de pago
 - 7.5. Reconocimiento de propiedad
 - 7.6. Control de producción
 - 7.7. Garantías
 - 7.8. Exclusividad

- 8. LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE MARCAS Y PATENTES
 - 8.1. Trabajos del GATT
 - 8.2. Arreglo de Madrid y Protocolo de Madrid (1989) relativos al registro internacional de marcas
 - 8.3. El Tratado de registro de marcas de fábrica del 12 de junio de 1973

- 9. EL CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

El espectacular desarrollo tecnológico de los últimos veinte años, sorprendente por su amplitud y profundidad, ha exigido del derecho modelos contractuales que resguardan aspectos materiales, sociales, intelectuales, psicológicos y éticos de las personas las instituciones y las sociedades. Estos diferentes modelos se han articulado dentro de espacios culturales diferentes en los cuales cuestiones sobre el subdesarrollo y la dependencia no han estado alejados.

El derecho es el contacto con la realidad y la influencia de la innovación tecnológica lo desafía exigiéndole ordenar, regular proteger y reequilibrar la relación de los sujetos ya que las nuevas técnicas y procedimientos demandan de protección y regulación. El derecho reacciona cuando el impacto de la tecnología pasa de la idea a la concreción, de la realidad enfrentada a la situación de hecho.

Estas innovaciones dan nacimiento a nuevos modelos contractuales y a reglamentaciones que posibiliten no sólo su protección sino su pleno desarrollo, como son los contratos de propiedad intelectual, inventos no patentados, creaciones literarias y musicales. De tal manera que las cuestiones tecnológicas deben necesariamente integrar el ordenamiento jurídico de los estados y más aún de la relaciones entre estos, al volverse cuestiones contractuales sobre propiedad, explotación o protección jurídica. Estos contratos son los referidos a marcas, patentes y *know-how*.

El tema de las marcas y patentes empieza a convertirse en una preocupación para el comercio exterior de América Latina, debido a que la apertura de los mercados y la diferenciación de los productos se está haciendo mediante la consolidación de algunos nombres y técnicas propias, así como a la adquisición de tecnologías y manejo de marcas para la etapa de penetración comercial y nueva generación de productos manufacturados. La protección a la creación intelectual e industrial, así como el conocimiento de los argumentos legales para la contratación de marcas y patentes de productos, que luego serán exportados, conlleva una inquietud y una necesidad que ha de ser afrontada por el análisis jurídico comercial.

Abarcar el tema de patentes y de marcas, así como la remuneración que éstas perciben o el lucro que generan, nos lleva a hurgar una definición de lo que comprende y se entiende por propiedad industrial. Así, en primer lugar, debemos indicar que esta es junto con los derechos de autor las dos partes fundamentales del llamado derecho de propiedad intelectual.

1. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sobre propiedad industrial se dan muchas definiciones; así LEOPOLDO PALACIOS, en su obra *Las marcas comerciales en Venezuela*, señala:

“Propiedad industrial es el nombre, genérico con el cual se designa la institución o las normas jurídicas que regulan los derechos que una persona adquiere sobre un nombre, figura o símbolo usado para distinguir los productos que fabrica, con las cuales comercia, los que produce como resultado de su actividad...”.

Es decir, conceptúa la propiedad industrial como un conjunto de reglas, como una compilación, más que como una institución diferenciada de la propiedad en general. Otro tratadista, DAVID RANGEL, es más genérico aún, la identifica

“... como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial o comercial”¹.

JUÁREZ PAPAZ siguiendo a P. ESTASÉN (*Derecho industrial de España*) indica que esta rama del derecho se refiere a la facultad

“... de disponer de las combinaciones, ideas, productos y de cuanto nace del trabajo del hombre, de tal modo que ésta podría recaer sobre cosas materiales o inmateriales, a modo de concebir dentro de su ámbito a los nombres del industrial, a los del establecimiento industrial, a los nombres del producto, del industrial, a los derechos a explotar la parroquia o clientela, a la industria; los procedimientos, los artefactos, el local que ocupa el industrial; a las marcas, distintivos, emblemas, etiquetas, o demás señales para determinar los productos o los dibujos...”².

Por otro lado, hay quienes afirman que existe un *sistema internacional de patentes*, constituido por un conjunto de leyes y costumbres nacionales, así como acuerdos y convenios incluso prácticas y costumbres internacionales. Algunos autores, incluso, han fundamentado sobre el sistema pero nos atrevemos a pensar que *stricto sensu* no lo existe, ya que no hay uniformidad ni en el alcance ni en los objetivos de las diversas leyes de cada país; como tampoco lo hay en la interpretación y aplicación de las normas por parte de los jueces, propiciando vacilaciones en el aparato jurisdiccional de cada Estado, primero, por el vacío de las normas y, segundo, por la falta de conocimientos previos del tema. Luego, no es posible extender el término sistema al asunto y así lo admiten quienes, incluso, lo exponen cuando afirman que el término

1 RANGEL, DAVID, *Tratado de derecho marcario*, pág. 101.

2 JUÁREZ PAPAZ, JORGE F., “La competencia desleal en el marco de la propiedad industrial”, en *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas*, año III, n° 9.

“... Sistema de patentes se usa como un cómodo término común, que abarca un complicado conjunto de acuerdos y costumbres legales”³.

La World Intellectual Property Organization (WIPO) u Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Convenio de París, por el que se crea la Unión de París y el Convenio de Berna, que constituyen los más importantes mecanismos e instrumentos para la protección nacional e internacional de marcas, invenciones y derechos de autor, respectivamente.

La OMPI es uno de los 16 organismos especializados del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, con su sede en Ginebra. Sus objetivos básicos son: promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo a través de la cooperación entre los estados y, donde sea apropiado, en colaboración con cualquier otra organización internacional. Garantizar la cooperación administrativa entre los diferentes organismos nacionales de propiedad industrial. Asimismo, edita dos publicaciones periódicas mensuales una especializada en propiedad industrial y otra en los derechos de autor.

El Convenio de París, cuyo nombre oficial es “Convenio de París para la protección de la propiedad industrial”, fue suscrito en París el 20 de marzo de 1883 y ha sido objeto de varias revisiones y enmiendas. Así, fue revisado en Bruselas (14 diciembre 1900), en Washington (2 junio 1911), en La Haya (6 noviembre 1925), en Londres (2 de junio 1934), en Lisboa (31 octubre 1958), en Estocolmo (14 de julio 1967) y enmendado el 28 de setiembre de 1979. Según la Convención, cada Estado miembro debe conceder la misma protección a las invenciones, marcas de fábrica y otros elementos de propiedad industrial tanto a los nacionales como a los ciudadanos de otros estados miembro. También providencia ciertas facilidades para extranjeros, por ejemplo, permitirles, sin perder su derecho de innovación, acumular sus aplicaciones para patentar después de un año de registro en el país de origen. Contiene disposiciones concernientes a las condiciones sobre las cuales el Estado puede autorizar el uso de una patente en su propio territorio; por ejemplo, si el titular de la patente no la explota en dicho territorio.

La Unión de Berna, cuyo nombre oficial es la “Unión internacional para la protección de las artísticas y literarias”, fue creada por una convención firmada en Berna en 1886 y finalmente revisada en 1971; según la cual, cada Estado miembro debe otorgar la misma protección a los derechos de propiedad literaria de los ciudadanos y de los miembros de los otros estados que la que otorga a sus propios ciudadanos. La Convención también prescribe un mínimo de algunas normas de

3 PENROSE, Edith T., *La economía del sistema internacional de patentes*, pág. 253 y sigs.

protección; por ejemplo, el derecho de protección a la propiedad literaria continúa durante toda la vida del autor y por 50 años después de fallecido. Se entiende que la protección que brindan los acuerdos internacionales constituye un mínimo que puede ser ampliado por las legislaciones nacionales o regionales. Tal es el caso de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (aplicable a los países de la subregión Andina) que en su artículo 59 establece que se aplicarán los plazos de protección contemplados en las legislaciones internas de los países miembro, si éstos fueran mayores que los previstos en la Decisión (que en su artículo 18 establece un plazo de 50 años después de la muerte del autor). Así, la norma nacional peruana (decreto legislativo 822) en su artículo 52 establece que el derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento y se transmite por causa de muerte, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil.

Como se puede apreciar, dichos convenios internacionales tratan de manera conjunta la protección a la propiedad intelectual, en sus acepciones o facetas: la propiedad industrial y el derecho de autor.

La propiedad industrial hay que considerarla como una institución del derecho, que regula el nacimiento y el ejercicio de todos los actos derivados de la creación industrial y comercial que tengan un propósito de lucro y estén destinados a la intermediación. Con tal concepto precisamos los sujetos y el objeto de este derecho, diferenciándolo a su vez del llamado derecho de autoría o del derecho de propiedad artística o intelectual que no tiene necesariamente, un propósito de lucro o de reventa.

El derecho de propiedad industrial está inmerso en los actos de comercio, pues surge como una consecuencia de la necesidad de tutelar o reglamentar la competencia entre concurrentes, de normar los actos entre las mismas empresas o sujetos que intervienen en el mercado doméstico e internacional; por ello podemos afirmar, sin temor de caer en la hipérbole, que de no ser por la eventualidad de que en el mercado se den manifestaciones de competencia ilícita no se requeriría este derecho, o lo que es más aun, no sería necesaria la presencia de este derecho que, como hemos afirmado, tiene por objeto salvaguardar la propiedad inmaterial o bien sancionar a quienes perturben su libre intercambio, transferencia o cesión⁴.

Puede ocurrir, después de esbozadas estas definiciones, que surja un divorcio entre el nombre de este derecho, propiedad industrial, y el ámbito que abarca, pues hemos afirmado que él va desde la creación puramente industrial (patentes) hasta

4 SIERRALTA RÍOS, ANÍBAL, *Patentes y marcas. Régimen legal. Negociación de contratos*, pág. 4.

los modelos de utilidad que tienen aplicaciones industriales, igualmente diseños industriales. Todos los cuales se conocen como marcas de productos o servicios, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, lemas comerciales. En consecuencia, abarca desde la industria propiamente dicha, hasta la agricultura, ganadería y el comercio en un sentido lato. Lo que ocurre es que esta novísima institución del derecho recién nace después de la segunda revolución industrial y de ella toma su denominación.

Para evitar largas polémicas sobre cuál es el ámbito de lo que estamos comentando seguimos el artículo 1° del Convenio de París que indica:

“La protección de propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales de fábrica o de comercio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o de origen, así como la represión de la competencia ilícita”.

“La propiedad industrial se entiende en la más amplia acepción, y se aplica no solamente a la industria y al comercio propiamente dichos, sino igualmente en lo referente a las industrias agrícolas (vinos, granos, hojas de tabaco, ganado, etc.) y extractivas (minerales, aguas minerales, etc.)”.

De donde podemos concluir que este derecho regula dos cosas:

- Creaciones auténticas: como las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados.
- Signos o distintivos: como las marcas de producto y de servicio, los nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen.

2. PRODUCTO Y MARCA

Todo el análisis sobre patentes y marcas está íntimamente relacionado con esa variable tan importante que es el producto y como tal se reconoce a todo bien o servicio que contribuye a la satisfacción de las necesidades del consumidor.

En efecto, existe un proceso económico que se inicia con el nacimiento del producto, la diferenciación en el mercado, su identificación a través del nombre y su aspecto físico; sigue luego con la promoción y divulgación y culmina con el trabajo de persuasión para que, en efecto, el producto sea consumido, pues de esa manera es que en realidad se realiza el fin de un bien económico.

En este complejo proceso el nombre y la marca contribuyen a la diferenciación del producto, siendo el factor sustancial y primordial de esa distinción, ya que

singulariza al bien, facilita la información, ubicación y persuade directamente al usuario. Su papel es tan importante que se puede afirmar hoy en día es uno de los más activos más significativos de las empresas. Así, muchas grandes transnacionales adquieren otras empresas con la marca como es el caso en los Estados Unidos cuando Philip Morris compró la Kraft; como es el caso de la Nestlé de Suiza que compró D'Onofrio, la más importante y querida empresa de chocolates y helados en el Perú; o cuando Alpargatas compró en Argentina a la más conocida empresa de maletas y maletines; ya que con la marca se está comprando un mercado.

Aun cuando existe una legislación incipiente en los países de la región, hemos podido constatar que hay un gran desconocimiento de los mecanismos inherentes a la protección cuando los empresarios están desarrollando un proyecto de exportación para colocar sus mercancías.

La marca está íntimamente ligada al producto o al servicio, pues al precisarlo indica una calidad y condiciones que lo individualizan, facilitando su elección por parte del consumidor. Luego, en un proceso de exportación, además del desarrollo de importantes acciones —como son investigación de mercados, desarrollo del producto, canales de distribución y formas de operar en mercados externos—, es fundamental considerar los aspectos ligados a la creación del producto como es la patente; y a su identificación y diferenciación como es la marca, y sobre los cuales, con lamentable frecuencia, no se detiene el exportador para tratar una penetración del producto de manera integral. Se desconocen las ventajas y la conveniencia de proteger las invenciones de las empresas, incluso su propio patrimonio dando origen no sólo a la pérdida de mercados sino al atraso tecnológico del país, pues la invención no protegida o sin vigencia puede ser utilizada por terceros en el exterior y en el propio país de origen, impidiendo que su titular o las personas autorizadas por él utilicen en sus exportaciones.

El desarrollo del comercio electrónico (véase capítulo XIII) ha conllevado a invadir cuestiones sobre marcas o nombre que en el campo de la teleinformación se conoce como dominio. Así algunos países como Estados Unidos de América disponen de normas específicas para las patentes relacionadas con las tecnologías de la información.

2.1. La marca identificadora de productos

Todo producto es susceptible de ser diferenciado de otro similar mediante una marca que lo individualice, incluso las materias primas como el caso del arroz, trigo, maíz, así como los minerales, mediante tipos o variedades. La circunstancia se grafica más aún, claro está, cuando se trata de manufacturas.

La marca identifica al producto de tal manera que lo signa para siempre diferenciándolo de los demás. De allí entonces la denominación de marca a todo aquello que identifique a un bien o servicio ofrecido por un exportador (vendedor). Va tan estrechamente relacionado a la mercancía que puede, incluso, utilizarse la misma marca en otros productos siempre y cuando sean de naturaleza diferente, por ejemplo: una marca de tela puede servir, también, para identificar un jabón o un cepillo de dientes. Así, las legislaciones vigentes en América Latina permiten que una misma marca pueda ser registrada por y a nombre de titulares distintos, siempre y cuando se refiera a mercaderías o servicios diametralmente diferentes, como los que ilustraron el ejemplo.

Esta diferenciación tiene por objeto pasar de una demanda genérica por una determinada mercancía a una demanda específica. Si un consumidor siente la necesidad de vestido, de usar o poseer una camisa, entonces demanda genéricamente ese bien que va a satisfacer la necesidad de vestido, y allí es justamente donde surge la marca para impulsar que ese mismo consumidor genere la demanda específica de la camisa “A 33”, por ejemplo, y no de cualquier camisa.

El objeto de las marcas está, entonces, orientado a informar a los consumidores, primero, que existe el bien para satisfacer su necesidad y, segundo, hacerle sentir que ése, dentro de los genéricos, es el mejor para él. Finalmente viene la etapa de persuasión.

“Por un lado se informa que un producto es distinto, y por otro lado se trata de hacer creer que este producto es efectivamente distinto”⁵.

La marca distingue y busca que el producto sea diferenciado de otros; luego la labor de promoción buscará que el usuario crea que efectivamente es distinto y que es mejor que sus similares. Pero esa labor de promoción y publicidad está basada en resaltar precisamente la diferenciación de la marca.

Frente a una necesidad, el consumidor se enfrenta a varios bienes alternativos, para seleccionar uno de ellos, el individuo se enfrenta primero a su propia recta de presupuesto, luego a un análisis para seleccionar el bien escogido. Y en ese instante se produce un acto de conocimiento y de aprendizaje. Posteriormente, cuando se presenta nuevamente la misma necesidad, el consumidor buscará maximizar su tiempo para cuyo efecto se orientará al mismo producto, al buscarlo sólo lo hará a través de una marca⁶.

5 DI TELLA, GUIDO, *Comercio de tecnología y subdesarrollo económico*, pág. 99.

6 SIERRALTA RÍOS, ANÍBAL, *Patentes y marcas régimen legal. Negociación de contratos*, pág. 15 y sigs.

La marca tiene un beneficio y costo social, independientemente de la publicidad y promoción. Claro está que en el discurso puramente económico de la “competencia perfecta”, no hay lugar para el beneficio o la mejoría a través de la marca, pues en ese esquema el bienestar del consumidor se maximiza mediante la asignación óptima de los recursos y la intachable eficiencia técnica, en donde no hay cabida para las marcas pues, entre otras cosas, los productos son semejantes, están normalizados. Pero feliz o infelizmente no es así, el escenario es el de un mundo imperfecto, en consecuencia existe una competencia imperfecta, en la cual los compradores son influenciados, algunos inexpertos, y otros ingenuos, luego con frecuencia cometen errores.

Ahora bien, ¿cómo evitar que los inexpertos e ingenuos sigan actuando torpemente? ¿Cómo evitar que cometan errores? Las marcas son un medio de evitar la comisión generalizada de estas faltas, pues ella orienta al consumidor hacia el bien que realmente va a satisfacer su necesidad dentro de los límites de su recta de presupuesto. Marca no significa siempre alta categoría, distinción o calidad, sólo representa un escalón en la pirámide de las calidades, y con esa determinación cada consumidor buscará el bien de acuerdo a sus gustos y a su disponibilidad de recursos, incluso de acuerdo a su estructura física. Así, por ejemplo, si una persona busca beber ron se dirigirá siempre a una marca específica, no sólo por que de esa manera lo identifica, sino de acuerdo a lo que realmente quiere del ron (sabor, grado alcohólico, tamaño, esnobismo e incluso predilección por el origen) y a su disponibilidad económica (más o menos recursos, tamaño del envase). Luego, como en este ejemplo, las marcas no sólo indican calidad sino el tamaño del bolsillo del comprador.

Entonces la marca le facilita al comprador información barata, ya no tendrá que indagar una por una, ni catar todos los rones, como en el ejemplo, evitando así un costo inmenso en la búsqueda de información y el peligro de una dipsomanía; sino que, por el contrario, lo dirigirá al bien más adecuado que en su curva de satisfacción de necesidades y sus posibilidades económicas le permita. Adicionalmente a ello, y esto tal vez sea lo más importante, le dará la seguridad de que lo que compra es lo que realmente quería.

Esta estrecha relación entre el signo y los productos y servicios a cuya identificación está aquél destinado, es lo que configura el principio fundamental en materia de marcas, que es el principio de especialización. Según el cual el derecho exclusivo de la marca se otorga no sobre el signo en general, no para su explotación *in abstracto*, sino para identificar un tipo determinado de productos o servicios, lo que lo hace distinto del *slogan* publicitario⁷.

7 BERCOVITZ, ALBERTO, *Derechos de la propiedad industrial*, pág. 3.

Las marcas también sirven para evitar el engaño y el embuste y proteger al usuario de las malas artes de los comerciantes y productores. EDWARD CHAMBERLIN, en su obra *Teoría de la competencia monopólica*, señala que las marcas

“... son necesarias a fin de proteger al consumidor contra el engaño y el fraude. Si los productores fuesen libres de imitar las marcas, etiquetas, envolturas y productos de otros, ninguno tendría incentivo alguno para mantener la calidad de sus bienes, puesto que éstos inevitablemente se verían imitados por productos inferiores a precios menores que, sin embargo, tendrían idéntica apariencia. Es evidente que, en los campos en que la diferenciación es posible los consumidores necesitan protección jurídica contra la calidad inferior”⁸.

Así, las marcas comerciales poseen un contenido económico debido al papel que tienen en el comercio internacional, ya que se pueden conquistar mercados o perder productos que han alcanzado presencia o conquistado segmentos del mercado mundial.

La marca es un bien intangible dentro de un activo social, ya que hay signos que representan el aspecto más importante del activo de una empresa y que si se perdiera o se modificara por cambio de forma de la marca, es indudable que afectaría directamente su resultado de ganancias y pérdidas. La marca lleva implícito el *goodwill*, es decir, la clientela. Por todo ello es que podemos afirmar que la marca tiene un valor económico intrínseco e independiente⁹.

2.2. Funciones de la marca

Se ha intentado enumerar las funciones de las marcas, aun cuando autores recientes, como JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, PEDRO C. BREUER y JOSÉ TINOCO SOARES, prefieren obviar este asunto. Sin embargo, por razones pedagógicas nos permitimos indicar que las funciones básicas son: función distintiva, función mercadológica, función de homogeneidad, función de garantía de calidad, y función indicadora del origen o procedencia.

2.2.1. Función distintiva

La función básica de las marcas comerciales es la singularización e identificación de los productos y servicios que circulan en diferentes mercados, de tal manera

8 CHAMBERLIN, EDWARD H., *Teoría de la competencia monopólica*, pág. 19.

9 MORENO VALDIVIESO, RAMIRO, *Derecho de la propiedad industrial*, pág. 365.

que el consumidor final sabe las características e incluso el nivel de precio que tiene tal mercancía.

Algunos autores, como BERCOVITZ, indican que la marca identifica el origen empresarial de los productos o servicios, por lo que estima que ha pasado a ser un instrumento fundamental del empresario para organizar su comercialización, y como tal está estrechamente vinculada a la publicidad a fin de darla a conocer a la clientela y estimular, por parte de ésta, la adquisición de las mercancías¹⁰.

Por ello es que dentro del concepto de signo distintivo se puede incluir incluso la llamada denominación de origen como es el caso del *champagne* en Francia o del pisco en el Perú. También los nombres de personas como Madonna, Pelé distinguen determinados servicios o mercancías, lo cual le da cierta personalidad a los bienes.

2.2.2. Función mercadológica

Sirve, también, la marca para segmentar el mercado o discriminar precios ya que una misma empresa puede utilizar diferentes marcas para los mismos productos o servicios, con el propósito de orientarse a determinadas fajas de mercadeo. Por ejemplo, la industria textil utiliza diferentes marcas para identificar ropa para gente joven o adulta, e incluso dentro de tales grupos para diferenciar la ropa *sport* de la ropa formal. Incluso una de las políticas de *marketing* internacional puede ser vender con o sin marca específica para impulsar las ventas.

La creciente importancia de la segmentación como base para definir el mercado objetivo de un proyecto de exportación o el llamado “nicho de mercado” ha generado métodos sofisticados para describir las características de cada segmento y ha originado a la vez definiciones de marcas y de nombres para satisfacer tales necesidades que posibilite factibles ventajas de posicionamiento.

2.2.3. Función de homogeneidad

Otra función es la de homogeneidad del servicio o producto; de tal manera que el consumidor sepa que en cualquier punto de venta en que adquiera la mercancía ésta tendrá las mismas características y condiciones. Así es que cuando se suscriben contratos de uso de marca se incluyen aspectos de calidad, presentación, tamaño,

¹⁰ BERCOVITZ, ALBERTO, *Derecho de la propiedad industrial*, pág. 117 y sigs.

forma e incluso publicidad de la mercancía que lleva tal signo distintivo. Sin embargo, esta función, no siempre está reconocida por las legislaciones por lo que será necesario estipularla en el contrato respectivo, ya que la fuerza de la demanda internacional es la que exige la homogeneidad o estandarización de los productos a los que se dirige invitado por una marca o nombre que va conquistando mercados.

2.2.4. Función de garantía de calidad

La cada vez más frecuente regulación de los derechos de los consumidores, a través de los códigos del consumidor o leyes de protección al consumidor, han hecho surgir o reconocer a la garantía como una función de las marcas, ya que se impone a su titular una responsabilidad por los daños ocasionados a los consumidores que adquieran un producto individualizado por marca. Se trata de lo que se conoce en el derecho como la responsabilidad del fabricante por los productos defectuosos, y que ya está consagrada en acuerdos internacionales como la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Asimismo, se debe considerar, como parte de esa garantía, la responsabilidad del titular de la marca por la publicidad engañosa y que induzca a error o confusión al usuario o consumidor.

2.2.5. Función indicadora del origen o procedencia

Otra función es la de indicación de procedencia. La marca indica el lugar de origen del producto o servicio. De esa manera el consumidor sabe el origen y la procedencia del producto. Esta es una exigencia que piden los países importadores cuando exigen el certificado de origen de la mercancía.

También en ello se incluye la llamada denominación de origen y que con frecuencia adquiere igual importancia que la marca, tanto así que los lugares dan una individualización que determina la opción de compra. El caso más patético en América Latina es el del pisco: una determinación de origen peruana con referencia específica a una localidad existente antes de la llegada de COLÓN y que adquiere reconocimiento durante el virreynato como lugar de producción de aguardiente de uva de gran calidad que adquirió nombradía en el mercado neoyorquino a través de un preparado llamado “*pisco sour*”, pero que fue apropiado por Chile que incluso creó a mitad del siglo XX un falso poblado llamado Pisco, ya que cambió el nombre de una población Unión asignándole el nuevo nombre de Pisco.

3. LA PATENTE

Toda invención susceptible de aplicación o explotación industrial y posterior comercialización puede ser patentada, dando a su titular un privilegio y un derecho de propiedad reconocido por la autoridad competente y oponible contra terceros. El titular de tal creación puede conceder a terceros licencia para la explotación de tal invento mediante un contrato que lleva usualmente el nombre de “contrato de patente”.

La patente es el título del derecho de propiedad que se le reconoce al inventor de algo para que pueda actuar usando, disfrutando y disponiendo de ese bien. El propietario de la patente ejerce un control absoluto no sólo sobre su invento, sino sobre su explotación impidiendo el uso de su creación por parte de terceros, excepto bajo determinadas condiciones que él establece. Se trata, entonces, de un monopolio que permite a quien tiene la patente controlar la producción y además, dentro de los márgenes que conceden las leyes del mercado, hasta fijar y manejar el precio de los productos patentados.

Para el Instituto de Integración de América Latina, (INTAL),

“una patente es un título legal concedido por el Estado en virtud del cual se confiere al titular el derecho a explotar en forma exclusiva una invención”.

Efectivamente, los exportadores de productos patentados pueden establecer un precio más alto sobre sus mercancías, ya que nadie sino solamente ellos pueden producirlos. Si a eso se une el registro de marca, entonces el manejo del precio se hace aun más discrecional y arbitrario. Y allí empieza el ciclo del intercambio internacional. Cuando un país recibe más por sus exportaciones, entonces, puede importar más porque tiene un aumento real de sus ingresos. Quien paga este exceso es obviamente el o los países importadores de manufacturas patentadas, ya que tienen un solo proveedor.

El país importador que concede o admite una patente a una empresa extranjera y luego importa dichos bienes, es el que asume el costo total de las patentes extranjeras. En efecto, el costo de las patentes para un país importador es el exceso de precio que obtiene una compañía extranjera por vender un bien patentado, respecto del mismo bien si no estuviera patentado en el país comprador.

De todo ello podemos apreciar la importancia que tienen las patentes en el comercio exterior, ya que añade un *plus* al precio, que no se cargaría si es que el exportador de las patentes no actuara en condiciones de monopolio. Esto da un mayor margen de ganancia así como el manejo y permanencia en el mercado,

permitiendo a las naciones exportadoras de productos y de patentes captar más recursos que a su vez se orientan hacia otros sectores productivos.

La protección que proporciona una patente incentiva los esfuerzos de investigación y desarrollo (*Research & Development*), ya que el costo en que se incurre por esta función puede ser resarcido por el adquiriente porque se carga al precio del producto.

Quien maneja productos patentados tiene ventajas sobre los precios, obteniendo grandes ganancias que van a ser cubiertas por los países importadores que reconocen estas patentes. Este es el juego económico de las patentes y la ventaja que ofrece a los países que fomentan no sólo la imaginación inventiva de sus ciudadanos, sino que además el real conocimiento y alcance de esta institución juseconómica.

El incentivo de las patentes es mayor y más efectivo para las empresas exportadoras que para aquellas que sólo producen para el mercado interno; pues, con frecuencia, las dificultades y tropiezos se dan con mayor intensidad en los mercados externos que en el mercado doméstico, donde tradicionalmente han nacido nuestras empresas y dentro de una estructura oligopólica.

Hay que considerar, también, que el comercio de las patentes es un modo de operar en mercados externos, pues mientras va avanzando el proteccionismo habrá más limitaciones para la libre circulación de mercancías, pero a su vez los países inicialmente importadores de estos bienes han de requerir de un desarrollo industrial que permita explotar sus recursos naturales de manera óptima. El estado de desarrollo del conocimiento del hombre sobre la técnica, los procesos industriales y agropecuarios, es una penetrante influencia de fundamental importancia para cualquier nación.

El conocimiento de las operaciones comerciales de patentes, su negociación y posterior contratación se convierte en una preocupación más para el exportador. No se trata únicamente de transferir un bien sino de buscar la forma de ser más efectivo y racional, acercándose al mercado de consumidores con la técnica y el proceso para producirlos directamente en el país que antes importaba la misma mercancía¹¹

Pero no solamente es de interés para el exportador integral, es decir, para aquel que todo lo produce y transfiere al exterior el bien producido con materias primas

11 SIERRALTA RÍOS ANÍBAL, *Patentes y marcas. Régimen legal. Negociación de contratos*, pág. 13 y sigs.

nacionales y tecnología nacional. El tema es trascendente, también, para el exportador relativo, aquel que importa materia prima, o importa tecnología, o patentes, para luego producir una mercancía que ha de ser vendida al exterior.

Muchas empresas de América Latina operan con patentes extranjeras y exportan su producción, y aquí estamos en un terreno donde a veces se quiere controlar la agresividad de las empresas latinoamericanas vía control de las patentes.

“Puede demostrarse que muchas patentes son obtenidas por extranjeros, que no las explotan ni otorgan licencias en el país que las concedió; que esas patentes han sido tomadas en gran parte por empresas para las que ese país era un importante mercado exportador o que competía con ellas en los mercados extranjeros; las empresas poseedoras de esas patentes han declarado que ésa era una manera de contener la competencia desde su origen”¹².

4. TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN DE MARCAS Y PATENTES

En cualquier operación de comercio exterior se vende el producto y el consumidor final lo adquiere como tal, mas no se está comercializando la marca ni el proceso por el cual fue producido, ya que de admitirlo tendrían que darse dos contratos: uno de compraventa y otra de transferencia tecnológica, creando una imposibilidad legal y práctica en la transacción de transferencias de mercaderías.

Junto con el producto circulan aspectos vinculados a la mercancía en sí y características no visibles pero valiables en dinero, como son la marca y la patente, correspondiendo a ellos consideraciones jurídicas y financieras ya que se trata de valores de activo transferible (marcas de producto o de servicio, patentes, fórmulas, procesos técnicos), los mismos que pueden enajenarse mediante contrato que autorice su explotación o uso por un lapso determinado y a título oneroso.

Estos contratos pueden ser pactados por empresas latinoamericanas en dos posiciones: sea que actúen como cedente, propietaria o licenciante, o sea que actúen como cesionaria, adquirente, o licenciataria. En ambas situaciones es fundamental que la empresa no sólo conozca la estructura y la teoría contractual, sino la *praxis* y la forma de negociar. En ambas su decisión va a influir directamente en su tarea de exportar. En el primer caso si se trata de un exportador integral que vende con su propia marca y su propia tecnología estará asegurando el mercado a través de

12 PENROSE, EDITH, *op. cit.*, pág. 103.

un buen registro de marca y patente, evitando ser desplazado por la competencia nacional o internacional que mediante un registro anticipado impediría el ingreso de su mercadería. En la segunda situación, si nuestras empresas exportadoras están operando bajo licencia de marca o de un proceso extranjero, habrán de tener cuidado en pactar convenientemente sus contraprestaciones para que su volumen de ventas e incluso el mercado al que penetren no estén bajo condiciones o términos de decisión de la empresa extranjera suministradora de tecnología. El incremento de las exportaciones de manufacturas, demanda igualmente la adquisición de tecnología sea para el producto final o los bienes intermedios.

También tiene trascendencia en el caso de las inversiones o de los contratos de *joint venture*, pues una de las razones para que muchas empresas se asocien con compañías extranjeras, es poder compartir con ellas las innovaciones técnicas frecuentemente a costo menor que en nuestros propios países o penetrar nuevos mercados con marcas extranjeras. Eso hace posible el crecimiento industrial y también la consolidación de nuevos mercados.

No existen modelos de contratación y aún es difícil encontrar un esquema uniforme sobre transferencia, uso y disposición de patentes, diseños y marcas. Es, sin lugar a dudas, una de las formas de contratación internacional menos conocida y menos analizada, no sólo por la casi nula producción de inventos de los países en vías de desarrollo, sino porque el sigilo de los contratos ha impedido su divulgación ante el temor del propietario de perder el poder monopólico. Por su parte, el propio comprador de tecnología extranjera esconde los términos contractuales con el fin de no revelarlos a sus competidores. De donde no es posible conocer, por los estudiosos, los modelos y la forma cómo han sido estructurados los contratos sobre marcas y patentes. Incluso, estos acuerdos tienen un largo período de vida, bajo condiciones de las que muchas veces no pueden salirse los usuarios.

Hay quienes orillan el tema del contrato y únicamente hablan de formas legales de protección a los exportadores sin entrar a ver la naturaleza jurídica del contrato y las características especiales de sus cláusulas. Otros sólo añaden un desarrollo teórico, bastante importante, sobre el nacimiento y la institución legal de la marca y la patente¹³.

El análisis elemental es, también común, pues las opiniones y comentarios sobre los contratos en que está involucrada una transferencia de tecnología o el uso y explotación de marcas, se hace de manera baladí y epidérmica; cuando no con una

13 PALACIOS, LEOPOLDO, *op. cit.*, pág. 37.

orientación parcializada al momento de elaborar las leyes que regulan la propiedad industrial. La verdad es que comenzando sobre lo que es tecnología los interrogantes son muchos; pues como tal se puede considerar un proceso de producción, la asistencia técnica, o un diseño de máquina; de igual manera se incluye a la patente que como bien señala CONSTANTINE VAITSOS “no es más que el cautiverio legal de la tecnología” siendo que ella es una cosa distinta al contrato. Ese amplio rango genera una zona gris sobre lo que es una licencia de uso de patente, cesión de patente, uso de marca, o un sistema de comercialización en los que la marca, el nombre comercial y otros acuerdos como el gerenciamiento configuran lo que se llama el contrato de *franchising*. La amplitud del concepto de tecnología y las diferentes modalidades en que ésta se transfiera, merecen ser tratados con mayor profundidad de lo que usualmente han merecido hasta ahora dichos contratos.

El desarrollo del comercio internacional ha propiciado que junto a los contratos de licencia sobre patentes de invención, y el de uso de marca o nombre comercial, surjan modalidades como el *Know-how* o el contrato de *franchising* en los que se entrecruzan aspectos sobre creaciones susceptibles de aplicación industrial, uso de símbolos y nombres comerciales, con asuntos como compraventa de mercancías, aprovisionamiento de equipos o entrenamiento de personal.

En verdad, ocurre que estos acuerdos casi siempre se presentan como un haz de contratos.

“La experiencia internacional demuestra que el licenciamiento de marcas raramente ocurre de manera aislada”¹⁴.

Un contrato de transferencia de tecnología, puede incluir uso de marcas; y un contrato de licenciamiento puede incluir hasta técnicas de ventas, asesoría comercial; así como un contrato de diseño industrial puede ir atado a un contrato financiero y de marcas.

La naturaleza jurídica de estos contratos no ha sido hasta la fecha suficientemente estudiada, principalmente en nuestra realidad latinoamericana. Fruto de esa indeterminación es la mezcla de criterios entre los contratos de licencia, diseño industrial y marcas; por ello es frecuente que al contrato de *Know-how* se le aplique la denominación de “contrato de licencia”, pues en verdad guarda una íntima relación y que desarrollado sobre la base de éste se hable de “licencias para el uso

14 ARITA, HISSAO “*Exportações e uso de marcas comerciais*”, en *Informativo C.E.*, de la Fundación Centro de Estudios de Comercio Exterior, n° 67, Río de Janeiro, agosto, 1983, pág. 17.

de *Know-how* industrial” cuando nos referimos a la comercialización de la tecnología.

Por otro lado, el contrato de licencia de uso de marca, de nombre comercial y el de *franchising* participan de zonas comunes, pues, la técnica de comercialización y sistema de ventas va unida casi siempre a una marca o nombre comercial identificatoria del servicio y la distribución.

La indeterminación tiene su origen tal vez en la ausencia de una legislación específica para cada uno de estos contratos, principalmente en América Latina, debido a su lento desarrollo tecnológico y comercial. Aún países desarrollados como Inglaterra recién en 1937 regula la figura de las marcas.

El carácter larvario de estos contratos internacionales lleva a sutilezas que involucran incluso las figuras que estimamos más elaboradas. El contrato de *Know-how*, que genéricamente está referido a la transferencia de tecnología se ve clasificado dentro de los denominados “contratos compuestos o mixtos”, en los que se dan a conocer una miscelánea de secretos y procedimientos, algunos de los cuales incluso pueden estar amparados por un derecho protegido, y que se empiezan a llamar “contratos sobre transferencia de tecnología”.

Por todo lo expuesto, nos permitimos esbozar una aproximación conceptual y determinación de las cláusulas que componen el contrato de licencia de uso de marcas, el contrato de *Know-how* y el contrato de explotación de patentes.

5. CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS

El contrato de licencia de uso de marcas es una figura nueva en el derecho comercial internacional, y que rápidamente ha obtenido espacio en las legislaciones latinoamericanas, aun cuando se ha discutido con frecuencia la viabilidad o no de que la marca pueda ser cedida a terceros para su explotación o uso, ya que una de sus funciones básicas es servir para determinar el origen o procedencia de la distinción lo que se desvanecería cuando tal uso se concediera a terceros. Empero, debemos señalar que siendo el propósito de la marca el de servir como medio de comercialización de productos y servicios y, por lo tanto, ser un instrumento del comercio internacional, impedir su libre transmisibilidad sería atentar contra la base de todo el comercio y de la intermediación a título oneroso.

Los elementos básicos en un contrato de licencia de uso de marcas, nombre con el que lo identificaremos para diferenciarlo sobre la licencia de patente, son: sujeto, objeto, calidad, exclusividad, territorio, regalías, duración, terminación y publicidad.

5.1. Sujetos

El oferente de la marca, titular o licenciante puede ser una persona natural o jurídica que previamente haya registrado en su país, si éste así lo exige, el símbolo o identificación de un producto o servicio determinado.

El registro en el sistema jurídico romanogermánico es indispensable pues sin él no se puede pactar o transferir el uso del signo. En América Latina deberá hacerse ante las oficinas de Propiedad Industrial respectiva, adquiriendo pleno derecho de propiedad en el país respectivo; lo que otorga no solamente la propiedad sino la prioridad al momento de la presentación de la solicitud, como es el caso de las normas de la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común Centroamericano, que han establecido reglas de prioridad para no repetir el acto de registro en todos y cada uno de los países miembros. Así, por ejemplo, la presentación de la solicitud de registro de marca en cualquiera de los países del llamado Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) otorga al peticionario un derecho de prioridad durante el término de seis meses, para que haga lo mismo en cualquiera de los otros países miembros, considerándose como fecha de presentación la de la primera solicitud, con independencia de la suerte que haya corrido ésta (incluso si ha sido abandonada o denegada).

El otro sujeto es el usuario de la marca, a quien también se le conoce como el licenciatario. Este puede ser igualmente una persona natural o jurídica, con capacidad suficiente para comprometerse y hacerlo ante la autoridad respectiva.

5.2. El objeto

Es la determinación precisa de la marca, nombre comercial u otro signo distintivo, la que deberá hacerse no sólo de manera explícita sino añadiendo el diseño o gráfico, si lo tuviera, para evitar confusiones. Asimismo, especificarse para qué productos o servicios se aplicará.

El licenciante de la marca deberá tener especial cuidado en esta cláusula contractual, ya que en caso de que no esté detallado el tipo y características del producto o servicio que identifica la marca y la producción de tal mercancía fuera defectuosa, deberá responder por el daño que causare el producto a un consumidor.

La falta de fiscalización implica el riesgo de que la marca sea abandonada por el licenciatario o pierda su función identificadora. Cuando una marca es usada en muchos productos, si no existe control sobre su uso, puede acontecer que la misma se vulgarece. De igual manera, si el licenciatario empezara a usar la marca en

productos que no estén explícitamente detallados en el contrato, principalmente si éstos no son fabricados por el titular, el usuario puede ser considerado como propietario de la marca en relación a esos productos¹⁵.

También se puede usar este contrato como una promoción de ventas. En verdad, la generalización del uso de marcas en las modernas estrategias de comercialización tiene implicaciones no solamente económicas sino que influye en los patrones culturales de los pueblos y acaso, también, en su estructura social.

Las empresas, antes de entrar a negociar un contrato de marcas deben definir su política sobre este elemento. Así, deben analizar cuántas son las marcas que usarán; determinar si usarán la marca del productor o del distribuidor; y finalmente, cuándo usar el nombre de la empresa como marca. Esta es una condición que se debe estudiar antes de sentarse a la mesa de negociación.

En la primera situación: ¿cuántas marcas se usará? El contratante debe ponderar dos posibilidades: la política de marca única o la política de marcas múltiples. La principal ventaja de la marca única es que el consumidor identifica rápidamente un producto como perteneciente a un mismo origen, así la empresa se revitaliza y el consumidor no requiere pasar por el proceso de aprendizaje, pues adjudicará al nuevo bien las cualidades generales de los otros bienes igualmente es el caso de la llamada marca de familia o familias de marca que identifican a varios productos por el prefijo o las palabras iniciales como es el caso de la marca Bayer que tiene una propiedad sobre el prefijo “Bay” para sus productos baygon, baysol, bayamid y baytroid.

En el caso de la política de marcas múltiples, dos o más marcas de una misma empresa concurren al mercado, donde la justificación es que dos o más marcas comercializadas por una misma empresa, para satisfacer una misma necesidad, pueden capturar más ventas y proporcionar mayores lucros que una.

La alternativa de usar la marca del productor o la del distribuidor será decidida en razón del riesgo que su empleo puede extender al fabricante. Así, se usará marcas independientes cuando no se pretende asociar una línea de productos a otras o al productor debido a diferencia en la calidad, precio o imagen.

15 BERKEMEYER, HUGO T., “Licencia de marcas comerciales. Aspectos contractuales”, en *Derecho de la propiedad industrial*, pág. 139.

5.3. Garantía de calidad

Como se ha dicho, una de las funciones de las marcas es la de servir como garantía de un determinado tipo de calidad. Por tal razón, es necesario que el contrato contenga una cláusula que permita al titular de la marca ejercer un control sobre la calidad de los productos o servicios que salen al mercado.

Esta cláusula deberá precisar la forma o procedimientos a través de los cuales el licenciante supervisará la indicada calidad de la mercancía. En este asunto las técnicas de los llamados “círculos de control de calidad” tienen cabida o presencia necesaria, pues ellos contienen los mecanismos o métodos a través de los cuales se pueden obtener la calidad de los productos.

Para el caso de los servicios, el contrato podrá considerar incluso programas de capacitación y entrenamiento que permita identificar al consumidor un determinado estilo de atención. Esta cláusula será indispensable en el caso de los contratos de *franchising* que, como ya se dijo, incluye contratos de licencia de uso de marcas.

Debemos recordar que muchas legislaciones latinoamericanas prohíben que contratos, como los que estamos comentando, eximan al licenciante de responsabilidad por defecto de los productos objeto del contrato. En algunos casos esta cláusula da origen a una cláusula de garantía o de fiel cumplimiento del contrato obligando al licenciatario a adquirir garantías o *performance bond*, o llamadas garantías “a la primera solicitud”.

5.4. Exclusividad

Obviamente que una de las condiciones o exigencias del licenciatario ha de ser el de la exclusividad, pues ello le permitirá enfrentar con seguridad un mercado específico. Empero, para el titular de la marca será una limitación a sus lucros, pues, como la remuneración de la marca está dada con frecuencia por un porcentaje sobre las unidades vendidas, en la medida en que exista un solo fabricante y éste sea el único en el mercado la fuerza de ventas será menor.

De allí que la exclusividad esté constreñida a dos factores: el tiempo y el territorio. En el primer caso se estipula, usualmente, el lapso de dos años renovables; en el segundo, se determina el ámbito geográfico de explotación de la marca.

En el caso del ámbito geográfico, que es uno de los factores de la exclusividad, se pueden observar dos modalidades: la licencia exclusiva impropia o relativa y la licencia exclusiva *stricto sensu*. En la primera el licenciante se reserva el derecho

a utilizar la marca en un determinado territorio; en la segunda modalidad llamada *estricto sensu*, el licenciante se compromete a respetar el territorio asignado al licenciataria, absteniéndose de concurrir directamente con él. Sin embargo debemos admitir que la diferencia entre una y otra es una zona gris imprecisa y en definitiva el que sea relativa o exclusiva dependerá de las partes.

5.5. Territorio

Las partes pueden libremente fijar un mercado o una zona geográfica precisa como el ámbito en el cual se podrá explotar el uso de la marca. Sin embargo, esta circunstancia puede impedir el desarrollo industrial de un país usuario de la marca, que puede verse impedido de exportar sus mercancías porque el titular se lo prohíbe. Esta es una de las limitaciones más frecuentes que se convierte a veces en una práctica desleal del comercio internacional ya que se impide a una empresa o país de salir a determinados mercados.

Cada vez es mayor el número de países que prohíben que en estos contratos se limite la exportación de productos con marca, pues ello impide el libre ingreso de divisas así como la libre competencia y competencia en los mercados internacionales.

5.6. Regalías

Las regalías son la remuneración que recibe el titular por el uso y explotación de su marca. Este pago se puede hacer en especie, es decir un número determinado de productos con marca; en dinero o un porcentaje del total de ventas de los productos o servicios ofrecidos por el licenciante de las unidades producidas. También se puede establecer un mínimo de productos vendidos que garantizará un uso o explotación de la marca por el licenciataria.

Cuando se pacta en dinero, se puede estipular mediante una suma fija que usualmente se efectúa en el momento de la celebración del contrato o en una fecha cierta después de la firma del contrato. Esta condición es ventajosa para el licenciataria pues su lucro girará en torno al mayor número de productos del cual no participará el titular.

El procedimiento más usado es el de estipular un porcentaje sobre las ventas brutas o netas debiendo establecerse, en este último caso, cómo se determinará el costo total del producto y la diferencia con el precio al consumidor final.

Se puede pactar, además, el pago de un *free* inicial, mediante el cual el licenciante se resarce de los gastos ocasionados por la concesión de la licencia.

5.7. Duración

Los sujetos pueden fijar el término de duración contractual. Entendiendo que en algunos países, como el Perú, el registro de una marca se otorga por un período de diez años pero se puede renovar indefinidamente. Estimamos que el período de duración contractual no podrá superar los 10 años, en el ejemplo citado, o el lapso que determina la legislación del país donde se está contratando.

La práctica comercial internacional indica que la duración del contrato es de dos años, renovable en la medida en que también se vaya renovando el registro o licencia.

5.8. Terminación

El contrato finaliza de pleno derecho cuando también termina la vigencia o validez del registro de marca. Adicionalmente, puede establecerse contractualmente que cualquiera de las partes podrá rescindirlo mediante aviso previo, con frecuencia revestido de certificación notarial, el que debe hacerse por escrito y dentro de un plazo prudencial y razonable, que haga posible a la otra parte tomar todas las providencias para evitar daños mayores. Suele también estipularse que vencido el plazo contractual, éste continuará por periodos iguales en caso de silencio de los sujetos¹⁶.

El contrato se extingue igualmente por cualquier incumplimiento contractual que puede dar lugar a la resolución del contrato como puede ser el retraso en el pago de los *royalties* o las causales previstas en cada caso.

5.9. Publicidad

La norma general es que toda licencia de uso de marcas, y sus modificaciones, debe inscribirse ante la autoridad oficial quien no analizará en detalle el contrato sino sólo aquello que infrinja normas legales expresas. Esta cláusula es importante sobre todo frente a terceros que operan en el mismo mercado.

16 BERKEMEYER, HUGO T., "Licencia de marcas comerciales. Aspectos contractuales", en *Derecho de la propiedad industrial*, pág. 145.

6. EL CONTRATO DE *KNOW-HOW*

El conocimiento tecnológico no siempre es patentado razón por la cual el derecho inicialmente no lo ha contemplado como un área de interés, debido a que muchas veces la tecnología puede ser tácita ya que el saber usualmente está en la experiencia de los trabajadores y los técnicos y en los procesos productivos. Por ello algunos estudiosos consideran que la tecnología es un saber organizado y la técnica un conocimiento desorganizado¹⁷. Desde ese punto de vista el saber aun cuando no sea codificado u organizado puede ser transmitido a otras personas o empresas para su explotación.

El saber técnico se puede construir y transmitir e incluso sus reglas y procedimientos, ya que las personas que trabajan van desarrollando el conocimiento o perfeccionándolo más allá de las pautas iniciales, añadiendo nuevos aspectos que pueden ser transmitidos o comercializados. Todo ello viene a constituir el *know how* o el *savoir faire* industrial.

6.1. Concepto

No hay un equivalente idiomático para determinar este tipo de contrato. Su expresión es la abreviación de una vieja expresión norteamericana *to know how to do it* cuya traducción sería “Saber cómo se hace alguna cosa”, donde la palabra saber está referida al conocimiento, mas no en el sentido del conocimiento universal de las cosas, sino en cuanto al conocimiento especializado, específico, técnico y para ejecutar determinada industria.

“Técnicamente se puede conceptualizar el *know-how* como un arte de fabricación, el que no llega a ser un concepto exacto mas sugiere que él sea dentro de los padrones técnicos a él aplicables”¹⁸.

Otra posición considera que este contrato se refiere a:

“...todo conocimiento técnico, más o menos secreto, susceptible de un valor económico y posible de ser objeto de contratación”¹⁹.

17 NISSE, J., et al., “*Les systèmes nationaux de novation*”, *Revue Française de Economie*, n° 1, vol. VII, abril 1992.

18 OLIVEIRA MURTA, ROBERTO DE, *Contratos no comercio exterior*, Celsus Ltda., Rio de Janeiro, 1981, pág. 85.

19 COGORNO, EDUARDO GUILLERMO, *Teoría y técnica de los nuevos contratos comerciales*, Ed. Meru, Buenos Aires, 1979, pág. 357.

La Cámara de Comercio Internacional, en octubre de 1957, manifestó que la totalidad de los conocimientos del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto puede ser denominado *Know-how*, o arte de fabricación. Así, este concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentadas y que sean necesarios para hacerse uso de dicho invento o creación.

La legislación alemana estima que los inventos, procedimientos de fabricación, construcciones no protegidas por la ley y otras conquistas, que enriquecen la técnica pueden ser objeto de un contrato de *know-how*, incluyéndose, también, los conocimientos y las experiencias comerciales.

Para STUMPF²⁰ es un saber no protegido por derechos de tutelas industriales, por lo común secretos, sin que ésta sea una condición.

Han de entenderse, por tanto, conocimiento y experiencias de orden técnico, comercial y economía de empresa, cuya explotación permite, llegado el caso, beneficiar a una persona o a la sociedad en su conjunto a través de su producción y venta de objetos, como también de otras actividades empresariales tales como administración y organización.

De manera coincidente, la Asociación Internacional de Protección Jurídica Industrial expone que el *know-how* consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables por una empresa o un profesional.

TULLIO ASCARELLI, rechaza la expresión propiedad industrial y prefiere hablar de derechos sobre bienes inmateriales.

Acepciones generales de la doctrina mexicana, como la de ARTURO DÍAZ BRAVO²¹, que lo configura como aquél en cuya virtud una de las partes se obliga a transmitir a la otra el derecho de explotar uno o más elementos de la propiedad industrial, o bien a prestarle servicios de auxilio técnico o de operación administrativa. A ella se unen en términos parecidos las expresiones de PATRICIO HERNÁNDEZ ESPARZA y JAIME ÁLVAREZ SOBERANIS.

20 STUMPF, HERBERT, *El contrato de Know-how*, Themis, Bogotá, 1984, pág. 12.

21 DÍAZ BRAVO, ARTURO, *Contratos mercantiles*, Ed. Harla, México D.F., 1983, pág. 149.

En un intento de precisar el concepto de este contrato podemos afirmar que es un acuerdo libre de voluntades, necesariamente formal, por el que se transmite el uso, disfrute y la explotación de una fórmula, proceso, técnica e incluso de una marca y técnica de venta, generalmente secreta que no está patentada, y cuyo uso y explotación tiene un propósito económico, que se compensa mediante el pago en dinero o con un porcentaje sobre el valor de las ventas del usuario. Por lo que una de las partes intervinientes ha de ser necesariamente un productor o un comerciante del extranjero, que deberá además mantener la confidencialidad de la fórmula, proceso, técnica o conocimiento en general.

Así, este tipo de contrato tiene las siguientes notas distintivas: formal, secreto y oneroso. Se requiere una estipulación formal y precisa que diferencia el tipo de *know-how*, sea industrial, comercial, e incluso administrativo.

Este contrato debe inscribirse, usualmente, ante el organismo nacional competente, encargado de la transferencia de tecnología y de la inversión extranjera. Es secreto, pues únicamente las partes tienen acceso a un determinado saber; sólo excepcional y ocasionalmente puede faltar esa calidad. El hecho de que un conocimiento pueda ser patentable, no lo aleja de ser considerado como *know-how*, pues si así fuera se estaría obligando siempre al inventor para que patente un conocimiento, procedimiento, plan o diseño ya que de lo contrario se le negaría la protección del contrato. Finalmente, es oneroso porque se hace mediando un pago, aun cuando éste puede estar incluido en otras prestaciones, como es el caso, por ejemplo, en donde el propietario de la tecnología pide que el pago esté representado por un aporte en el capital social, o bien está incluido en el precio del equipo industrial que se vende para hacer factible la técnica.

No es que necesariamente el *know-how* sea un “contrato sobre conocimiento no patentado”, pues si así fuera todo el conocimiento especializado que no está patentado y que se desea transferir debería hacerse vía contrato de *know-how*. En muchas ocasiones, un procedimiento patentable o una invención no son presentados para su patentamiento porque se teme la divulgación. Uno típico es el de la Coca Cola, cuya fórmula no está patentada, otros como en la industria química que pierden rápidamente su valor por el desenvolvimiento industrial, y que tampoco están patentados. Y en consecuencia los contratos de explotación y transferencia no son, necesariamente de *know-how*, sino de concesión o de licenciamiento²².

STUMPF, dice, que no resulta convincente que algunos inventos o sistemas no sean denominados *know-how*

22 SIERRALTA RÍOS, ANÍBAL, *Negociación y contratación internacional*, Universidad Autónoma de Asunción, Asunción, 1993, pág. 199.

“... solamente por ser en sí patentables, porque de esa manera se estaría presionando al inventor, de un modo totalmente injustificado, para que solicite la patente, ya que de lo contrario se le negaría la protección que le correspondería por *know-how*”²³.

Posteriormente añade:

“También los contratos sobre inventos para los cuales se ha solicitado la patente, pero que todavía no han sido revelados, o publicados, tienen que considerarse contrato de *know-how*”²⁴.

Asimismo WIEDE, al referirse al período en el cual la posición monopólica de una invención ya presentada para el patentamiento reposa en el secreto, habla de una licencia de *know-how*. De donde se puede concluir que la condición esencial para el *know-how*, no es la ausencia de una patente sobre el conocimiento que se está contratando; sino particularmente el carácter secreto, la formalidad y la onerosidad, en ese estricto orden. Lo que ocurre es que la práctica comercial ha hecho del *know-how* el contrato previo e inicial al patentamiento de un conocimiento; incluso, algunos tratadistas dicen que es un recurso de apuro del que echan mano los inventores que tienen miedo de las patentes.

6.2. Estructura del contrato

La formalidad es una característica de este contrato ya que es uno de los mecanismos de asegurar el secreto del procedimiento o del invento. De tal manera que la precisión de las cláusulas deviene en necesarias. Las cláusulas que ambas partes pueden considerar, con más o menos precisión o con más o menos énfasis, según el largo proceso de la negociación donde nos encontremos son:

6.2.1. Los sujetos

- El propietario del conocimiento técnico a quien también se le denomina creador intelectual, proveedor, licenciante, cedente o exportador.
- El adquirente, a quien también se le denomina como cesionario, licenciado, usuario, explotador, receptor o importador.

23 STUMPF, HERBERTH, *op. cit.*, pág. 9.

24 *Ibidem*, pág. 13

Debe señalarse que la relación de los sujetos es *intuitio personae*, ya que el acto de transferencia de tecnología a terceros implica el riesgo de pérdida del control que el transferente poseía sobre ella.

6.2.2. Objeto

El objeto del *know-how* puede versar sobre:

- Patentes, referido a explotación de patentes, siempre y cuando no hayan sido divulgadas previamente en escala mundial.
- Diseño industrial, que incluye dibujos de construcción, proceso con indicación de tiempos y tolerancias, sistemas de producción.
- Asistencia técnica, que corresponde a cálculos para montaje, trabajos de programación, adiestramiento de personal como es el caso de construcción y equipamiento.
- Desarrollo comercial, que se refiere a procesos y técnicas de mercadeo, como también podía ser gerenciamiento.

No incluimos al *copyright* o “derecho exclusivo” como susceptible de incluirlo en un contrato de *Know-how*, pues es particularmente para obras literarias o artísticas, que corresponde a los llamados derechos de autor, cuyo fin no es, siempre, el ánimo de reventa, no están dentro del *ius commerce*, son creaciones del espíritu, como obras musicales, artísticas, literarias. Ahora bien, cuando estas mismas obras se orientan a lo que se denomina “trabajos de arte aplicados” tales como joyería, porcelana, industria de la decoración en todos sus aspectos, entonces se convierten en una manufactura con contenido artístico y no son una creación intelectual propiamente dicha, sino la aplicación de esa obra a la industria, hay una explotación en serie y se persigue la reventa, dejando de ser entonces derechos de autor.

La patente es una figura jurídica que protege a su inventor o propietario de la competencia de los demás. De esa manera productos y procedimientos pueden ser patentados y susceptibles de comercialización. Esas estipulaciones deben tener dos condiciones básicas: ser un producto original, que no esté al alcance de todos, pues en ese caso sería una *res nullius*, una cosa de todos, susceptible de ser captada o usada por el público, como por ejemplo la técnica de extraer piedras, y ser luego susceptible de explotación industrial. Como se ha señalado puede haber *Know-how* aun en el caso que la invención sea patentable y siempre que no se haya divulgado internacionalmente, de allí que puede darse el caso de un inventor que solicite una patente para la invención en que se basa el *Know-how*.

Señalamos como uno de los objetos contractuales la transferencia de patentes, porque aun la práctica lo sigue usando, sin embargo, es recomendable, en homenaje a la perfección y mejor definición del contrato, que sólo se estimen el diseño industrial y la asistencia técnica como expresión contractual tecnológica.

El diseño industrial se refiere al aspecto exterior (forma, color, tamaño) y no a su funcionamiento, de tal manera que el primero es susceptible de patentarse y lo segundo es estrictamente una cuestión o asunto del *know-how*. Luego en el contrato ha de precisarse el diseño tal cual será explotado y tal cual, ha sido antes, registrado. Debe cuidar bien el contratante, que un diseño no puede ser copiado o imitado y que las copias no autorizadas o imitaciones no puedan ser vendidas o importadas.

Bueno es advertir que el registro pleno de un diseño industrial es bastante cuestionable, ya que se pueden introducir modificaciones sutiles a punto de crear un nuevo diseño de acuerdo con la ley.

Ello no debe desalentar a las partes, en todo caso hay que prever estar un paso más adelante que los imitadores, introduciendo nuevos diseños cuando el anterior alcanza un éxito que permite presuponer que será rentable para los plagiadores producirlos, aun corriendo los riesgos de la competencia desleal.

La asistencia técnica tiene un papel preponderante en la gestión de cualquier empresa y en el sistema económico del país receptor, pues los flujos de tecnología no se realizan aislados ni en el vacío, sino que se vinculan con los sistemas generales de producción y con las capacidades concretas de las empresas y de las naciones.

Tal asistencia proviene de fuentes públicas y privadas. La que merece nuestra atención, porque además es la que suscita las mayores controversias, es la última ya que el principal medio de transmisión está constituido por las empresas transnacionales que se vinculan en gran medida con las industrias manufactureras y extractivas que utilizan capital con relativa intensidad.

Pues bien, cuando el objeto contractual se refiere a estos casos de asistencia tecnológica las partes, según su *rol* protagónico en el contrato, tratarán de actuar con distinto acento: las empresas transnacionales buscarán lograr los convenios más redituables desde su punto de vista. El comprador, pretenderá conseguir lo contrario en condiciones usualmente de frecuente desigualdad en cuanto a su capacidad de negociación. Igualmente, se ha de recordar como una especie de regla axiológica que cuanto más capacidad tecnológica tenga un comprador tanto mayor será su habilidad para negociar con su proveedor. En tanto que por el lado del comprador, la falta de capacidad puede ser de dos tipos: carencia de información (acerca de posibles fuentes de oferta tecnológica) y debilidad tecnológica (falta de

pericia, de habilidad o de experiencia). Ambas situaciones, defectos de información y debilidad tecnológica, se presentan juntas y afectan las condiciones contractuales bajo las cuales se realiza su transferencia.

6.2.3. Precio

El pago o precio de este contrato se denomina *royalty* o “regalía”. Esta regalía puede consistir en una cantidad fija mensual o anual, o en una parte proporcional al uso o explotación que se haga de dicha patente, ya sea que se trate de un porcentaje de las ventas totales, un porcentaje sobre cada mercancía producida, e incluso un porcentaje sobre cierto tipo de unidades de medidas que salgan de la fábrica licenciada.

Hasta fines del decenio de los años ochenta los estados interferían en los contratos internacionales de transferencia de tecnología a través del control de la remesa de *royalties*, usualmente con la intervención de los bancos centrales para equilibrar la balanza de pagos y evitar la evasión de divisas. De este modo se dictaron normas, —como la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena— que, además de este fin, contenían disposiciones para eliminar las cláusulas restrictivas en los contratos de transferencia de tecnología²⁵. Pero a partir del año 1991, con la presión de la banca internacional se liberalizaron los mercados y los países sólo establecieron órganos de registro de remesa de *royalties* pero con una menor interferencia, principalmente en Argentina y Perú.

Este porcentaje, como es obvio, es enteramente arbitrario y sujeto a lo que determinen las partes en cada caso y período durante la etapa de negociación contractual. Sin embargo, muchas legislaciones establecen un límite máximo de ese porcentaje para precisar no sólo los precios en el mercado interno y de exportación sino para asegurar su balanza de pagos. En los países donde existe legislación sobre esta materia, una regalía no puede exceder del 5% del valor neto de las ventas que se determina por el valor de la facturación, deducidos los descuentos, bonificaciones, devoluciones e impuestos internos. Asimismo, existen parámetros sobre el período de vigencia del contrato y líneas de productos exportables por patentes.

A pesar de estas normas, es necesario señalar que en la práctica y con frecuencia se suscriben contratos paralelos, privados (*side letter*) entre las partes.

25 DORA MEDINA, Et Al “Efecto de Proceso de Importación de Tecnología en el Perú 1971-1974 “, en Serie Política tecnológica N° 5, ITINTEC, Lima

El procedimiento puede incluir la creación de una subsidiaria en el país, la cual subcontrata con las empresas nacionales aisladas.

Muchas empresas latinoamericanas en su afán de introducir innovaciones tecnológicas a su producción y, principalmente, por falta de información sobre otras alternativas técnicas, se someten a contrataciones paralelas que, probablemente, en el momento les den buenos beneficios, basados en las características monopólicas de este contrato —como ya se explicó—; pero el problema surge en el mediano plazo —cuando no en el corto— al momento de renovar la licencia, pues la empresa recipiendaria ha expandido un mercado que no le pertenece y que puede ser simplemente transferido para otra o asumirlo la propietaria del conocimiento tecnológico, si ésta decide producir en el país o durante un tiempo no quiere que dicho país lo haga para orientar las exportaciones desde otras regiones.

Al momento de determinar el precio, es menester precisar los costos. Lo mismo que incluyen varios elementos que pueden agruparse según el International Institute for Environment and Development (IIED), en tres categorías:

- Costos previos a la contratación, tales como los representados por la explotación del mercado internacional con el fin de adquirir conocimientos técnicos no patentados (*Know-how*), la creación de capacidades tecnológicas y de negociación interna (en el caso del comprador) o la generación de los conocimientos objeto de la transacción (en el caso del vendedor).
- Costos directos correspondientes al proceso mismo de la transferencia y al pago propio del contrato.
- Costos indirectos correspondientes a los insumos y recursos atados al contrato de transferencia de tecnología, venta de patente, o asistencia, según el caso.

Una circunstancia que merece advertirse es lo que ocurriría si el secreto base del contrato cobra publicidad. La obligación del beneficiario de pagar regalías cesará para el futuro; salvo si el objeto del contrato consiste en otras prestaciones del cedente que conserven importancia para el beneficiario, como el entrenamiento de personal.

6.2.4. Forma de pago

Existen diversas formas de pagar el diseño o procedimiento tecnológico ya sea en lo que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de compensación.

Cuando se trata de un pago adelantado al momento de suscribirse el contrato, es que se está hablando de una cláusula internacionalmente conocida como *down payment out of pocket expenses*. Otras veces, cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se conviene que vaya variando conforme a índices preestablecidos ajustados periódicamente.

Otra forma es la cesión de acciones. Se puede establecer que al monto total o parcial de la regalía se capitalice en la empresa receptora de la tecnología, mediante la emisión de acciones liberadas. Este método implica ventajas e inconvenientes, ya que si el *royalty* se capitalizase evita la salida de divisas al exterior, pero después aquellas divisas que no salieron como regalías saldrán como dividendos.

En cualquiera de las formas, la empresa licenciada envía trimestral o mensualmente a la empresa proveedora un informe contable del producto fabricado y las ventas efectuadas, anotando mediante cuenta corriente el pago estipulado. A ello se une la auditoría que usualmente efectúa, sin previo aviso, la proveedora.

La moneda con que se efectúa el pago es otro asunto a tratar en esta cláusula, siendo ésta con frecuencia la del cedente o propietario. Es posible que el Estado extranjero haga depender de una autorización la incorporación de este rubro, por lo que es desafortunado un convenio en un determinado tipo de cambio como base para calcular las regalías; pero se puede insertar, como término de garantía monetaria, que las regalías aumentarán en proporción a la desvalorización monetaria.

6.2.5. Términos de “amarre”

El suministro de tecnología o explotación de patentes se hace, con alguna frecuencia, sujeto a otras condiciones que van atadas al objeto principal del contrato. Son la transferencia de insumos, equipos, bienes o repuestos, que si bien no es la contratación directa, es la accesibilidad que ofrece el cedente de la tecnología para poder poner en práctica el conocimiento que transmite.

Esta cláusula lógicamente es objetable, pero en ciertas circunstancias no se puede eximir el receptor de la adquisición de productos intermedios o bienes de capital, ya sea porque la persona o empresa establecida para aprovisionar es la única que se dedica a esta actividad, o porque las características técnicas de los bienes accesorios suministrados lo hacen necesario.

Es difícil de omitir esta cláusula por parte del comprador, en razón del desarrollo de la tecnología, puede atenuarse fijando precios de los bienes accesorios: por

ejemplo, establecer que el precio de los bienes o materias primas será el establecido en el mercado internacional y si no pudiera obtenerse éste, la autoridad administrativa nacional encargado del registro de propiedad sería la que los estime.

6.2.6. Paquete de licencias

También se le conoce como *Package licensing*, a través del cual el vendedor se compromete a proveer la totalidad de la tecnología, para satisfacer plenamente el objeto del contrato, de modo de permitir que el licenciado o adquiriente continúe la fabricación autónoma hasta el fin del contrato.

Cuando se habla de la totalidad del contenido de la patente, nos estamos refiriendo a todo aquello que está relacionado al uso de una licencia, pues la tecnología o información técnica que se transfiere, muy difícilmente puede ser aplicada por sí sola sin la ayuda de otros elementos comprendidos en otros derechos industriales. El desarrollo tecnológico, reflejo del desarrollo de la cultura, es un conglomerado de conocimientos, donde es intrincado determinar qué es lo totalmente nuevo o cuál es la consecuencia de otro invento.

El comprador ha de tener presente esto para precisar el conocimiento tecnológico o el invento en sí y todo aquello que permita su explotación, facilitando al receptor disponer de una serie de conocimientos técnicos, no necesariamente vinculados entre sí pero básicos para entender el objeto del contrato.

Asimismo, el vendedor ha de explicar cuál es el paquete de licencias necesario para que una patente pueda ser debidamente explotada y no caer en la nulidad del contrato por imposibilidad de su ejecución.

6.2.7. Absorción de tecnología

Una de las mayores preocupaciones de los países receptores, es determinar la manera cómo se pueden beneficiar sus empresas cuando compran tecnologías o sistemas.

Este contrato tiene un efecto inmediato relacionado con el desplazamiento o promoción de capacidades tecnológicas y las estructuras productivas locales. El Estado busca formar técnicos y poseer tecnología propia para desprenderse de la influencia externa. Las empresas también realizan esfuerzos para formar cuadros técnicos. Ello hace que los contratos incluyan el período de entrenamiento y capacitación.

Se establecerá, entonces, quién asumirá los costos del entrenamiento y si éste va incluido en la remuneración ya pactada. Pero no sólo es el entrenamiento sino, además, la forma en que se va otorgando de manera exclusiva y sin retribución parte de la tecnología, a fin de que una etapa del proceso industrial que se haga mediante el procedimiento se entregue a la empresa usuaria en carácter de propiedad. De otra manera, sería un contrato sin límite y sin beneficios en el largo plazo para quien en mérito a una tecnología industrial desarrolla algunos aspectos propios de su producción.

6.2.8. Exclusividad

Estimamos que debe haber una exclusividad en el contrato. El licenciante debe abstenerse de realizar contratación sobre la misma patente a dos receptores ubicados en un mismo territorio, incluso a dos usuarios que estén actuando en un mismo mercado.

Esta es una cláusula de mayor cuidado para el comprador que para el vendedor y es la que debe influir en el precio. No le serviría de mucho a un exportador tener licencia sobre un producto que elaboran 3 ó 4 empresas de las que 2 ó 3 exportan al mismo mercado. Sin embargo, si esto ocurriera el comprador debería exigir del proveedor las mejores condiciones que pueda haber con terceros, ya sean éstas de carácter técnico o de carácter económico. Esta cláusula es compatible con la obligación que pesa sobre el usuario al no poder ceder o transferir a terceros, bajo cualquier título, sus derechos y obligaciones derivados del contrato.

STUMPF dice que sería injusto sostener que el *Know-how* es transferible, ya que para el cedente es importante saber quién explotó el invento para efecto de la rendición de cuentas, el pago de las regalías, la calidad de los productos y muchas otras obligaciones. Si el beneficiario pretende transmitir sus derechos tendrá que negociarse expresamente.

6.2.9. Cross licensing

De este modo se denomina a la cláusula que precisa la provisión de una tecnología, conformada por más de un proceso o sistema en propiedad plural o diversa.

En algunas ocasiones, la tecnología para elaborar un producto es la suma de varios procesos o etapas, las mismas que son propiedad de igual número de personas. Entonces se requiere que los cedentes se asocien formando un *pool* para la adecuada explotación o que, en el mejor de los casos, uno de ellos, el proveedor principal,

contrate a nombre y representación de los otros; o tal vez él sea el proveedor de su tecnología y de la complementaria.

6.2.10. Restricciones

Son frecuentes y diversas las medidas que pueden limitar el uso y explotación de una tecnología. Algunas de ellas se refieren a la prohibición de exportar o la limitación de cupos y mercados de exportación. Otras se refieren al pago de “regalías” en moneda dura, o a la participación en el capital accionario por parte del vendedor.

El hecho de que el proveedor tenga la facultad de inspeccionar los estados financieros de la sociedad, es otra restricción.

Por su lado, la proveedora tiene como responsabilidad mantener los patrones de calidad de los productos al nivel mínimo de los fabricados en el país de origen.

Las diferentes restricciones y medidas de control que imponga el cedente, deben ser negociadas como parte del beneficio derivado por el proveedor de la tecnología, así como parte del costo real imputado del comprador.

6.2.11. Grant back

Mediante esta cláusula el propietario de la tecnología resultaba propietario de las mejoras e innovaciones producidas por el ejecutar, realizador o usuario, sin necesidad de indemnización alguna.

Existen dos posiciones sobre el particular: la primera que da pleno valor y derecho al licenciante, pues, se afirma, el usuario logra esa innovación cuando el mayor trecho del camino ya fue allanado por el propietario de la tecnología, y en tal razón sería incorrecto que quien hizo un esfuerzo menor resulte copropietario de algo que fue creado por quien dedicó tiempo y denuedo en desarrollar la idea principal. La otra corriente sostiene que es un factor motivante para el desenvolvimiento tecnológico de la empresa adquiriente y que en muchas ocasiones hay una evidente innovación derivada de la experiencia práctica en el proceso industrial. Es una forma de superar los paquetes tecnológicos y es, también, una manera cómo las empresas inicialmente usuarias de tecnología pura pasan, después de experimentar en su propio cuerpo, a formar un *pool* de tecnologías. Si el *pool* se considera legítimo y éste no es más que una asociación de propietarios vinculados por etapas a un mismo proceso nada tiene de particular que si otra empresa —

inicialmente usuaria y adquiriente— enriquece el proceso con una innovación, no pase a ser copropietaria del mismo y luego parte del *pool*.

6.2.12. Confidencialidad (Secrecy agreement)

El objeto del contrato y sus detalles no pueden ser conocidos por terceros y el comprador asume la total responsabilidad de la confidencialidad, ya que su divulgación traería la pérdida de condiciones y ventajas respecto al precio de la tecnología.

El usuario del *know-how* debe adoptar una conducta diligente, a fin de evitar la divulgación indeseada del conocimiento, sin embargo, no se le puede responsabilizar, plenamente del resultado concreto que devenga de factores extraños a su voluntad y que vengan a interferir en la conservación del secreto.

Las partes deben establecer en el contrato la obligación recíproca de transferir el mejoramiento y las innovaciones tecnológicas, de esa manera tendrán motivos para preservar, a través de la confidencialidad, aquellas variaciones y la base de las tecnologías que no estando protegidas por patentes, fueren transmitidos²⁶.

El objeto y los planos o descripciones de un invento han de mantenerse en absoluto secreto, siendo no sólo de interés del usuario que no se divulgue sino que además es una obligación.

Es cierto que los acuerdos y tratados internacionales protegen el uso y explotación de tecnología, pero la práctica aconseja que ello deba ser complementado con la acción de especialistas establecidos en los países donde se está explotando y hacia donde llega la mercadería.

El carácter secreto del instrumento ha impedido su divulgación, ya que es uno de los elementos implícitos en el contrato. Con toda certeza se debe respetar el secreto o el aspecto confidencial del *Know-how* de comercialización o técnica que es transferible. Sin embargo, si el secreto no está definido o se utiliza mal podría ocasionar daño a por lo menos una de las partes contratantes.

26 UNITED NATIONS. *Guide to guarantee and warranty provisions in transfer-of-technology transactions*. Viena, Unido, ID/98, 1973, p.17

6.2.13. Solución de controversias

Una decisión de los contratantes es someter sus diferendos o litigios a un mecanismo de solución de controversias, como puede ser el arbitraje, la conciliación o la mediación que se puede realizar a través de mecanismos autocompositivos, es decir, estructuras por las partes o mediante los mecanismos institucionales o administrativos como los centros de arbitraje y conciliación.

La Cámara de Comercio Internacional ofrece los servicios de arbitraje para todo litigio de índole comercial, que tenga un carácter internacional y que hubiera previsto una cláusula compromisoria que la involucre. De igual manera que otras instituciones gremiales ofrecen estos servicios en América Latina, posibilitando un mecanismo rápido y eficaz. Sin embargo, vale la pena señalar algunas excepciones. En Francia son normalmente ineficaces estas cláusulas en los contratos de *Know-how* y de licencia, pues es exclusivamente competente el *Tribunal de Grande Instance*, es decir, hay una obligación de sometimiento jurisdiccional. Los países de la Europa Oriental tienen una cláusula especial, utilizable en los contados casos en que se someten a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) estipulando que los árbitros serán designados por el presidente de la Cámara de Comercio de Suecia o de Zurich.

6.2.14. Rescisión

En principio a falta de pacto en contrario el contrato es por tiempo indeterminado; en consecuencia es aconsejable establecer plazos pues la rescisión en cualquier momento puede perjudicar, con mayor frecuencia, al beneficiario. Adicionalmente, las partes pueden establecer un sinnúmero de eventualidades en que el contrato se puede dar por concluido o rescindido, siendo tres casos muy frecuentes y susceptibles de ser estipulados:

- Si alguna de las partes deja de cumplir alguna obligación material del contrato, a pesar de haber sido requerida de manera indubitable en un plazo razonable y que debe estar claramente fijado en el documento. Es una causa grave.
- Si alguna de las partes entrara en insolvencia, quiebra o proceso de disolución o liquidación.
- Si el control accionario de la empresa usuaria fuera transferido a terceras personas cuyos intereses a criterio de la vendedora fueran contrarios a los propósitos o motivaciones del contrato.

Se ha de advertir que las posibilidades de rescisión han de ser claramente establecidas y que la anulación de una de las cláusulas no invalida de modo alguno la vigencia y validez de la totalidad del contrato.

Por otro lado, la conciliación se ha abierto paso en América Latina como un mecanismo no adversarial de solución de controversias. Así Argentina, Colombia y Perú tienen leyes específicas que posibilitan que las contingencias derivadas de contratos tecnológicos sean resueltas por conciliadores autorizados antes de ir a un procedimiento judicial. Incluso los entes administrativos del Estado encargados del buen funcionamiento del mercado o del registro de las inversiones y tecnologías poseen hoy en día mecanismo o unidades de conciliación o arbitraje.

7. CONTRATO DE LICENCIA DE TECNOLOGÍA

Es el contrato específico sobre transferencia de inventos ya patentados y susceptibles de conocimiento público que un propietario hace a favor de un tercero, a título oneroso y para su uso y explotación, siendo que la ejecución se realizara en un país extranjero o en el propio país, en cuyo caso estaremos frente a un contrato de licencia y tecnología extranjera.

Este contrato regula la transferencia y explotación de los inventos que tengan aplicación industrial. También puede referirse a procesos, aun cuando estimamos no encaja de manera precisa, pues ya lo prevé el contrato de *Know-how*.

En la visión detallada de la relación contractual, y apreciando cómo es la vida de este contrato podemos afirmar que el importador tiene una relativa autonomía, pues las relaciones existentes entre el exportador del invento y el importador impone ciertas reglas que sólo podrán ser llevadas a efecto con expresa autorización del vendedor como, por ejemplo, propaganda, presentación del producto, exhibición comercial. Esas limitaciones restringen la actuación del importador de la técnica, sea una persona natural o una persona jurídica.

Este contrato no sólo licencia una marca como se ha mencionado anteriormente sino también un producto patentado. Pero creemos que deben estipularse dos contratos distintos y diferenciados: uno de cesión y uso de marca y otro de patente. Lo que ocurre es que en la práctica todo se incluye en un mismo documento, pero tienen consecuencias y vida distintos, ya que en uno puede haber incumplimiento de pago y en el otro, competencia desleal. Trataremos este contrato como exclusivamente de licencia de patente.

Alguna de las cláusulas de estos contratos son las mismas que las del contrato de *Know-how*. Y aun cuando la diferenciación en estos casos es bastante sutil, nos

atrevernos a abordarla para que el exportador latinoamericano, el asesor, el intermediario y el productor tengan un instrumento más para operar en mercados externos.

7.1. Los sujetos

Son dos: el licenciante o exportador que es el sujeto activo que transfiere la patente; y el importador, o licenciatario quien hace uso de la patente o modelo bajo determinadas condiciones.

Por lo general, el licenciante proporciona no solamente el invento sino la asistencia técnica para su adecuada explotación y conveniente comercialización del producto.

Entre las partes no existe más que un vínculo comercial derivado del propio contrato, sin que de ello surjan otras relaciones de dependencia.

7.2. El objeto

El contrato puede comprender licencias de uso de productos patentados, modelos de utilidad y/o diseños industriales.

Los inventos son patentados en el país de origen, pero también deben serlo en el del comprador, para ello se puede acudir a la entidad nacional encargada del registro de propiedad industrial. Cada país que es signataria de una convención publica un boletín que da información completa sobre los inventos otorgados en el país y además suministra detalles sobre la vigencia del registro.

7.3. Precio

Como un elemento en la negociación del contrato, es preciso considerar el costo indirecto en el desarrollo de la patente por parte del licenciatario, y el consiguiente beneficio que ello reporta al licenciante.

Para que ambas partes puedan formular racionalmente el contrato, es interesante apreciar sus beneficios y costos. Esta sería una saludable actitud previa a la formulación contractual. Veamos entonces las posiciones de los sujetos.

Posición del vendedor: el licenciante obtiene una regalía con base a la venta del producto elaborado con la tecnología transferida, asimismo, tiene un mercado cautivo

para vender algunos bienes intermedios o insumos al licenciatarlo. Además del beneficio indirecto del desarrollo de un mercado.

Puede ocurrir que la regalía no sea muy alta o incluso no existir; en cambio el beneficio indirecto es importante pues se trata del prestigio que va adquiriendo su técnica gracias al esfuerzo del licenciatarlo.

Los costos del vendedor son los que asume para encontrar, registrar y mantener el invento.

Posición del licenciatarlo: el adquirente estará dispuesto a pagar el precio del uso del invento, en la medida en que pueda transferir al consumidor la carga de la licencia y ser una especie de socio menor del propietario licenciante. Aunque las empresas nacionales dependen del licenciante para el desarrollo posterior de un mercado, hallan en el rendimiento de su explotación la razón principal para exportarlo.

7.4. Forma de pago

Se hace siempre por facturación de las ventas totales de los productos elaborados con la técnica objeto del contrato, que haya vendido el licenciatarlo. Siendo un porcentaje el pago al licenciante es después de ventas. Aun cuando también cabe la figura de transferencia de acciones como en el caso del *Know-how*.

7.5. Reconocimiento de propiedad

Frecuentemente, se establece en el contrato que las partes reconocen la propiedad de la patente y que ésta no puede someterse a ninguna limitación o condición suspensiva. Asimismo, es frecuente que se estipule que el licenciatarlo sólo podrá usar la patente dentro del contrato y que no podrá solicitar una similar.

Conviene certificar e incluir la declaración del licenciante de que es titular la patente y que a la fecha del contrato no existe procedimiento judicial o administrativo pendiente que afecte la libre transmisibilidad de los derechos, obligándose al saneamiento en caso de evicción.

7.6. Control de producción

El titular de la patente no sólo tiene el derecho de controlar la producción de los bienes sino que deberá proveer toda la información necesaria, para que el producto responda a la calidad de la demanda.

7.7. Garantías

La dimensión de las garantías depende del objeto pactado. En estos contratos, el proveedor no es usualmente, responsable por la construcción e ingeniería del proyecto y, por consiguiente, no le concierne garantizar el funcionamiento del mismo, por ello es posible exigir garantías de “funcionamiento”.

La trascendencia de esta cláusula depende de las características de la patente y deberán, en su caso, enumerarse los parámetros para compararlos con el resultado de la explotación, pues si éstos no son alcanzados puede llevar a la terminación del contrato²⁷.

7.8. Exclusividad

Es la estipulación de si el contrato es o no exclusivo. Esta condición tiene tres dimensiones: la referente al territorio; a la modalidad, pues puede abarcar la producción o la comercialización, y a los sujetos que no reciben el derecho.

8. LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE MARCAS Y PATENTES

8.1. Trabajos del GATT

En el XIII período de sesiones del GATT (Ronda Uruguay) se trató en términos muy generales los aspectos sobre derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio exterior y sus efectos en el mercado mundial. Algunas delegaciones sostuvieron que sobre la base de las cuestiones planteadas sería difícil negar los considerables efectos comerciales de las insuficiencias, excesos y discriminaciones existentes en la vigencia y protección de los derechos de propiedad industrial. La delegación de los Estados Unidos de América propuso el primer acuerdo de propiedad industrial en el caso del GATT, con la finalidad de reducir las distorsiones y los obstáculos al comercio, causados por los inadecuados niveles de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Los objetivos del acuerdo se lograrían mediante medidas de ejecución de orden interno y relacionadas con el comercio, que aun siendo de carácter nacional, estarían basadas en las normas establecidas en el Acuerdo general del GATT. El acuerdo sería aplicable a las patentes, las marcas de fábrica, los secretos comerciales y los diseños de

²⁷ INTAL; Manual para la transferencia de tecnología entre empresas latinoamericanas, p.83

configuración de semiconductores. Aun cuando existe el apoyo de algunos países, otros opinan que la propuesta rebasa los límites del mandato de la declaración de Punta del Este, que merecerían mayor estudio, sobre el fondo del asunto y la posible relación entre la tarea que se estaba proponiendo en el GATT y las que realizan otros órganos multilaterales, como el WIPO por ejemplo, que se ocupan de los derechos de propiedad industrial, por lo que aun no se ha consolidado esta propuesta. Es de resaltarse que en estas conversaciones se trató el comercio de mercancías falsificadas con base a los trabajos que sobre el tema realizó el grupo de expertos del GATT en 1985, siendo este el asunto que llegó a conclusiones viables al recomendarse se firme y aplique inmediatamente las recomendaciones del trabajo junto al proyecto que lo originó (1982) como un primer paso para futuras negociaciones.

8.2. Arreglo de Madrid y Protocolo de Madrid relativos al registro internacional de marcas

De estos acuerdos participan, al 15 de octubre del 2001, los siguientes estados: Albania, Argelia, Antigua, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijón, Belarus, Bhután, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Cuba, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Kazajstán, Kenya, Lesotho, Liberia, Mongolia, Lituania, Mozambique, San Marino, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudan, Suecia, Tajikistan, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Uzbekistán, Zambia, República Democrática de Corea, Egipto, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Marruecos, Holanda, Portugal, Rumania, Rusia, España, Suiza, Túnez, Vietnam, Yugoslavia). Tales acuerdos son administrados por la WIPO que proporciona el registro de marcas.

Los registros son efectuados según el acuerdo y son llamados internacionales ya que han sido efectuados en muchos países, generalmente en todos los estados miembro de la Unión de Madrid. Para ser capaz de disfrutar las ventajas del acuerdo, el solicitante debe ser un ciudadano de uno de los estados miembro. Debe primero tener su marca registrada en la oficina nacional de su Estado, y posteriormente solicitar a través de la oficina nacional, su registro internacional.

El registro internacional, una vez solicitado, es publicado por la Oficina Internacional, y comunicado a los estados miembro en los cuales el solicitante pide protección. Cada uno de los mencionados estados puede, dentro de un año, — con una indicación del fundamento para su decisión — negar la protección de la marca en su territorio.

El registro internacional tiene muchas ventajas para el propietario de la marca. Después de registrada en el país de origen tiene que formular una solicitud y pagar los derechos en la Oficina Internacional y en idioma francés, en vez de hacerlo separadamente en las oficinas nacionales de varios estados contratantes en diferentes idiomas, pagando un derecho separado en cada oficina. Las mismas ventajas existen cuando el registro ha sido renovado (cada 20 años).

El registro internacional beneficia también a las oficinas, reduciendo el volumen de trabajo que ellas deberían desarrollar, ya que no necesitan publicar las marcas.

Este acuerdo fue revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1957 y en Estocolmo en 1967. Asimismo fue modificado el 28 de setiembre de 1979.

Los países interesados pueden acogerse a este tratado presentando los documentos de ratificación o asentimiento ante la WIPO.

8.3. El Tratado de registro de marcas de fábrica del 12 de junio de 1973

Los siguientes cinco estados fueron participantes de este tratado —comúnmente referido en abreviatura como el “TRT”— el 1° de marzo de 1981: Congo, Gabón, Rusia, Togo, *Upper Volta* (Alto Volta).

Este tratado también es administrado por la WIPO y permite mantener un formulario o registro internacional que contiene detalles concernientes a la marca, una lista de mercancías o servicios en conexión con la cual la marca es o tiene por objeto ser usada, la designación de los estados controlantes en los cuales la protección de la marca es deseada.

El registro es publicado en una gaceta de la misma oficina principal y también individualmente comunicado a las oficinas nacionales de cada uno de los estados contratantes, en el cual el propietario del registro internacional desea protección.

El “TRT” es similar al Arreglo de Madrid. Las principales diferencias entre los dos es que según el Arreglo de Madrid solamente una marca registrada en la oficina nacional de un Estado contratante puede ser registrada internacionalmente; en tanto que según el TRT no es requerida tal previsión. Además, según el Arreglo de Madrid la cancelación del registro básico nacional durante los cinco primeros años del registro internacional asegura la cancelación del registro internacional; tal dependencia no existe según el TRT.

9. EL CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Fue en la UNCTAD III en Santiago de Chile que se originó la idea de un Código de Conducta. Los países desarrollados y los países de Europa oriental iniciaron negociaciones a las cuales se unieron los países en desarrollo y la China. Pero fue el “Grupo de los 77” el que se interesó formalmente en un Código Internacional con base a las siguientes ideas: primero, el concepto concuerda con el desarrollo de un nuevo orden económico internacional; segundo, un código escrito podría permitir a los países en desarrollo eliminar los vestigios económicos de su pasado colonial y admitir nuevas formas de procedimiento para emerger y, finalmente, un código negociado entre los estados podría limitar el campo de acción de las empresas y los agentes que actualmente transfieren la tecnología.

Este código, como cualquier otro, persigue regular la conducta de las personas, en este caso, el comercio de la tecnología. Su efectividad depende de muchos factores; empezando porque requiere ser aprobado por el poder legislativo para ser sancionado como ley y adquirir obligatoriedad en determinado Estado al igual que en los otros estados signatarios de dicho Código, y que pueda contener medidas imponiendo claramente obligaciones definidas o simplemente hacer sugerencias o recomendaciones. Los mismos estados pueden limitar la efectividad de sus acciones. Ellos pueden, por ejemplo, tomar medidas para obligar su acatamiento o pueden no hacerlo al no prever sanciones. Además, en cualquier área de desarrollo un código, o la forma en la cual es interpretado, debe desenvolverse con experiencia, esto implica la necesidad de revisar constantemente su procedimiento para cumplir sus objetivos. Esas son limitaciones que tendrían que ser acometidas no por un solo Estado sino por varios países, resultando en consecuencia un proyecto ambicioso por el número de estados soberanos involucrados, el asunto cambiante de que trata, así como por la presencia de otros proyectos como el Código de Corporaciones Transnacionales; el Código de Prácticas de Negocios Restrictivos al Comercio (1980), por lo que el esquema inicial de código parece cederá paso a un conjunto de pautas, que de manera aislada están siendo sugeridas para ser aprobadas mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

BIBLIOGRAFÍA

ARITA, HISSAO “*Exportações e uso de marcas comerciais*”, en *Informativo C.E.*, de la Fundación Centro de Estudios de Comercio Exterior, n° 67, Río de Janeiro, agosto, 1983.

BERCOVITZ , ALBERTO. “Nociones introductorias sobre las marcas”, en *Derecho de la propiedad industrial*, APAPI, Asunción, 1989.

- BERKEMEYER, HUGO T., "Licencia de marcas comerciales. Aspectos contractuales", en *Derecho de la propiedad industrial*, APAPI, Asunción, 1989.
- COGORNO, EDUARDO GUILLERMO, *Teoría y técnica de los nuevos contratos comerciales*, Ed. Meru, Buenos Aires, 1979.
- CHAMBERLIN, EDWARD H., *Teoría de la competencia, monopólica*, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1956.
- DÍAZ BRAVO, ARTURO, *Contratos mercantiles*, Ed. Harla, México D.F., 1983.
- DI TELLA, GUIDO, "La manipulación de la demanda; el problema de las marcas", en *Comercio de tecnología y subdesarrollo económico*, UNAM, México, D.F., 1973.
- INTAL, *Manual para la transferencia de tecnología entre empresas latinoamericanas*, Buenos Aires, BID, 1986.
- JUÁREZ PAPA, JORGE F., "La competencia desleal en el marco de la propiedad industrial", en *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas*, UNAM, México, año III, n° 9, 1988.
- MEDINA, DORA, *et al.*, "Efecto de proceso de importación de tecnología en el Perú 1971-1974", en *Serie política tecnológica*, n° 5, ITINTEC, Lima.
- MORENO VALDIVIESO, RAMIRO, "La función económica de la marca", en *Derecho de la propiedad industrial*, APAPI, Asunción, 1989.
- NISSE, J. *et al.*, "Les systèmes nationaux de novation", *Revue Française de Economie*, n° 1, vol. VII, abril 1992.
- OLIVEIRA MURTA, ROBERTO DE, *Contratos no comercio exterior*, Ed. Celsus Ltda., Rio de Janeiro, 1981.
- PENROSE, EDITH, T., *La economía del sistema internacional de patentes*, Ed. Siglo XXI, México, 1974.
- RANGEL, DAVID, *Tratado de derecho marcario*, Edit. Libros de México S.A., México, 1960.
- SIERRALTA RÍOS, ANÍBAL, *Negociación y contratación internacional*. Universidad Autónoma de Asunción, Asunción, 1993.
- SIERRALTA RÍOS, ANÍBAL, *Patentes y marcas régimen legal*. Negociación de contratos, OEA/CICOM.F.G.V., Río de Janeiro, 1986.
- STUMPF, HERBERT, *El contrato de know-how*, Ed. Temis, Bogotá, 1984.
- United Nations, *Guide to guarantee and warranty provisions in transfer-of-technology transactions*, Viena, Unido, ID/98, 1973.