

Justificación de una política que restrinja el uso de marcas extranjeras en México

JAIME ALVAREZ SOBERANIS

I. INTRODUCCION

En los últimos dos decenios diversos autores han cuestionado, en lo que toca a su utilidad para los países en vías de desarrollo, el sistema de protección a la llamada "propiedad industrial". Han subrayado, entre otros inconvenientes, la proliferación de acuerdos de autorización de uso de marcas entre empresas de distinta nacionalidad y, sobre todo, de aquellos celebrados por empresas de estos países respecto de marcas prestigiadas en los mercados de los países industrializados, mediante el pago de una regalía.

El objetivo fundamental de este trabajo consiste en investigar el papel que desempeñan las marcas extranjeras en el proceso de comercialización en el mercado mexicano y su efecto en la economía nacional, a través de un análisis costo-beneficio de los contratos que obran en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Describiremos las consecuencias negativas que ese uso trae consigo, que son múltiples y muy importantes, y nos referiremos a la nueva Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el *Diario Oficial* del 10 de febrero de 1976, que intenta resolver la problemática.

II. METODO DE TRABAJO

El método seguido en la exposición va de lo general a lo particular. Por ello, proporcionaremos algunos lineamientos de carácter teórico o doctrinario acerca de las marcas, su definición y sus funciones principales. Para realizar este análisis, utilizaremos los instrumentos conceptuales tradicionales en esta materia. También haremos referencia a la evaluación económica de los contratos de autorización de uso de marcas. Para alcanzar ese propósito examinaremos el universo de contratos que obran en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de México y que, de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, se refieren a: *a)* Autorización de uso de marcas, *b)* Autorización de explotación de patentes, *c)* Suministro de conocimientos técnicos, *d)* Asistencia técnica, *e)* Ingeniería básica y de detalle y *f)* Servicios de administración u operación de empresas.

Los contratos se agruparon por objeto, sector industrial, prácticas comerciales restrictivas que incluyen y pagos de regalías que involucran.

En algunos de estos aspectos se trabajó con la totalidad de contratos presentados al Registro Nacional de Transferen-

cia de Tecnología. En otros se analiza solamente una muestra de 618 contratos que incluyen, además de otros supuestos, la autorización de uso de marcas. Esta muestra representa el 21.42% de la totalidad de los contratos que involucran el uso de marcas y se considera bastante representativa.

El examen de estos contratos se basa en un análisis costo-beneficio, tanto en términos privados como sociales, respecto de las marcas, es decir, precisaremos los beneficios que obtiene un empresario nacional cuando celebra un contrato de autorización de uso de una marca extranjera,¹ y lo que le cuesta (pago de regalías además de otros factores), lo que constituye el costo-beneficio privado. Asimismo, examinaremos lo que representa para la economía nacional la salida de divisas que es consecuencia del pago de la regalía y los otros costos, así como las ventajas que del contrato puedan derivar para el país (costo-beneficio social).

Igualmente nos referiremos a la nueva Ley de Invencciones y Marcas, porque uno de sus objetivos fundamentales consiste precisamente en combatir la dependencia que se genera para la economía del país cuando se utilizan marcas extranjeras. Así lo señaló expresamente José Campillo Sainz, titular de la Secretaría de Industria y Comercio, en la presentación que hizo de la iniciativa de Ley ante la Cámara de Senadores el día 23 de diciembre de 1975: "Al adquirir un usuario mexicano una marca para su utilización en el país, se imponen normalmente condiciones que se traducen en una peligrosa dependencia. Se obliga al usuario de la marca extranjera al pago de una regalía determinada, a la realización de publicidad a favor de ella e inclusive a la compra del equipo y el uso de sistemas que correspondan a las características de la marca.

"Significa el uso de marcas extranjeras una sangría de capital no siempre justificable, se encarece la producción nacional y se afecta al público consumidor."²

III. LA TEORIA DE LA MARCA

a] *Su definición*

Desde el punto de vista doctrinario, existen múltiples definiciones de la marca. Como no es el propósito de este trabajo examinar las controversias teóricas que se dan en ese ámbito, basta transcribir dos definiciones, una elaborada desde la óptica explicativa de la ciencia jurídica y la otra que privilegia el aspecto económico.

Marca es, desde el punto de vista jurídico, según lo ha expresado Yves Saint Gal, "un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos

1. Conviene hacer una aclaración terminológica. Desde el punto de vista del sistema jurídico mexicano *no existen* las marcas extranjeras, ya que todo signo marcario que se registra en la Dirección General de la Propiedad Industrial, hoy Dirección General de Invencciones y Marcas, sólo tiene efectos respecto del territorio nacional. Por marcas extranjeras entendemos, pues, aquellas que se originan en otro país o aquellas cuyo propietario (titular) es una persona física o moral de nacionalidad extranjera. Esta es, asimismo, la teoría que recoge expresamente la nueva Ley de Invencciones y Marcas. Véase al respecto el artículo 127 de dicha Ley.

2. Véase la sección "Documento" de este número de *Comercio Exterior*.

o sus servicios de los de la competencia", y, en sentido económico, "un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía".³

b] *Funciones tradicionales*

Son varias las funciones que pueden atribuirse a un signo marcario. Estas derivan de su definición misma. Pensamos, siguiendo en esto a Hildegart Rondón de Sansó, que las principales son: "la de distinción, la de protección, la de garantía de calidad, la de propaganda y la de indicación de proveniencia.

"1) La función de distinción o carácter distintivo deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición, por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

"2) Además la marca puede tener una función de protección, en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

"3) La marca puede llenar una función de garantía de calidad. En efecto, la calidad del producto es lo que intrínsecamente lo califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

"4) Llena la marca también una función de propaganda, por cuanto ella puede constituir un 'reclamo' del producto, siendo su fuerza de atracción.

"5) Finalmente, existe una función de indicación de proveniencia, considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia a la empresa."⁴

Tiene razón la autora venezolana al describir las funciones que en su caso puede cumplir el signo marcario, pero desde ahora conviene desmitificar la teoría de la marca, señalando que en la realidad puede suceder que la marca cumpla solamente una de las funciones indicadas.

En efecto, piénsese por ejemplo en la "garantía de calidad". A ese respecto, con excepción de unas cuantas marcas de prestigio verdaderamente internacional, la experiencia en el caso de México nos permite afirmar que, al menos en dos sectores industriales donde se utilizan con profusión marcas extranjeras, los productos de ninguna manera tienen la calidad de aquellos que se fabrican en el país

3. Yves Saint Gal, "Política general de una empresa para la protección y defensa de sus marcas en el extranjero", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, núm. 15-16, año VIII, México, enero-diciembre de 1970, pp. 74 y 75.

4. Hildegart Rondón de Sansó, "La cesión de la marca", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año III, núm. 5, México, enero-junio de 1965, p. 90.

de origen. Me refiero a la industria de la perfumería y cosméticos y a la industria vitivinícola.

Para nosotros, la función básica de la marca es la de distinción, es decir, que permite identificar a un producto y distinguirlo de otros de su mismo género o especie. Esta es la función que reconoce el sistema jurídico vigente, en los términos del artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Guido Di Tella indica que "existe todo un proceso que arranca con la diferenciación del producto, continúa con su identificación a través de la marca y modelo, sigue con la información sobre el producto diferenciado, y termina con el esfuerzo de persuasión sobre el consumidor. La marca es pues un eslabón fundamental en esta secuencia diferenciación-identificación-información-persuasión."⁵

Nuestra experiencia práctica en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología nos lleva a coincidir con la afirmación de Di Tella en el sentido de que la marca puede ser el único causante de la diferenciación. Hay un proceso de diferenciación artificial, promovido por las marcas, que se da sobre todo en países en vías de desarrollo, entre los que se encuentra México.

Tiene razón Di Tella al comentar que "la marca *no requiere necesariamente* un producto previamente diferenciado, y está más bien ligada a permitir la identificación del producto y el proceso de persuasión y propaganda posterior".⁶

Un ejemplo muy conocido en el mercado mexicano es el que se refiere a ciertos aparatos de uso doméstico, concretamente refrigeradores. Existe una empresa que produce un tipo de refrigerador pero que le asigna dos marcas distintas, una extranjera y una local. El producto es exactamente el mismo y sin embargo el precio al que se vende el artículo marcado con el signo extranjero es considerablemente superior a aquel que tiene el producto que utiliza la marca local. La prevención contenida en el artículo 116 de la nueva Ley de Invenciones y Marcas, que dispone que la Secretaría de Industria y Comercio podrá establecer que se amparen por una sola marca aquellos productos que son iguales, se destina a combatir este abuso que perjudica al público consumidor.

Por otra parte, en México, en el sector de la industria farmacéutica, el mismo producto, con la misma fórmula, se comercializa bajo signos marcarios distintos para promover su venta. Es más, tenemos informes de que, en lo que se refiere a ciertas líneas de productos, es inferior el número de medicinas que existe en Estados Unidos que el que hay en México. Ello es solamente una situación aparente pues no es que haya más productos distintos, sino más productos con marcas distintas, y éste es el resultado del exceso de diferenciación promovido por las marcas.

Por esta razón consideramos justificada la postura que adoptó el legislador mexicano al autorizar a la administración pública, en el artículo 125 de la nueva Ley, a hacer

5. Guido Di Tella, "La manipulación de la demanda: el problema de las marcas", en Miguel S. Wionczek, *et al.*, *Comercio de tecnología y subdesarrollo económico*, Coordinación de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, 1a. edición, México, 1973, p. 100.

6. *Ibid.*

obligatorio el uso de marcas en un determinado sector o a que suprima tal uso, sustituyéndolas por nombres genéricos.

c) *La función económica de la marca*

Según Alejandro Nadal, la función de diferenciación tiene un doble propósito: proteger al consumidor de la confusión y al productor de la competencia desleal,⁷ con lo cual este autor se estaría refiriendo más bien a la función "de protección" de las marcas que a la de distinción.

Es cierto que, desde el punto de vista teórico, la marca puede tener un papel de protección, pero en el caso de México, la función más importante de la marca es de índole económica y se relaciona con la comercialización de los productos. Actualmente se la utiliza para generar o preservar ventajas monopolísticas a través de la segmentación de mercados y la difusión publicitaria intensiva, con la consiguiente manipulación de la demanda. Constituye así un elemento importante en la estrategia de maximización de ganancias.

Así pues, la función de distinción se encuentra en la actualidad subordinada a la función de comercialización. Así lo reconoce Thomaz Thedim Lobo, quien afirma: "El prestigio y la reputación de una marca representan, normalmente, un factor de seguridad para el consumidor. Entre tanto, esta función de la marca como instrumento de protección al consumidor va declinando, en cuanto aumentan sus efectos en la creación de posiciones dominantes en el mercado."⁸

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con las patentes, la marca otorga a su titular una *ventaja monopolística permanente* y no sólo temporal, pues la vigencia de una marca puede prorrogarse indefinidamente. Cumplido el requisito de que el signo marcario se esté utilizando, al menos en alguna de las categorías de productos, su registro puede renovarse sin límite (artículos 112, 139 y 140 de la nueva Ley de Invenciones y Marcas).

Según René Fruit, la marca otorga a su titular una ventaja permanente pero no un monopolio propiamente dicho, ya que cuando menos existen productos similares que pueden competir con el que ostenta la marca.⁹

"La empresa está en una situación de competencia monopolística, la marca ha roto la homogeneidad del producto al conferirle cualidades reales o imaginarias. Esta diferenciación establece vínculos entre la clientela y la empresa. La demanda de la firma es, a diferencia de lo que ocurre en caso de monopolio, una fracción de la demanda global; está constituida por una demanda preferencial que se agrega a la demanda fraccionaria; la rigidez de la demanda con relación al precio es considerablemente aumentada, puesto que al cliente acepta pagar eventualmente más caro para obtener la calidad deseada. Esa situación permite, pues, a la firma practicar precios más elevados, y por consiguiente aumentar su porcentaje de utilidad."¹⁰

7. Alejandro Nadal, *La función de las marcas*, trabajo mimeografiado, México, 1974, p. 1.

8. Thomaz Thedim Lobo, *La empresa y la marca*, trabajo mimeografiado, Río de Janeiro, Brasil, 1974, p. 14.

9. René Fruit, "Aspectos económicos de la propiedad industrial", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año IV, núm. 8, México, julio-diciembre de 1966, p. 357.

10. Fruit, *op. cit.*, pp. 357 y 358.

La marca otorga a su titular la posibilidad de aumentar utilidades. El número creciente de contratos de autorización de uso de marcas de procedencia extranjera obedece a que el industrial local pretende asegurar para sí un mercado cautivo, lo que a su vez le permitirá obtener una mayor rentabilidad a su inversión. Este es a nuestro juicio un planteamiento erróneo, ya que la situación de dependencia que surge de la utilización de marcas ajenas pone en peligro la inversión misma.

Para Di Tella "el uso de la marca es una especie de derecho de concesión de un oligopolio que tiene por consiguiente un valor económico".¹¹

En la consecución de esa ventaja radica precisamente el valor económico de una marca y, por ende, el interés de las empresas locales en tratar de obtener licencias de marcas extranjeras. Se ha dicho que este valor está vinculado con la calidad del producto marcado, pero tomando en cuenta que vivimos en una civilización audiovisual, en la que la publicidad crea cualidades ficticias, la calidad del artículo puede resultar aparente.

Por otra parte, el incremento de las utilidades de las empresas usuarias puede obtenerse a través de un aumento de precios de los productos marcados, lo que conduce a la gestación de procesos inflacionarios que lesionan gravemente nuestra economía.

Cierto es que, como señala el propio Fruit, "la importancia de la elevación de los precios varía notablemente según que la empresa esté en período de lanzamiento o en el período de madurez. En el primer caso, la preocupación de atraerse a la clientela impone sacrificios que pueden conducir a una reducción de utilidades por corto término; en el segundo caso, el monopolio es más sólido y permite una elevación notable del precio".¹²

En México están proliferando las marcas extranjeras, especialmente de origen norteamericano, porque los industriales están persuadidos de que la utilización de las mismas les permitirá obtener cuantiosas utilidades.

Olvidan no obstante quienes sólo piensan en el futuro inmediato, que otro de los efectos que se generan cuando se utiliza una marca que no es propia, es el de una relación de *dependencia creciente* respecto del titular de la marca. Tal como señalamos en un trabajo reciente, "conforme transcurre el tiempo, la usuaria de la marca depende en mayor grado de ésta y la rescisión del contrato de autorización de uso le depararía mayores perjuicios.

"Han llegado... a nuestro conocimiento casos extremos en los que los propietarios de marcas residentes en el exterior han aprovechado el esfuerzo de comercialización llevado a cabo por usuarias nacionales y al término de la vigencia del contrato de autorización de uso de la marca, se han negado a renovarlo y han establecido sucursales o subsidiarias en nuestro país, desplazando totalmente a aquéllas del mercado."¹³

11. Di Tella, *op. cit.*, p. 101.

12. Fruit, *op. cit.*, p. 358.

13. Jaime Alvarez Soberanis, "Actos jurídicos de inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología", en *Revista Jurídica*, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 6, México, julio de 1974, p. 35.

La marca puede afectar el precio de venta de los artículos marcados. Ahora bien, ¿qué ocurre con los costos de esos productos? A ese respecto la marca puede tener efectos sensibles no sólo por el pago de regalías que se realiza para poderla usar, sino por los costos de publicidad que en múltiples sectores industriales son crecientes.

IV. LA PROBLEMÁTICA DE LA UTILIZACIÓN DE MARCAS EXTRANJERAS POR EMPRESAS MEXICANAS

La problemática vinculada con la marca como signo de identificación de productos es de suyo compleja, ya que afecta diversos ámbitos de la vida humana. En efecto, desde el punto de vista económico, la marca tiene un sensible efecto en la demanda de los productos, tal como lo hemos demostrado en los párrafos precedentes; por otra parte, la marca posee, en sí misma, cierto valor económico, ya que otorga a quien la utiliza determinadas ventajas en el mercado. Desde la óptica explicativa social y cultural, la marca se vincula con los "efectos de demostración" intra e internacionales, en cuanto a las regiones más desarrolladas respecto de aquellas de menor desarrollo económico relativo, así como con los patrones o hábitos de consumo y con la propaganda, que a su vez tiene un papel preponderante en la sociedad de consumidores en la que nos ha tocado vivir.

Problemas económicos

1) La marca es un eslabón básico en el proceso de diferenciación de los productos e influye fundamentalmente en la comercialización de éstos. Identifica en general al producto diferenciado y contribuye a acentuar la situación oligopolística originada por la diferenciación.

Dentro de este aspecto debemos distinguir dos casos: *a)* la marca se origina en el extranjero (en cuanto a que su propietaria es una empresa extranjera); *b)* se ha comercializado previamente en otro mercado (origen extranjero) y es utilizada en el mercado local por una empresa nacional o por una subsidiaria de la propietaria.

En el primer caso hay un pago de regalías por el uso de la marca y se crea una dependencia fundamental con relación al propietario, que resulta muy riesgosa para la empresa local.

Así lo expresó el Secretario de Industria y Comercio: "Para los usuarios de una marca extranjera representa un vínculo creciente de dependencia que compromete su propia actividad empresarial. Con el pago de regalías y la publicidad que desarrolla, fortalecen una situación dependiente y ello se traduce en competencia para las marcas mexicanas. En el momento en que le es retirado el uso de una marca extranjera, [el usuario] se coloca en una situación crítica que finalmente lo puede llevar al borde de la quiebra o al fracaso".¹⁴

En el segundo, al pago de regalías suele añadirse la consecuencia de que se multipliquen en México los productos nacionales amparados con marcas extranjeras.

2) Existe una fuente creciente de salida de divisas del país por concepto de pagos al exterior relacionados con contratos

14. José Campillo Sainz, exposición citada; véase la sección "Documento" en este número.

de autorización de uso de marcas extranjeras. Es más, no es el pago de regalías el único gravamen que sufre el usuario de una marca extranjera, sino que este pago, según lo ha precisado Samuel Glembocki, tiene tres elementos:

“a] La regalía propiamente dicha,

”b] La parte del gasto en publicidad que contribuye a valorizar la marca, la cual es un activo inmaterial en el balance del licenciante, y

”c] El esfuerzo que efectúa el licenciario al prestigiar la marca mediante el mantenimiento del nivel de calidad de su producción y mediante su presencia continua en el mercado.”¹⁵

De estos tres elementos, la regalía no tiene por qué ser el más costoso. Por el contrario, puede presumirse que un licenciante racional no habrá de insistir fuertemente en un alto nivel de regalía, sino que preferirá que el licenciario efectúe un esfuerzo publicitario importante y procure que su marca sea conocida por la alta calidad de los productos que identifica.

Visto el problema desde el punto de vista arriba descrito, resulta que:

1) La empresa que incurre en un mayor gasto por uso de marcas extranjeras no es necesariamente la que paga más regalías.

2) El costo del uso de marcas extranjeras está constituido por un gasto corriente (la regalía) y por una inversión de capital, derivada de los elementos b) y c) antes enumerados.

Como consecuencia de este hecho se da un fenómeno muy particular y que merece detenido análisis. A fin de describirlo en pocas palabras, cabe afirmar que cuanto mayor es el esfuerzo económico y tecnológico que efectúa la empresa licenciataria de una marca para prestigiarla y cuanto mayor es su éxito, mayor es la porción de su activo que pasa a pertenecer a la empresa licenciante. Para describir esa situación con un ejemplo, puede decirse que este caso sería similar al de una empresa A (la licenciataria) que le comprara una máquina (el mercado) a una empresa B (el público) en cuotas a largo plazo (el gasto en publicidad). Además, mientras que A le está pagando a B por la máquina, le abona a la empresa C (la licenciante) un alquiler (la regalía) por la misma máquina y le reconoce derecho de propiedad sobre la misma.

3) En los contratos que involucran el derecho de utilizar una marca que es propiedad de una empresa extranjera, la duración del contrato tiende a hacerse excesiva, porque la empresa usuaria tiene que recuperar sus inversiones en equipo, maquinaria, instalaciones, publicidad, etc., y esto lleva tiempo.

Además, después de celebrado el contrato, el usuario ya no puede dejar de utilizar la marca ajena, porque mediante ésta es conocido el producto. Por eso estos contratos tienden a renovarse virtualmente sin límite de vigencia, lo que si se relaciona con el pago de regalías implica un importante costo para la empresa usuaria y para la economía del país en su conjunto.

15. Samuel Glembocki, *Análisis de los criterios de evaluación del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de México*, trabajo inédito, México, 1974, p. 5.

4) Los contratos de autorización de uso de marcas otorgan a la empresa propietaria el derecho a intervenir en la administración de la empresa usuaria, entre otras razones con el fin de establecer controles de calidad, lo que en sí mismo no resultaría indeseable. Sin embargo, esta intervención suele ir más allá de esos controles y resulta pernicioso, puesto que se extiende a campos distintos del ámbito técnico, como la política de compras, o la de ventas, o la determinación de los gastos de publicidad, etcétera.

5) Los contratos de autorización de uso de marcas conllevan una serie de cláusulas restrictivas para la empresa usuaria. Entre las prácticas comerciales restrictivas involucradas en estos acuerdos destacan sobre todo la compra atada de insumos, con el pretexto de mantener la calidad del producto marcado, y el establecimiento de prohibiciones para la exportación.

6) Cuando el contrato involucra la autorización del uso de una marca por un período determinado, al término de ese período el usuario se encuentra en una posición de negociación desventajosa frente al propietario de la marca y a veces es constreñido a aceptar condiciones más lesivas, fundamentalmente en lo que se refiere a los pagos. Con el transcurrir del tiempo tienden a incrementarse los pagos por el uso de marcas propiedad de empresas extranjeras, y no a disminuir, a diferencia de lo que sucede con otro tipo de acuerdos.

7) Finalmente, estos contratos son lesivos para la economía nacional. En efecto, como señaló Campillo Sainz, “el uso de marcas extranjeras entraña también un peligro potencial para el sano crecimiento de nuestra economía, toda vez que mediatiza y pone en peligro las exportaciones que se realizan bajo una marca extranjera. De continuar dependiendo nuestras ventas al exterior de marcas extranjeras, corremos el peligro de no poder acreditar los productos nacionales en un momento dado, si éstas fueran retiradas”.¹⁶

Problemas socioeconómicos

La tesis de que debe autorizarse irrestrictamente el uso de marcas, aun siendo éstas propiedad de extranjeros, tiene como hipótesis la teoría de la soberanía del consumidor, en el sentido de que es éste quien debe definir los bienes que ha de producir una determinada sociedad.¹⁷

Las marcas influyen en las preferencias de los consumidores y modifican los llamados mapas de indiferencia, haciéndose presentes los efectos de demostración, que a veces obligan a los productores nacionales a fabricar artículos propios de sociedades de más altos ingresos.

A ese respecto, ya habíamos señalado en un trabajo anterior que “México, por su vecindad con Estados Unidos, en cuyo favor opera el ‘factor de dominio’, es especialmente sensible a la penetración de marcas extranjeras, fundamentalmente de origen norteamericano, y nuestro mercado, a pesar de que en muchos renglones está altamente protegido (mercado cautivo) ha sido inundado con un alud de marcas de ese origen. Estas marcas contribuyen escasamente al desarrollo económico nacional, alteran los ‘patrones de consumo’ y hasta provocan despersonalización de nuestra sociedad”¹⁸

16. José Campillo Sainz, intervención citada.

17. Véase al respecto, Di Tella, *op. cit.*, pp. 94 y ss.

18. Alvarez Soberanis, *op. cit.*, p. 34.

La modificación de los patrones de consumo que trae consigo la utilización de marcas extranjeras nos parece en extremo negativa, desde el punto de vista social, puesto que el consumo en un país como México, con tantas carencias y con un importante sector de su población marginada del desarrollo, no puede permitirse que se oriente hacia los artículos suntuarios, propios de sociedades más avanzadas. Por ello, todo esfuerzo dirigido a estimular la producción de bienes para satisfacer las necesidades básicas de las mayorías y a desalentar la producción de satisfactores suntuarios, propios para las clases de más altos ingresos, que son los que usan marcas extranjeras, nos parece encomiable.

Finalmente, el uso de marcas extranjeras identificadas con patrones de consumo de una sociedad industrializada, conduce a una transformación de nuestro contexto cultural.

En ese sentido, puede hablarse de un proceso de colonialismo cultural que nos está afectando.

Así lo expresó el secretario Campillo Sainz, en la presentación de la iniciativa de Ley de Invenciones y Marcas ante la Cámara de Senadores, al afirmar que "el uso de marcas extranjeras es, en muchos casos, expresión residual de una mentalidad colonialista que nos impide creer en el valor y en la calidad de nuestros productos".¹⁹

V. ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE USO DE MARCAS EXTRANJERAS EN MEXICO

En el caso de México, dos ordenamientos jurídicos recientes contienen disposiciones expresas con relación a los contratos de licencia de uso de marcas. Ellos son la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología... y la Ley de Invenciones y Marcas.

Analizaremos someramente las principales disposiciones que se contienen en dichas leyes respecto al uso de marcas.

a) *La Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas*

Este ordenamiento jurídico se publicó en el *Diario Oficial* de la Federación del 30 de diciembre de 1972. De acuerdo con la exposición de motivos, los principales objetivos de la Ley son: "fortalecer el poder de negociación de los compradores nacionales y facilitar al sector industrial su acceso a la mejor tecnología disponible, en los mercados nacionales e internacionales, en óptimas condiciones de oportunidad, calidad y precio".²⁰

Tales objetivos se plasman en las disposiciones de la Ley, que en su artículo 1 creó el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, a cargo de la Secretaría de Industria y Comercio.

El artículo 3 indica las personas que tienen obligación legal de presentar al Registro los documentos en que constan los actos; los artículos 4, 7, 8, 10 y 14 regulan el procedimiento de inscripción.

19. Campillo Sainz, *op. cit.*

20. "La exposición de motivos de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas", puede consultarse en *El Mercado de Valores*, Nacional Financiera, S.A., año XXXII, núm. 48, México, noviembre 20 de 1972, pp. 1125-1130.

El artículo 7 resulta de capital importancia, pues enumera aquellos casos respecto de los cuales la Secretaría de Industria y Comercio deberá negar la inscripción. Este precepto contiene dos clases de impedimentos: unos que la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología puede dispensar y que, a su vez, se enumeran en el artículo 8 (impedimentos dispensables) y otros que, de aparecer en los actos, convenios o contratos, traen como consecuencia jurídica necesaria que la autoridad niegue la inscripción. Estos impedimentos tienden a combatir prácticas comerciales restrictivas y cláusulas de atadura lesivas al industrial mexicano o a la economía del país.²¹

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2, inciso a) de la Ley de la materia, los contratos de autorización de uso de marcas deben presentarse para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Desde la formulación misma de la iniciativa de Ley, las autoridades estuvieron conscientes de la importancia económica de este tipo de pactos. Lo anterior se desprende de la exposición ante la Cámara de Diputados de José Campillo Sainz, al presentar la iniciativa referente a la transferencia de tecnología. Afirmó el Secretario que se había incluido el registro de este tipo de contratos en la Ley, porque "la marca está íntimamente ligada al uso de una tecnología o patente determinada, y porque quizá sea un instrumento de subordinación todavía menos justificable que el de un proceso tecnológico".²²

Igualmente expresó el citado funcionario que "la marca en realidad es sólo un signo distintivo que sirve para comerciar, pero frecuentemente, cuando se impone una marca extranjera, se cobran regalías y se encarece el producto; además se está subordinando, se está encadenando al productor mexicano a tener que producir precisamente con esa marca que ha acreditado, en la que ha invertido".²³

b) *La nueva Ley de Invenciones y Marcas*

La legislación mexicana de propiedad industrial databa de 1942 y resultaba ya obsoleta frente a la situación actual del país.

Por esta, entre otras razones, se expidió la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Las principales innovaciones de la Ley frente a su antecesora en materia de marcas, son que protege expresamente las marcas de servicio, introduce la licencia obligatoria de uso de marcas, suprime la renovación especial de marcas que no se usan, amplía el campo de marcas no registrables, autoriza a la administración para hacer obligatorio el uso de marcas en ciertos sectores industriales o para suprimir tal uso, y establece la vinculación de marcas de origen extranjero con marcas mexicanas.

No podríamos aquí referirnos específicamente a todas y

21. Para un conocimiento más amplio de la Ley, puede leerse mi trabajo "Aspectos legales del proceso de transferencia de tecnología en México", en *Revista Derecho de la Integración*, Instituto para la Integración de América Latina, Buenos Aires, noviembre de 1973, pp. 348-357.

22. José Campillo Sainz, "Exposición ante la Cámara de Diputados", en *El Mercado de Valores*, pp. 1237 *in fine* y 1238.

23. Campillo Sainz, en la exposición citada, p. 1230.

cada una de estas disposiciones, pues no es éste el objetivo de nuestro trabajo, por lo que nos limitaremos al análisis de lo que constituye la innovación quizá más importante de la Ley en esta materia: la obligación de vincular marcas extranjeras con marcas nacionales.

El artículo 127 de la Ley de Invenciones y Marcas textualmente dispone: "Toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral, extranjera, que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originariamente registrada en México.

"Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente ostensible.

"Será aplicable a la marca originariamente registrada o por registrarse en México, lo dispuesto en el artículo 91, fracción XIII, de esta Ley."

¿Cuál es el propósito que persiguió el legislador mexicano al incluir esta disposición? Para nosotros ese objetivo es disminuir o atenuar la dependencia que padecen los usuarios de marcas extranjeras respecto de los titulares de las mismas. Trátase de ir rompiendo, así sea paulatinamente, con esa situación que resulta tan lesiva a nuestro proceso de desarrollo.

Se pretende, a través de esa disposición, que el licenciatario mexicano prestigie, conjuntamente con la extranjera, una marca *de su propiedad*, con el fin de que si el titular ya no desea renovar la licencia no quede desprotegido, sino que pueda continuar comercializando los productos con su propia marca.

Se pretende, igualmente, que en el futuro ya no tenga que depender de la marca extranjera, sino que sus productos sean conocidos tanto en el mercado local como en el internacional, a través de su marca.

Ello le permitirá ahorrarse el pago de regalías por el uso de la marca ajena y una mayor autonomía respecto de las inversiones en publicidad, que él mismo decidirá libremente y de acuerdo con las condiciones del mercado.

Esta disposición existe en otros países como la India y Argentina, donde ha dado magníficos resultados; incluso, en el caso de nuestro país, en la práctica hay algunos ejemplos de asociación de marcas como el de IEM-Westinghouse o DINA-Renault, en los cuales, con el paso del tiempo se ha llegado a prestigiar tanto la marca local que ha hecho innecesario continuar usando el signo marcario extranjero.

Consideramos, pues, que esta innovación del legislador mexicano habrá de rendir en el futuro importantes frutos en beneficio de las empresas nacionales y de la economía del país en su conjunto.

VI. ANALISIS DE LOS CONTRATOS DE USO DE MARCAS SOMETIDOS AL REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

La ley de transferencia de tecnología está vigente desde 1973 y, por tanto, el Registro tiene ya un poco más de tres años llevando a cabo la evaluación técnica, legal y económica de aquellos contratos a los que se refiere el artículo 2 de dicha Ley.

No podríamos precisar la importancia de los contratos de uso de marcas, respecto del universo de contratos que obran en el Registro, sin presentar un panorama de la acción de la Dirección en materia de evaluación e inscripción de contratos, que nos permitiera percatarnos, además, del tipo de prácticas comerciales restrictivas que la propia Dirección está combatiendo y de los resultados obtenidos.

Por esta razón se presenta un resumen de las actividades del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología del 1 de febrero de 1973 al 31 de diciembre de 1975, es decir, un lapso de casi tres años. Conviene destacar que lo reducido del número de resoluciones negativas (34.6% del total) obedece a que en múltiples ocasiones el Registro ha comunicado a los interesados la existencia de problemas en sus contratos, *antes de emitir formalmente el dictamen negativo* y las partes los han renegociado para ajustarlos a las disposiciones de la Ley, según las indicaciones recibidas, siguiéndose en esto un proceso informal. Si no se hubiera seguido ese procedimiento, el número de resoluciones negativas se habría elevado considerablemente.

Gracias al cuadro 1, que se refiere a las causas de los dictámenes negativos, se llega a la conclusión de que entre los motivos más frecuentes de rechazo, el principal es el de violaciones de la fracción II del artículo 7 (68.5% del total de resoluciones negativas). Lo anterior implica que el problema fundamental en los contratos es la existencia de contraprestaciones excesivas e injustificadas a cargo de las empresas receptoras de la tecnología. Esto obviamente resulta también aplicable a los contratos de autorización de uso de marcas.

En cuanto a la evaluación económica de los contratos de uso de marcas, el Registro ha establecido *que no se admitirán* pagos de regalías que excedan al 1% sobre las ventas netas de los productos marcados cuando la empresa usuaria no tenga relación de capital con la propietaria de las marcas. Igualmente se ha establecido como criterio que cuando hay una relación matriz-subsidiaria, con el 100% del capital de la segunda, la concesión de la autorización debe ser *gratuita*. A través de estas medidas el Registro ha atenuado el efecto negativo de la salida de divisas del país por concepto de uso de marcas extranjeras. Sin embargo, esto no era suficiente y por ello se reguló este asunto a través de la nueva Ley de Invenciones y Marcas.

El segundo motivo de rechazo, en orden decreciente de importancia (31.6%, o sea 505 contratos), está constituido por el plazo excesivo de vigencia (fracción XIII del artículo 7 de la ley de transferencia de tecnología), que, igualmente, se traduce en un gravamen perjudicial para la empresa receptora.

Un número importante de contratos cuyo registro ha sido negado por violación a la fracción XIII, se refería al uso de marcas extranjeras. Por otra parte, no hay que olvidar que los contratos con plazos excesivos de vigencia implican pagos más altos de regalías en cuanto al monto total de la cantidad pagada, lo cual, a su vez, significa un gravamen para el usuario y para la economía nacional.

En cuanto a los datos del cuadro 2 conviene destacar que los contratos contienen diferentes figuras y son relativamente pocos los que tienen un solo objeto. Esto confirma que la

transferencia de la tecnología se efectúa "en bloque", por lo que resulta indispensable "desempaquetarla" para analizar cuánto cobra el proveedor por cada concepto y saber así si los pagos se justifican.

También debe subrayarse la gran importancia de los contratos de uso de marcas, que implican el 48.3% del total, lo que significa que la mitad de los contratos que existen en el Registro involucran el uso de alguna marca extranjera.

El crecido número de contratos que involucran uso de marcas extranjeras y el gran número de estas mismas (16 759) llevan a la conclusión de que hay un gran interés de las empresas locales (ya sea de capital nacional o subsidiarias de empre-

sas extranjeras) en comercializar sus productos mediante signos marcarios foráneos. Este dato también muestra la intención de las empresas extranjeras de conquistar el mercado mexicano a través de sus marcas.

Es nuestra convicción que todo contrato que involucra el uso de una marca extranjera introduce un elemento de rigidez en la relación, que se traduce en una *dependencia creciente y permanente* para la empresa usuaria. Por esa razón nos parece que la obligación de vincular estas marcas extranjeras con marcas propiedad de las empresas locales y surgidas en el país, a la que se refiere el artículo 127 de la Ley de Invenciones y Marcas, propiciará una mayor autonomía de los usuarios y desalentará la contratación de marcas

CUADRO 1

Violaciones al artículo 7o. que originaron dictámenes negativos (Balance al 31 de diciembre de 1975)

| Fracción | Núm. | Número de dictámenes negativos que mencionaban violación ¹ | |
|---|-------|---|--|
| | | % del total de negativas | % respecto al total de resoluciones emitidas |
| I. Parte o totalidad de la tecnología involucrada se encontraba libremente disponible en el país | 6 | 0.37 | 0.1 |
| II. La contraprestación no guardaba relación con la tecnología adquirida o constituía un gravamen excesivo e injustificado para la economía nacional* | 1 094 | 68.5 | 24.4 |
| III. Intervención indebida en la administración del licenciario | 219 | 13.7 | 4.9 |
| IV. Obligación de ceder gratuita u onerosamente al proveedor las mejoras patentes o marcas del licenciario | 269 | 16.8 | 5.8 |
| V. Restricciones al desarrollo tecnológico del adquirente | 117 | 7.3 | 2.5 |
| VI. Obligación de adquirir del proveedor de la tecnología materias primas, productos intermedios, maquinaria o equipo | 100 | 6.3 | 2.2 |
| VII. Restricciones a la exportación contrarias a los intereses del país | 231 | 14.5 | 5.0 |
| VIII. Prohibición de usar tecnologías complementarias | 27 | 1.7 | 0.6 |
| IX. Obligación de vender de manera exclusiva al proveedor de la tecnología los bienes producidos por el adquirente. | 27 | 1.7 | 0.6 |
| X. Obligación de utilizar permanentemente personal señalado por el licenciante | 4 | 0.25 | 0.1 |
| XI. Limitación de los volúmenes de producción o imposición de precios de venta** | 478 | 30.1 | 10.4 |
| XII. Obligación de celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el licenciante en el territorio nacional | 9 | 0.56 | 0.2 |
| XIII. Establecimiento de plazos excesivos de vigencia* | 505 | 31.6 | 11.0 |
| XIV. Sujeción a leyes extranjeras u obligación de someter a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los contratos | 296 | 18.5 | 6.4 |
| Dictámenes negativos exclusivamente por Fracción II | 386 | 24.2 | 8.4 |

¹ El total de dictámenes negativos, por una o varias causas, fue de 1590.

* La cifra global de contratos en que se encontraron violaciones a las fracciones II y XIII, es inferior a la suma de los subgrupos ya que algunos contratos fueron negados por distintas violaciones a la misma fracción.

** La mayoría de las violaciones que se dan a la Fracción XI, surgen de cláusulas que obligan al adquirente a no utilizar los conocimientos transmitidos en la fabricación de productos, una vez terminado el contrato.

CUADRO 2

Objeto de los contratos

| <i>Objeto del acto, convenio o contrato</i> | <i>Número de contratos</i> | <i>% del total</i> |
|---|----------------------------|--------------------|
| I. Marcas | 1 609 | 26.6 |
| II. Patentes | 457 | 7.6 |
| III. Marca y patente | 145 | 2.5 |
| IV. Suministro de conocimientos técnicos (<i>know-how</i>) y asistencia técnica | 1 864 | 30.8 |
| V. Suministro de conocimientos técnicos; asistencia técnica. (Estos contratos incluyen autorización de uso de marcas) | 219 | 3.6 |
| VI. Patentes con suministro de conocimientos técnicos; asistencia técnica | 263 | 4.5 |
| VII. Marca, patente, suministro de conocimientos técnicos, (<i>know-how</i>), asistencia técnica | 950 | 15.7 |
| VIII. Asesoría y prestación de servicios de administración y operación de empresas | 543 | 8.8 |
| <i>Total</i> | <i>6 050</i> | <i>100.0</i> |
| Contratos que incluyen marcas* | 2 923 | 48.3 |

* Incluyen un total general de 16 759 marcas.

extranjeras, que tan costosa resulta a los propios licenciataria y a la economía nacional.

Del total de estos contratos (2 923) 1 609 se refieren exclusivamente a uso de marcas; el resto, es decir, 1 314, implican además de la autorización del uso de la marca, la explotación de patentes, el suministro de conocimientos técnicos o la prestación de asistencia técnica. Esto significa que, a pesar de que hay una tendencia creciente a las transmisiones en bloque, los contratos de autorización de uso de marcas, como tales, en su individualidad representan la especie más importante respecto de todos los tipos de contratos que regula la ley de transferencia de tecnología.

No se pudo elaborar la información relativa al país de origen de las marcas, pero nuestra experiencia en el Registro nos lleva a la convicción de que aproximadamente en el 90% de los casos ese país de origen es Estados Unidos.

Por otra parte, se tomó una muestra de 618 contratos ya inscritos en el Registro que incluyeran entre su objeto la autorización de uso de marcas. El cuadro 3, elaborado con relación a dicha muestra, revela que, en cuanto a su objeto,

hay un gran número de contratos (50.6% del total) que se refiere *exclusivamente* a uso de marcas con prescindencia de todo otro objeto.

El cuadro 4, también relacionado con dicha muestra, se refiere a los pagos de regalías involucrados en esos contratos; es de destacar que 260 de ellos (42.1% del total) son gratuitos. Este dato significa que una gran parte de esos contratos se celebra entre empresas que guardan entre sí una relación de capital (matriz-subsidiaria), ya que de otra suerte el propietario no autorizaría el uso de las marcas sin percibir alguna remuneración, ya sea a través de otros pagos (por ejemplo, por concepto de asistencia técnica) o como utilidades por su inversión.

El elevado número de contratos gratuitos es el resultado de la presión ejercida por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Ese crecido porcentaje revela también el interés de las empresas propietarias de las marcas en penetrar al mercado mexicano y confirma nuestra impresión de que, independientemente del pago de regalías, estas empresas obtienen un beneficio al conceder el uso de sus marcas, gracias al esfuerzo de comercialización que realizan las

CUADRO 3

*Clasificación de los contratos en cuanto a su objeto**

| <i>Objeto del contrato</i> | <i>Cantidad</i> | <i>% del total</i> |
|---|-----------------|--------------------|
| I. Marcas | 313 | 50.6 |
| II. Marcas y patentes | 14 | 2.3 |
| III. Marcas con asistencia técnica | 187 | 30.3 |
| IV. Marcas, patentes y asistencia técnica | 104 | 16.8 |
| <i>Total</i> | <i>618</i> | <i>100.0</i> |

* Muestra de 618 contratos inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

CUADRO 4

Pagos de regalías en contratos que incluyen autorización de uso de marcas, por sector industrial*

| Sector industrial | I Pago de regalías en un año (pesos) | II Núm. de contratos con pago conocido | III Contratos gratuitos | IV Contratos sin información | V Total de contratos | VI Porcentaje del total de los contratos | VII Promedio de pagos por contratos (pesos) | VIII Lugar que ocupa el sector |
|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| Alimentos y bebidas | 12 665 900 | 38 | 148 | 12 | 198 | 32.24 | 63 969 | 14 |
| Textil | 5 526 000 | 29 | 10 | 2 | 41 | 6.51 | 134 786 | 11 |
| Vestido y calzado | 752 900 | 8 | 7 | 8 | 23 | 3.62 | 32 734 | 15 |
| Tabaco | 378 000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .14 | 378 000 | 4 |
| Química diversa | 1 363 500 | 14 | 26 | 11 | 51 | 8.17 | 26 735 | 16 |
| Farmacéutica | 13 010 300 | 34 | 15 | 12 | 61 | 9.55 | 213 283 | 10 |
| Perfumería y cosméticos | 1 307 400 | 7 | 6 | 5 | 18 | 2.99 | 72 633 | 12 |
| Plásticos y sintéticos | 2 379 700 | 6 | 0 | 0 | 6 | .96 | 396 617 | 3 |
| Metalmecánico | 31 150 500 | 82 | 21 | 13 | 116 | 18.50 | 268 539 | 7 |
| P. metálicos, hogar y oficina | 64 000 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.32 | 8 000 | 17 |
| Electromecánicos | 6 132 900 | 8 | 8 | 6 | 22 | 3.58 | 278 768 | 6 |
| Aparatos eléctricos y electrónicos | 10 636 000 | 16 | 4 | 5 | 25 | 4.39 | 425 440 | 2 |
| Hule | 4 268 000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 2 134 000 | 1 |
| Madera | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Cerámica | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Vidrio | 725 300 | 3 | 0 | 0 | 3 | .50 | 241 766 | 8 |
| Papel y derivados | 4 029 500 | 11 | 5 | 2 | 18 | 2.99 | 223 861 | 9 |
| Franquicia diversa | 1 193 500 | 12 | 3 | 3 | 18 | 2.99 | 66 305 | 13 |
| Discos fonográficos | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.35 | | |
| Cemento | 10 000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 5 000 | 18 |
| Aparatos industriales, profesio- nales | 936 800 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 312 266 | 5 |
| <i>Total</i> | <i>96 529 300</i> | <i>279</i> | <i>260</i> | <i>79</i> | <i>618</i> | <i>100.00</i> | <i>156 196</i> | |

* Muestra de 618 contratos.

CUADRO 5

Pagos de regalías en contratos que involucran exclusivamente el uso de marcas

| Sector | I Pago de regalías anual (pesos) | II Núm. de contratos | III Gratuitos | IV Contratos sin información | V Total de contratos | VI Porcentaje de pago sobre el total | VII Promedio de pagos por contrato (pesos) | VIII Lugar que ocupa el sector |
|--|--|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| Alimentos y bebidas | 9 408 500 | 22 | 143 | 6 | 171 | 48.42 | 55 020 | 6 |
| Textil | | 0 | 6 | 0 | 6 | | gratuito | |
| Vestido y calzado | 110 000 | 3 | 7 | 1 | 11 | 0.57 | 10 000 | 7 |
| Tabaco | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Química diversa | 272 000 | 3 | 23 | 2 | 28 | 1.40 | 9 714 | 8 |
| Farmacéutico | 2 829 700 | 3 | 13 | 3 | 19 | 14.56 | 148 931 | 3 |
| Perfumería y cosméticos | | 0 | 7 | 3 | 10 | | gratuitos | |
| Plásticos y sintéticos | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Metalmecánico | 1 707 800 | 8 | 15 | 4 | 27 | 8.79 | 63 251 | 5 |
| Metal no mecánico | | 0 | 5 | 0 | 5 | | gratuitos | |
| Productos electromecánicos | 24 000 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0.12 | | |
| Aparatos eléctricos y electrónicos | 3 830 300 | 4 | 4 | 1 | 9 | 19.70 | 425 589 | 1 |
| Hule | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Madera | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Cerámica | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Vidrio | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Papel y derivados | 842 400 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4.34 | 93 600 | 4 |
| Discos fonográficos | | 0 | 2 | 0 | 2 | | gratuito | |
| Franquicias diversas | | 0 | 2 | 0 | 2 | | gratuito | |
| Cemento | 10 000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 5 000 | 9 |
| Aparatos y/o instrumentos profesio- nales | 397 800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.05 | 397 800 | 2 |
| <i>Suma</i> | <i>19 432 500</i> | <i>54</i> | <i>239</i> | <i>20</i> | <i>313</i> | <i>100.00</i> | | |

empresas licenciatarias, ya que el mercado mexicano es un mercado en expansión, debido, entre otras razones, a la estabilidad política y a la explosión demográfica.

Asimismo, se hace una relación de aquellos que involucran marcas por sector industrial. El sector industrial de mayor diferenciación de productos y en el que se da una mayor incidencia de contratos, es el de alimentos y bebidas. En orden decreciente de importancia tenemos a los sectores metalmecánico, farmacéutico, químico y textil.

También se presentan los pagos de regalías por sector industrial. Los pagos de mayor cuantía en cuanto a su importe total se dan en la industria metalmecánica, seguida por el sector farmacéutico, el de alimentos y bebidas y la industria de aparatos eléctricos y electrónicos.

Además, indica en él un promedio de pagos por contrato, dividiendo el importe de las regalías entre el número de contratos, incluyendo los gratuitos y aquellos en los que no fue posible precisar los pagos de regalías, con la finalidad de que ese promedio sirva para determinar en qué sector son más gravosos esos pagos. Aunque estos contratos *no se refieren* exclusivamente al uso de marcas, sino que involucran otros objetos (patentes, asistencia técnica, etc.), los datos resultan representativos de lo que ocurre en la realidad.

Los resultados del análisis estadístico que se contiene en el cuadro 4 sitúan como las marcas más caras aquellas que se utilizan en el sector de la industria del hule, seguida por el sector de aparatos eléctricos y electrónicos, los plásticos y el tabaco (marcas para su uso en cigarrillos). Esta estimación es útil porque permite arribar a la conclusión de que en impor-

CUADRO 6

*Violaciones a la ley en contratos que incluyen marca (221 resoluciones negativas respecto a los 618 casos)**

| Fracción | Núm. de dictámenes negativos que mencionaban violación | |
|---|--|--------------------------|
| | Núm. de casos | % del total de negativas |
| I. Parte o totalidad de la tecnología involucrada se encontraba libremente disponible en el país | 1 | 0.44 |
| II. La contraprestación no guardaba relación con la tecnología adquirida o constituía un gravamen excesivo e injustificado para la economía nacional | 199 | 90.10 |
| III. Intervención indebida en la administración del licenciatario | 21 | 9.50 |
| IV. Obligación de ceder gratuita u onerosamente al proveedor las mejoras, patentes o marcas del licenciatario | 34 | 15.38 |
| V. Restricciones al desarrollo tecnológico del adquirente | 58 | 26.42 |
| VI. Obligación de adquirir del proveedor de la tecnología materias primas, productos intermedios, maquinaria o equipo | 38 | 17.19 |
| VII. Restricciones a la exportación contrarias a los intereses del país | 62 | 28.05 |
| VIII. Prohibición de usar tecnologías complementarias | 7 | 3.16 |
| IX. Obligación de vender de manera exclusiva al proveedor de la tecnología los bienes producidos por el adquirente | 2 | 0.90 |
| X. Obligación de utilizar permanentemente personal señalado por el licenciante | 0 | 0.00 |
| XI. Limitación de los volúmenes de producción o imposición a precios de venta | 113 | 51.29 |
| XII. Obligación de celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el licenciante en el territorio nacional | 5 | 2.58 |
| XIII. Establecimientos de plazos excesivos de vigencia | 71 | 32.28 |
| XIV. Sujeción a leyes extranjeras u obligación de someter a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los contratos | 40 | 18.22 |
| | 221 | |

* Es de hacer notar que en un solo contrato existen a veces varias infracciones.

tantes sectores industriales las empresas establecidas en el país realizan erogaciones cuantiosas por el uso de marcas extranjeras.

En el cuadro 5 se presentan datos referentes a los 313 contratos que involucran *exclusivamente la autorización de uso de marcas*. De ese total, 239 son gratuitos (76.36%) y sólo 54 onerosos.

Los pagos de regalías involucrados en los contratos que se refieren solamente al uso de marcas (19.4 millones de pesos) representan una suma relativamente baja en comparación con la cifra de 96.5 millones de pesos, importe del pago anual de regalías en los 618 contratos que comprenden además del uso de marcas otros objetos, pues sólo es el 20.13% de esa suma. Por ello, sostenemos que no es el cobro de regalías por el uso de marcas lo que constituye un atractivo para las empresas que las licencian, sino otros elementos que tienen un efecto económico, tales como la penetración en un mercado creciente.

En el mismo cuadro puede verse el promedio de pagos por contrato y por sector industrial. El costo de la utilización de marcas extranjeras es especialmente gravoso en el sector de aparatos eléctricos y electrónicos, después en el de instrumentos profesionales (aparatos de óptica, cámaras fotográficas, etc.) y en la industria farmacéutica.

Desde el punto de vista de la economía nacional, los sectores en los que hay pagos más cuantiosos y también mayor número de contratos de uso de marcas extranjeras no son aquellos en los que hay mayores exportaciones. Por tanto, ello significa que estas marcas se dirigen fundamentalmente al mercado interno. Nuestra conclusión es que la utilización de marcas extranjeras no representa un beneficio para el país, pues implica salida de divisas y no auxilia a la generación de ingresos por concepto de exportaciones.

El cuadro 6 alude a las violaciones a la Ley que se encontraron en la muestra. Las más frecuentes son a la fracción II del artículo 7 y en orden de importancia a las fracciones XI y XIII de ese precepto. En ese sentido, coincide con las prácticas comerciales restrictivas usuales en los otros contratos.

Debido a todo lo expuesto a lo largo de este análisis, nuestra recomendación a las empresas nacionales es que procuren evitar la atadura que significa contratar marcas propiedad de empresas extranjeras.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MATERIA DE EVALUACION E INSCRIPCION DE CONTRATOS (1 DE FEBRERO-31 DE DICIEMBRE DE 1975)

I. Número total de contratos presentados al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología

| | |
|--|-------|
| Total | 6 824 |
| Presentados para su inscripción en el Registro | 4 591 |

| | |
|---|-------|
| Presentados para su registro, pendientes de evaluación y de dictamen, por haberse solicitado prórroga para ajustarlos a las disposiciones de la Ley | 1 861 |
| Cancelados | 142 |
| No susceptibles de inscripción | 230 |

II. Contratos sometidos a inscripción

| | |
|---|--------|
| Total | 4 882 |
| Dictaminados en forma positiva o negativa | 4 591* |
| Considerados no sujetos a registro o inexistentes | 230 |
| Sometidos a registro, cancelados antes de emitir dictamen | 61 |

III. Dictámenes positivos

i) De los 1 590 contratos a los que les fue negada su inscripción en el Registro en primera instancia, 553 han sido objeto de resoluciones positivas en segunda instancia; de esta última cifra, en 295 se han realizado las modificaciones necesarias para ajustar el texto del contrato a las disposiciones de la Ley, mientras que a los 258 restantes se les otorgó la inscripción por haber interpuesto los interesados el correspondiente recurso de reconsideración y haber convencido a la autoridad administrativa de que tales contratos no infringían la Ley. De esta manera, el total de resoluciones positivas se eleva a 3 544 contratos, que representan el 77.4% del total de contratos dictaminados.

ii) Un número importante de estos dictámenes positivos son el resultado de renegociaciones y modificaciones efectuadas a solicitud de esta Dirección y aceptadas por las partes.

IV. Reconsideraciones

En relación con las 1 590 resoluciones negativas emitidas por esta Dirección, se han presentado 645 recursos de reconsideración, de los cuales se han resuelto 367 (258 en favor de los recurrentes y 109 negados) y quedan pendientes de resolver 278 recursos que en su mayoría quedarán sin materia oportunamente, en virtud de que se han renegociado los contratos objeto de los mismos, en los términos sugeridos por esta Dirección y sólo falta la formalización de las respectivas modificaciones.

V. Juicios de amparo

Las decisiones de esta Dirección han sido motivo de 24 juicios de amparo ante las autoridades judiciales competentes, de los cuales diez han sido resueltos favorablemente a esta Dirección (ocho por sobreseimiento y dos negando el amparo); en dos casos más, el Juez de Distrito ha concedido el amparo y protección de la justicia federal, aun cuando en estos casos se ha interpuesto recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, quedando 12 pendientes de resolverse ante los juzgados de Distrito o los tribunales colegiados de Circuito correspondientes. □

* 3 001 (65.4% de los contratos dictaminados) tuvieron resolución positiva y 1 590 (34.6%) fueron resueltos negativamente en primera instancia.