Ley 21617 (*)

Sobre la ley de transferencia tecnológica

Héctor R. Trevisán

1. Introducción

El 16 de agosto de 1977 se publicó en el Boletín Oficial la ley 21.617 sobre "transferencia de tecnología", que deroga a la ley 20.794, con excepción de su artículo 38 según el cual se ratificó la creación del "Registro Nacional de Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología".

2. Antecedentes

El registro y control de los "contratos de licencia" que se celebren con proveedores de tecnología del exterior, se puso en práctica en latinoamérica el 26 de mayo de 1969 al firmarse el "Acuerdo de Cartagena" al cual adhirieron Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

Dichos países intentaron armonizar sus políticas económicas, con el objetivo de establecer un régimen común para controlar el ingreso de capitales extranjeros y la comercialización y transferencia de tecnología del exterior. Como resultado de ello se dictó la Decisión Nº 24, cuyas normas por demás restrictivas influyeron en la sanción de la ley 19.231, primera experiencia argentina sobre tema tan trascendente.

Con dichos antecedentes, en 1971 comenzó a funcionar el "Registro Nacional de Contratos de Licencia y Tronsferencia de Tecnología" dependiente del "Instituto Nacional de Tecnología Industrial", donde en una primera etapa se inscribieron cerca de 1.700 contratos, que en la práctica fueron luego identificados como "automáticos".

La enorme cantidad de contratos presentados, y la lógica falta de experiencia del Registro, obligó a que se dictaran sucesivas normas ampliatorias de los plazos legales originales, con lo cual las partes contratantes fueron sometidas a una continua renovación de trámites burocráticos, sin resultados concretos.

Tal es así, que gran parte de aquéllos contratos "automáticos", siguen áún sin ser aprobados o rechazados.

Con el transcurso del tiempo se fue formando una "jurisprudencia administrativa", basada en varias normas complementarias a la ley 19.231, y en la experiencia del Registro, todo lo cual culminó en octubre de 1974 con la sanción de la ley 20794, de características aún más restrictivas que las de su antecesora.

Sin perjuicio de señalar más adelante algunos de los defectos que a nuestro criterio tenían algunas de las disposiciones ahora derogadas, no cabe duda que las mismas han tenido un efecto negativo, ya que paralizaron la incorporación al país de tecnología moderna, con los perjuicios que ello ocasiona a una sana política económica. Tampoco tuvieron el éxito esperado las normas dictadas en el marco del Pacto Andino, ya que al margen de la reciente desvinculación de Chile, los resultados obtenidos no han sido alentadores.

3. Ambito de aplicación. Actos jurídicos comprendidos

Están comprendidos en el ámbito de la ley aquellos actos jurídicos onerosos o gratuitos, que tengan por objeto principal o sucesorio, la transferencia, cesión, o licencia de tecnología o marcas ,por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en el mismo (Art. 1º).

Se incluyen los actos jurídicos gratuitos, manteniéndose así el criterio de la ley 20.794. En la "Exposición de motivos" se justifica dicha inclusión, ya que con ello las autoridades nacionales podrán lograr un conocimiento completo de las transacciones en materia tecnológica, y podrá otorgarse mayor seguridad al "licenciatario" o "receptor" local frente a eventuales violaciones de terceros.

A diferencia de la ley 20.794, se incluye la "cesión" de dere-

(*) El texto de la ley 21.617 sobre "Transferencia de tecnología" fue publicado en "INFORMACION EMPRESARIA" Nº 132/133.

chos de propiedad industrial, aclarándose algunas dudas planteadas anteriormente (art. 2 inc. a). Tal como se verá más adelante, se establece también una posición menos restrictiva en materia de "marcas".

Al igual que en la legislación ahora derogada, serán objeto de inscripción los actos jurídicos cuya base sea la transferencia de tecnología o marcas provenientes del exterior, cuando el proveedor y receptor sea una persona también domiciliada en el país. En este caso no se especifica como en la ley 20.794, que el licenciante sea una empresa local de capital extranjero, o una filial o sucursal de otra empresa con domicilio en el exterior. Por otra parte, el proveedor local de la tecnología de origen extranjero será responsable de los perjuicios que pueda sufrir el receptor con motivo de la eventual falta de inscripción, en caso de no haberse notificado el origen de la tecnología o marca transferida (art. 3º).

Quedan excluidos aquellos casos de transferencia de tecnología entre empresas con sede en el país para ser utilizada en otro país, como así también la provisión de tecnología que es utilizada en el exterior, ya sea por el mismo autor o por terceros. La exposición de motivos se refiere a este último inusual caso, aclarando que ello puede ocurrir en la utilización de ingeniería básica o de detalle, necesarias para construir en el exterior equipos de gran complejidad. Se excluye también a las operaciones de venta o "locación de equipos" (leasing), ya que la ley comprende únicamente las transferencias de tecnología "desincorporadas".

El art. 2º enumera en forma no limitativa una serie de actos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley, que en síntesis, con los que se refieren a la provisión de conocimientos técnicos, descripción de procesos, fórmulas, especificaciones u otros medios para la fabricación de productos o prestación de servicios; la consultoría, asistencia y servicios técnicos y la provisión de ingeniería básica o de detalle además de la comentada cesión de derechos privativos de propiedad industrial.

La ley incluye en forma novedosa los actos por los cuales se compromete asistencia de tipo administrativo (art. 2º, inciso "B"), ya sea gerencial, ya sea en materia de comercialización, como así también aquellos actos cuyo objetivo es la prestación de servicios. Tal como reza en la exposición de motivos, se trata de cuestiones con las que el país puede obtener importantes adelantos por lo cual no deben quedar al margen de la promoción y del control de la ley.

4. Autoridad de aplicación. Procedimiento administrativo.

La "autoridad de aplicación" es el titular de la Subsecretaría Técnica dependiente de la Secretaría de Desarrollo Industrial. El "Registro Nacional de Contratos de Licencia de Transferencia de Tecnología" será el órgano asesor, con obligación de evacuar las consultas que se le formulen.

Se dejan sin efecto los organismos creados por la ley 20794, tales como la "Comisión asesora" y la "Comisión consultiva", con lo cual se facilitará el trámite y la aplicación efectiva de la ley. Cabe recordar que la "Comisión consultiva" estaba integrada entre otros, con representantes de la C.G.T. y de la Confederación General Económica, quienes podían evaluar periódicamente la aplicación de la ley, y proponer las políticas a seguir, con lo cual se daba intervención a organismos con marcada predisposición política partidista, creando un nuevo inconveniente en la ya difícil aplicación de la ley

Se mejora notablemente el procedimiento de inscripción de los contratos, adoptando un sistema mucho más simple, siguiendo en alguna medida el modelo de la ley 21.382 sobre inversiones extranjeras.

Todo acto jurídico que deba inscribirse, como así también sus modificaciones y ampliaciones debe estar redactado en español, y debe presentarse ante la autoridad de aplicación para inscribirse en el Registro, dentro de los 30 días corridos de su celebración. Si se presentaran fuera de término, su inscripción será válida recién desde la fecha de su aprobación.

Debe destacarse que la inscripción es condición para habilitar al licenciatario o receptor para efectuar los pasos previstos en los contratos y para deducir a fines impositivos los gastos y erogaciones que correspondieran (art. 25).

Se aclara una duda que siempre estuvo latente al iniciarse un trámite, autorizándose a cualquiera de las partes para efectuar la inscripción, debiendo ambos contratantes acreditar su personería y constituir domicilio legal en el país. Con el objeto de asegurar la igualdad de las partes en el procedimiento, se dispone que las comunicaciones y notificaciones sean dirigidas a ambas.

Dentro de un plazo de 15 días corridos a partir de la presentación, la autoridad de aplicación notificará las eventuales deficiencias de información o documentación. De no hacerlo, se entenderá que la presentación se efectuó en forma correcta, sin perjuicio de las aclaraciones que puedan requerirse durante el trámite. La resolución que se dicte, deberá efectuarse dentro de los 90 días corridos a partir de la presentación, o desde la corrección de las deficiencias que hubieran existido.

De haber observaciones, se correrá vista a las partes por 15 días corridos, en cuyo período podrán pedir la suspensión del trámite. Contestada la vista, la resolución deberá dictarse en el término de 30 días corridos. Si la resolución fuese denegatoria,

o no se dictare en el plazo indicado, el expediente pasará a consideración del Secretario de Estado de Desarrollo Industrial, quien tendrá que resolver dentro de los 30 días corridos.

Una disposición novedosa es la obligación de publicar en el Boletín Oficial las resoluciones aprobatorias o denegatorias que se dicten, con lo cual se espera lograr la divulgación de los criterios y pautas de la autoridad de aplicación, y de la jurisprudencia administrativa que se vaya elaborando. Por otra parte, el Art. 29 de la ley aclara que las actuaciones del trámite de inscripción y toda la documentación relacionada con las mismas tendrán carácter de "reservado", con la obligación de los funcionarios intervinientes de mantener una estricta confidencia sobre el material que llegue a sus manos.

Las resoluciones serán apelables dentro de los 20 días corridos por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal, volviendo así al sistema de la ley 19.231, a menos que se opte por interponer los recursos previstos en la ley 19.549 sobre procedimientos administrativos (ley 21.617, Art. 33).

El Art. 14 señala que la autoridad de aplicación, al igual que el Registro, tendrá las "facultades necesarias" para asegurar el debido cumplimiento de las normas de la ley y de su reglamentación. Al no definirse con claridad cuales son tales "facultades necesarias", será el decreto reglamentario donde seguramente se enunciarán las mismas. Es importante entonces recordar que las leyes anteriores otorgaron amplísimas facultades a la autoridad de aplicación por medio de un sistema confuso, tal como el de la ley 20.794, cuyo decreto reglamentario nunca se sancionó. Esto último parecía estar previsto en el texto de la ley, ya que su artículo 38 decía que hasta tanto no se dicte su decreto reglamentario, se mantendría la vigencia del decreto 6187/71, que reglamenta la derogada ley 19.231. No hay duda que la técnica legislativa empleada no era muy propicia para facilitar un procedimiento ágil y eficaz.

Ello es importante ante normas como el art. 10 último párrafo, donde se dice que la autoridad de aplicación puede denegar la inscripción, de considerar "que la tecnología a transferir es perjudicial para el país" en cuyo caso deberá declararlo expresamente. Una declaración tan amplia debe ser aplicada con prudencia y ecuanimidad, con una reglamentación que aclare convenientemente los distintos aspectos de la ley.

Por otra parte, siguiendo el régimen anterior, las sanciones que fija la ley son severísimas (art. 30, ley 21.617) para el caso de infracciones a la misma, previéndose multas de 1 al 20 por ciento del monto del contrato, o en el caso de contratos gratuitos, multas de hasta pesos 20.000.000. Se mejora la ley 20.794, suprimiéndose las penas de inhabilitación y retiro de la personería jurídica, por parecer innecesarias y desproporcionadas a la gravedad de la posible infracción.

En todos los casos se deberá instruir un sumario con audiencia de los imputados, garantizándose así sus derechos.

5. Clasificación

Los distintos tipos de actos de transferencia de tecnología previstos en la ley, son los siguientes:

1. Actos exceptuados de su régimen (art. 4º).
2. Actos exceptuados del deber de inscripción, pero sujetos a las restantes disposiciones de la ley (art. 5º).
3. Actos de inscripción automática (art. 6º).
4. Otros actos que requieren aprobación previa de la autoridad de aplicación para su inscripción y validez (arts. 7 y siguientes).

5.1. Actos exceptuados del régimen legal

El art. 4º enumera los actos jurídicos exceptuados del régimen legal, que son los que celebren las fuerzas armadas o de seguridad, u organismos vinculados a la defensa nacional, cuando por decreto del Poder Ejecutivo sean calificados como secreto militar. También están exceptuados los contratos de locación de obra y las licencias referidas al uso o reproducción de derechos de propiedad intelectual o derechos conexos.

La exposición de motivos aclara que si bien los dos últimos casos, ya de por sí son ajenos al alcance del régimen legal, conviene establecer la exclusión expresa para evitar confusiones. En la locación de obra no hay transferencia de teconología, sino meras indicaciones del dueño de la obra sobre el modo de realizarla "sin que el empresario adquiera derechos sobre la tecnología o sobre el producto resultante". Por otro lado, en el caso de licencias vinculadas al uso de nombres, marcas u otras formas de identificación, relacionados al derecho de propiedad intelectual, se aclara que la exclusión es procedente por tratarse de casos amparados por convenciones internacionales específicas.

5.2. Actos exceptuados del deber de inscripción

El art. 5º se refiere a los actos que están exceptuados de ser inscriptos, pero que igualmente están sujetos a las disposiciones de la ley.

Son los actos relacionados al suministro de dibujos, catálogos, etc., adquiridos junto con maquinarias o equipos, y los actos "gratuitos" que celebren "empresas vinculadas" con excepción en este último caso, de los actos gratuitos de provisión de ingeniería básica o de detalle, o que se definan en un contrato. El tema de las "empresas vinculadas" y su consideración

especial en la ley 21.617 será comentada en el punto 10, al cual nos remitimos.

5.3. **Actos de inscripción automática**

Con el propósito de acelerar ciertas transacciones de carácter especial, se dispone la inscripción automática, sin examen previo, del ingreso de técnicos y la asistencia desde el exterior para la puesta en marcha e instalación, como así también para efectuar reparaciones en maquinarias o equipos, o en casos de emergencia. También se inscribirán automáticamente los actos gratuitos de cesión o licencia de marcas y la provisión de ingeniería básica o de detalle para la puesta en marcha e instalación de maquinaria y equipos, siempre que ello no origine pagos adicionales.

El régimen legal anterior incluía la obligación de presentar en forma anual una "declaración jurada", con la información relacionada a la ejecución del acto o contrato inscripto, para lo cual la autoridad de aplicación preparaba cada año un formulario especial. Aún cuando la ley 21.617 no se refiere a dicha "declaración jurada", es posible que su reglamentación exija la presentación de datos similares, y por medio de dicha información, o a través de pedidos expresos, se podrá verificar si los actos inscriptos "automáticamente" se ajustan a las prácticas normales del mercado y a las disposiciones de la ley. Por otra parte, de existir abusos serían aplicables las sanciones previstas en el art. 30.

5.4. **Actos que requieren aprobación previa de la autoridad de aplicación**

Los actos sujetos a aprobación de la autoridad de aplicación, y no comprendidos en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3, deben cumplir con los requerimientos que la ley establece en el art. 7º y correlativos.

5.4.1. **Examen previo y cláusulas obligatorias**

Dichos actos serán sometidos a un examen previo y para obtener aprobación será necesario determinar en forma precisa las prestaciones de las partes. A los efectos de evitar dudas planteadas anteriormente, la exposición de motivos aclara que en los contratos de asistencia técnica de tracto sucesivo, no será suficiente precisar únicamente en forma "general" la tecnología a cargo del proveedor, requiriéndose una determinación precisa de la misma. De acuerdo a ello, no sería posible contratar los servicios de una empresa extranjera para la provisión de tecnología a desarrollar "en el futuro", ya que en ese caso no habría determinación precisa de la tecnología, asumiéndose que se está financiando la investigación externa.

Es necesario también determinar el plazo de vigencia del contrato como así también los fines técnicos perseguidos por el receptor de la tecnología (art. 7º, incisos c) y d), y para evitar que el proveedor de la tecnología pueda alegar ignorancia de los requisitos legales, y también para que no sea sorprendido en su buena fe, se requiere que el mismo declare expresamente en el contrato conocer la ley aplicable (art. 7º inc. e).

El propósito de exigir la determinación de las prestaciones es lograr la desagregación de la tecnología involucrada, siguiéndose en ello el criterio de la ley 20.794 (artículos 5º y 10 a 18, de la ley 20.794).

5.4.2. **Cláusulas implícitas**

Aun cuando el contrato no incluya cláusulas sobre algunos temas específicos, la ley establece que las mismas se considerarán en plena vigencia (art. 8º).

En síntesis, las "cláusulas implícitas" son las siguientes: a) Garantía del proveedor sobre la obtención de los fines técnicos buscados por el receptor. b) Suministro por el proveedor de capacitación adecuada para que el receptor asimile y maneje adecuadamente la tecnología. c) Si el receptor debiera comprar elementos al proveedor o venderle su producción, los precios tendrán que ser los vigentes en el mercado internacional. d) El receptor mantendrá la información recibida en forma confidencial. e) El receptor mantendrá los niveles de calidad de los productos o servicios especificados en el acto jurídico, cuando los mismos se identifiquen con las marcas o con el nombre del proveedor.

Las cláusulas indicadas podrán ser incluidas en el texto del contrato, lo cual parece conveniente para evitar dudas en el futuro, aunque la autoridad de aplicación podrá resolver en forma fundada que un contrato determinado no incluya dichas "cláusulas implícitas". Debe destacarse que la inclusión tácita de los principios enunciados en el art. 8º, difiere del sistema anterior, en el cual se preveía que la no inclusión en el contrato de las ahora denominadas "clásulas implícitas" permitía a la autoridad de aplicación "denegar" la inscripción solicitada (ley Nº 20.794, art. 5º, inciso e) y siguientes).

6. Facultades denegatorias del registro

La autoridad de aplicación tiene facultades para denegar la inscripción de aquellos actos jurídicos que tengan alguna de las características enunciadas en el art. 10 de la ley. En líneas generales, se sigue la enumeración del art. 5º de la ley 20.794, aclarándose algunos conceptos que habían creado dificultades.

Es importante destacar que en el art. 10º se dice "se **podrá** denegar" lo cual permite considerar las particularidades de cada caso, pudiendo incluso la

autoridad de aplicación aprobar contratos que no tengan las características requeridas, si ello fuera conveniente para el país.

El inciso a) del art. 10º se refiere al caso en que la tecnología a transferir fuere probadamente "obsoleta", lo cual es una forma de defender los derechos del licenciatario local o receptor.

En el inciso b) se hace mención a la tecnología que esté "probadamemente en el dominio público", y "libremente disponible", modificando la ley anterior que se refería a "un nivel posible de obtener en el país" (art. 5, inc. b) ley 20.794), lo cual era tan impreciso que permitía interpretarlo en forma amplia y por lo tanto sumamente restrictiva.

Con la redacción actual queda claro que la tecnología debe ser conocida en el país, debe estar disponible, y que su acceso a la misma podrá concretarse en términos razonables, no pudiendo rechazarse un contrato en forma vaga o genérica argumentándose que la tecnología es "posible" de obtener en el país.

El inciso c) se refiere a los contratos que prohíben o limitan las exportaciones del receptor, principio ya enunciado en el art. 6º de la ley anterior. Dicha limitación no se aplicará para aquellos países en que el proveedor produzca por sí o haya otorgado licencias exclusivas de producción, utilización o venta, lo cual estaba previsto en la Resolución 119/73, (ver punto 11) donde se enunciaron una serie de pautas a las cuales, la generalidad de los contratantes debieron adherirse como condición para mantener la vigencia de sus contratos.

El inciso d) enumera una serie de casos ya contemplados en las leyes anteriores, en los cuales la contraprestación pactada no guarde relación con la tecnología o marcas transferidas. Sería el caso de las licencias por uso de marcas sin tecnología involucrada, en las que se pacte un pago superior al 1 por ciento del valor neto de las ventas, o cuando se trate de pagos mayores al 2 por ciento en los casos de contratos vinculados a la industria automotriz, o cuando en general los pagos sean superiores al 5 por ciento del valor neto de las ventas. En cada caso podrá demostrarse que no existe la aludida falta de relación entre las prestaciones y si se tratare de pagos fijos únicos o periódicos, será necesario calcular su equivalencia porcentual sobre las ventas.

Por otra parte, la autoridad de aplicación está facultada para apartarse de los porcentajes indicados, cuando las circunstancias lo hagan aconsejable.

El inciso e), referido a "mejoras", continúa aplicando la prohibición para el licenciatario de obligarse a ceder o conceder licencias respecto de las innovaciones, perfeccionamientos o desarrollos que pudieran obtenerse localmente con relación a la tecnología transferida, aclarándose que ello será autorizado de existir cláusulas de reciprocidad. Esta excepción, facilita la vinculación con empresas proveedoras de tecnología integrantes de "pools" de información con otros licenciatarios en distintas partes del mundo, permitiendo así el intercambio de innovaciones e investigaciones que se efectúen, lo cual no era posible hacerlo con el régimen anterior, con los evidentes perjuicios que ello ocasionaba al licenciatario y consecuentemente al país.

El inciso f) complementa el anterior, pues se refiere al caso en que no se otorgue al licenciatario el derecho a recibir las mejoras relativas a la tecnología transferida que desarrolle el proveedor durante la vigencia del acto jurídico. En este caso, es posible que el proveedor intente negociar un precio por dichas mejoras, o bien pedir que el contrato incluya una cláusula de reciprocidad, como en el caso inverso.

El inciso g) se refiere a la responsabilidad del proveedor, para el caso de eventuales acciones de terceros por vicios o defectos inherentes a las prestaciones a cargo del proveedor. Si bien se requiere que dicha responsabilidad se establezca en el contrato, la autoridad de aplicación tendrá flexibilidad para aceptar una limitación a la misma de ser ello conveniente en algún caso particular, circunstancia sin duda favorable para lograr la predisposición de licenciantes de países con un alto desarrollo tecnológico.

Los incisos h), i), j), k), l) y m), se refieren a disposiciones conocidas bajo la denominación de cláusulas de "amarre", o de "atadura", que en la ley 20.794 se agrupaban en su art. 6º designándoselas como cláusulas "restrictivas" o "facultativas", ya que a diferencia de las cláusulas llamadas "denegatorias", no obligaban a la autoridad de aplicación a rechazar la inscripción del contrato. En síntesis, dichas limitaciones se refieren a la obligación de adquirir materias primas, productos intermedios o bienes de capital de un origen o fuente de aprovisionamiento determinado; establecer precios de venta en condiciones desiguales; imponer al licenciatario la obligación de contratar personal a designar por el proveedor, con la remuneración a cargo del licenciatario; permitir al licenciante el control de la producción o comercialización más allá de lo necesario; limitar el uso de la propia tecnología del receptor, o la prohibición sin justos motivos del uso de tecnología competidora.

En el inciso 11 se prohíbe pactar la aplicación de leyes extranjeras para interpretar o cumplir el contrato, o pactar la jurisdicción de tribunales que no sean argentinos. Como una innovación, se permite convenir que el

licenciatario pueda demandar al licenciante ante los tribunales del domicilio de este último, ya que ello puede convenirle al contratante local.

En la última parte del art. 10 se autoriza a la autoridad de aplicación a denegar la inscripción de aquellos contratos que se refieran a tecnología cuya transferencia sea perjudicial para el país. Dicha obligación estará basada en la interpretación de cada caso en particular, por cuyo motivo es prioritario dotar a los funcionarios intervinientes con los medios adecuados para poder cumplir correctamente con la tarea a su cargo y tan importante responsabilidad.

7. Regimen de los pagos y plazos

El régimen de los "pagos y plazos" se encuentra desarrollado en los artículos 11, 12 y 13, fijándose normas que mejoran substancialmente la restrictiva legislación anterior.

El art. 11 define el "valor neto de venta" sobre el cual deben calcularse las regalías, como "el valor de la facturación en puerta de fábrica deducidos los descuentos, bonificaciones y devoluciones y los impuestos internos y el valor agregado a aquéllos que los sustituyan, reemplacen o complementen en el futuro, y cualquier otro que se creare en lo sucesivo con referencia a los mismos hechos imponibles". Se deja de lado la deducción que incluía el art. 12 de la ley 20.794, referida al "valor de los insumos provistos por el licenciante por sí o por intermedio de otras firmas presuntivamente vinculadas", lo cual en muchos casos y particularmente en contratos "automáticos" sin aprobación definitiva del Registro, llevaba el absurdo de anular casi en su totalidad el monto de regalías a pagar por el licenciatario. Tal como se explica en la exposición de motivos, esta situación tentaba a interponar intermediarios no vinculados a la operación de importación de insumos, con el consiguiente incremento de su costo.

El "valor neto de venta" según tenga una u otra definición, puede tener incidencia sobre la valoración aduanera del producto, tema que por su complejidad y posibles implicancias debe ser motivo de un análisis especial, y no en este breve comentario sobre la ley 21.617. Sólo cabe mencionar que la exposición de motivos se refiere al tema, delegando en la legislación aduanera su regulación específica.

El art. 10, ya comentado, establece los porcentajes de regalías aceptables para las licencias de marcas sin aporte tecnológico, como así también para las licencias relacionadas con la industria automotriz, y para la generalidad de los casos. Dichas disposiciones se complementan con lo dispuesto en el art. 13, donde se determina que en el caso de licencias amparadas con derechos de propiedad industrial, el plazo no podrá exceder el término del registro concedido, o el de sus renovaciones. Si se tratara de conocimientos no patentados, se presume salvo prueba en contrario, que el plazo no debe exceder de 5 años, con lo cual se deja sin efecto el máximo aplicado anteriormente.

El art. 12 autoriza la capitalización de "bienes inmateriales" en la entidad receptora, si así lo permitiera la legislación sobre "sociedades comerciales" en cuyo caso la valuación quedará reservada a la autoridad de aplicación de la ley 21.617. Se incorpora así la posibilidad de capitalizar tecnología, que aun cuando sea condicionado a la legislación específica en la materia, no insiste en la prohibición anterior, que lo permitía, únicamente y por excepción, en los casos de aportes tecnológicos entre inversores extranjeros y sus filiales argentinas, (ley 20.794, art. 15). Tampoco se repite el principio sostenido por las leyes 19.231 y 20.794, que prohibían poner a cargo del receptor el impuesto a las ganancias que corresponda sobre los pagos de regalías u honorarios, aunque ello deberá ser tenido en cuenta al examinar el total de pagos a cargo del licenciatario o receptor de la tecnología.

8. Condiciones de calidez. Casos de nulidad absoluta.

Enunciados ya los casos en que el Registro está facultado para rechazar la inscripción de los contratos, y comentado el procedimiento que debe efectuarse para tramitar dicha inscripción, mencionaremos ahora ciertas condiciones especiales para la validez de los contratos.

8.1. Casos de nulidad absoluta

Los contratos que no sean aprobados e inscriptos en el Registro no tendrán validez legal y carecerán de efectos entre las partes y frente a terceros, no pudiendo exigirse su cumplimiento en forma judicial o extrajudicial. Dichos actos son nulos a todos los efectos legales (art. 24).

La misma situación corresponderá a aquellos contratos cuya inscripción haya caducado o haya sido cancelada. Se entiende que la inscripción ha caducado de pleno derecho, cuando el acto inscripto no ha tenido principio de ejecución en un plazo a fijar por la autoridad de aplicación, el cual no podrá exceder de dos años desde la fecha de inscripción (art. 26). Podrá autorizarse la reinscripción del acto cuando se lo solicite antes de vencer el plazo, en casos debidamente justificados, para lo cual deberá evaluarse nuevamente el contrato en cuestión.

Sin perjuicio de la nulidad prevista, mientras no se apruebe el contrato sujeto a inscripción, serán válidas las condiciones de confidencialidad previstas en el mismo, cuando el pro-

veedor haya transmitido tecnología no protegida por derechos privativos de propiedad industrial, aun cuando la inscripción definitiva resulte denegada. La misma excepción será aplicable a las cláusulas que obliguen a la devolución de la documentación y técnica entregada, y las que prohiban el uso subsecuente de la tecnología transmitida (art. 24) La excepción prevista aun cuando no signifique autorizar pagos por el eventual licenciatario, es una garantía más para potenciales inversores del exterior, renuentes a contratar con nuestro país en los últimos años.

Por otra parte, no podrá mencionarse públicamente la existencia de actos sujetos a la ley mientras no sean inscriptos, bajo pena de aplicarse las multas previstas en el art. 30. Estarán sujetos a la misma sanción quienes actuaren "dolosamente ocultando, encubriendo o alterando ante la autoridad de aplicación, el real contenido de los actos sujetos a la ley" (arts. 27, y 30 incisos (b) y (c). La pena será graduada de acuerdo a la magnitud y gravedad de la falta.

8.2. Impuesto de sellos

El art. 11º de la ley 19.231, fijaba la exención del pago del impuesto de sellos cuando se tratara de contratos en los cuales se había convenido el pago de montos globalmente predeterminados, lo cual fue dejado sin efecto por la ley 20.794.

El art. 28 de la ley 21.627, incorpora una disposición de gran importancia para todos los contratos en trámite de inscripción, ya que el hecho imponible para pagar el impuesto de sellos quedará configurado recién a partir de la fecha de notificación de la resolución aprobatoria de la inscripción del instrumento pertinente. Sin duda, esta facilidad es de plena justicia y de gran utilidad práctica, ya que en el pasado se daba el caso de pagos efectuados por impuesto de sellos en contratos que después eran rechazados. Si bien es cierto, que dicha situación se trató de solucionar anteriormente con el sistema de "consulta previa", la exención o postergación que ahora se incorpora al régimen legal, facilitará las negociaciones con proveedores de tecnología del exterior. Cabe interpretar que si el contrato fuere finalmente rechazado, no corresponderá ingresar el impuesto de sellos.

En la última parte del art. 28 se invita a las autoridades provinciales a establecer en su legislación exenciones similares.

9. Concesión de uso o explotación de marcas

La ley 20.794 había incorporado un régimen sumamente restrictivo para la concesión de uso o explotación de marcas, el cual ahora es derogado. Se considera que las marcas no significan aporte tecnológico alguno, autorizándose únicamente su adquisición futura, de no interferir en el mercado nacional o cuando crearen posibilidades de exportación (considerandos del Poder Ejecutivo, ley 20.794).

Con dichas premisas se orquestó un sistema basado en los arts. 3, 9, 24 y 31 de la ley 20.794, que por su complejidad e imposibilidad de aplicación práctica creó dudas e interpretaciones de todo tipo. El art. 3º inciso (e), permitía la aprobación de actos que de un modo "excepcional", permitan la exclusiva adquisición de los derechos o licencias de uso o explotación de marcas en los "supuestos" del art. 9º. Este último artículo, a su vez permitía que los contratos anteriores a la ley 19.231 denominados "automáticos", que tuvieren cláusulas referidas a marcas, no podrían prolongar su vigencia más allá del 31 de diciembre de 1979. Por otra parte, el licenciatario debía comprometerse a desarrollar marcas locales o nacionales que sustituyeran las marcas enunciadas en el contrato, o bien se requería que el licenciante se obligara a transferir gratuitamente los derechos de las marcas extranjeras, o consentir su explotación gratuita en cuanto a los derechos o licencias de uso o explotación. (Art. 9º inc. b) ley 20.794).

En el caso de contratos nuevos cuyo objeto sea la exclusiva adquisición de derechos o licencias de uso o explotación de marcas, su aprobación quedaba condicionada a que se facilite la exportación del producto, que el licenciatario se obligue a no utilizar la marca en el mercado nacional, y que el precio a abonarse surgiera de los ingresos que se obtengan de la explotación de la marca al concretarse operaciones de exportación. (Art. 9º inc. b) Ley 20.794).

Las dudas que planteaba un sistema tan restringido se referían principalmente a la explotación gratuita de marcas por una autorización tácita del propietario extranjero, lo cual es habitual en los casos de vinculación económica entre los contratantes. Si bien nunca se aplicó, pudo interpretarse que como en dichos casos no había un acto jurídico o contrato inscripto que avale el uso de las marcas involucradas, las mismas no podrían utilizarse en el futuro, con los enormes perjuicios que ello hubiera significado para empresas que las habían utilizado sin problema alguno a través de los años.

La mención sintética del régimen anterior sobre este tema específico, da una idea de la amenaza que significaba para el patrimonio de empresas extranjeras que se veían repentinamente sometidas a cambios irrazonables en los contratos "viejos" o "automáticos" y como es lógico, se resistían a encarar nuevos convenios en tales condiciones.

La exposición de motivos de

la ley 21.617 se refiere claramente al isstema anterior, definiéndolo como "violatorio de la convención de París de 1883 y sus modificaciones, a la cual ha adherido la República", agregando que "significaba la consagración de un principio que por su extensión no conoce precedente legislativo, y que respecto a las marcas ya registradas constituia una violación de derechos garantizados por la Constitución Nacional".

La nueva ley permite la contratación de licencias de marcas estableciéndose lógicas restricciones como la del art. 10º, inciso d) según el cual podrán denegarse las licencias de uso de marcas "sin aporte de tecnología", cuando el pago a favor del proveedor o por su cuenta supere el 1 % del valor neto de las ventas de los productos o servicios que utilicen tales marcas. Por otra parte el Art. 9º inciso a), aclara que no se admitirán pagos de regalías por uso de marcas que correspondan a actos jurídicos celebrados entre empresas vinculadas.

10. Vinculación económica.

En los últimos años la teoría del "conjunto económico", y los actos jurídicos celebrados entre empresas vinculadas económicamente, dieron origen a una tendencia jurisprudencial primero, y legislativa después, que ahora se deja sin efecto.

Como consecuencia del principio adoptado por la Corte Suprema Nacional en el caso "Parke Davis", las anteriores leyes sobre inversiones extranjeras, impuesto a las ganancias y transferencia de tecnología, determinaron que los pagos que efectúen las filiales a sus casas matrices en concepto de regalías serían considerados utilidades a los efectos legales e impositivos. Dicho principio correspondía aplicarlo al existir unidad económica o comunidad de intereses entre licenciante y licenciatario, o cuando al contratarse con un tercero pudiera presumirse la existencia de dicha unidad económica o comunidad de intereses.

Para sostener el principio que comentamos, se utilizaron teorías tales como la del "acto jurídico complejo", o "acto único", según las cuales no puede considerarse "contrato" al acto jurídico que se celebre entre "empresas vinculadas" para instrumentar transferencia de tecnología.

Se produjo así una enorme confusión en el derecho societario, ya que se negaba su base fundamental, que es la persona jurídica. No se trataba de negar la personalidad jurídica al existir un abuso de una sociedad en perjuicio de otra, con el objeto de buscar una solución equitativa y justa a un caso determinado, sino que se incorporaba un principio general no exento de connotaciones políticas.

La ley 21.627 en su art. 36 deroga expresamente el art. 14 de la ley 20.794, donde se incorporaba la denominada "doctrina Parke Davis", con retroactividad al 28 de agosto de 1976, fecha de vigencia de la ley 21.382 sobre inversiones extranjeras, que también dejó sin efecto dicha doctrina, al igual que la nueva ley sobre impuesto a las ganancias. Se revierte así la tendencia anterior en forma expresa, a través de tres disposiciones específicas. El art. 9º de la ley 21.617 establece que la autoridad de aplicación "podrá" aprobar aquellos actos jurídicos que se celebren entre una empresa "local de capital extranjero" y la empresa que directa o indirectamente la controla, u otra filial de esta última, siempre y cuando las prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes.

Dicha autorización no podrá otorgarse cuando se pacten pagos de regalías por uso de marcas tal como se comentara en el punto anterior (art. 9º, inciso a). Además de ello, los pagos a cargo de la empresa local, que no podrán ser sumas fijas, se considerarán devengados en períodos anuales coincidentes con el cierre del ejercicio, pudiendo efectuarse su pago con posterioridad a esa fecha (art. 9º, inciso b) ley 21.617). La exposición de motivos se refiere a estas limitaciones aclarando que en el caso del uso de marcas, es difícil determinar valores equitativos para cada caso, y que la devengación de las regalías en períodos anuales tiene por objeto "evitar la creación artificial de contratos de tecnología en épocas de frecuentes devaluaciones de nuestra moneda".

Por otra parte, hemos visto que los actos de transferencia, cesión o licencia gratuita de tecnología entre empresas vinculadas están exceptuados del deber de inscripción, salvo los actos gratuitos por los que se provea ingeniería básica o de detalle, o que estén contenidos en un contrato (art. 5º, inciso b) ley 21.617).

Con la excepción indicada, la ley adopta un principio realista, aceptando que entre empresas vinculadas en muchos casos puede no ser necesaria la inscripción del acto jurídico, dado que la tecnología se transfiere en estos casos en forma permanente y fluida.

De cualquier forma, si lo que se busca es incorporar tecnología adecuada para el país, tan necesaria para su desarrollo, el principio adoptado por la ley se justifica doblemente, ya que no sólo facilita cumplir con tal objetivo, sino que también devuelve seguridad jurídica a este tipo de contrataciones.

11. Contratos automáticos

Los contratos celebrados antes de sancionarse la ley 19.231 en 1971 se inscribieron en el Registro Nacional de Tecnología en febrero de 1972, y posteriormente se fueron adaptando a las sucesivas disposiciones legales.

Tal como se indicara en el punto 2, dichos contratos, cuyo número era aproximadamente 1.700, se identificaron como "automáticos".

En el capítulo denominado "normas transitorias", la ley 21.617, se refiere a estos contratos, prorrogando la validez de su inscripción provisoria hasta tanto se dicte resolución aprobatoria o denegatoria sobre los mismos, siempre y cuando se haya cumplido con la "adecuación" prevista en la Resolución S.E.D.I. 119/73 (art. 35, ley 21.617). Dicha resolución del ex ministerio de Industria y Minería fue dictada el 19 de diciembre de 1973, estableciendo los requisitos indispensables para autorizar la inscripción de los contratos que se comentan, ya que el plazo original dictado por la ley 19.231 vencía el 1 de enero de 1974. Los aspectos principales de la resolución se referían a la derogación de las disposiciones contractuales relacionadas a: a) Prohibición de efectuar exportaciones de los productos licenciados, salvo hacia los países en los que el licenciante los produjera en forma exclusiva y directa o indirectamente por la sociedad licenciataria, así como las marcas con las que distinga a los productos licenciados (ver punto 6, en el cual se comenta esta disposición, similar a la del art. 10 c) ley 21.617); b) Obligación de ceder en forma onerosa o gratuita las patentes de invención, modelos o diseños, innovaciones, mejoras obtenidas o desarrolladas por la sociedad licenciataria, así como las marcas con las que se distinga a los productos licenciados; c) Obligación de adquirir equipos o bienes de un origen determinado; d) Imposición de precios de venta o reventa para la producción nacional; e) Prórroga en favor de tribunales extranjeros del conocimiento o resolución de las causas que puedan originarse en la interpretación o cumplimiento del contrato; f) Pagos superiores al 5 % neto del precio de venta.

La mayoría de los puntos enunciados en la resolución fueron receptados en la legislación posterior y también en la ley 21.617, aunque en este último caso con algunas modificaciones, tal como la definición de "precio neto de ventas", que difiere fundamentalmente de la anterior (ver punto 7 sobre "Régimen de los pagos y plazos").

Por otra parte, el art. 34 determina que los actos jurídicos anteriores a la ley no inscriptos, estarán sujetos a las nuevas normas, otorgándose a la autoridad de aplicación un plazo de 180 días a partir de la vigencia de la ley para dictar resolución. Como la ley tiene vigencia desde el 25 de agosto de 1977, o sea ocho días después de la publicación en el Boletín Oficial efectuada el 16 de agosto de 1977, el plazo de 180 días vence el 25 de febrero de 1978. Antes de dicha fecha, la autoridad de aplicación tendrá que dictaminar sobre los contratos automáticos pendientes, y también sobre todo otro trámite de inscripción que se hubiera iniciado antes del 25 de agosto de 1977.

Mientras tanto, las empresas que estén en condiciones legales, y que hayan adecuado los contratos a lo dispuesto en la resolución Nº 119/73, podrán presentarse para solicitar los certificados de inscripción de los años 1975 y 1976, no emitidos hasta el momento por el Registro.

12. Conceptos finales.

El nuevo régimen legal se dicta con una nueva filosofía según la cual se alienta la incorporación de capitales y tecnología externa, por cuyo motivo es oportuno esperar que junto con otras normas complementarias recientemente sancionadas, tales como la ley 21.608 sobre promoción industrial y la ley 21.382 sobre inversiones extranjeras, sean el medio eficaz para lograr el objetivo deseado.

Resta ahora conocer el ordenamiento de algunos temas delegados por la ley a la reglamentación, que juntamente con una eventual legislación sobre transferencia de tecnología argentina al exterior, permitirá contar con un panorama completo de la materia.

ARCADIO G. ABOVICH y ASOC.
Contador Público Nacional

- CONTABILIDAD MECANIZADA
- ACTUALIZACION DE CONTABILIDADES
- IMPUESTOS
- AUDITORIAS
- ASESORAMIENTO DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Sarmiento 2751 - Piso 9 - Of. C
T.E. 87-5809