

LOS CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y LA ADMINISTRACION

Por JAIME PEREZ LLORET

Sumario: I. Concepto de asistencia técnica industrial.—II. Contenido del contrato de asistencia técnica.—III. La investigación técnica en España.—IV. Los contratos de asistencia técnica y la Administración: A) Ordenamiento legal. (Cláusulas limitativas, examen de novedad, proyectos internacionales, nueva sección del Registro de la Propiedad Industrial. B) Una aprobación a efectos fiscales. C) El control de divisas. V. Conclusiones.

I. Concepto de Asistencia Técnica Industrial

PUEDE considerarse asistencia técnica industrial, en términos amplios, la cesión que una o varias entidades industriales hace a otra u otras de los siguientes derechos o servicios:

a) Los derechos propios del Estatuto de la Propiedad Industrial, es decir, patentes de invención, modelos y dibujos en general, marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento. Estos tres últimos, en cuanto que suelen estar íntimamente ligados a los primeros.

b) Los servicios de asesoramiento técnico necesarios para la instalación o funcionamiento de un nuevo proceso productivo industrial o para su perfeccionamiento en el futuro (desplazamiento de técnicos, formación de personal, controles de producción, estudios de mercado etcétera).

II. Contenido del contrato de asistencia técnica

Las cláusulas más interesantes del contrato son las que establecen la prestación y la contraprestación del mismo. La prestación suele ser la explotación de una patente, en cuyo caso se adjunta la Memoria descriptiva o la prestación de servicios, que pueden definirse con bastante detalle. La contraprestación o canon puede fijarse de maneras muy diferentes. Se suele acordar una cantidad fija o un porcentaje por unidad fabricada o una cantidad fija anual, en lo que a derechos de la propiedad industrial se refiere; respecto de los servicios puede fijarse una remuneración horaria más gastos de viajes, material, etc., o una remuneración global. En cualquier caso, suele hacerse una estimación del montante total o anual del coste de la contraprestación. Otras cláusulas se refieren al ámbito y duración del contrato, a las responsabilidades y litigios, etc.

III. La investigación técnica en España

Hay dos clases de asistencia técnica: la nacional o concertada entre empresas españolas y la extranjera o celebrada entre empresas españolas y extranjeras. La asistencia técnica extranjera—objeto principal de este estudio—pone en relación la investigación técnica nacional con la exterior: es conveniente, pues, orientar la importación de técnicas hacia los sectores que lo necesitan más o de manera más urgente. Dada esta relación, resulta indispensable examinar brevemente las dos formas de investigación científica y técnica nacional: la pública y la privada.

En España la investigación científica y técnica es realizada fundamentalmente por el Estado. El texto del Plan de Desarrollo afirma que «una estimación generosa puede valorar la investigación privada en un 15 por 100 de la total, sin diferenciar en esta cifra el trabajo propio de los laboratorios de ensayo».

Para dar una idea de la investigación de carácter público en España se puede decir que el programa de inversiones públicas para el cuatrienio 1964-1967 ha dedicado 1.685 millones de pesetas a estas actividades, cifra con la que se tratará de corregir nuestro retraso secular en estas materias sin exceder nuestras actuales posibilidades en personal altamente especializado. Los órganos de la investigación oficial son, de una parte, los Institutos encuadrados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; de otra, gran número de organismos y servicios encuadrados en los distintos Departamentos ministeriales. La coordinación de todos ellos corresponde a la Comi-

sión de Investigación Científica y Técnica de la Comisaría del Plan de Desarrollo, y la alta dirección, a la Comisión Delegada de Política Científica.

Recientemente el Estado ha comprendido también la necesidad de fomentar la investigación privada. Quizá el medio más importante sea la creación de «Asociaciones de Investigación», reguladas por Decreto de la Presidencia del Gobierno de septiembre de 1961, en virtud del cual se han creado ya las del curtido, conservas vegetales, madera, construcción naval, textil algodonera, papelera, seguro, confecciones y fundición.

En el Plan de Desarrollo se indican otros medios de fomento tales como la creación de un equipo de «visitadores técnicos» o «liaison officers», el impulso de Servicios de Información y Documentación y el establecimiento de exenciones fiscales sobre las cantidades dedicadas a la investigación.

IV. Los contratos de asistencia técnica y la Administración

Como se ha dicho, la investigación científica y técnica extranjera puede facilitar el desarrollo de nuestra propia investigación y, en particular, de nuestra industria, a través de los *contratos de asistencia técnica*. Si el Estado dedica tanta importancia a la investigación científica y técnica nacional, no puede descuidar la regulación de los contratos de asistencia técnica extranjera. Los aspectos que más pueden interesar al Estado respecto de los mismos son los siguientes: ordenamiento legal, coordinación con la investigación nacional, control de los correspondientes pagos en divisas y estímulos fiscales.

A) ORDENAMIENTO LEGAL

En el Estatuto de la Propiedad Industrial actualmente vigente, publicado por Decreto de 27 de diciembre de 1947, se regulan los diferentes *derechos* que hemos visto incluidos en el concepto de asistencia técnica industrial.

Los dos problemas más importantes que se plantean al Derecho de patentes, en relación con los contratos de asistencia técnica, son los siguientes:

1.º Hacer compatibles los derechos del inventor, es decir, de la empresa extranjera que realiza la asistencia técnica, con la libre concurrencia internacional, o sea con los derechos de la empresa nacional que los recibe.

2.º Conseguir que el sistema de examen previo de novedad, fuente de seguridad jurídica y de buena información, practicado en algunos

países, se extienda a los demás y se establezca la oportuna coordinación entre los diferentes organismos nacionales, con la finalidad de que aumente la eficacia del sistema.

En relación con el primer problema se encuentra el caso de la empresa nacional o extranjera, que detentando un monopolio técnico en su rama de actividad no explota ni permite explotar una patente que le pertenece. A este respecto, el artículo 83 y siguientes del Estatuto de la Propiedad Industrial regulan el sistema de concesión obligatoria de licencia de explotación de patentes, pasados tres años sin haber puesto la misma en práctica. De esta manera se pretende evitar una posición dominante, a nivel nacional o internacional, basada en el acaparamiento de las patentes de una determinada rama industrial.

Las cláusulas limitativas

En los contratos de asistencia técnica, en los que se conceden dichas licencias de exportación, suelen estipularse determinadas condiciones, como la prohibición de exportar los productos fabricados, que pueden resultar extraordinariamente gravosas para la economía.

De su propia naturaleza se deduce que este problema sólo puede encontrar solución a nivel internacional. El intento más maduro en este sentido corresponde a la CEE. El Tratado de Roma regula en sus artículos 85 y 86 las ententes y los abusos de posición dominante, exceptuando de dichas reglas, entre otras, las referidas a la propiedad industrial. A este respecto, el Reglamento número 17 del Consejo de Ministros de la CEE (JOCE, de 21 de febrero de 1962), complementado por una guía interpretativa, hace ciertas precisiones en base a las cuales se puede concluir:

1.º Que la prohibición de exportar es válida, si la patente se encuentra en vigor en los restantes países del Mercado Común, ya que el titular del derecho en los restantes países miembros podría impedir la importación, en virtud del monopolio territorial y temporal que la patente concede.

2.º Que la prohibición de exportar no sería válida en el supuesto de que la patente no existiese o hubiese caducado en alguno de los países miembros, en cuyo caso dicha cláusula sería una restricción a la concurrencia no basada en el derecho estricto de propiedad industrial (1).

(1). Véase J. DELICADO MONTERO-RÍOS: *Derecho de la Propiedad Industrial y Mercado Común*; conferencia pronunciada en Madrid, bajo los auspicios de la revista «Técnica e Invención» (mecanografiada).

Ahora bien, para imponer estas cláusulas, pese a ser ilegales, pese a la exigencia de la licencia obligatoria, las empresas extranjeras disponen de un aspecto no regulado: el «Cómo saber hacer» no figura en la Memoria descriptiva de la patente, por lo que éstas sólo pueden ser puestas en práctica con la libre asistencia técnica de la propietaria de la patente, que, de hecho, puede dejar en letra muerta la obligatoriedad de la concesión de la licencia.

El examen de novedad

El segundo problema, el del previo examen de novedad, debe resolverse, primero, en cada país; después, a nivel internacional. En España no se reconoce actualmente este previo examen. Para la concesión de una patente se exige la novedad (artículos 48 al 51 del Estatuto de la Propiedad Industrial), pero no se exige el previo examen de la misma, exigido en países como Estados Unidos o Alemania. Este sistema tiene el inconveniente de su alto coste y de la larga duración del procedimiento, que puede ser de dos a cuatro años. En cambio permite una amplia información sobre el estado de la técnica y el reconocimiento, exclusivamente, de patentes interesantes.

En la actualidad se vislumbra la posibilidad de superar el dilema entre la buena información y el coste y el retraso con la aplicación de máquinas electrónicas en los archivos de los Registros de la Propiedad Industrial. En la mayoría de los países se observa una posición intermedia. Francia, tradicionalmente defensora del sistema de libre concesión, a partir del Decreto de 20 de junio de 1954 aceptó el examen de las patentes a los cinco años de su inscripción. España, seguramente, evolucionará en este sentido.

Proyectos internacionales

En el plano internacional, el que más afecta a los contratos de asistencia técnica que estamos estudiando, se han presentado algunos proyectos de Convención que no han tenido aún resultados prácticos. Recientemente, a primeros de mayo de 1964, se presentó un Proyecto para facilitar el depósito y examen de patentes en varios Estados, que fué estudiado por el Comité de expertos en esta materia, dependiente del Consejo de Europa. Su objeto era establecer un sistema de cooperación entre las correspondientes Oficinas o Registros, para comunicarse las investigaciones realizadas sobre la novedad de una misma invención, con la correspondiente disminución de gas-

tos. Al parecer, en fecha próxima sólo se conseguirán acuerdos sobre esta materia, limitados a reducidas áreas geográficas como los países escandinavos o los «Seis» del Mercado Común.

Como se sabe, existe también un «Anteproyecto de Convención relativo a la institución de un derecho europeo de patentes», presentado por la Comisión de la CEE, a finales de 1962, pero sobre el que tampoco se ha resuelto nada. En dicho anteproyecto se establece que la patente sólo se concederá después de un profundo examen de la novedad de la invención, de su carácter industrial, de su unidad de concepción y de la claridad de la descripción que debe ser suficiente para permitir su puesta en práctica por un experto en la materia. Con carácter previo a la concesión provisional de la patente se exige también un informe del Instituto Internacional de Patentes de La Haya sobre la novedad de la invención.

Relación con el Registro de la Propiedad Industrial

Cualquier acción eficaz de la Administración respecto los contratos de asistencia técnica debe estar estrechamente coordinada con el funcionamiento del Registro de la Propiedad Industrial. De una parte, las patentes y los otros derechos objeto de un contrato de asistencia técnica suelen estar previamente registrados, en España; de otra, sólo un conocimiento exacto de las patentes de invención, en particular, tanto nacionales como extranjeras, puede permitir una política nacional de investigación técnica y orientar sobre la oportunidad de aprobar ciertos contratos de asistencia técnica con empresas extranjeras. Para ello es indispensable que se reforme el actual Estatuto de la Propiedad Industrial, procurando introducir, aunque sea paulatinamente, el tantas veces citado examen de novedad, ya que ésta es también la tendencia de las legislaciones europeas. Actualmente existe el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*, en el que se publican las solicitudes, concesiones, caducidades, transferencias y recursos de los diferentes derechos de propiedad industrial, más los ofrecimientos de licencias de explotación de patentes, tal como prescribe la Ley, cuando éstas no han sido puestas en práctica. Además, anualmente se publican índices de los derechos de propiedad industrial, concedidos en base a una doble clasificación: por orden alfabético de apellidos de sus concesionarios y por clases del vigente Nomenclátor de Patentes. Sin embargo, dicha información, recogida sin examen previo de novedad, carece de selección, de claridad en su descripción y, en definitiva, de utilidad para conocer

nuestro patrimonio de recursos técnicos, ya que, por añadidura, se han ignorado por completo los aspectos estadísticos de la cuestión. En conclusión, pues, cualquier intervención de la Administración en materia de contratos de asistencia técnica necesita un previo estudio y reorganización del Registro de la Propiedad Industrial, dentro del cual, quizá, pudiera crearse una Sección de Contratos de Asistencia Técnica extranjera.

Mientras tanto, la Administración ya ejerce dos controles directos sobre los contratos de asistencia técnica extranjera: uno, de carácter fiscal; otro, de carácter monetario.

B) UNA APROBACIÓN A EFECTOS FISCALES

En la Ley de 26 de diciembre de 1958 (artículo 6.º), modificada por la Ley 83/1961, de 23 de diciembre (artículo 19), se establece que en el caso de no existir relaciones matriz-filial, la parte de retribución pactada bajo la forma de participación en ingresos, además del gravamen en concepto del Impuesto sobre las rentas del capital (tipo 19,8 sobre el 70 por 100 de la cuantía de la participación), por tratarse de participaciones satisfechas a entidades o personas que no tributan en España por los impuestos sobre Sociedades o Industrial, cuota por beneficios, debía cargársele un gravamen especial y complementario (tipo 15 por 100). Ahora bien, en la misma ley se establece una excepción a favor de «los pagos derivados de convenios de asistencia técnica industrial que hayan sido aprobados por el Ministerio de Industria».

En la misma ley se dice que «a estos efectos se considerará como asistencia técnica industrial la cesión a entidades industriales de la utilización de patentes y procedimientos de fabricación, transformación y conservación de productos, así como la prestación de elementos o servicios que una empresa haga a otra por exigencias del proceso productivo de la empresa receptora de tales prestaciones». En este último caso los rendimientos sobre el trabajo personal se gravan al 4 por 100 en lugar del tipo normal, que ahora es del 14 por 100.

También se especifica en la ley que esta exención «se entenderá concedida de pleno derecho, sin más que justificar ante la Administración la existencia de la obligación, la cuantía del débito y la aprobación del convenio por el Ministerio de Industria».

Por otra parte, la vigente Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario, en su artículo 72, cuatro, dice: «En todo caso, se considerarán rentas no sujetas a los impuestos sobre sociedades y sobre las rentas del capital las obtenidas por personas o entidades

residentes en el extranjero que hubiesen sido abonadas por sociedades residentes en España cuando concurren las dos circunstancias siguientes:

Primera. Que se paguen directamente por un establecimiento permanente en el extranjero por dichas sociedades residentes en España.

Segunda. Que se satisfagan por razón de préstamo recibido y de patentes de asistencia técnica utilizada por el citado establecimiento permanente y exclusivamente para sus fines.»

Parece, pues, que en la Ley de Reforma Tributaria, aunque no se especifique claramente, teniendo en cuenta la lógica impositiva, se mantiene la excepción en los mismos términos de la legislación anterior, al menos en cuanto a la exigencia de que no existan relaciones de matriz-filial entre la sociedad extranjera y la nacional. Además, para la concesión de la excepción, seguirá siendo un requisito previo la aprobación del contrato por el Ministerio de Industria. Este, cuando resuelve, suele tener en cuenta, sobre todo, la necesidad que se pretende satisfacer, si la remuneración pactada es normal, si del contrato se deriva algún progreso técnico, etc. Podría también tenerse en cuenta la existencia de las patentes o servicios solicitados en España, consultando los ofrecimientos de licencias de explotación, aparecidas en el *Boletín de la Propiedad Industrial*. Sin embargo, hay que tener presente que este control del Ministerio de Industria sólo afecta a aquellos contratos de asistencia técnica que deseen beneficiarse de la exención mencionada, por lo cual no puede obligar a preferir la técnica o servicios de empresas españolas. A título de ejemplo, se exponen a continuación los contratos de asistencia técnica extranjera aprobados por el Ministerio de Industria durante el primer semestre de 1964:

Sectores industriales	Número de contratos aprobados	Países contratantes	Número de contratos aprobados
Energía	—	Francia	28
Construcción	5	Alemania	25
Navales	4	Estados Unidos	19
Químicas	59	Inglaterra	16
Textiles y varias	7	Italia	9
Siderometalúrgicas	43	Otros	23
Minas y Combustibles	2		
TOTAL	120		120

FUENTE: *Economía Industrial*. S. G. T. del Ministerio de Industria, números del 1 al 8.

Por las bajas cifras registradas se puede comprender que existe gran número de contratos de asistencia técnica que no son sometidos a la aprobación del Ministerio de Industria, siendo la consecuencia más importante, aparte la ya apuntada, carecer de estadísticas e información completa sobre estas materias.

C) EL CONTROL DE DIVISAS

En el año 1940 estaba intervenida la salida de divisas. El Gobierno, para distribuir adecuadamente las escasas divisas disponibles, necesitaba conocer el volumen total de pagos por asistencia técnica extranjera. Con este fin, el Ministerio de Industria y Comercio publicó la Orden de 17 de diciembre de 1940 (*Boletín Oficial del Estado* del 24 del mismo mes y año), en la que dispuso que las empresas industriales afectadas presentasen «copia autorizada, en español, del contrato que tengan con las entidades extranjeras, con las modificaciones o adiciones que haya sufrido, donde consten de un modo claro y fehaciente las cantidades a pagar por cualquier concepto a las mismas». En este caso se intervenía en el aspecto monetario a través del IEME, el cual recibía un informe de los servicios técnicos industriales del entonces Ministerio de Industria y Comercio.

Ahora bien, con la *política de liberalización*, iniciada en 1959, se aceptó el Código de Liberalización de operaciones invisibles de la OCDE, cuyas rúbricas A/3 y A/5 recogen los conceptos que hemos considerado «asistencia técnica», salvo lo referente a marcas y nombres comerciales (2). Esta liberalización alcanzó también a los pagos al exterior, con motivo de los citados «contratos de asistencia técnica», a través de la resolución del IEME de 17 de marzo de 1961, aclarada por la circular 195, de 23 del mismo mes y año. En la actualidad, para realizar la transferencia de estos pagos al exterior, «basta —como recuerda Garrigues Walker (3)— presentar en el IEME una copia del contrato, sin perjuicio de que si este organismo tuviera dudas sobre la realidad del contrato o la contraprestación extranjera, pudiera solicitar las aclaraciones necesarias antes de ejecutar las peticiones de

(2) Rúbrica A/3. Asistencia en vista de la producción de bienes y servicios en todas sus fases por un período fijado en función del objeto particular de esta asistencia, que puede comprender, por ejemplo, consultas y desplazamientos de expertos, realización de planos y dibujos de orden técnico, controles de producción, estudio de mercado, así como la formación del personal.

Rúbrica A/5. Cesión y licencia de patentes, dibujos o invenciones, protegidas o no, y transferencias derivadas de tales cesiones o licencias.

(3) A. GARRIGUES WALKER: *La inversión de capital extranjero y su condicionamiento legal en España*. «ICE», mayo 1963 p. 96.

transferencia». El IEME solicita dichas aclaraciones al Ministerio de Industria, el cual facilita un informe en el que dictamina sobre la existencia del contrato o sobre si la remuneración acordada puede considerarse normal, sin pronunciarse sobre la oportunidad del contrato desde el punto de vista de la política industrial. El informe tendrá por objeto evitar fraudes en cuanto a pagos con divisas, pero no podrá ser una restricción indirecta a la liberalización, denegando la autorización del contrato que justifica dicho pago.

Sin embargo, cuando se trata de contratos de asistencia técnica no incluidos en las rúbricas A/3 y A/5 del Código de Liberalización el informe del Ministerio de Industria puede examinar la oportunidad de dicho contrato, pudiendo obligar al IEME a denegar la transferencia de pago. En este mismo supuesto Garrigues opina «que la transferencia de los pagos que se hubieren pactado está condicionada a la previa autorización de los contratos por el IEME y, posiblemente, por el Ministerio de Industria. La ausencia de normas legales, claras y concretas en esta materia impide llegar, sin embargo, a opiniones definitivas.»

V. Conclusiones

Después de examinar las relaciones entre los contratos de asistencia técnica extranjera y la Administración se pueden formular las siguientes conclusiones:

1.º Que la asistencia técnica extranjera está íntimamente relacionada con la investigación científica y técnica nacional, por lo que la más fecunda acción de la Administración debe dirigirse hacia la misma.

2.º Que los problemas del derecho de propiedad industrial relacionados con la asistencia técnica, tales como la prohibición de cláusulas restrictivas del comercio exterior o el examen de novedad a nivel internacional, dependen de factores exteriores a la Administración nacional y deben ser resueltos a través de acuerdos internacionales.

3.º Que ningún organismo de la Administración Pública tiene actualmente competencia para denegar un contrato de asistencia técnica, existiendo tan sólo una aprobación del Ministerio de Industria, a efectos fiscales, y una comunicación al IEME, a efectos monetarios.

Sin embargo, existen numerosos casos en los que la Administración, concretamente el Ministerio de Industria, puede considerar que un contrato de asistencia técnica no es oportuno. Entre estos casos se pueden citar los siguientes: que se prohíba la exportación de los

productos fabricados en virtud de contrato; que la empresa española no se beneficie, automáticamente, de los perfeccionamientos introducidos en la patente objeto del contrato; que se pretenda utilizar el prestigio comercial de una técnica más que la técnica misma; que la empresa española tenga capacidad financiera y técnica para investigar por sí misma, con la consiguiente posibilidad de liberarse de la carga del canon, etc. Ahora bien, en todos estos casos la Administración sólo tiene la posibilidad de denegar las exenciones fiscales, aunque caso de decidirse a emprender una política activa en este sentido podrían encontrarse medios indirectos que, respetando la liberalización vigente, le permitiesen conseguir sus objetivos. Con tal fin, podría utilizarse la legislación actual en materia de autorizaciones de instalación, ampliación o traslado de industrias o en materia de industrias de interés preferente.

4.º Que actualmente existe conocimiento estadístico parcial o insuficiente de los contratos de asistencia técnica (de su número, de su contenido, de su distribución por sectores económicos, de su importancia respecto de las patentes y servicios de origen nacional, etcétera), que podría completarse encomendando dichas estadísticas a una sección especializada en el Registro de la Propiedad Industrial.

5.º Que la mencionada sección, aparte la citada función estadística, podría ir realizando progresivamente nuevas funciones. En primer lugar, podría expedir certificados sobre aquellas cláusulas del contrato que interesasen al Ministerio de Hacienda y al IEME, respectivamente. En segundo lugar, y tras la reorganización del Registro de la Propiedad Industrial, con la introducción del examen de novedad, podría asesorar a los industriales, facilitándoles información sobre las patentes nacionales y extranjeras y sobre las empresas nacionales y extranjeras que pudiesen prestar los servicios de asistencia técnica deseados. En último lugar, puestos en marcha los servicios descritos, la Administración dispondría de información suficiente para decidir acertadamente sobre la oportunidad de un contrato de asistencia técnica.

