

EL ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS DE ASISTENCIA DE TECNOLOGIA

Jaime Alvarez Soberanis

I. Introducción

A lo largo del devenir histórico, el arbitraje ha venido arraigando como un método jurídico eficaz no sólo para derimir controversias, sino lo que es quizá más importante, para prevenirlas.

Esta función del arbitraje ha sido especialmente útil en lo que se refiere a las transacciones comerciales y, dentro de éstas, particularmente en aquellas de índole internacional.

Este éxito se explica, según el Dr. Ives Derains, porque a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en el ámbito internacional no existen tribunales "ad-hoc" para solucionar problemas surgidos entre particulares como tales, sino que, los que hay tienen jurisdicción exclusivamente para ventilar negocios en los que participen Estados soberanos. A lo anterior hay que añadir la circunstancia de que existen ya en la actualidad, órganos permanentes de arbitraje que, por sus características de internacionalidad y neutralidad, contribuyen eficazmente a asegurar ese éxito del que hablábamos.

Por otra parte, en una época como la nuestra, uno de cuyos signos característicos es la vertiginosidad, con la que se efectúan cambios en las estructuras económicas, políticas sociales y culturales, resulta

*Memoria Segundo Simposio sobre Arbitraje Comercial Internacional. Academia de Arbitraje y Comercio Internacional, 1975.

evidente que el arbitraje pueda adecuarse a esa necesidad de rapidez que, sobre todo se da en materia de negocios, debido a la gran flexibilidad con la que puede manejarse esta institución.

Ahora bien, dentro de las operaciones propias del comercio exterior, aquellas que se llevan a cabo con motivo del proceso de transferencia de tecnología, ocupan un lugar cada vez más destacado, tanto por su número como por la importancia que revisten en sí mismas.

Hay que recordar a ese respecto que la demanda de tecnología que existe en la industria de determinado país, puede satisfacer desde el punto de vista de su origen, a través de dos vías: la producción tecnológica local o aborigen y la adquisición de tecnología foránea.

Es de señalarse que en el mundo en que vivimos que está presidido por un vertiginoso progreso científico y tecnológico, ningún país, ni aun aquellos que se denominan industrializados, es autárquico y puede bastarse así mismo en materia de tecnología. Para sólo mencionar un caso, la República Federal de Alemania, según datos que ha investigado Elsa Bieler, en cuanto a la balanza de pagos tecnológicos se encuentra equilibrada, lo que significa que adquiere tanta tecnología del exterior como la que produce localmente.

Lo anterior significa que la tecnología es un fenómeno de almacenes internacionales y que, por lo tanto, las transacciones que tienen por objeto su adquisición, suelen verificarse entre nacionales de dos o más Estados. Lo anterior tiene una gran importancia, pues de inmediato hace surgir el problema de la jurisdicción legal que debe regir a los contratos respectivos. Al remitirse a las respectivas leyes nacionales, esto puede ocasionar problemas competenciales muy difíciles de resolver y que traen consigo innumerables inconvenientes para las partes. Nosotros pensamos que la mayor parte de esos obstáculos pueden superarse acudiendo al arbitraje.

El objetivo de esta charla es la demostración de la premisa fundamental consistente en que el arbitraje es un auxiliar eficaz del comercio exterior y, dentro de éste especialmente del comercio tecnológico.

Para alcanzar ese propósito, habremos de referirnos, en primer término, a la institución a través de la que se efectúa el aprovisionamiento de tecnología que no es otra que el contrato. Después mencionare-

mos la regulación legal que existe en nuestro país para ese tipo de operaciones. Igualmente haremos una exposición de los problemas a que da lugar la interpretación y aplicación de la fracción XIV del artículo 7o. de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, por ser éste el precepto que en esta materia guarda una mayor vinculación con el arbitraje.

Finalmente ofreceremos al auditorio un panorama esquemático de las formas usuales de derimir controversias que se emplea en los contratos de transferencia de tecnología. Para ello, utilizaremos una muestra de 100 contratos de aquellos ya inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Industria y Comercio, dependencia en la que prestamos nuestros servicios.

Consideramos que de ese análisis estadístico podremos derivar importantes conclusiones prácticas que nos sirvan para orientar al lector en cuanto al señalamiento de posibles soluciones a la problemática vinculada en la contratación de tecnología.

II. La teoría general del contrato y el contrato de transferencia de tecnología

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) existen diversos mecanismos institucionales para la transmisión de la tecnología y, entre éstos destaca, como uno de los más importantes, la concertación de "acuerdos de concesión de licencias sobre procedimientos de fabricación, uso de marcas comerciales y patentes, etc."¹

La expresión utilizada por el organismo internacional de mérito, recoge la locución anglosajona "licencing agreements", que es usual en la práctica comercial internacional, para designar este tipo de acuerdos de voluntades, por pensarse que se otorga una "licencia" (autorización de uso diríamos en consideración a lo dispuesto por los artículos 72, 162, 163, 164 y además relativos de la Ley de la Propiedad Industrial) para utilizar determinado bien (ya sea una patente, una marca o un proceso de fabricación).

En un importante trabajo, Thomson al referirse al "licenciamiento" afirma: "licenciar es un término ambiguo, pero usualmente contienen

¹Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

el elemento básico de conceder un derecho" y agrega: "Una licencia es un acuerdo a través del cual el licenciante otorga al licenciario un derecho limitado a hacer usar y/o vender el objeto licenciado, usualmente mediante el pago de una regalía"²

Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, "Un acuerdo de licencia concluido con una compañía extranjera, usualmente incluye una variedad de acuerdos que pueden estar reunidos en un solo contrato o en varios. En un acuerdo de licencia normal, el licenciante (dueño de la tecnología) otorga, vende o permite al licenciario, el derecho de usar ciertos derechos de propiedad industrial, y/o experiencias técnicas (*know-how*) que posee. Estos derechos pueden incluir patentes marcas, *know-how* y asistencia técnica"³.

Estos "acuerdos de licencia" corresponden a la institución que, siguiendo la terminología empleada por el Código de Comercio, el Código Civil para el Distrito Federal en vigor y la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, podríamos denominar "contrato de transferencia de tecnología", que constituye a nuestro juicio un tipo especial de contrato, por tener elementos propios que lo distinguen del resto de los contratos que existen, y estar regulado por una legislación específica.

¿Qué es el contrato de transferencia de tecnología? Es, en primer término, *un contrato*, es decir, un acuerdo de voluntades que tienen por finalidad producir o transmitir obligaciones o derechos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1793 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en vigor.

De acuerdo con nuestra legislación civil, el contrato es una especie dentro del género *convenio*. El convenio se define en el artículo 1792 del Código Civil citado en "el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones".

Los elementos esenciales del contrato son:

I. Consentimiento y

II. Objeto (artículo 1974 del Código Civil). Los requisitos de validez se expresan en el artículo 1975, que a la letra dice: "El contrato puede ser invalidado":

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;

II. Por vicios del consentimiento;

²Hans B. Thomson, *West European approaches on the acquisition*.

³United Nations Industrial Development Organization, *Licensing*.

III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la Ley lo establece.

Resultaría en extremo prolijo aplicarnos aquí al análisis de cada uno de estos elementos que, por otra parte, han sido estudiados con profundidad por la teoría general del contrato en Derecho Civil. Es en cambio, indispensable a nuestro juicio, indicar las características específicas de este contrato para identificarlo plenamente y para justificar nuestro aserto de que se trata de un *tipo especial* de contrato.

1. En primer término para hacer uso de datos provenientes de la realidad, se trata de un contrato que suele celebrarse entre dos partes que tienen una nacionalidad diferente.

Según habíamos dicho antes, México, como la mayor parte de los países en vías de desarrollo, es un importador neto de tecnología y las empresas establecidas en nuestro país, acuden a la celebración de contratos de transferencia de tecnología para proveerse de este importante elemento que requieren para su propio desarrollo.

En efecto, de acuerdo con la experiencia acumulada en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, órgano de la Secretaría de Industria y Comercio que tiene por propósito el control de este tipo de transacciones comerciales, un 80% de los contratos que se celebran, lo son entre empresas mexicanas y empresas de otros países desarrollados, fundamentalmente empresas norteamericanas.

Esto determina una especial fisonomía para este tipo de acuerdos de voluntades, porque cada una de las partes está sujeta a la regulación específica de su propio país y en ocasiones las correspondientes regulaciones jurídicas guardan entre sí considerables diferencias.

Como un ejemplo de lo anterior, podemos citar las regulaciones en materia de política comercial de los Estados Unidos de Norteamérica que prohíben la exportación de bienes fabricados con tecnología norteamericana a los países de economía centralmente planificada. Esta disposición obliga no sólo al proveedor norteamericano de tecnología, sino que por ende afecta también a la parte adquirente.

Claro que hay que señalar que nuestro derecho ha sido infuido por las contrucciones jurídicas propias de los países industrializados. En el caso específico del Derecho Civil, es obvia la influencia que ha recibido del derecho positivo francés, italiano y español.

Es nuestra impresión que la admiración por el Código Napoleónico y otros ordenamientos jurídicos europeos, nos ha llevado a adoptar un sistema jurídico, en materia de contratos, en el que predomina el principio de la autonomía de la voluntad y el reconocimiento de una igualdad formal entre los contratantes que no corresponde a la realidad de nuestros países. En materia de transferencia de tecnología, las partes no guardan entre sí una relación de igualdad, sino de profunda desigualdad, ya que el proveedor (empresa extranjera) suele contar con más y mejores recursos técnicos financieros y humanos que el adquirente.

En ese sentido hay que señalar "el papel negativo desempeñado por el ordenamiento jurídico que, al formalizar y enmarcar la actividad económica desde una perspectiva privatista y decimonónica, hizo posible el privilegiamiento de las extrarrelaciones que enlazan a nuestras sociedades con los centros hegemónicos de decisiones ubicados en el exterior".⁴

Así pues, este hecho de que el contrato de transferencia de tecnología involucre personas de nacionalidades diferentes y colocadas en una situación de desigualdad, dota al instrumento de características específicas que hacen necesaria su regulación jurídica por parte del estado, de tal suerte que se le despoje de sus características privatistas para insertarlo en el marco de una política de autonomía en materia de desarrollo científico y tecnológico.

No quisieramos que esta última afirmación se sacara de su propio contexto. Sabemos que a futuro continuará la necesidad de importar tecnología procedente del exterior. El propósito de la regulación legal es que las empresas mexicanas obtengan la tecnología que requieren en óptimas condiciones de calidad y precio, e igualmente que sólo se adquiera tecnología foránea adecuada a las condiciones del mercado interno y cuando no exista la forma de conseguirla localmente.

2. La importancia de la tecnología es evidente. Es más, la tecnología es un elemento indispensable para que una determinada sociedad pueda alcanzar el desarrollo.⁵

⁴Juan Mario Vacchino y César E. Pérez Pesado. Reflexiones sobre Derecho Económico y Dependencia Tecnológica en América Latina, Revista Comercio Exterior, Volumen XXIV, No. 5, México, mayo de 1974, pág. 453.

⁵Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, propuestas para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe del Comité Asesor, No. de Ventas 5.70.1.123, Nueva York, 1971, pág. 5.

Esta circunstancia justifica la intervención del Estado, pues al tratarse de una materia que afecta de manera tan directa el interés público, no puede dejarse a la libre voluntad de los particulares la concertación de este tipo de acuerdos en los cuales, además, por la situación de desigualdad que guardan las partes contratantes respecto a sus correspondientes recursos económicos, técnicos, financieros y humanos, fácil es concluir que los contratos operarán en favor del más fuerte, en este caso el proveedor de la tecnología.

3. El contrato de transferencia de tecnología cubre una enorme variedad de supuestos de entre los que podríamos mencionar según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, las siguientes categorías:

- a) Acuerdos sobre servicios técnicos;
- b) Acuerdos sobre concesión de licencias;
- c) Acuerdos sobre diseño y construcción de plantas;
- d) Contratos de administración y
- e) Contratos para la explotación de recursos naturales.⁶

Por otra parte, el artículo 2o. de la ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología se refiere a siguientes casos:

- a) Concesión del uso de marcas;
- b) Autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales;
- c) Suministro de conocimientos técnicos;
- d) Provisión de ingeniería básica o de detalle;
- e) Asistencia técnica;
- f) Servicios de Administración y operación de empresas.

Sin embargo, como la tecnología se suele transmitir en bloque, es decir, en los contratos respectivos se incluyen varios de los supuestos a que se contraen las enumeraciones de los párrafos precedentes, ello tiene como consecuencia que tales contratos deban regularse también en forma uniforme por el correspondiente ordenamiento jurídico.

En efecto, según la UNCTAD, la tecnología se suele transmitir en bloque. Este tipo de transmisiones según el mencionado organismo internacional, casi siempre se realizan "mediante acuerdos de concesión

⁶Estudio citado por Miguel S. Wionezek, La transmisión de la tecnología a los países en desarrollo: Proyecto de un estudio sobre México, Revista Comercio Exterior, tomo XVIII, No. 5, mayo, 1968, pág. 404.

de licencias para el uso de procedimientos de fabricación. . . estas transmisiones confieren a quien facilita los procedimientos de fabricación un control considerable sobre el funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales en el país en desarrollo".⁷

4. Otro rasgo distintivo del contrato de transferencia de tecnología, esta constituido por la circunstancia de que este contrato está sometido a una regulación jurídica específica en el caso de nuestro país.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, es obligatoria la presentación ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, de los documentos en que consten los actos jurídicos a que se contrae ese propio precepto y los actos que no son presentados al Registro o aquellos que no hayan sido inscritos en el mismo, no producirán ningún efecto legal, según se dispone en el artículo 6o. de esa propia Ley.

Lo anterior implica que esta Ley restringe el principio de la autonomía de la voluntad que había venido presidiendo las relaciones contractuales de los particulares en este ámbito, pues los contratos de transferencia de tecnología no pueden incluir alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 7o. de la Ley invocada, pues de contenerlo el contrato queda viciado de nulidad según se establece en el artículo 6o. de dicho ordenamiento jurídico.

5. Existe otra diferencia con el resto de los contratos civiles, en cuanto a la forma del contrato de transferencia de tecnología.

En efecto, si bien de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1832, 1833 y 1834 de Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en vigor, así como 78 del Código de Comercio, los contratos no dependen en cuanto a su validez de la observancia de formalidades y requisitos determinados, estableciéndose así el sistema de consensualidad para la perfección de los contratos, resulta que como el artículo 2o. de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, ordena la inscripción *de documentos*, está exigiendo implícitamente a este tipo de actos la formalidad es consistente en que deben ponerse por escrito.

En este sentido la Ley invocada establece una excepción con relación al sistema de consensualidad adoptado por nuestra Legislación Civil y

⁷UNTAC, op. cit. pág. 9.

Mercantil, pues sólo se pueden inscribir en el Registro los documentos en que consten los actos que ella regula.

6. El contrato de transferencia de tecnología refleja, en su estructura, el fenómeno que Néstor de Buen demonina "la socialización del contrato". En efecto, tanto en el derecho francés como en el derecho italiano contemporáneo se han establecido diversas limitaciones al principio de la autonomía de la voluntad, limitaciones derivadas fundamentalmente del orden público e inclusive de ciertas regulaciones establecidas para la producción, el cambio y la distribución de las riquezas.

Como afirma de Buen "se trata de un orden público económico que por serlo, es también obligatorio y determinará la nulidad de aquellas convenciones que lo atacuen"⁸

El problema radica en que como señala Georges Ripert, "La legislación económica es esencialmente variable e inestable, porque debe tomar en consideración elementos que se modifican cada año, cada mes".⁹

De todo lo anterior se derivan ciertas condiciones propias del contrato moderno que ha establecido Messineo y que resultan aplicables también al contrato de transferencia de tecnología. Por considerar que son de gran trascendencia, proporcionaremos algunas de esas notas:

- a) La defensa del contratante débil contra el contratante fuerte;
- b) La exclusión como materia de contrato de los intereses no merecedores de tutela;
- c) La preeminencia de los intereses generales sobre los particulares.¹⁰

III. Definición del contrato de transferencia de tecnología

A. Definición

Para los efectos de la definición, es necesario referirnos al objeto de este pacto, es decir, llegar a precisar un concepto de lo que es la *tecnología*.

⁸Néstor de Buen Lozano, La Decadencia de contrato, Textos Universitarios, S.H., 1a. edición, México, 1965, pág. 104.

⁹Georges Ripert, El Régimen Democrático y el Derecho Civil Moderno, Publicaciones de la Universidad de Puebla, Editorial Cajica, México, 1951, pág. 224.

¹⁰Messineo, citado por De Buen, op. cit. págs. 114 y 115.

A este respecto, debemos señalar que existen múltiples definiciones sobre la tecnología, proporcionadas desde diversos puntos de vista. Sin embargo, no consideramos oportuno participar en el amplio debate doctrinario que hay sobre este complejo concepto. Para los efectos de esta exposición, basta señalar que la tecnología es "el conocimiento organizado para fines productivos".

Así pues, lo que se trasmite a través de este contrato, es un conocimiento, es decir, un bien intangible e incorpóreo.

Nuestro sistema jurídico admite que los derechos —que son bienes incorpóreos— puedan ser objeto de diversas transacciones, de ahí que la definición misma del contrato se refiera expresamente a esa posibilidad y que en los artículos 2029 y siguientes, el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales reglamente la cesión de derechos.

El tipo de derecho que se transmite a través del contrato de transferencia de tecnología, se asemejan a los "derechos de autor" que el Código Civil considera como "bienes muebles".

Así pues, el contrato de transferencia de tecnología involucra la transmisión (del uso o de la propiedad, según el caso) de ciertos bienes o ciertos derechos.

Los bienes que se transmiten tienen una naturaleza especial, ya que se trata de bienes inmateriales o incorpóreos, puesto que los conocimientos lo son, a pesar de que para comunicarse tengan que ponerse por escrito en diseños, planos, diagramas, folletos o algún otro medio material de sustentación.

Con lo expuesto podemos ya definir el contrato de transferencia de tecnología como el "acuerdo de voluntades por medio del cual una de las partes llamada *proveedora* entrega a otra que se denomina *receptora* conocimientos y/o elementos de carácter técnico y la otra parte entrega a cambio una renumeración".¹¹

IV. Régimen jurídico del contrato de transferencia de tecnología

No quedaría completa esta de por sí breve exposición acerca del arbitraje y su relación con el contrato de transferencia de tecnología, si

¹¹Para la elaboración de esta definición nos fue muy útil la lectura de la obra de Patricia Hernández Esparza, intitulada *El contrato de asistencia técnica*, 1a. edición, México, Ediciones Botos, 1969.

no hiciéramos alusión, así sea en forma esquemática, al régimen que establece la Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas respecto de dicho pacto contractual. En cuanto a los orígenes de esta Ley, el legislador se inspiró en los controles establecidos por el ministerio de Industria y Comercio del Japón, en la Decisión 24 de fecha 31 de diciembre de 1970, el Acuerdo de Cartagena y en la Ley Argentina número 1931 promulgada el 13 de septiembre de 1971.¹²

En lo que se refiere al contenido mismo de la Ley, ésta en su artículo 1o., creó el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología como una Dependencia de la Secretaría de Industria y Comercio, con facultades para el control de las transacciones comerciales relacionadas con la tecnología.

El artículo 2o. de la Ley, indica los actos, convenios o contratos que deben inscribirse en el Registro. Dicho precepto abarca un amplio ámbito de aplicación, aunque la autoridad administrativa ha considerado que esta norma debe, como todas aquellas que imponen obligaciones a los particulares interpretarse en sentido estricto, y así ha venido procediendo en la práctica.

El artículo 3o. señala los sujetos legitimados para solicitar la inscripción, que pueden ser el otorgante o receptor de la tecnología.

Los artículos 4o., 7o., 8o. y 10o., regulan el procedimiento de inscripción de la manera que a continuación exponemos:

Dentro de los 60 días a la fecha de la celebración de los actos, convenios o contratos respectivos, deberán presentarse los documentos en que se contengan ante la autoridad administrativa. Igual plazo rige para la presentación de modificaciones a dichos actos y para la terminación de los mismos. La Secretaría de Industria y Comercio debe resolver sobre la procedencia de la inscripción en el plazo de 90 días hábiles y en caso de no emitir resolución en dicho período, los respectivos actos se entienden inscritos en el Registro.

El artículo 7o de la Ley resulta de capital importancia, pues enumera aquellas condiciones de contradicción que de aparecer en un contra-

¹²Sobre la problemática de la transferencia de tecnología en América Latina, se recomienda ampliamente la lectura de la obra de Ernesto Aracama Zorraquín, *New trends in America Concerning the transfer of technology*, World Intellectual Property Organization, Geneva, 1973. Respecto a las concordancias de la Ley Mexicana con los ordenamientos latinoamericanos, puede verse David Rangel Medina, "El traspaso de tecnología en el derecho mexicano", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, núm. especial 21-22, México, enero-diciembre de 1973, págs. 313 y 338.

to de transferencia de tecnología, traen como consecuencia que se niegue su inscripción en el Registro. En otras palabras, en esta norma jurídica se contiene propiamente hablando, el régimen legal de este contrato, ya que interpretado a *contrario sensu* fija ciertas prohibiciones en la acción de los particulares que pretenden celebrar un contrato de esa naturaleza.

Se ha seguido pues, el sistema de prohibir la existencia de ciertas condiciones en el contrato de transferencia de tecnología, bajo la sanción de que, de infringirse las prohibiciones contenidas en el artículo 7o. el contrato es nulo, con todas las consecuencias jurídicas que derivan de esa situación.

El precepto contiene dos clases de impedimentos: Unos que el Registro puede dispensar (impedimentos dispensables) y otros que no pueden ser objeto de excepción (impedimentos absolutos establecidos por el artículo 8o. de la Ley).

Esta clasificación refleja la gravedad de las condiciones contractuales en cuanto a su impacto respecto al desarrollo de las empresas adquirientes o respecto a la economía del país en su conjunto.

Aquellos casos en los cuales la autoridad administrativa puede aceptar la inclusión de algunas de las cláusulas prohibidas por el artículo 7o., suponen la utilización por el contratante de una tecnología que represente un interés para la economía nacional.

a) Cláusulas que los contratos pueden contener si la tecnología es de especial interés para el país;

A estos casos se refieren las fracciones II, III, VI, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 7o. de la Ley, mismos que en forma resumida expondremos:

1. Cuando la contraprestación no guarde relación con la tecnología adquirida o constituyan un gravamen injustificado excesivo para la economía nacional;

2o. Intervención del proveedor en la administración de la empresa adquirente de la tecnología;

3o. Compromiso del adquirente para comprar equipos, herramientas, partes o materias primas de un origen determinado;

4o. Prohibición para usar tecnologías complementarias;

5o. Obligación de vender de manera exclusiva al proveedor de la tecnología los bienes producidos;

6o. Obligación de utilizar permanentemente personal señalado por el proveedor;

7o. Cuando se limiten los volúmenes de producción o se impongan precios de venta o reventa a los artículos fabricados por el adquirente;

8o. Cuando se incluya una cláusula compromisoria por la que la parte receptora se obligue a celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el proveedor.

b) Impedimentos absolutos.

Aquellas cláusulas que definitivamente no pueden incluirse en el contrato de transferencia de tecnología, son las que contempla el art. 7o. en sus fracciones I, IV, V, XII y XIV.

1o. Cuando el objeto del contrato sea la transferencia de tecnología libremente disponible en el país;

2o. Cuando se establezca la obligación de ceder a título oneroso o gratuito al proveedor, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente;

3o. Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente;

4o. Cuando se prohíba o limite la exportación de bienes o servicios producidos por el receptor de manera contraria a los intereses del país;

5o. Cuando se consignent plazos excesivos de vigencia. En ningún caso dichos plazos podrán exceder de 10 años obligatorios para el adquirente;

6o. Cuando se pacte que se acudiría a Tribunales extranjeros o cuando dichos contratos se rijan por leyes extranjeras.

El capítulo de sanciones de la Ley, está constituido por los artículos 5o. y 6o. así como 3o., 4o. y 5o. Transitorios. La sanción principal es la nulidad de los actos no inscritos, aunque de ésta derivan otras consecuencias jurídicas importantes, como la no deducibilidad para efectos fiscales de los pagos realizados con base en tales contratos.

El Artículo 14 establece el recurso de reconsideración que puede hacerse valer por los particulares afectados por las resoluciones que en esta materia pronuncie la Dirección.¹³

De lo expuesto se sigue que, dentro de la Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, y el precepto que guarda una relación más estrecha con la posibilidad de incluir un pacto arbitral en el contrato, es el artículo 7o. fracción XIV que, según indicamos, prohíbe (en una interpretación a *contrario sensu*) que se sometan al conocimiento de tribunales extranjeros los problemas surgidos con motivo de la interpretación o cumplimiento de los respectivos contratos de transferencia de tecnología.

Por esa razón consideramos que debe darse especial énfasis en esta intervención, al análisis del contenido de ese precepto.

V. Análisis del artículo 7o. fracción XIV de la ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas

Como hemos dicho, la fracción XIV del artículo 7o. de la Ley, dispone que la autoridad no aceptará que se pacte que el conocimiento de los convenios para fines de interpretación o controversia se someta a tribunales extranjeros.

Esta no es una disposición exclusiva de la Ley Mexicana puesto que la Ley Argentina número 19,231 de 10 de septiembre de 1971 en su artículo 3o. inciso i) contiene una disposición semejante.

Critica Arrijoja el contenido de la fracción XIV del artículo 7o. considerándola "inequitativa y en última instancia impracticable, porque en primer lugar lo justo es que las controversias derivadas de esta clase de contratos, se sometan al conocimiento de cortes o cámaras internacionales de arbitraje; y en segundo lugar, porque las sentencias de un Juez mexicano no surten efecto alguno en el extranjero sin la previa homologación de una Corte del país de que se trate".¹⁴

¹³Para un conocimiento más amplio de la Ley, pueden leerse los siguientes trabajos: Fernando Alejandro Vázquez Pando, *Notas para el estudio de Nueva Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas*, *Revista Jurídica*, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 5, México, julio 1973, págs. 701 a 181 y Jaime Alvarez Soberanis, *Aspectos Legales del Proceso de Transferencia de tecnología en México*, *Revista Derecho de la Integración*", Instituto para la Integración de la América Latina, Buenos Aires, Argentina, noviembre 1973, págs. 348 a 357.

¹⁴Adolfo Arrijoja Vizcaíno, *Análisis de la nueva Legislación Mexicana en Materia de Inversión Extranjera*, *Revista Jurídica*, Anuario del Depto. de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 6, México, julio de 1974, pág. 63.

Parécenos exagerada la crítica de jurista mexicano citado. No vemos por qué esta disposición resulta inequitativa ni el autor lo dice. ¿Inequitativa para quién? ¿Para la parte extranjera? ¿Para la empresa mexicana? No lo aclara Arrijoja pero suponiendo que estuviera tratando de proteger al proveedor de la tecnología, no nos parece el precepto inequitativo, pues se limitó esta fracción a recoger un viejo principio de Derecho Internacional Privado: *Locus regit actuum*, el acto se rige por las leyes del lugar donde surte sus efectos y consecuentemente la jurisdicción se surte en favor de los tribunales locales.

Es evidente que los contratos a los que se refiere el artículo 2o. de la Ley, surten efectos en nuestro país, luego deben ser nuestras leyes las que regulen y los tribunales nacionales los que juzguen en caso de controversia, independientemente de que la sentencia del juez mexicano tenga que ser ejecutada en el extranjero, pues bien pudiera suceder que fuera la empresa extranjera la demandante. Por otra parte, este problema de jurisdicción ya estaba resuelto por el artículo 13 del Código Civil para el Distrito Federal, exactamente en el mismo sentido en que lo hace la LTT.

Así pues la disposición no es inequitativa y menos aún injusta. Cosa distinta es sostener la conveniencia de acudir al arbitraje institucionalizado para solucionar los problemas a los que pueden dar origen estos contratos, pues en esa observación estamos de acuerdo y así lo manifestamos en ocasión de nuestra exposición en el I Simposio sobre Arbitraje Mercantil Internacional el día 8 de marzo de 1974.¹⁵

Tendremos ocasión de retomar este tema oportunamente. Hope H. Camp también critica el contenido de esta disposición desde el punto de vista práctico, sosteniendo que ha hecho "surgir una preocupación por un procedimiento más neutral y expedito de arreglo de disputas para las dos partes".¹⁶ No creemos que esta disposición de la Ley sea parcial. La tesis del legislador es que como el contrato surte efectos en nuestro país, deben ser leyes y tribunales mexicanos los que tengan jurisdicción sobre el acto jurídico.

¹⁵Véase el texto de dicha Conferencia en la *Memoria del Primer Simposio sobre Arbitraje Mercantil Internacional*, Editada por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, la edición, México Diciembre de 1974, especialmente pág. 86.

¹⁶Hope H. Camp Jr. y Clarence J. Mann, *The Mexican law regulating the transfer of technology: Summary of experience to date*, Conferencia impartida ante el Comité Bilateral de Negocios México-Norteamérica, Chicago, 10 de octubre de 1974, versión mimeográfica, pág. 16. La traducción es nuestra.

Ahora bien, la aplicación de esta fracción plantea varios problemas de interpretación que son los siguientes:

- a) Si la inclusión de una cláusula que contenga un compromiso arbitral puede ser admitida en los contratos regulados por la Ley.
- b) Si la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología puede aplicarse al análisis del pacto arbitral, y
- c) Si es admisible para su inscripción en el Registro un contrato que no contenga una sumisión expresa a los tribunales nacionales.

Con relación a la primera cuestión, la cláusula que contenga un compromiso arbitral, debe ser aceptada, en virtud de que México ratificó la Convención Sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras en términos del Derecho publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de junio de 1971. Así se sostiene inclusive, en los criterios.

La citada Convención fue el resultado de los esfuerzos de negociación que se llevaron a cabo bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, en la Conferencia sobre Arbitraje Comercial Internacional, que tuvo verificativo el año de 1958.

No obstante lo anterior y fuera del aspecto jurídico, en el ámbito de la práctica, el señor Lic. José Campillo Sáinz, en su exposición ante la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, aconsejó a los empresarios que no acudieran al arbitraje, "porque la experiencia para México ha sido terrible y bochornosa, tratándose de un tribunal aparentemente tan respetable como la Cámara de Comercio Internacional, en el caso de Zincamex".¹⁷ Explicó dicho funcionario en esa ocasión, los pormenores del caso, concluyendo que se había cometido una verdadera injusticia y que el árbitro mexicano ni siquiera fue escuchado.

No hemos conocido en el Registro otras experiencias de empresas mexicanas en materia de arbitraje y la que menciona el Lic. Campillo Sáinz es ciertamente aleccionadora. Sin embargo, es nuestra convicción de que, sobre todo en aquellos casos en que las partes no están de acuerdo sobre los tribunales que deben tener jurisdicción, el ar-

¹⁷Exposición del Lic. José Campillo Sáinz, el día 5 de diciembre de 1972, visible en el libro publicado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, A. C., Intitulado *Inversión extranjera y transferencia de tecnología en México*, Editorial Tecnos, S.A., México 1973, pág. 297.

bitraje puede representar una buena solución que permita llevar adelante la operación de traspaso tecnológico. Por otra parte, ha habido también experiencias favorables, como aquellos casos que nos relató el maestro Humberto Briseño Sierra.

A mayor abundancia de razones, "la complejidad técnica involucrada en muchos de los contratos de transferencia de tecnología, especialmente en aquellos en los que se pacta el suministro de conocimientos a veces sofisticados, nos hace pensar que las disputas que puedan surgir con motivo de la interpretación o cumplimiento de este tipo de contratos, pueden ser resueltas con mayor eficacia por un órgano arbitral competente".¹⁸

En cuanto a la segunda cuestión (composición del tribunal arbitral), habíamos sostenido en la Conferencia ante el Primer Simposio de Arbitraje Mercantil Internacional que "en términos del artículo V fracción D) de la convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, la constitución del Tribunal arbitral debe ajustarse a la ley del país donde éste se ha verificado.

Ahora bien, si interpretamos dicho precepto en relación con lo establecido en el párrafo final del Artículo 7o. de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas que dispone que los actos que regula, se regirán por las leyes mexicanas, en todo caso la composición del órgano arbitral debe ajustarse a lo dispuesto en éstas, es decir, en las leyes mexicanas".¹⁹

El señor Lic. Julio César Treviño Azcue, en el propio Simposio, sostuvo que "el mencionado artículo V. párrafo 1, inciso D) de la Convención, la cual obliga a México en los términos del Artículo 133 de la Constitución Federal, solamente podría dar facultades a un tribunal mexicano competente para denegar la ejecución de un laudo arbitral extranjero en los supuestos previstos por esa misma disposición, pero de ninguna manera otorga facultades al Registro de Tecnología para intervenir en el acuerdo de las partes en el que se señale el tribunal arbitral, solicitando la modificación de dicho acuerdo, o para negar el registro del contrato".²⁰

Hemos vuelto a meditar este asunto a la luz del texto de la Convención y de lo dispuesto en el artículo 7o. fracción XIV de la Ley de la

¹⁸Jaime Alvarez Soberanis, *Conferencia ante el Primer Simposio de Arbitraje Mercantil Internacional*, en la obra citada en la nota número 15, pág. 86.

¹⁹*Ibidem*.

²⁰Julio César Treviño Azcue, *Exposición ante el Primer Simposio*, en la Memoria citada, pág. 88.

materia y queremos rectificar nuestra posición inicial. Creemos que tienen razón el Lic. Treviño y que el Registro no puede juzgar la composición del Tribunal Arbitral que se pacta en un contrato de transferencia de tecnología. Lo que sí debe hacer el Registro es rechazar la inscripción si las leyes de fondo aplicables al arbitraje son extranjeras, ya que, como señala el propio Treviño, "la voluntad de las partes no puede eximir de la observancia de la cual por otra parte, debe de considerarse como una ley de interés público, todo ello de acuerdo con los artículos 6 y 8 del Código Civil para el Distrito Federal".²¹

Por cierto que les preocupa a Hope H. Camp y Clarence J. Mann, la ejecución de la sentencia arbitral, en el sentido de que "el licenciataria podría invocar las disposiciones de la Ley de Tecnología o la jurisdicción del Registro sobre ciertas cuestiones, basándose en la excepción de 'interés público' u 'orden público'".²²

Creemos que esta preocupación no se justifica pues la Convención de la Organización de las Naciones Unidas que ya hemos invocado, y de la que son partes tanto México como los Estados Unidos de Norteamérica, prevé soluciones equitativas y razonables para los problemas que puedan surgir con motivo de la ejecución de un laudo arbitral. No es México un país que desconozca sus compromisos internacionales, ni sus Tribunales lo harían tampoco. Por eso nos permitimos insistir en que un compromiso arbitral ante un órgano permanente como la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, puede ser una cláusula útil en los contratos de transferencia de tecnología.

En lo que se refiere a la falta de mención del órgano que decidirá las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o cumplimiento de un contrato, ante esa omisión resultan aplicables las reglas de jurisdicción contenidas en el Código de Comercio y en el Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales en vigor, por lo que los contratos que estén formulados en esas condiciones, deben admitirse para su inscripción en el Registro.

El párrafo final del artículo 7o. de la Ley de la materia, repite la disposición contenida en el artículo 13 del Código Civil para el Distrito Federal en el sentido de que los actos, convenios o contratos a que se refiere la Ley deben regirse por las leyes mexicanas.

A su vez, esta disposición recoge el principio general establecido por el Derecho Internacional Privado, en el sentido de que la Ley que rige el acto, es aquella donde se producen los efectos jurídicos del mismo acto.

²¹Treviño, exposición citada, pág. 89.

²²Camp y Mann, Conferencia citada, pág. 16.

Así pues, si la ejecución material del contrato va a tener lugar en nuestro país, resulta evidente que deben ser nuestras leyes las que regulen la transacción.

VI. Formas usuales de dirimir controversias en los contratos de transferencia de tecnología

La situación que prevalecía antes del establecimiento del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología como un órgano del Estado encargado de controlar el proceso de traspaso tecnológico era que la mayor parte de los contratos establecían la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros generalmente los del país de origen del proveedor de la tecnología.

Podemos hoy hacer ante ustedes esta contundente aseveración, en virtud de que, con motivo de nuestra vinculación profesional al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, hemos tenido ocasión de examinar sobre todo aquellos contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley de la materia, que fueron presentados para "toma de nota" en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2o. transitorio de la propia Ley. Aún más, nos atreveríamos a indicar que esto era lo usual en un 70% de los casos.

Por otra parte, con el objeto de analizar la incidencia de los compromisos arbitrales de los contratos de transferencia de tecnología, llevamos a cabo un estudio respecto de una muestra de 100 contratos inscritos en el Registro, y obtuvimos el siguiente resultado:

En 49 casos las partes se sometieron expresamente a las leyes y a los tribunales de la República Mexicana, lo que implica prácticamente la mitad (50%) de los casos analizados. En 34 contratos no se contenía cláusula alguna que se refiriera a la forma de dirimir controversias. Por cierto que, aun cuando tales contratos fueron inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, desde ahora quisiéramos indicar que esta forma de guardar silencio no nos parece adecuada, sobre todo porque desde el punto de vista práctico, pensamos que ocasiona inseguridad para las partes contratantes.

Finalmente, dentro de la muestra analizada, en 17 casos, las partes contratantes se sometieron al arbitraje.

Quisiéramos manifestar a ustedes que consideramos que este análisis por muestreo, nos parece sumamente ilustrativo y que, cuando se

compute toda la información que obra en el Registro, pensamos que más o menos esos serán los porcentajes que aparezcan como resultado de la investigación global.

Por otra parte, dentro de la muestra de 100 contratos que se analizaron, se privilegió el examen de aquellos acuerdos de voluntad que contenían el pacto compromisorio arbitral y se encontraron dentro de los 17 casos, 6 variables principales, en lo que toca al señalamiento del órgano arbitral competente para solucionar las controversias.

Esas variables fueron: arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París, Francia (casi la mitad de los casos); ante la Asociación Americana de Arbitraje, ante la Federación Internacional de Ingenieros, ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, ante la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de México y, finalmente, el arbitraje convencional en el que el tribunal de arbitraje se integra por amigables componedores.

También en nuestra investigación el Departamento de Análisis Legal que fue el que nos auxilió en esta tarea, se preocupó por indicar el tipo de redacción más usual, en la cláusula que somete al arbitraje y para no cansar al amable auditorio con la lectura de las múltiples variables que existen al respecto, adjuntamos a este documento apéndice que contiene esa exposición, pero quisiéramos eso sí, comentar a ustedes que, por desgracia, es frecuente que la redacción de las cláusulas respectivas no sea clara ni precisa. Difícilmente las partes se refieren por ejemplo a la composición del tribunal arbitral, al lugar en que va a tener verificativo el arbitraje, etc. Creemos que esta práctica pueda ocasionar múltiples problemas a las partes contratantes.

VII. Conclusiones

Aun cuando hasta la presente fecha no hemos conocido algún contrato de transferencia de tecnología en el que haya surgido una controversia que a su vez se hubiera sometido al juicio arbitral, es nuestra impresión que en los contratos de transferencia de tecnología cada vez se acude con más frecuencia al procedimiento arbitral.

Lo anterior, sobre todo en función de las evidentes ventajas que tiene el procedimiento arbitral con relación al procedimiento judicial ordinario como son la rapidez, la flexibilidad y la posibilidad de comprender más fácilmente los aspectos técnicos involucrados en estos asuntos, que son por cierto los de mayor importancia.

Por ello nosotros recomendamos a los adquirientes de tecnología que en primer lugar procuren incluir en los respectivos acuerdos de voluntad que celebren, cláusulas que se refieran a la fórmula de *dirimir* las cuestiones relacionadas con la interpretación y cumplimiento de los contratos.

En segundo lugar, hemos recomendado también como una forma útil y eficaz de solucionar esas posibles controversias respecto a la interpretación y cumplimiento de los contratos de transferencia de tecnología que se acuda al arbitraje ante un órgano permanente.

Justificamos nuestra recomendación en las evidentes ventajas del procedimiento arbitral, así como en la circunstancia de que los órganos arbitrales permanentes poseen cualidades de neutralidad e internacionalidad que garantizan las partes contratantes una imparcial solución a sus problemas.