

EL ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES SOBRE USO DE MARCAS Y EXPLOTACION DE PATENTES

David Rangel Medina

I. Generalidades sobre el arbitraje en México

1. Actividades del IMCE y de la ADACI

De acuerdo con la ley que le dio origen el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) tiene entre sus atribuciones las siguientes:

- proporcionar a los exportadores la asesoría técnica que requieran, incluyendo orientaciones; en materia de diseño industrial, empaque y embalaje, así como en el registro de patentes y de marcas internacionales;
- mantener un servicio de difusión relacionado con el comercio exterior.
- propiciar el establecimiento de centros de capacitación en materia de comercio exterior;
- organizar seminarios, simposios y conferencias relacionados con el comercio exterior;
- cuando se solicite, actuar como conciliador y árbitro en las controversias en que intervienen importadores y exportadores con domicilio en la República Mexicana.¹

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

¹Art. 2o. de la Ley que crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, "Diario Oficial" de 31 de diciembre de 1970.

Con objeto de poner en práctica dicho programa de sus actividades el IMCE, mediante un convenio celebrado en julio de 1973 con la Sección mexicana de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, fundó la Academia de Arbitraje Comercial Internacional (ADACI), la cual tiene como finalidad promover e investigar las prácticas y el uso del arbitraje comercial y preparar árbitros y peritos nacionales y extranjeros.

Su plan de trabajo comprende estos tres aspectos:

- a) investigación y recopilación de textos jurídicos;
- b) realización de simposios, cursos y mesas redondas;
- c) impartición de cursos anuales sobre materias jurídicas y materias técnicas.

En el corto tiempo transcurrido desde su fundación, las actividades de la ADACI han tenido notable resonancia en los medios económicos, jurídicos y comerciales, así como en el ambiente de la docencia universitaria y en las esferas gubernamentales. De ambos sectores ha surgido el material humano que está siendo preparado conforme a los objetivos de ADACI.

Las tareas que forman su plan de trabajo se han venido realizando con precisión; pero creo pertinente destacar dos que me parecen de gran transcendencia:

La primera de ellas es el simposio que se llevó a cabo durante el mes de marzo de 1974 en el Hotel Camino Real, en donde fueron discutidos temas de tanto interés y actualidad como:

- la inversión extranjera,
- el registro de tecnología,
- las empresas transnacionales,
- las reglas y usos uniformes relativos a créditos documentarios,
- el árbitro como auxiliar del comercio.²

Posteriormente, durante los meses de julio y agosto del mismo año, la Academia organizó el *Primer Curso sobre Arbitraje Comercial Internacional*, que tuvo como objetivo propiciar al alumno los conocimientos esenciales acerca del procedimiento arbitral y la problemática actual de las transacciones comerciales internacionales, en la que ese método de solución de controversias en el comercio puede aplicarse.

En ese evento, a lo largo de diez semanas fueron impartidas estas materias:

²Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Memoria de Primer Simposio sobre Arbitraje Mercantil Internacional. 1974, 135 págs.

Derecho Mercantil Marítimo,
Derecho Internacional Privado,
Derecho Arbitral y comparación de procedimientos arbitrales.
Seguro de Crédito a la Exportación y Seguro de Transportación.
Comercio Internacional y Transportación,
Análisis de casos prácticos,
Reglas y usos uniformes y documentación mercantil.
Avalúos y
Derecho Marcario.

Ahora veo que ADACI ha querido continuar esas actividades académicas a través del ciclo de conferencias iniciado esta mañana. Con gusto acudo y desde luego agradezco la invitación para estar de nuevo con ustedes, a quienes de antemano doy también mi reconocimiento por la paciencia con que me escuchan. El punto IV del programa original se refiere a las principales áreas económicas de aplicación práctica del "Arbitraje" y trataré de esbozar *algunas ideas del arbitraje en los contratos internacionales sobre uso de marcas y explotación de patentes*.

2. Nociones sobre el arbitraje

Partiendo de que etimológicamente árbitro es el escogido, por honoríficas razones, por aquellos que tienen una controversia, para que la dirima basado en la buena fe y en la equidad, se considera al arbitraje como la institución jurídica que permite a las partes confiar la decisión de una controversia, a uno o más particulares.³

Por consiguiente, el arbitraje, para dejar bien claro su concepto, consiste en el instrumento por el cual las partes en una disputa convienen en someter sus diferencias a un tercero, o a un tribunal constituido con objeto de que sea resuelta conforme a las normas que las partes especifiquen, y bajo el entendimiento que la decisión ha de ser aceptada por los contendientes como arreglo final.⁴

Por último, para los efectos de nuestro estudio también conviene recordar que cuando aún no hay pleito, pero sí una relación jurídica contractual de la que puede derivar un pleito, el convenio que las par-

³José BECERRA BAUTISTA, *El proceso civil en México*, tercera edición, 1970, pág. 15.

⁴César SEPULVEDA, *Curso de Derecho Internacional Público*, quinta edición, México, 1973, págs. 363-368. Véanse también sobre este mismo tema: Humberto BRISEÑO SIERRA, *El Arbitraje en el Derecho Privado*, México, 1973, pág. 31; Modesto SEARA VAZQUEZ, *Derecho Internacional Público*, México 1974, págs. 249-253, y Carlos ARELLANO GARCÍA, *Derecho Internacional Privado*, México, 1974, págs. 718-720.

tes celebran para someter cualquier diferencia que pueda surgir de ese contrato a la futura decisión de árbitros, es una cláusula accesorio del contrato principal: precisamente la cláusula compromisorio.⁵

La idea general que se tiene del arbitraje opera tanto en las relaciones entre particulares como en las relaciones de los Estados.

3. Ejemplos del arbitraje en el derecho mexicano

Por lo que ve al ámbito de los conflictos entre particulares en el Derecho mexicano, conviene recordar el caso de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a las que corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones.

Los conflictos laborales, atendiendo a las personas que en ellos intervienen, pueden ser:

- entre trabajadores,
- entre patrones,
- entre patrones y trabajadores,
- entre sindicatos,
- entre sindicatos y sus propios miembros,
- entre sindicatos y terceras personas.⁶

Otro ejemplo de arbitraje especial reconocido en nuestro Derecho es el que establece la Ley Federal de Derechos de Autor, procurando la solución de los problemas de los autores por un órgano especializado en esa materia como es la Dirección General del Derecho de Autor. En efecto, en caso de que surja una controversia sobre los derechos protegidos por la ley autoral:

- la Dirección General del Derecho de Autor invitará a las partes interesadas a una junta con el objeto de avenirlas;
- Si en un plazo de 30 días contados desde la fecha de la primera junta no se llegare a ningún acuerdo conciliatorio, la Dirección General de Derecho de Autor exhortará a las partes para que la designen árbitro:

⁵Becerra Bautista, *ob. cit.*, pág. 367.

⁶Artículo 604 de la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970.

- El compromiso arbitral se hará constar por escrito y el procedimiento arbitral preferente será el convenido por las partes;
- El laudo arbitral dictado por la Dirección del Derecho de Autor tendrá efectos de resolución definitiva y contra él procederá únicamente el amparo.⁷

Con fundamento en dichas reglas han sido pronunciados laudos arbitrales que han reducido de modo considerable el número de litigios en los tribunales.⁸

4. *Las cámaras de comercio y el arbitraje*

Hay que hacer notar, sin embargo, que la protección de los intereses de los autores, lo mismo que la protección de los trabajadores no intelectuales se lleva a cabo, aun cuando sea en forma conciliatoria y mediante el arbitraje, por órganos del Estado y no por árbitros particulares.

Es decir, se trata de tribunales de arbitraje oficiales, gubernamentales.

Pero una revisión de las diferentes leyes que sobre la materia han estado vigentes en México desde que era la Nueva España hasta nuestros días, permite sostener que según los estatutos correspondientes, las Cámaras de Comercio han tenido entre sus atribuciones:

- Promover entre los comerciantes, industriales y navieros el procedimiento del juicio de amigables componedores, como el más conveniente para la resolución de las cuestiones que entre ellos surjan;
- Actuar como tribunal de arbitraje en las cuestiones que se susciten entre comerciantes, siempre que éstos sometan voluntariamente sus diferencias a la decisión de la Cámara.⁹

⁷Artículos 112 y 113 de la Ley Federal del Derecho de Autor de 21 de diciembre de 1963, publicada en el "Diario Oficial" de 31 de diciembre de 1963.

⁸Para conocer el contenido, forma e importancia de algunos ejemplos de este tipo de laudos arbitrales en el campo del derecho de autor, véase: Gabriel Ernesto LARREA RICHERAND, La conciliación y el arbitraje en el derecho de autor mexicano en "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", No. 15-16, 1970 pág. 159.

⁹Para un estudio completo sobre esta materia, véase; Francisco T. ZERMEÑO, La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.

Finalmente, entre los objetivos de la Confederación de Cámaras Industriales se menciona la de ejercer a petición de los interesados, las funciones de arbitraje o de arbitrador en los conflictos que surjan entre dos o más cámaras que la integran o entre industriales de diversas cámaras.¹⁰

II. El arbitraje comercial y los contratos de uso de marcas y explotación de patentes

De acuerdo con el artículo 2o. de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas¹¹ es obligatorio inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología que está a cargo de la Secretaría de Industria y Comercio, los contratos que deban surtir efectos en el territorio nacional y que se celebren con motivo de

- a) la concesión del uso o autorización de explotación de marcas, y*
- b) la concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, mejoras, de modelos y patentes de invención, mejoras del modelo y dibujos industriales.*

Por su parte, la fracción XIV del artículo 7o. de la misma ley, establece que no son registrables dichos contratos o convenios, cuando

“sometan a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los referidos actos, convenios o contratos.

Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 2o., que deban surtir efectos en el territorio nacional, se registrarán por las leyes mexicanas.”

El artículo 8o. de la propia ley otorga a la Secretaría de Industria la facultad discrecional de aceptar a registro contratos cuyas cláusulas adolezcan de algunos de los vicios señalados por el artículo 7o. pero el mismo precepto señala el límite de esa facultad discrecional mencionando de un modo expreso cuáles motivos de no registrabilidad no pueden ser dispensados.

De esta dualidad de situaciones surge la clasificación de los impedimentos de registro en dos categorías: *los impedimentos absolutos*

¹⁰Estatutos aprobados el 27 de febrero de 1950.

¹¹Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1972.

que se refieren a las cláusulas de contratos de tecnología que están prohibidas en forma absoluta y los *impedimentos relativos*, que son las cláusulas contenidas en los contratos que excepcionalmente pueden registrarse a pesar de hallarse en alguna de las prohibiciones del artículo 7o., con la condición de que la tecnología de que se trate, sea de particular interés para el país.

El impedimento de la fracción XIV es de carácter absoluto.

El primordial objeto de este trabajo es plantear algunas reflexiones acerca de las interpretaciones a que se presta en la teoría y en la práctica lo ordenado por la fracción XIV del artículo 7o. de la Ley de Tecnología.

Como resultado de una especie de muestreo que se practicó en 450 contratos sujetos al control del registro de tecnología, se encontró que de los mismos un 10% contienen cláusulas compromisorias de arbitraje. Ahora bien, aun cuando no pueda pretenderse un valor científico o absoluto a dichos resultados, los mismos están denunciando la posibilidad de que en un mínimo respetable de casos, los contratantes pactan la solución de sus posibles conflictos sometiéndola a un arbitraje. De ahí que se considere de utilidad estudiar el alcance de esta disposición de la ley mexicana, ya que la conclusión a que se llegue tendrá relevancia tanto para los industriales y comerciantes que participan en las licencias de uso de marcas y explotación de patentes, como para sus consejeros jurídicos. No menos ilustrativa será también para los funcionarios encargados de aplicar administrativamente esta ley.

Por otra parte, de estas especulaciones podría originarse quizás la adopción de un criterio firme, constante, y definitivo de parte de las autoridades del registro, en beneficio de la seguridad jurídica que debe imperar en las operaciones mercantiles.

Hurgando en la legislación comparada, encontramos que el dispositivo de la fracción XIV objeto de este análisis encuentra su equivalente en el artículo 3o. inciso i) de la ley argentina, el cual ordena la negativa del registro de los contratos "cuando se prorroguen en favor de tribunales extranjeros el conocimiento y resolución de las causas que pueden originarse por su interpretación o cumplimiento, las que deberán someterse a los tribunales nacionales que en razón de la materia corresponda".

Como puede verse, el cotejo del texto de la ley argentina con el de la mexicana acusa una indiscutible similitud entre ambas disposiciones,¹² y puede afirmarse, por tanto, que en éste como en otros preceptos el legislador mexicano se inspiró en aquella ley.

Antes de que fuese aprobada por el poder legislativo, el licenciado José Campillo Sáinz, principal promotor de la nueva legislación, al explicar en la Cámara de Diputados la parte conducente de la iniciativa de ley de tecnología, declaró que la estipulación consistente en acudir a tribunales extranjeros para la solución de los conflictos.

“contraría evidentemente un principio de Derecho internacional privado que consagra el artículo 13 de nuestro Código Civil. Es una limitación a la soberanía de los países en proceso de desarrollo y un gravamen indiscutible para el industrial mediano, pequeño o grande, pero con mucha mayor razón del industrial pequeño o mediano que iba a tener que litigar en tribunales extranjeros pagando abogados extranjeros y haciendo los gastos de un litigio en el exterior”.¹³

En posterior intervención el propio licenciado Campillo Sáinz, actual Secretario de Industria y Comercio, reiteró que al tener que regirse por las leyes mexicanas los actos que deban surtir efectos en la República Mexicana, “se entiende que los contratos se someten a tribunales mexicanos”, y afirmó que “los tribunales internacionales son también tribunales extranjeros”. Aclaró, sin embargo, refiriéndose al todavía proyecto de ley, *que no se prohíbe el arbitraje*. Textualmente dijo:

“No estamos prohibiendo un cambio de arbitraje —el arbitraje voluntario, cuando las partes pactan entre ellas un arbitraje—, en general, queremos aconsejar a nuestros empresarios que no lo hagan, sobre todo si los árbitros deciden en el extranjero, porque se encontrarán en una situación muy semejante a aquella en que se encontrarían si litigaran en tribunales extranjeros y 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”.¹⁴

¹²Véase David RANGEL MEDINA, El traspaso de tecnología en el derecho mexicano, en “Estudios de Propiedad Industrial y derechos de autor en homenaje a Stephen P. Ladas”, México, 1973, pág. 334.

¹³José CAMPILLO SAINZ, Declaraciones del Subsecretario de Industria en la Cámara de Diputados, 12 de noviembre de 1972. En “Inversión extranjera y transferencia de tecnología en México”, Editorial Tecnos, S.A., México 1973, pág. 247.

¹⁴José CAMPILLO SAINZ, Intervención del Subsecretario de industria. Noviembre de 1972. En “Inversión extranjera y transferencia de tecnología en México”, Editorial Tecnos, S.A., págs. 297 y 298.

Otra opinión también del sector oficial que conviene conocer, es la del licenciado Jaime Alvarez Soberanis, quien al explicar la fracción XIV del artículo 7o. y para justificar su contenido, coincide en parte con los argumentos del licenciado Campillo Sáinz, especialmente con el relativo a que la ley que rige el acto es aquella donde se producen los efectos jurídicos del mismo. Pero ante el problema consistente en determinar si son aceptables para su inscripción en el Registro aquellos instrumentos jurídicos en los que se contenga un compromiso arbitral, el Subdirector de Tecnología dijo posteriormente en la Cámara Nacional de la Industria de transformación:

“Si consideramos que tanto el Código de Comercio como el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales en vigor, admiten que las controversias entre particulares puedan ser resueltas mediante laudo arbitral, aunque la Ley de Transferencia de Tecnología guarda silencio al respecto, debemos concluir que el arbitraje es en principio aceptable”.¹⁵

Mas tal conclusión no tiene un carácter absoluto, no es definitiva, pues a renglón seguido afirmó el licenciado Alvarez Soberanis:

“No obstante lo expuesto, hay que entender como admisible el arbitraje sólo *en condiciones que garanticen la imparcialidad del órgano arbitral respecto a su composición*. Los órganos arbitrales permanentes, como la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, nos parecen, inclusive recomendables”.¹⁶

El trato cotidiano con esta clase de asuntos, las experiencias adquiridas a lo largo de un año de su gestión en el Registro de Tecnología, y tal vez una revisión de sus anteriores criterios, llevaron al distinguido conferenciante mexicano, en posterior comentario del mismo precepto, a manifestar que su aplicación plantea estos tres problemas:

- Si la inclusión de una cláusula que contenga un compromiso arbitral puede ser admitida en los contratos;
- Si la dirección del Registro de Tecnología puede aplicarse al análisis de pacto arbitral; y

¹⁵Jaime ALVAREZ SOBERANIS, Aspectos legales de la transferencia de tecnología en México. Conferencia dictada el 8 de abril de 1973 ante los Presidentes de Sección de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

¹⁶Conferencia citada.

- Si es admisible para su inscripción en el Registro un contrato que no contenga una sumisión expresa a los tribunales nacionales.

Respecto de la primera cuestión sostiene en forma categórica que la cláusula que contenga un compromiso arbitral debe ser aceptada, en virtud de que México ratificó la Convención de las Naciones Unidas.

En cuanto a la segunda, responde que la dirección de Tecnología

“Podrá rechazar aquellos contratos en los cuales se incluya el compromiso arbitral celebrado en tales términos que contravengan las disposiciones tanto de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras como del Código de Comercio Mexicano”.

En lo que se refiere al tercer problema, declara que deben admitirse para una inscripción en el Registro los contratos que omitan señalar el órgano que decidirá las controversias, ya que para este supuesto son aplicables las reglas sobre jurisdicción del Código de Comercio y del Código Civil.¹⁷

Aunque de gran valor como fuente de interpretación del Derecho, los puntos de vista de ambos funcionarios de la Administración Pública, no pueden estar exentos de cierta parcialidad, ya que independientemente de la buena fe que ha imperado en su exposición, constituyen, en última instancia, una defensa directa del ordenamiento legal en cuya preparación y para cuya aprobación, como es público y notorio, jugaron un papel muy destacado.

Por esa razón será ilustrativo conocer algunas ideas de personas que podrían calificarse, en el buen sentido, como “no interesadas”.

Comentando la prohibición contenida en la fracción XIV al licenciado César Sepúlveda le surge la duda

“de si resultaría aceptable una cláusula que someta las diferencias bien a los buenos oficios, bien al arbitraje, por ejemplo, de la Cámara Internacional de Comercio, porque visiblemente en estricto rigor, no se trata de ‘tribunales extranjeros’ y, además porque los laudos que expiden esos cuerpos arbitrales son revisables ante los tribunales locales”.

¹⁷Jaime ALVAREZ SOBERANIS, Conferencia ante la CANACINTRA en Monterrey, 14 de febrero de 1974, págs. 26, 27 y 28.

Desgraciadamente, don César Sepúlveda, como hábil diplomático y como experto litigante, no da respuesta a la cuestión, sino que le "parece juicioso solicitar la interpretación de esta parte del precepto antes de introducir una cláusula de esa naturaleza en el convenio".¹⁸

El Lic. Héctor García Leos, en cambio, se inclina de plano por la validez del Convenio sobre prórroga de jurisdicción, aduciendo para ello que nuestro Derecho Civil reconoce la voluntad de las partes como suprema autoridad en los contratos y afirma que

"negar el registro y declarar nulo un contrato en el cual las partes se someten a una jurisdicción distinta de la de los tribunales nacionales, es limitarles su libertad de contratación".

El mismo abogado al preguntarse cuál será la reacción de la Secretaría de Industria y Comercio respecto de aquellos contratos en que las partes se sometan a la decisión de un tribunal arbitral en el extranjero, considera que en tales casos *no se trata en realidad de una sumisión a tribunal extranjero*.¹⁹

Para Alejandro Vázquez Pando el problema de determinar si la expresión "tribunales extranjeros" es aplicable a los casos de juicios arbitrales cuando los mismos se tramitan en el extranjero, adquiere especial relevancia si se toma en cuenta que México ratificó, sin reserva alguna, la Convención Sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Sostiene, por tanto, que debe desecharse una interpretación según la cual el término "tribunales extranjeros" incluyera los casos de arbitraje, pues ello, implicaría que la ley nacional estaría en contradicción con la Convención.

"Sería —dice— un acto de incumplimiento de parte del Estado mexicano, y no debe pensarse en principio, que el legislador haya pretendido desconocer las obligaciones válidamente contraídas en el ámbito internacional".²⁰

Finalmente, Marcus B. Finnegan señala que si el concedente de la tecnología

¹⁸César SEPULVEDA, Comentarios a la ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y Uso de Explotación de Patentes y Marcas, mayo 2 de 1973, pág. 16.

¹⁹Héctor GARCÍA LEOS, Actos, contratos y convenios no registrables. En "Inversión extranjera y transferencia de tecnología en México", Editorial Tecnos, S.A., 1973, págs. 321 y 322.

²⁰Fernando Alejandro VAZQUEZ PANDO, Notas para el estudio de la nueva Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas. En "Jurídica", número 5, julio 1973, págs. 737 y 738.

“se ve obligado a ejecutar el contrato en contra del concesionario, el primero indudablemente debe llevar el litigio ante los tribunales de México y aun cuando el convenio estipulara que sería ejecutado conforme a la ley de un país extranjero, la tendencia de los jueces mexicanos sería la de aplicar la ley mexicana”.

Con un sentido práctico ante el problema y con la convicción de que es difícil establecer qué es la ley extranjera y cuándo se está ante una jurisdicción extranjera, el actual Presidente de la Sociedad de Ejecutivos en Licencias de Tecnología (Licensing Executive Society) acaba por proponer esta tesis: “creo que los permitentes están igual de bien si sus convenios se redactan bajo las leyes de México, como lo requiere la fracción XIV, que si lo hacen bajo las leyes de una jurisdicción extranjera”.²¹

III. Contratos con cláusula de arbitraje

La anterior reseña de opiniones en torno a la interpretación de la fracción XIV del artículo 7o. de la Ley sobre el traspaso de tecnología no es académica ni debe tildarse de bizantina. Por el contrario, sus consecuencias atañen a la realidad y afectan los intereses jurídicos de quienes llevan a cabo transacciones mercantiles con los elementos de la propiedad industrial.

Y está fuera de toda discusión que la tecnología tienen un valor económico y se le da el trato de una mercancía.

También se acepta universalmente que los signos definitivos de los bienes, trátense de marcas industriales de marcas de servicio o de marcas de comercio, son objeto de convenios que celebran los dueños de esas marcas con quienes desean usarlas para distinguir sus mercaderías.

Igualmente, es un hecho que las patentes, independientemente de que puedan ser aprovechadas en forma directa por sus propietarios, pueden ser dadas en explotación a terceros a fin de que, mediante un precio convenido, pongan en práctica las invenciones que estos títulos amparan.

Consecuentemente, juzgada la propiedad industrial como objeto de operaciones comerciales, la reglamentación de éstas no podía ser extraña a la institución del arbitraje.

²¹Marcus B. FINNEGAN. Las Leyes “Antitrust” y las Leyes Mexicanas, en “Excélsior” de 27 de noviembre de 1972, pág. 22-A.

Quien tiene el honor de dirigirse a ustedes ha verificado tal fenómeno y después de examinar 450 documentos en los que se consignan otros tantos convenios sobre la materia, puede informar:

En primer término, que el número de esos contratos en los que las partes pactaron cláusula compromisoria para posibles conflictos no es despreciable:

En segundo lugar, que también se ha observado que son menos los casos en que se celebran convenios, pura y simplemente sobre uso de marcas o que versen exclusivamente sobre explotación de patentes;

que, en cambio, predominan aquellos convenios cuyo objeto jurídico consiste a la vez en el uso de marcas y en el suministro de conocimientos técnicos y de asistencia técnica;

que también abundan los contratos que tienen como objeto jurídico, al mismo tiempo, la licencia de explotación de patentes y el suministro de conocimientos técnicos y asistencia técnica y,

por último, que aun cuando en menor escala, también se acostumbra celebrar convenios mixtos todavía más complejos en los que su objeto jurídico consiste en la explotación de patentes, en el uso de marcas y en suministro de asistencia técnica.

Aunque escéptico a las informaciones estadísticas, de todas formas condense en el siguiente cuadro los datos numéricos de la encuesta mencionada:

Contratos examinados para los efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología	450
Contratos en los que se consignó la cláusula de arbitraje	45

El objeto de dichos contratos es el siguiente:

Únicamente licencia de explotación de patentes	4
Únicamente permiso de uso de marca	5
Sólo de asistencia técnica	14

De asistencia técnica y explotación de patentes	3
De asistencia técnica	12
Explotación de patente, uso y asistencia técnica	7
Total	45

IV. Contenido de las cláusulas arbitrales

Por lo general se advierte que aun cuando una de las partes contratantes es de nacionalidad europea, se estipula que el arbitraje se lleve a cabo por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, y de acuerdo con los reglamentos de Conciliación y Arbitraje de dicha Cámara. Agregándose sin embargo, que para el procedimiento y para la decisión del árbitro serán válidas las formalidades del derecho del país europeo de que se trate, y que para que se lleven a cabo las juntas de los árbitros, las partes aceptan el señalamiento de una ciudad también europea. Así hemos podido observar el acuerdo de que los árbitros sean designados conforme al derecho de la República Federal Alemana, de Francia y de Suiza, aceptándose que las reuniones se lleven a cabo en Laussana, Zurich, París, etc.

Tratándose de convenios en donde una de las partes es una empresa norteamericana, ocurre algo similar pues aun cuando se estipule que el arbitraje se regirá por el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, también se pacta que las juntas de los árbitros tendrán lugar en la ciudad de Estados Unidos correspondiente.

Pero lo común es que en este segundo supuesto, o sea cuando se trata de que una de las partes sea de nacionalidad norteamericana, se conviene que el árbitro será nombrado por la Asociación Americana de Arbitros.

También es frecuente que se pacte que el asunto será sometido a arbitraje a la Asociación Americana de Arbitraje, en Nueva York, sujeto a las reglas de dicha Asociación.

En otros casos se indica que el contrato será interpretado en espíritu de mutua cooperación y que cualquier controversia o reclamación que surgiera en relación con el propio contrato o con su incumplimiento será resuelta exclusivamente por arbitraje de acuerdo con las reglas y procedimientos de la Asociación Panamericana de Arbitraje.

V. Observaciones finales

Primera: Creo que para los efectos de su admisión o rechazo por las autoridades del Registro, es preciso distinguir entre la cláusula según la cual las partes contratantes convienen en que para la interpretación, ejecución y cumplimiento del contrato, las partes se sujetan expresamente a la legislación mexicana.

La prohibición del segundo párrafo de la fracción XIV del artículo 7o. debe entenderse como aplicable a esta última cláusula, de tal manera que se prohíba el registro del contrato cuando se estipule que su interpretación ejecución y cumplimiento se sujetarán a otras leyes y a otros tribunales que no sean los mexicanos.

En cambio, todo lo que se estipule en la cláusula de arbitraje, por lo que respecta al tribunal y a la reglamentación a que se sujetará el dictado del laudo, puede referirse a tribunales y a leyes del extranjero, los cuales, a pesar de ese carácter no deben ser rechazados, de conformidad con los deberes que tiene el gobierno mexicano de respetar sus compromisos internacionales.

Segunda: La cláusula de arbitraje está reconocida como válida en México y existen disposiciones legales para invocarla y hacer que se respete. El artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que la jurisdicción por razón de territorio es la única que se puede prorrogar, y el artículo 151 señala que es juez competente aquel al que los litigantes se hubieran sometido expresa y tácitamente cuando se trate del fuero renunciable.

Además, México es miembro de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en la sede de las Naciones Unidas, del 20 de marzo al 10 de junio de 1958.²² Según el artículo II, I de esta Convención: "Cada uno de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje."

²²Véase el decreto del 12 de mayo de 1971 que la promulgó, publicado en el "Diario Oficial" del 22 de junio de 1971.

El mismo artículo II establece: "(3) El Tribunal de uno de los Estados contratantes, al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes el arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable."

Y el artículo III del citado instrumento de las Naciones Unidas, dispone inequívocadamente que "cada uno de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes..."

Tercera: Ni el Código procesal, ni dicha Convención de la ONU disponen de que las partes arbitren de acuerdo con las leyes de un determinado país.

Consiguientemente, es correcto llegar a la conclusión de que las partes contratantes están en libertad de estipular que los reglamentos, que las normas de una organización internacional como la Cámara de Comercio internacional,²³ o como la Asociación Americana de Arbitraje Comercial,²⁴ o como la Asociación Japonesa de Arbitraje Comercial²⁵ o, finalmente, como la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial²⁶ serán aplicables para el trámite del arbitraje y para la ejecución del laudo respectivo. Sostener lo contrario a través de las objeciones específicas a los convenios de licencia que se presentan para su inscripción en el Registro de Tecnología o, lo que es de mayor trascendencia, rechazar el registro del convenio con apoyo en la fracción XIV del artículo 7o. de la Ley sobre Transferencia de Tecnología, Uso de Marcas y Explotación de Patentes, equivaldría a enfrentar dicha disposición legal, de rango secundario, con el mandato expreso del artículo 133 constitucional.²⁷

²³Reglamento de Conciliación y de Arbitraje, vigente el 1o. de enero de 1955, Brochure ed, París, marzo 1973.

²⁴Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association, as Amended and in effect June 1, 1964.

²⁵Commercial Arbitration Rules as Amended and in effect February 1, 1971.

²⁶Reglas de procedimiento de la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial, enmendadas y en vigor desde el 1o. de abril de 1969.

²⁷Art. 133. — Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber las Constituciones o leyes de los Estados.

Cuarta: Por fortuna, hasta hoy parece que ha sido excepcional la negativa de registro de un contrato sobre uso de marcas o sobre explotación de patentes apoyada exclusivamente en la existencia de la cláusula arbitral *estrictamente considerada*. Pero sería plausible que los directivos del Registro de Tecnología dejaran precisado de manera inequívoca entre sus criterios en relativo a que de modo invariable será respetada la cláusula compromisoria de arbitraje, con lo cual se acabaría con la política que siguen los litigantes, de recomendar que dicho pacto sea suprimido.