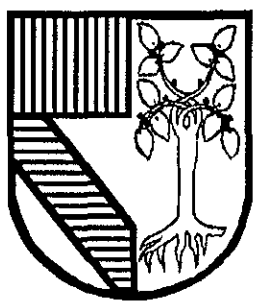


308909

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

FACULTAD DE DERECHO
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA U.N.A.M.

54
2es



"ARBITRAJE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

T E S I S

QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :
GABRIEL PARDO LELO DE LARREA

DIRECTOR DE TESIS:
DRA. HERNANY VEYTIA PALOMINO

MEXICO, D. F.

1998

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

264429



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**A MI MADRE, POR SER EJEMPLO DE
LUCHA Y TENACIDAD.**

ÍNDICE

“ARBITRAJE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

	Pág.
CAPITULO I. <u>La Propiedad Industrial.</u>	
1.1.- Introducción.....	1
1.2.- La Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano. Antecedentes Constitucionales.....	5
1.3.- Iniciativa de Reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.....	7
1.4.- Figuras contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial.....	10
CAPITULO II. <u>Mecanismos “ADR” en general y Arbitraje en particular.</u>	
2.1.- Mecanismos “ADR” en general.....	22
2.2.- Arbitraje en particular. Antecedentes en México.....	30

2.3.-	Fundamentación Jurídica del Arbitraje.....	32
2.4.-	Modalidades del arbitraje.....	36
2.5.-	Cláusula compromisoria, compromiso arbitral y contrato de arbitraje.....	40
2.6.-	Naturaleza jurídica del acuerdo arbitral.....	45
2.7.-	El acuerdo arbitral. Forma y contenido.....	53
2.8.-	Ley que regula el acuerdo arbitral. “Arbitrabilidad”.....	59
2.9.-	Ventajas de los mecanismos “ADR”.....	63
2.10.-	Resistencia de las partes a someterse a un mecanismo “ADR”.....	66
2.11.-	Aspectos a considerar cuando se usa un mecanismo “ADR” para la solución de controversias en Materia de Propiedad Industrial.....	67

CAPITULO III. Posibilidad de someter conflictos en materia de Propiedad Industrial un mecanismo “ADR”.

3.1.- Conflictos en materia de Propiedad Industrial no susceptibles de someter a un mecanismo “ADR”	71
3.2.- Conflictos en materia de Propiedad Industrial susceptibles de someter a mediación o arbitraje siempre y cuando se designe al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como mediador y/o árbitro. “Arbitraje Público”	73
3.3.- Conflictos en materia de Propiedad Industrial susceptibles de someter por expreso convenio entre las partes en pugna, al marco de los mecanismos “ADR”. “Arbitraje Privado”	78
3.4.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	84
3.5.- Reglamento de Arbitraje de la OMPI	90

CAPITULO IV. Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales.

4.1.- El laudo arbitral	94
4.2.- Definitividad e inimpugnabilidad del laudo. Cosa Juzgada	98
4.3.- Clasificación de los laudos arbitrales según sus efectos	104

4.4.- Convenciones Internacionales firmadas por México y normas internas de Derecho mexicano en materia de Reconocimiento y Ejecución de laudos arbitrales.....	110
4.5 Procedimiento de <i>Exequátur</i> , en tratándose de “Arbitraje Privado”	117
<u>Conclusiones</u>	125

Bibliografía.

CAPITULO I La Propiedad Industrial.

1.1.- Introducción.

La Propiedad Industrial ha llegado a ser de importancia creciente a la prosperidad económica, el comercio internacional y las ganancias comerciales en el mundo moderno. Los tipos y las áreas de Propiedad Industrial han crecido de manera importante en los últimos años, de la misma manera en que han crecido las transacciones comerciales, transacciones que generalmente involucran aspectos de Propiedad Industrial. En los últimos 15 a 20 años, el desarrollo tecnológico y la apertura de los mercados se ha desarrollado más allá de lo que se hubiese contemplado al liberalizar los mercados. Esto ha tenido como consecuencia el aumento de múltiples relaciones jurídicas entre los diversos actores de la economía a nivel mundial.

La Propiedad Industrial representa un enorme valor tanto a las economías nacionales como para los individuos usuarios o propietarios de los derechos de Propiedad Industrial. El desarrollo económico de las Naciones depende en gran parte de los últimos avances científicos y tecnológicos, mismos que han de ser protegidos por la legislación en materia de Propiedad Industrial. Las empresas invierten cantidades impresionantes de dinero en la investigación y desarrollo de productos y servicios que mejoren cada día el estado de la

ciencia y la tecnología con el propósito de proporcionar un mejor sistema de vida para todos. Es por esta razón que la protección de los derechos de Propiedad Industrial resulta tan importante para quien los desarrolla o utiliza.

Tanto en México como en una gran cantidad de países, la administración de justicia por parte del Estado, presenta serios inconvenientes como lo son la falta de rapidez en las resoluciones, la complejidad de los procedimientos, la falta de especialización y conocimientos de quien ha de resolver los conflictos, por lo que es indispensable explorar las alternativas de solución a dichos problemas, siendo los mecanismos heterocompositivos o alternos de solución de controversias (en lo sucesivo denominados: mecanismos “ADR”; por sus siglas en Inglés “Alternative Dispute Resolution”) una gran alternativa para reducir la cantidad y grado de los inconvenientes mencionados.

En los últimos años, múltiples ejecutivos de diversos países han sido decepcionados al intentar resolver sus conflictos ante Autoridades nacionales. Cantidad de empresas han buscado la forma de resolver sus conflictos con mayor rapidez y seguridad en cuanto a que sus conflictos sean conocidos y resueltos por quien cuente con conocimientos especializados en la materia de que se trate. Este es, particularmente el caso cuando la controversia esta relacionada con la Propiedad Industrial, que en ocasiones tiende a ser sumamente técnico y complicado.

Los diversos mecanismos “ADR” permiten que, los conflictos civiles y mercantiles derivados de licencias de uso de patentes, marcas, cumplimiento de contratos, y demás conflictos relacionados con la Propiedad Industrial, se solucionen de manera óptima, ya que será un particular (que este bien informado del caso y que conozca los aspectos técnicos que implique cada uno de ellos), quien dará una solución al conflicto. A este tipo de mecanismos “ADR” les denominaremos mecanismos “ADR” privados; en virtud de que puede ser un particular el designado para conocer del conflicto.

Ahora bien, la mediación y el arbitraje permiten que los conflictos derivados de la nulidad, caducidad, cancelación e infracción de derechos de Propiedad Industrial, sean tramitados de conformidad con el reglamento procedimental que las partes en conflicto elijan, otorgando así una mayor seguridad, ya que ninguna de las partes tendrá una ventaja procedimental sobre la otra. En nuestro país, será el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quién actuará como mediador o árbitro para resolver esta clase de conflictos. Por tal motivo, a este tipo de mecanismos les denominaremos mecanismos “ADR” públicos.

El obstáculo tradicional para el uso de “Mecanismos “ADR” que surgen con relación a la Propiedad Industrial ha sido una preocupación en los distintos sistemas de derecho a nivel mundial. Esto se debe a que la protección de los derechos de Propiedad Industrial es otorgada por el Estado, por lo que la posibilidad de poder someter a la decisión de un tercero asuntos relacionadas con la Propiedad Industrial era cuestionada, y alguna de las

partes generalmente se oponía a la competencia del Tribunal Arbitral para determinar conflictos relacionados con esta materia.

Los acuerdos arbitrales conducen a la solución de conflictos ante, ya sea: i) un particular (Mecanismo “ADR” privado) o ii) un organismo descentralizado desvestido de su carácter de Autoridad (Mecanismo “ADR” público). En los Estados Unidos de Norteamérica, un número significativo de contratos contiene cláusulas arbitrales referidas a las reglas de la American Arbitration Association (AAA). En otros países es más común el que las partes se sometan a las reglas arbitrales de Londres, en algunos otros, las partes se someten a la Ley Modelo de Arbitraje Comercial de la UNCITRAL, otras más se someten a las reglas de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y otras más, al Reglamento de Mediación o Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Por tanto, existe una gran cantidad de reglas a las que las partes pueden someterse a efecto de resolver sus conflictos relacionados con la Propiedad Industrial, siendo las últimas Reglas mencionadas las que recomendamos sean utilizadas en tratándose de conflictos en materia de Propiedad Industrial.

Por lo anterior, he considerado de suma importancia abordar las siguientes cuestiones:

- 1.- ¿Qué clase de conflictos relacionados con la Propiedad Industrial son susceptibles de someterse a los mecanismos “ADR” privados?

- 2.- ¿Es recomendable que las partes involucradas en un procedimiento administrativo de nulidad, caducidad, cancelación e infracción se sometan a un mecanismo “ADR” público designando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que actúe como mediador o árbitro?
- 3.- ¿Es necesario agotar el procedimiento de homologación a que se refiere nuestro Código de Comercio para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ejecute un laudo?
- 4.- ¿Es necesario promover una adición a los artículos 65 y 138 de la Ley de la Propiedad Industrial?

Para resolver los planteamientos antes mencionados, será necesario abordar los temas que encuentran relación directa con lo anterior.

1.2.- La Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano. Antecedentes Constitucionales.

Los antecedentes constitucionales del régimen de la Propiedad Industrial los encontramos en el artículo 335 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812.

“Artículo 335.- Tocar á estas diputaciones (provinciales):

QUINTO: Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, *protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos*”.

El artículo 28 de la Constitución de 1857 establecía que no habría monopolios ni estancos, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuando los relativos a la acuñación de moneda, correos y *los privilegios que por tiempo limitado conceda la Ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora*.

Posteriormente, el artículo 28 de la Constitución de 1917 estableció la prohibición de los monopolios y sólo reserva para la Nación los que considera indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función gubernamental como la acuñación de moneda, telégrafos y radiotelegrafía; así mismo, confiere a los autores y artistas el *privilegio de reproducir sus obras* por determinado tiempo; el cual también se concede a *los inventores y perfeccionadores de alguna mejora*, pero exclusivamente para el uso de sus inventos.

Este artículo, que fue reformado en 1983, señala que la prohibición de referencia se sujetará a lo dispuesto por las leyes respectivas, señalando en su párrafo octavo que *los privilegios de los autores y artistas para la producción de sus obras y los de los inventores y perfeccionadores de alguna mejora no constituyen monopolios.*¹

El artículo 28 se relaciona con el 89 fracción XV,² que faculta al Presidente de la República para *conceder privilegios a los inventores, descubridores o perfeccionadores de alguna mejora.*

1.3.- Iniciativa de Reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.³

Del Dictamen de la Cámara de Diputados de la Iniciativa de Reformas, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de fecha 4 de julio de 1994, podemos encontrar lo siguiente:

¹ Serrano Magallón Fernando. La Propiedad Industrial en México. Segunda Edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1995.

² Artículo 89: Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;

³ Los principios de la Iniciativa de Reformas en comento se encuentran contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, entrada en vigor el 1º de octubre del mismo año.

a) Modificaciones relativas a la defensa y Protección de los derechos de Propiedad Industrial.

La iniciativa de reformas en comento señala que: Para garantizar una efectiva protección y defensa de los derechos exclusivos que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial otorga a sus titulares, se requiere dotar a la Autoridad de facultades que le permitan sancionar la realización de actos de competencia desleal que afecten el ejercicio pleno de los derechos de Propiedad Industrial, dentro del marco de respeto de las garantías individuales y el principio de seguridad jurídica.

Es por ello, que la iniciativa también contempla la incorporación de disposiciones que facultan a la Autoridad para adoptar medidas precautorias o definitivas mediante las cuales se pueda impedir o hacer cesar la violación de los derechos de Propiedad Industrial.

En este orden de ideas, en la iniciativa se propone dotar a la Autoridad de facultades para ordenar la suspensión o terminación de los actos con los que presumiblemente se este violando un derecho de Propiedad Industrial, así como el retiro de la circulación de los utensilios o instrumentos destinados a su elaboración.

b) Otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de Autoridad administrativa en esta materia.

Se propone atribuir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las funciones de Autoridad administrativa en esta materia, por ser la institución que cuenta con el personal calificado y la infraestructura requerida para la adecuada administración de la ley.

Como un elemento adicional para la solución de conflictos derivados de la violación de un derecho de Propiedad Industrial y *acorde con las tendencias internacionales que buscan métodos alternativos, que de forma rápida y expedita resuelvan controversias, se faculta al Instituto* para buscar en todo momento la conciliación de intereses entre los involucrados y *fungir como árbitro*, cuando estos lo designen *expresamente para resolver las cuestiones relativas al pago de los daños y perjuicios* y permitiendo que *cuando las controversias afecten sólo intereses particulares se sometan al procedimiento de arbitraje*.⁴

De lo anterior, debemos concluir que: i) las cuestiones relativas al pago de los daños y perjuicios⁵ y ii) las controversias que afecten sólo intereses particulares pueden ser sometidas a arbitraje. En nuestra opinión, es la segunda cuestión la que plantea preguntas importantes sobre:

⁴ Art. 227 de la Ley de la Propiedad Industrial: “Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley. *Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje*”.

⁵ El artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece.

“La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta ley, *en ningún caso* será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de Propiedad Industrial regulados en esta ley”.

¿Cuáles son las cuestiones que afectan únicamente intereses particulares?,

¿En el caso de someter a mediación o arbitraje un conflicto relativo a la nulidad, caducidad, cancelación y/o infracción de los derechos de Propiedad Industrial, con qué carácter estará actuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?,

Los cuestionamientos mencionados serán desarrollados a lo largo del presente estudio, sin embargo, por lo que hace a la iniciativa de reformas antes mencionada, dentro de sus objetivos más importantes se encuentra el de armonizar la Ley con las disposiciones de los Tratados Internacionales de los que México es parte en esta materia a efecto de buscar una adaptación de la legislación al acelerado ritmo de la producción intelectual. Por ello, resulta importante lograr una *redefinición* de los *mecanismos* reconocidos por la ley en materia de *Propiedad Industrial para solucionar conflictos* relacionados con la misma.

1.4.- Figuras contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

A fin de lograr una clara comprensión del objeto de estudio del presente trabajo, hemos considerado indispensable mencionar aún de manera breve, cuáles son las figuras contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

a) Patentes de invención: Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.⁶

El artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece que: "...las Partes dispondrán el otorgamiento de patentes para cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología, siempre que tales invenciones sean *nuevas*, resulten de una *actividad inventiva* y sean susceptibles de *aplicación industrial*. Para efectos del presente artículo cada una de las Partes podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" sean respectivamente sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

Ahora bien, cabe decir que de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, al igual que con la gran mayoría de legislaciones en el mundo; para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso de la prioridad reconocida.

La característica de la novedad no está definida por la Ley de la Propiedad Industrial, sino que la misma establece el concepto negativo de esta exigencia al estimar que una invención no será considerada como nueva, si está comprendida en el estado de la técnica, si se ha

hecho accesible al público ya sea en el país o en el extranjero mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o por cualquier medio que permita su ejecución, si tales hechos han ocurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente⁷.

Es importante mencionar que cuando una invención sea divulgada, esta divulgación no afectara que siga considerándose nueva, siempre y cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional.

En la mayoría de las legislaciones relativas a las invenciones, la idea, para ser susceptible de protección legal, (ser "patentable") tiene que ser nueva, o sea, que no haya ningún indicio de que ya ha sido publicada o utilizada públicamente por más de doce meses; no debe ser evidente, o sea, que no se le ocurra a cualquier especialista del campo industrial correspondiente al que se le pida que resuelva ese problema determinado y tiene que ser aplicable de manera inmediata en la industria, o sea, que se pueda utilizar industrialmente.

La patente es un documento expedido por el Estado, para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento

⁶ Ver artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁷ Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM. México, 1992. Pág. 25

que reúna las exigencias legales⁸. La patente, normalmente sólo puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) por el titular de la misma o por un tercero que cuente con autorización del titular de dicha patente. La protección de la invención es por un tiempo limitado. (por lo general, de 15 a 20 años). Cabe decir que en nuestro país la vigencia de la patente será de 20 años improrrogables.⁹

b) Modelos de Utilidad:- Se consideran como tales, los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.¹⁰

En nuestra legislación se establece que serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial¹¹ y que su registro tendrá una vigencia de diez años improrrogables.¹²

c) Diseños industriales: Las obras de arte aplicadas a la industria son creaciones que tienen por objeto responder a una necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas. Los diseños industriales comprenden a:

⁸ Rangel Medina David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM. México, 1992. Pág. 23.

⁹ Ver artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁰ Ver artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹¹ Ver artículo 27 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹² Ver artículo 29 de la Ley de la Propiedad Industrial.

c.i.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, es decir, imágenes que producen un efecto decorativo original.

Rangel Medina¹³ menciona como ejemplos de dibujos industriales a las alfombras, tapices, prendas de vestir, cortinas, etc., a las que se incorpora una concepción artística orientado a producir un resultado decorativo a la vez que utilitario.

c.ii.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un proceso industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. Como ejemplos de modelos industriales podemos mencionar lentes, floreros, ceniceros, cafeteras, sillones para dentistas, etc., y que constituyen formas tridimensionales o de volumen que imprimen en los citados objetos una forma artística.

Para que puedan tener derecho a la protección legal, los dibujos o modelos industriales tienen que ser originales o nuevos y tienen que ser registrados en una oficina gubernamental (generalmente la misma que otorga las patentes). La protección de un dibujo o modelo industrial consiste en que no puede ser copiado sin autorización del titular y en que, las copias hechas sin autorización del propietario no pueden ser explotadas de manera comercial. Se concede la protección por un período de tiempo limitado (generalmente de 5 a 15 años). En nuestro país la protección es por un período de 15 años improrrogables.¹⁴

¹³ Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM México, 1992. Pág. 42.

¹⁴ Art. 36 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 1713 del Tratado de Libre Comercio de Norte América también hace referencia a los diseños industriales.¹⁵

d) Secretos Industriales: Se entiende por secreto industrial toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y en acceso restringido a la misma¹⁶.

La información de un secreto industrial necesariamente debe de estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se

¹⁵ Art 1713.- Diseños industriales.

“1.- Cada una de las Partes otorgará protección a los diseños industriales nuevos u originales que sean de creación independiente. Cualquier parte podrá disponer que:

- a) los diseños no se consideren nuevos u originales si no difieren en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características de diseños conocidos; y
- b) dicha protección no se extienda a diseños que obedezcan esencialmente a consideraciones funcionales o técnicas”.

considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier Autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de Autoridad.

En este sentido es importante hacer referencia a lo establecido por el artículo 1711 del Tratado de Libre Comercio de Norte América que establece como requisitos para la protección de los secretos industriales que:

Artículo 1711. Secretos industriales y de negocios.

1 1.-

- a) la información sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración o composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y
- c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

c)
¹⁶ Ver artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En nuestra opinión, una de las características más importantes que debe reunir la información “secreta” para ser considerada secreto industrial es el que dicha información tenga un *valor comercial*.

e) Marcas.- Nava Negrete¹⁷ define a la marca como: “Todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquéllas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”.

Por su parte, Sepúlveda¹⁸ define la marca como: “el signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías, poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia”.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

¹⁷ Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. México, 1985. Pág. 147.

¹⁸ Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México, 1955. Pág. 63.

Por su parte el artículo 1708 del Tratado de Libre Comercio de Norte América¹⁹ establece que “una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles”.

Aunque en algunos países y determinadas condiciones el derecho sobre una marca se obtiene mediante su uso, aun sin haberla registrado, por lo general, para que su protección sea efectiva, y para que se reconozca el derecho de *exclusividad* sobre la misma, es necesario que la marca sea registrada en una oficina del Estado (que suele ser la misma que concede también las patentes). Cuando una marca está protegida, ninguna persona, salvo su propietario podrá utilizarla, así tampoco puede utilizarse una marca tan similar que su utilización pudiera inducir a error al público produciendo confusión sobre los productos y/o servicios en cuestión.

El sistema para la adquisición del derecho de la marca que se reconoce en nuestro país es el que se conoce como sistema *mixto*, y que consiste en que el derecho a la marca que adquiere el titular de un depósito o registro no queda consolidado hasta que ha transcurrido

¹⁹ En vigor a partir del 1º de enero de 1994.

un plazo determinado por la Ley de la Propiedad Industrial²⁰ (3 o 5 años). Durante ese plazo, cualquier tercero que demuestre fehacientemente mediante pruebas idóneas que ya usaba con anterioridad la marca depositada o registrada podrá demandar la nulidad del tercero que ha obtenido el registro de la marca.

El nombre de “sistema mixto” se debe a que se reconoce tanto el “sistema basado en la prioridad de uso” como el “sistema basado en la prioridad de registro”.

Por lo general, la protección de una marca no suele tener limitación de tiempo, siempre que su registro se renueve periódicamente (cada 5 o 10 años, por lo general) y que continúe utilizándose la marca. En nuestro país el registro de la marca debe ser renovado cada 10 años.²¹

f) Avisos Comerciales: Trátense de las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. El registro de un aviso comercial tendrá conforme a nuestra legislación, una vigencia de diez años y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

²⁰ Ver artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

²¹ Ver artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial.

g) Nombre comercial: Es toda aquella designación, denominación o palabras, bajo la cual, los comerciantes, se ostentan ante el público en general.

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro²². La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.²³

A diferencia de las marcas que tienen por objeto distinguir productos y servicios, los nombres comerciales tienen como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y/o empresas. La fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo ²⁴, siguiendo en esto la ley mexicana el principio establecido por el artículo 8 del Convenio de París, que dispone que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro.

La exclusividad del derecho sólo se reconoce si concurren las siguientes circunstancias:

- a) que el nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil;

²² Ver artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

²³ Art. 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

²⁴ Art. 105 y 106 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- b) que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que puede ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva, y
- c) que el nombre adoptado, usado y conocido dentro de ese ámbito territorial tenga características propias, originales, de manera tal que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.²⁵

Nuestra legislación establece que quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Los efectos de la publicación durarán diez años, y podrán renovarse por períodos de la misma duración.

- h) Denominación de origen: Por tal, se entiende el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

²⁵ Ver título cuarto capítulo cuatro de la Ley de la Propiedad Industrial.

El nacimiento de la denominación de origen ocurre con la declaración general de protección que debe de ser hecha por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de quienes tengan interés jurídico.²⁶

Para que este signo obtenga la protección internacional conforme al arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen, el Instituto, por conducto de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial para obtener su reconocimiento en el extranjero.²⁷

El artículo 167 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto.

CAPITULO II.- Mecanismos “ADR” en general y arbitraje en particular.

2.1.- Mecanismo “ADR” en general.

Debemos indicar que la característica común a todos los tipos de mecanismos “ADR” es que se trata de mecanismos *heterocompositivos* de solución de controversias. Por ello,

²⁶ Art 158 de la Ley de la Propiedad Industrial.

²⁷ Art. 168 de la Ley de la Propiedad Industrial

resulta indispensable hacer mención aún de manera somera al concepto de heterocomposición.

La heterocomposición es lo contrario a la autocomposición. En el léxico procesal se entiende por composición de litigios, precisamente su conclusión, que puede tener lugar de dos maneras, sea porque directamente las partes ponen fin sin la intervención de un tercero, en cuyo caso se produce la *autocomposición*, o por el contrario, que intervenga el tercero sea un particular o una Autoridad administrativa o judicial. Dan lugar a la *heterocomposición* el proceso judicial, el juicio en árbitros, la conciliación.²⁸, entre otros tantos y a los cuáles hemos denominado como *mecanismos "ADR"*.

En la heterocomposición *la solución* es calificada de imparcial, porque no *va a ser dada por* las partes, sino por *un tercero ajeno al litigio*, un tercero sin interés propio en la controversia.²⁹

Por las características de los mecanismos "ADR" debemos indicar que cuando la doctrina habla de "asuntos susceptibles de someterse a arbitraje", se refiere a la posibilidad de renunciar a la jurisdicción estatal, y someterse no sólo al arbitraje, sino a cualquiera de los mecanismos "ADR", como lo son la mediación, la conciliación, la conciliación-arbitraje, los procedimientos sumarios, etc.

²⁸ Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Vigésima Segunda Edición. Editorial Porrúa. México, 1996. Pág. 402.

²⁹ Ovalle Fabela, José. Teoría General del Proceso. Editorial Harla. Pág. 23.

La clasificación doctrinal de los diversos mecanismos “ADR” nos sirve para saber cuál será la participación del tercero ajeno a la controversia en el conflicto, así como cuales serán las consecuencias jurídicas de su intervención.

Los conflictos derivados de la Propiedad Industrial pueden incluir de manera conjunta conflictos relacionados con patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, avisos comerciales, etc., los cuales pueden presentarse al realizarse un mismo acto jurídico como por ejemplo una escisión de sociedades³⁰, una asociación en participación³¹, una compra-venta de activos, etc. En estos casos, las partes deben decidir si es su deseo someter la totalidad de la controversia (todos los derechos de propiedad industrial) a un mecanismo “ADR” o bien si desean someter tan solo una parte específica de la controversia. (Únicamente lo relativo a las i) patentes o a las ii) marcas, ii) diseños industriales, iii) modelos de utilidad, iv) avisos comerciales, v) secretos industriales, etc.)

³⁰ El artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece en lo conducente:

“Se da la escisión cuando una sociedad denominada escidente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo o capital en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o cuando la escidente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación.”

³¹ El artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece:

“La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio ”

Los mecanismos “ADR” de carácter privado que mencionamos a continuación, se refieren a diversos tipos de procedimientos jurídicos que no son sometidos a órganos administrativos y/o jurisdiccionales que formen parte del poder público.

En este tipo de procedimientos, un tercero de carácter neutral decidirá o conocerá sobre la controversia planteada, es decir, una tercera persona ajena al conflicto que es seleccionada i) por acuerdo mutuo de las partes, o bien por ii) un tercero tal como una Institución relacionada con la solución de controversias mediante el uso de mecanismos “ADR” es quién conocerá del asunto en cuestión. Como hemos dicho, el grado de participación del tercero de carácter neutral dependerá frente a que mecanismo “ADR” nos encontramos.

1.- Mecanismo “ADR” obligatorio o no obligatorio. Una clasificación importante se realiza en atención a si los procedimientos que se llevan al cabo a través del mecanismo “ADR” son obligatorios o no o lo son. Mientras que los litigios llevados al cabo ante tribunales judiciales o administrativos son siempre obligatorios para las partes, sólo el arbitraje, (el cuál desarrollaremos de manera detallada en los siguientes capítulos) es obligatorio y vinculante, ya que el tercero que decide sobre el conflicto cuenta con autoridad para dictar una resolución obligatoria para las partes. Otros mecanismos “ADR” como lo son la mediación y el procedimiento sumario, son de carácter colaborador para alcanzar una solución, pero carecen de obligatoriedad para las partes, lo cuál significa que las partes únicamente cumplirán con las recomendaciones recibidas si es su intención hacerlo.

2.- Mecanismo “ADR” ad hoc. Otro término ampliamente utilizado es el de Mecanismo “ADR” ad hoc. Bajo esta clasificación se entiende que las reglas sobre el proceso no serán dictadas por una Institución Administrativa de mecanismos “ADR”, (mecanismo “ADR” institucional); sino que las mismas serán establecidas únicamente por acuerdo entre las partes y acuerdo del tercero de carácter neutral.

3.- Mediación. La “Mediación” es un procedimiento confidencial e informal en el cual una tercera parte neutral se concreta a establecer la comunicación y negociación entre las partes, para tratar de resolver el conflicto. El tercero será simplemente un mediador que al establecer esta comunicación entre las partes, hace posible que éstas puedan llegar a un acuerdo.³² Las partes solicitan la mediación privada mediante estipulaciones contractuales o mediante acuerdo entre ellas al momento del conflicto.

4.- Conciliación. El tercero ajeno a la controversia asume un papel más activo, consistente en proponer a las partes alternativas concretas para que se resuelvan de común acuerdo sus diferencias. El conciliador no se limita a mediar entre las partes, sino que les debe sugerir fórmulas específicas para que puedan llegar a un convenio entre ellas. La función del conciliador se limita a proponer posibles soluciones, cuya adopción queda sujeta, en todo caso, a la voluntad de las partes.³³

³² Ovalle Fabela, José. Teoría General del Proceso. Editorial Harla. México, 1991 Pág. 23.

³³ Ovalle Fabela, José. Teoría General del Proceso. Editorial Harla. México, 1991 Pág. 23.

5.- Med-Arb. Esta es la abreviación para referir al procedimiento conocido como “Mediación-Arbitraje”. En la Med-Arb las partes acuerdan en llegar a un arreglo a través de la mediación y en someter a arbitraje aquellos aspectos específicos del conflicto que no hayan podido ser resueltos mediante mediación, para lo cual generalmente se designa a la misma tercera persona para que funja con ambos caracteres, es decir, como mediador y como árbitro. El uso de la misma tercera persona para que actúe de la manera antes mencionada trae numerosas ventajas. Sin embargo, las partes pueden trabajar menos arduamente para llegar a un acuerdo consensual, sabiendo que cualquier aspecto que no sea arreglado entre ellas será finalmente decidido por el tercero designado. Para evitar éstas dificultades pero preservar las ventajas de la Med-Arb algunas veces son designadas dos personas distintas para que funjan una como árbitro, y la otra como mediador dentro de un mismo procedimiento.

6.- Procedimiento sumario. En el procedimiento sumario el abogado de cada una de las partes presenta en forma abreviada su versión del caso. El caso es conocido por representantes de negocios de alto nivel quienes tienen autoridad total para llegar a un arreglo. Un asesor neutral generalmente preside sobre el intercambio de información. Después de las presentaciones hechas, los representantes de las partes se reúnen, con o sin el tercero neutral a efecto de negociar un arreglo. El tercero neutral fungirá como facilitador durante la fase de negociación y/o se le podrá preguntar acerca de su opinión sobre el posible resultado del procedimiento sumario a efecto de guiar las negociaciones.

7.- Diversos Mecanismos “ADR” utilizados dentro de un mismo procedimiento. Las partes pueden acordar, ya sea, i) cuando un conflicto específico ha surgido o ii) con anterioridad a éste, mediante la celebración de un contrato, someterse a una serie progresiva de procedimientos de resolución de controversias. El paso número 1, es generalmente, la negociación entre las contrapartes. Si esta negociación no tiene ningún resultado positivo una segunda ronda de negociaciones entre representantes de más alto nivel se llevará a cabo a efectos de resolver el conflicto; el siguiente paso será la mediación o cualquier otra forma de asesoría recibida por parte de un tercero neutral y que tenga por efecto solucionar el conflicto. Para el caso en que las partes no lleguen a una solución consensual durante el procedimiento antes mencionado, estas podrán someterse a arbitraje mediante un contrato celebrado entre ellas.

8.- Doble vía de acercamiento. El arreglo consensual y el litigio entre las partes son desarrollados de manera simultánea por diferentes grupos de asesores y abogados. Este procedimiento es particularmente provechoso en aquellos casos en los que no es posible abandonar un litigio durante el tiempo en que, por otro lado se exploran las posibilidades de llegar a un arreglo o cuando por motivos prácticos, las presiones de litigio resultan necesarias para obtener iniciativas de arreglo serias.

Cuando las partes no han sido involucradas en un conflicto el demandante deberá notificar a su contraparte sobre su intención de someterse en caso de conflicto a un mecanismo “ADR”.

Es importante mencionar que existen dos posibilidades: i) que las partes estén ya en contacto con motivo de una relación jurídica existente entre ellas o bien, ii) que se trate de la primera notificación hecha por una de las partes a la otra en virtud de no existir contacto o relación jurídica entre ellas, con anterioridad a la primera notificación mencionada. Cuando un conflicto no se deriva de un contrato existente en el cual se contenga una cláusula relativa al mecanismo “ADR”, en atención a las circunstancias concretas puede ser recomendable enviar a la contraparte una comunicación por escrito por virtud de la cual ambas partes se sometan a cualquiera de los mecanismos “ADR” para la solución de un conflicto presente o futuro.

Los tipos de mecanismos “ADR” antes mencionados y el arbitraje, son los que se utilizan comúnmente, sin embargo, podríamos encontrar otros tipos de mecanismos “ADR”, cuyo uso no se presenta con tanta frecuencia como los mencionados.³⁴

³⁴ ADR in trademark and unfair competition disputes Publicado por la “International Trademark Association” Sección II.

Hemos considerado desarrollar el mecanismo “ADR” denominado como *arbitraje*, en razón de que es éste el mecanismo obligatorio y vinculante para las partes en pugna y que, en nuestra opinión presenta mayor cantidad de cuestionamientos.

2.2.- Arbitraje en particular. Antecedentes en México.

Por su influencia directa en el derecho mexicano resulta indispensable hacer mención, aún de manera somera a los antecedentes españoles sobre arbitraje.

Se ha encontrado una amplia legislación en torno al arbitraje en las Leyes del Toro, las Siete Partidas, la Nueva y la Novísima Recopilación. En la época feudal, el juicio arbitral era propicio, ya que los señores, celosos y atemorizados del poder real, aumentado a sus expensas, preferían a menudo someter las cuestiones a juicio arbitral en lugar de dirigirse a la corte.

El más lejano antecedente de procedimiento y estatutos arbitrales creados por los comerciantes lo encontramos en el Consulado del Mar, especializado en la resolución de conflictos marítimos, bajo cuyas prácticas pronto se difundió la actividad consular.

En el año de 1494, los Reyes católicos confirieron privilegio a la Universidad de Mercaderes de la Ciudad de Burgos, "para que tengan jurisdicción de poder conocer y conozcan de las diferencias y debates que hubieran entre mercader y mercader, y sus compañeros y factores, sobre el tratar de las mercaderías,", y para que hicieren las Ordenanzas cumplideras al bien y conservación de la mercadería, sometiéndolas a la confirmación regia.

En 1511 se confió análogo privilegio a la Villa de Bilbao, y en 1539 el rey reconoció la facultad jurisdiccional de la Casa de Contratación de Sevilla, que en su principio tuvo el monopolio del comercio con las Indias, respecto del cuál observó durante mucho tiempo gran importancia; el 23 de agosto de 1534, como anexa a dicha Casa, se formó por Orden Real, la Universidad de Cargadores de las Indias, con las mismas facultades jurisdiccionales que tenían los Consulados de Burgos y de Bilbao.³⁵

México.- Desde las Constituciones del Siglo XIX el Estado monopolizó la función jurisdiccional, lo cuál sirvió para terminar con las actividades que realizaban los tribunales eclesiásticos, los de minería, los de los universitarios, e incluso los de los comerciantes. Al desconocerseles a estos "entes" la facultad de resolver conflictos, el poder se monopolizó a favor del Estado, y con ello, de sus gobernantes, quienes durante mucho tiempo, impidieron que otros órganos pudieran resolver tales conflictos.

³⁵ Mantilla Molina, Roberto. Derecho Mercantil. Pág. 11.

El 22 de julio de 1993 fueron publicadas las nuevas reformas al Título Cuarto del Código de Comercio para incluir las disposiciones en materia de arbitraje comercial en 48 artículos que constituyen, salvo pequeñas modificaciones, la Ley Modelo de UNCITRAL, por sus siglas en Inglés (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional).³⁶

Por lo que se refiere al reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, debemos mencionar que no fue sino hasta 1971 que México se adhirió a la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, conocida también como Convención de la ONU o Convención de Nueva York. Hasta antes de la Convención de Nueva York podemos encontrar algunos antecedentes judiciales que se refieren al arbitraje, especialmente posteriores a 1930. En gran medida, se refieren a la improcedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones de los árbitros, incapacidad de los albaceas para someter al arbitraje los negocios de la sucesión, el plazo para tramitar el juicio arbitral, la competencia de los árbitros para conocer de la nulidad del acuerdo arbitral, efectos que produce el laudo arbitral, etc.

2.3.- Fundamentación Jurídica del Arbitraje.

Las partes involucradas en un conflicto son libres de someter sus conflictos a árbitros particulares cuando se trate de derechos privados y sobre los cuáles el Estado no se reserve

³⁶ Pereznieta Castro, Leonel. Derecho Internacional Privado. Parte General. Sexta Edición. Editorial Harla Pág. 180.

su exclusiva jurisdicción. El acuerdo de arbitraje que recaiga sobre cuestiones de derecho público carece de validez. Así el artículo 1051 del Código de Comercio establece que:

“El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se señalan en este libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante Tribunales o un *procedimiento arbitral*. La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando este ajustado a la Ley, pueden ser reclamados en forma incidental y sin suspensión del procedimiento, en cualquier tiempo anterior en que se dicte el laudo o sentencia. El procedimiento convencional *ante tribunales* se regirá por lo dispuesto en los artículos 1052 y 1053, y *el procedimiento arbitral por las disposiciones del título cuarto de este libro*”.

El Código de Comercio en su Título Cuarto, Libro Quinto regula el acuerdo de arbitraje y así en su artículo 1416 dispone que:

Para los efectos del presente título se entenderá por:

I.- *Acuerdo de arbitraje*, el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje *todas o ciertas controversias* que hayan surgido o

puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una *cláusula compromisoria* incluida en un contrato o la forma de un *acuerdo independiente*,

II.- *Arbitraje*, cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo;

III.- *Arbitraje internacional*, aquél en el que:

- 1 a) Las partes al momento de celebración del acuerdo de arbitraje, tengan *sus establecimientos en países diferentes*; o,
- b) *El lugar de arbitraje*, determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al mismo, *el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones* de la relación comercial o el lugar con el cuál *el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del país* en que las partes tienen su establecimiento.

Toda legislación en el mundo, debe contener los siguientes presupuestos que definen al arbitraje.

- a) Es un método de solución de controversias, presentes o futuras, que surgen en las relaciones privadas entre personas físicas o jurídicas.
- b) Distinto del proceso judicial, el arbitraje se encuentra plenamente asentado en la *autonomía de la voluntad de las partes*, fuente del derecho-deber de someterse al juicio de árbitros y causa también de la competencia de los árbitros,
- c) Los árbitros tienen la facultad de juzgar, fijando los derechos y deberes de las partes, aunque *no de "hacer ejecutar lo juzgado"*, atribución exclusiva del Estado.

El convenio de arbitraje sobre un ámbito determinado de materias, produce un efecto tal, que la decisión del o de los árbitros deberá tener carácter ejecutivo y firme, por tanto deberá ser cumplida como si se tratara de una sentencia judicial, pues no en vano se atribuye a los árbitros la facultad de juzgar.

Esta propiedad de la institución es pilar básico en el que se asientan las diferencias entre el arbitraje y otros mecanismos "ADR", que pudieran parecer similares, en cuanto implican la intervención de un tercero en la relación jurídica de las partes. Mediación, conciliación, y

más recientemente los diferentes tipos de mecanismos “ADR” a los que nos hemos referido con anterioridad comparten con el arbitraje la finalidad (la terminación de una controversia), pero no los medios ni el alcance. Sólo el arbitraje produce una decisión vinculante y obligatoria para las partes. No se ocupa de acercar posiciones (mediación) o de evitar que comience un procedimiento judicial, mediante pacto privado y sin ningún efecto similar a la cosa juzgada (conciliación), tampoco se trata, en el arbitraje, de dar una opinión experta sobre un asunto, sin pacto previo, y que pueda servir en un procedimiento posterior, (peritaje), ni de fijar, mediante opinión externa al contrato, los elementos constitutivos de éste, la calidad del cumplimiento, de los bienes implicados o de los daños causados (v.g. la intervención de un ingeniero químico), ni de modificar o adaptar los contratos a las nuevas circunstancias o de colmar las posibles lagunas en la parte dispositiva, aunque ésta pueda ser, además una atribución de los árbitros. La intervención del tercero que constituye un verdadero arbitraje es la que termina con una decisión, el laudo, vinculante y obligatorio para las partes con efecto de cosa juzgada.

El árbitro posee, otorgada por las partes y para una concreta controversia, la facultad de juzgar, y decidir sobre una controversia; esta facultad la obtiene precisamente por acuerdo y voluntad de las partes.

2.4.- Modalidades del arbitraje.

El arbitraje es el mecanismo en el que las partes en conflicto eligen a una tercera persona ajena a la controversia, o bien a un panel integrado por tres terceras personas quienes conocerán del conflicto para dictar una resolución final y obligatoria para las partes. El procedimiento es menos formal que el litigio ante tribunales estatales. En el arbitraje las partes pueden establecer sus propias reglas de procedimiento y si deberá o no de cumplirse con requisitos de carácter meramente formal. Las resoluciones que tengan como finalidad la ejecución, dictadas en un procedimiento de arbitraje obligatorio son ejecutables mediante el procedimiento de homologación que se debe de seguir ante un tribunal estatal, quien verificando que no se hayan violado derechos fundamentales de las partes y sin entrar al fondo de la controversia, deberá homologar el laudo arbitral, para su posterior ejecución.

Lo anterior es necesario, ya que un tercero ajeno a las partes e independiente del poder público, carece del *imperium* para hacer valer mediante la vía coactiva las resoluciones que dicte.

Por ser este, el mecanismo más usual para la solución de controversias, es que en el presente trabajo mencionamos algunas de las modalidades que puede presentar el arbitraje.

Arbitraje de "Ultima oferta" - En este procedimiento utilizado con mayor frecuencia en los conflictos comerciales cada parte realiza una propuesta monetaria al árbitro para que ésta sea considerada al momento de dictar su resolución. Al término de la audiencia el árbitro elige una de las dos propuestas recibidas por las partes sin posibilidad de modificar dicha propuesta. De ésta forma la discreción del árbitro se ve limitada y le otorga a cada una de las partes el incentivo de hacer una propuesta razonable.

Arbitraje "Alto y Bajo".- Las partes acuerdan que la decisión del árbitro estará limitada dentro de un rango establecido.

Arbitraje "Confidencial".- Las partes hacen del conocimiento de una tercera parte de carácter neutral sus propuestas para llegar a un arreglo. Estas propuestas tienen el carácter de confidencial por lo que no serán reveladas por el árbitro a las partes en conflicto, limitándose el árbitro en un principio a determinar si las propuestas hechas por las partes se encuentran dentro de un rango de negociación razonable. Las partes acuerdan en que si ambas propuestas resultan razonables se podrá tomar una media entre las mismas a efecto de llegar a un arreglo. Si las propuestas económicas no se encuentran dentro de un rango de negociación razonable, las partes podrán solicitar al árbitro los ayude a proponer soluciones razonables y en el caso de que esto no sea posible, el procedimiento arbitral continuará.

Arbitraje nacional.- Es aquél en el que todos sus elementos, el acuerdo de las partes, la nacionalidad de éstas, el objeto del litigio y el procedimiento arbitral, presentan una conexión única con un solo Estado. Conforme al Derecho Internacional Privado varios son los criterios, entonces, que pueden ser retenidos como caracterizadores de la nacionalidad e internacionalidad del arbitraje.

Arbitraje internacional.- El artículo 1º del Convenio de Nueva York califica, para efectos de fijar el ámbito de aplicación del Convenio, como sentencia arbitral extranjera aquella que es dictada: “en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y ejecución de dichas sentencias”, adoptando plenamente el criterio de la territorialidad de la sentencia arbitral. El citado Convenio establece que el mismo se aplicara también a “las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en que se pide su reconocimiento o ejecución”.

Existe el criterio de que el arbitraje verdaderamente internacional ha de quedar regido por los llamados principios generales del derecho y usos del comercio internacional generalmente admitidos; por otra parte se argumenta el reforzamiento de la sociedad internacional de comerciantes, sus posibilidades y autonormación y el carácter prácticamente ilimitado de la autonomía de la voluntad de los particulares en ese ámbito. La llamada nueva *Lex mercatoria* es aún demasiado incompleta y voluble como para prescindir de los sistemas jurídicos nacionales; sistemas de los que, por más que se diga lo

contrario, sigue dependiendo el arbitraje internacional como medio de resolución de controversias para ser válido, eficaz y sobre todo, ejecutable.

Arbitraje privado en contraposición a arbitraje público.- En el arbitraje “privado” el tercero que conoce de la controversia es un particular que será designado por acuerdo mutuo de las partes. En materia de Propiedad Industrial, los conflictos de carácter civil y mercantil, así como lo relativo a los daños y perjuicios causados con motivo de la violación de un derecho de Propiedad Industrial, pueden ser sometidos a este tipo de arbitraje.

Ahora bien, llamamos arbitraje “público” al mecanismo por el cuál las partes en un conflicto designan a una Autoridad tal como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que actúe como árbitro para resolver algún conflicto relacionado con la nulidad, caducidad, cancelación e infracción de derechos de Propiedad Industrial.³⁷

2.5.- Cláusula compromisoria, compromiso arbitral y contrato de arbitraje.

En sentido amplio se dice que el acuerdo de arbitraje puede estar contenido en una cláusula arbitral dentro del contrato principal celebrado entre las partes o bien puede estar contenido

³⁷ Por su importancia, estos temas serán desarrollados en capítulo por separado.

en un contrato independiente. El acuerdo puede ser celebrado antes del surgimiento de la disputa o aún después del surgimiento de dicha disputa.

Sin embargo, debemos mencionar que se trata de dos figuras, la primera conocida como “cláusula compromisoria” y la segunda conocida como “compromiso arbitral” mismas que aún y cuando tienen gran similitud, son diferentes entre sí.

- a) *La cláusula compromisoria* forma parte de un contrato, tiene como finalidad la de someter los conflictos que puedan surgir entre quienes la otorgan al juicio de árbitros. No es un contrato sino parte de uno. *El compromiso arbitral* sí es un contrato con toda la extensión de previsiones, en el que se designa el negocio que se sujeta al juicio arbitral y el nombre de los árbitros, las partes que intervienen, las facultades que se les otorgan a los árbitros, las reglas del procedimiento, las leyes aplicables, etc. Cuando las partes quieren confiar la resolución de una controversia a particulares, celebran un convenio al cuál se le da el nombre de *compromiso en árbitros* o *cláusula compromisoria* según se trate de un pleito ya existente o todavía sin nacer. En otras palabras, cuando ya existe una controversia entre las partes, el convenio que celebran para someter al conocimiento y decisión del árbitro se llama *compromiso en árbitros*, en cambio, cuándo aún no hay pleito pero sí una relación jurídica contractual de la que puede derivar un pleito, el convenio que las partes

celebran para someter cualquier diferencia de ese contrato a la futura decisión de árbitros, es una cláusula accesoria del contrato principal y ésta es *precisamente la cláusula compromisoria*.³⁸

- b) En cuanto a sus efectos procesales, la cláusula compromisoria sólo produce el efecto de exigir judicialmente su cumplimiento y el otorgamiento del compromiso. En cambio, el compromiso produce las excepciones de incompetencia y *litispendencia* en caso de que se promoviera el negocio ante un órgano del Estado.
- c) El compromiso en árbitros se forma por un acuerdo de voluntades celebrado entre los contratantes y que puede no ser parte de un contrato principal, la cual tiene por objeto obligar a las partes a someterse al arbitraje para dirimir posibles controversias que surjan entre ellas con motivo del contrato celebrado.
- d) En la cláusula compromisoria, es posible que las partes convengan, en forma específica, las cuestiones que se someterán a la decisión de los árbitros, o bien, únicamente pueden limitarse a convenir que sus diferencias las someterán al arbitraje, dejando para el compromiso, o sea para cuando surja la controversia, la determinación en concreto de las condiciones del arbitraje.
- e) Es necesario, además que en el compromiso en árbitros, las partes hagan referencia a un vínculo jurídico determinado, a una causa que la genere, es decir, que los contratantes no pueden dejar de señalar el negocio o negocios que quedan sujetos a

³⁸ Becerra Bautista, José. El Proceso Civil en México. Editorial Porrúa. Décimo Quinta Edición. México,

arbitraje, pues de lo contrario cualquier controversia que surgiera entre ellos, fuera de ese negocio o negocios quedaría sometido a arbitraje.

Tomando como base el principio general del derecho que dice: “*la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos*”, éstas tienen plena libertad de someter a la decisión de los árbitros, en caso de controversia, la totalidad o sólo parte del contenido del contrato principal, como por ejemplo la interpretación del mismo, la forma de pago, el plazo de entrega de la mercancía, etc.

- f) Por lo que se refiere al *contrato de arbitraje*, debemos indicar que con el nombramiento y la aceptación de los árbitros, se forma el contrato de arbitraje, el cual difiere del compromiso en árbitros en su función, porque mientras el compromiso confiere a los árbitros la potestad de juzgar, en el contrato de arbitraje, se delimitan las obligaciones y derechos de los árbitros frente a las partes.

Los árbitros deben decidir según las reglas del derecho o como amigables compondores, según lo establezca el compromiso o la cláusula compromisoria; seguir en el procedimiento, los plazos y formas convenidos o los fijados a los tribunales, a falta de convenio; recibir pruebas y oír alegatos, sí cualquiera de las partes lo pidiere; cuando fueren varios árbitros, elegir entre ellos al que funja como secretario; firmar el laudo y cuando hubiere varios, el disidente debe de emitir voto particular.

Como se ha dicho, nuestra legislación establece como requisito de forma para la existencia de la cláusula compromisoria, que ésta conste *por escrito*, pero además existe un procedimiento preparatorio respecto al nombramiento de árbitro/s que consiste, según nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en lo siguiente:

“Artículo 221. Al efecto, presentándose el documento con la cláusula compromisoria por cualquiera de los interesados, citará el juez a una junta dentro del tercer día para que *se presenten a elegir árbitro*, apercibiéndolos de que, *en caso de no hacerlo lo hará en su rebeldía.*”

Si la cláusula compromisoria forma parte de documento privado, al emplazar a la otra parte a la junta a que se refiere el párrafo anterior el actuario la requerirá previamente para que reconozca la firma del documento, y si rehusare a contestar a la segunda interrogación se tendrá por reconocida.

Art. 222: “En la junta procurará el juez que elijan árbitro de común acuerdo los interesados, y en caso de no conseguirlo, designará uno de entre las personas que anualmente son listadas por el tribunal Superior de Justicia, con tal objeto. Lo mismo se hará cuando el árbitro nombrado en el compromiso renunciare y no hubiere sustituto designado”.

El objeto de este procedimiento preparatorio, además del señalado en los artículos citados, es el de que la Autoridad judicial analice el que la cláusula compromisoria y el compromiso cumplan con los elementos esenciales y de validez de todo contrato, en virtud de su carácter contractual; es decir, que debe verificar que el objeto del contrato no sea ilícito, que la voluntad de las partes no adolezca de algún vicio, que no exista incapacidad por parte de alguno de los contratantes, etc.

2.6.- Naturaleza jurídica del acuerdo arbitral.

Tradicionalmente, se han sostenido dos irreconciliables posiciones en torno a la naturaleza del arbitraje. Hay explicaciones que sostienen que se trata de un contrato, así como explicaciones que sostienen la idea jurisdiccionalista. Igualmente existen posiciones intermedias, que indican que el arbitraje es un proceso *sui generis*.

En nuestra opinión el arbitraje goza de una naturaleza contractual (por su origen) como de una naturaleza jurisdiccional (por su finalidad).

El arbitraje es, en primera instancia, una institución de naturaleza contractual puesto que reposa en una convención por la cual se delega la solución del conflicto en los árbitros, otorgando una atribución de poder a éstos últimos y una sustracción del mismo a los jueces

ordinarios, por lo que el cumplimiento del mandato recibido por el árbitro que resuelve el litigio, se encuentra en el laudo.

Además el arbitraje es equiparado a un proceso jurisdiccional en virtud de que, arbitrar es decidir una controversia con fuerza vinculante y que dicha actividad que en principio corresponde a una función pública es delegada en un particular.

La naturaleza de la misión encargada al árbitro es de carácter jurisdiccional y el acuerdo arbitral un acuerdo privado de naturaleza contractual. El acuerdo de arbitraje no es otra cosa que un acuerdo entre las partes y que es, por virtud del contrato celebrado entre las partes, que un tercero llamado árbitro debe de intervenir.³⁹

El acuerdo de arbitraje debe de ser entendido no sólo como un acuerdo entre las partes, sino que una propuesta al árbitro para aceptar el mandato que las partes le otorgan. En otros términos, el acuerdo arbitral integra la conocida figura del *acto complejo*, que no compone intereses opuestos, sino que desarrolla intereses paralelos.

Las partes al celebrar un acuerdo arbitral renuncian y se oponen a que las controversias que existan o lleguen a existir entre ellas sean conocidas por un tribunal estatal.

³⁹ Kassis Antonie. Problèmes de base de L'arbitrage en droit comparé et en droit international. Tomo I. "Arbitrage Jurisdictionel et arbitrage Contractuel", publicado por la Librería General de Derecho y Jurisprudencia. París, 1987. Pág. 50.

Así, las partes deciden encargar al árbitro la solución de su conflicto, por lo que la decisión del árbitro debe equipararse al acto por el cuál el árbitro da cumplimiento al encargo hecho por las partes.

El árbitro, por ser sólo un particular y no un órgano del Estado, carece de *imperio* para imponer coactivamente, por sí mismo, sus resoluciones, tanto las que dicte en el curso del procedimiento de arbitraje como aquella con la que decida la controversia, es decir, el laudo.

Las facultades del árbitro para solucionar el conflicto no derivan directamente del Estado, sino del acuerdo previo celebrado por las partes, acuerdo que es permitido y reconocido por la ley.

El fundamento de la obligatoriedad del laudo reside por una primera parte en el acuerdo previo de las partes y de la autorización que la ley da a éstas para someter su controversia al arbitraje.⁴⁰

Las partes pueden encomendar a un órgano de Estado la función de actuar como árbitro para resolver determinado tipo de litigios (arbitraje “público”). Es el caso por ejemplo, de la Procuraduría Federal del Consumidor, Instituto Nacional del Derecho de Autor, *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, etc.

⁴⁰ Ovalle Fabela, José. Derecho Procesal Civil, Editorial Harla. Quinta Edición. Pág. 25.

Por otro lado, es claro que el proceso arbitral, en el que se incluye el laudo arbitral implica una actividad jurisdiccional, ya que el árbitro debe de resolver una controversia con fuerza vinculante, y decidir en ese sentido es una actividad jurisdiccional. Es cierto que el árbitro carece de *imperium*, pero eso no le niega a su actividad la naturaleza de jurisdiccional, porque una cosa es resolver la controversia, y otra muy distinta es el ejecutar lo decidido. La actividad jurisdiccional se define por la función decisoria, no por la ejecutiva.

Un requisito indispensable del árbitro es su imparcialidad⁴¹ quien debe de conducirse según las reglas pactadas por las partes y a falta de éste, las reglas que especifique la regulación interna. De cualquiera forma no cabe la menor duda de que bajo cualquier regulación existen las siguientes cuatro fases:

a.- *La postulatoria*, que es donde se presenta la demanda y la contestación; es decir, donde *se da a conocer la pretensión de cada parte*, y de los elementos fácticos en que se hace apoyar la pretensión;

b.- Paralela a la fase postulatoria existe una fase de *constitución del tribunal*, que corresponde a la designación de árbitros, los de las partes y el tercero, designado generalmente por los árbitros nombrados por las partes;

⁴¹ Rubino Samartano, Mauro. International Arbitration Law. Kluwer Law and Taxation Publishers. Pág. 206

c.- *La probatoria o confirmatoria*, que corresponde a los actos realizados para demostrar la veracidad de los datos fácticos afirmados y,

d.- *La conclusiva*, que iniciada con los alegatos culmina con el laudo arbitral, y es donde se decide el litigio, determinándose cuál pretensión quedará subordinada a la de la contraparte, tomando para ello en consideración cuáles elementos fácticos quedaron demostrados.

Por todo lo anterior, queda claro que para definir la naturaleza del arbitraje, es indispensable distinguir el acuerdo arbitral, mismo que tiene una naturaleza contractual, del proceso arbitral, mismo que tiene una naturaleza jurisdiccional.

El tribunal arbitral, está investido de una misión jurisdiccional de origen contractual. La misión del árbitro es exactamente la misma que la de un juez, el árbitro juzga, como lo hace un juez estatal. La única diferencia radica en el origen ya que el árbitro conoce de los asuntos por virtud de la voluntad de las partes, mientras que el juez conoce de los asuntos por disposición de la ley.

Por otro lado es indispensable recalcar que *el árbitro no es Autoridad*, lo cuál es de primordial importancia para determinar el control constitucional que sobre la institución

arbitral se puede ejercer. El término “Autoridades” para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen.⁴²

Por Autoridad debe entenderse, la potestad legalmente conferida y recibida para ejercer una función pública, para dictar al efecto resoluciones cuya obediencia es indeclinable bajo la amenaza de una sanción y la posibilidad legal de su ejecución forzosa, en caso necesario.

Cuando las facultades otorgadas a un órgano implican el poder de decisión y ejecución, es decir, la autorización para *realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera jurídica de los particulares al imponer a éstos sus determinaciones*, se tiene el concepto de *Autoridad*, y además cualquier órgano del Estado que tiene el carácter de Autoridad, puede concertar en sus facultades las de decisión y ejecución; y en este caso se les conoce con el nombre de órganos ejecutivos, pero también puede suceder que sólo tengan facultades de decisión y que la ejecución en sus determinaciones se lleve a cabo por otro órgano diferente.

⁴² Góngora Pimentel, Genaro. Introducción al Estudio del Juicio de Amparo Editorial Porrúa. Sexta Edición Actualizada. México, 1997. Pág. 4.

A efecto de dejar claro que los árbitros no son autoridades, a continuación me permito transcribir el siguiente criterio jurisprudencial:

“ARBITROS. NO SON AUTORIDADES. ARBITRAJE.- El arbitraje es una convención que la ley reconoce y que, por cuanto implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial, tiene una importancia procesal negativa. Este contrato es el llamado de compromiso y que, en virtud de él, las partes confían la decisión de sus conflictos a uno o más particulares, de este modo, se sustituye el proceso con algo que es afín a él, en su figura lógica, supuesto que en uno y otro casos se define una contienda mediante un juicio ajeno, sin embargo, el árbitro no es un funcionario del Estado ni tiene jurisdicción propia o delegada; las facultades de que usa se derivan de la voluntad de las partes, expresada de acuerdo con la ley, y aunque la sentencia o laudo arbitral no pueda revocarse por la voluntad de uno de los interesados, no es por sí misma ejecutiva. El laudo sólo puede convertirse en ejecutivo mediante la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional que sin él su naturaleza privada asume su contenido; de suerte que, entonces el

laudo se equipara al acto jurisdiccional. El laudo sólo puede reputarse como una obra de lógica jurídica que es acogida por el Estado si se realizó en las materias y formas permitidas por la ley. El laudo es como los considerandos de la sentencia, en la que el elemento lógico no tiene más valor que el de preparación del acto de voluntad, con el cuál el juez formula la voluntad de la ley, que es en lo que consiste el acto jurisdiccional de la sentencia. Esa preparación lógica no es, por sí misma, acto jurisdiccional, sino en cuanto se realiza por un órgano del Estado. El árbitro carece de imperio puesto que no puede examinar coactivamente testigos, ni practicar inspecciones oculares, etc., y sus laudos son actos privados, puesto que provienen de particulares, y son ejecutivos sólo cuando los órganos del Estado han añadido a la materia jurisdiccional de una sentencia. La función jurisdiccional compete al Estado y no puede ser conferida sino a los órganos del mismo. En mérito de las consideraciones anteriores procede sobreseer en el juicio de garantías con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1º, fracción I, a contrario sensu, y 74, fracción III, del mismo ordenamiento”.

Tesis publicada en el suplemento de 1933, página 852, el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época.⁴³

2.7.- El acuerdo arbitral. Forma y contenido.

La cuestión de la forma del acuerdo arbitral debe de ser analizado bajo el marco de distinción entre la cláusula arbitral y el compromiso arbitral.

Sin embargo en ambos casos; la única exigencia que impone tanto nuestra legislación como las Convenciones Internacionales, para el acuerdo arbitral es que éste sea *por escrito*. El término “escrito” es generalmente interpretado en sentido amplio, por lo que dentro de las convenciones internacionales se observa que los medios más modernos de comunicación, son aceptables, medios como el fax y el telex.⁴⁴

Varias son las Convenciones que hacen referencia a los requisitos de forma; así por ejemplo, la convención de Nueva York⁴⁵ exige para la validez del acuerdo arbitral que sea:

“firmado por las partes o *contenido en un canje de notas o telegramas*”

La Convención de Ginebra⁴⁶ requiere de forma similar:

⁴³ Góngora Pimentel, Genaro Saucedo Zavala María Guadalupe. Ley de Amparo. Doctrina jurisprudencial. Primer Tomo. Segunda Edición. Editorial Porrúa. México, 1996. Pág. 14.

⁴⁴ Redfern Allan, Hunter Martin con la participación de Smith Murray. Droit et pratique de L'arbitrage commercial international. 2ª Edición. London Sweet and Maxwell. 1991.

⁴⁵ Art. II 2 Convención de Nueva York (1958).

“el contrato o el acuerdo arbitral firmado por las partes, o *contenido en un intercambio de cartas, telegramas o en comunicación por fax* y en relaciones entre estados cuyas leyes no requieren que el acuerdo arbitral sea por escrito, deberá de celebrarse en la forma autorizada por dichas leyes”.

La Convención de Washington⁴⁷ establece el requisito de:

“acuerdo *por escrito*”.

La Ley Modelo de las Naciones Unidas⁴⁸ establece:

“El acuerdo de arbitraje deberá constar *por escrito*. Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté *consignado* en un documento firmado por las partes o *en un intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo*, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato *conste por escrito* y la referencia implique que esta cláusula forma parte del contrato.”

⁴⁶ Art. 11.2 Convención de Ginebra (1961).

⁴⁷ Art. 25(1) Convención de Washington (1965).

⁴⁸ Art. 7 (2) Ley Modelo de las Naciones Unidas.

Aun y cuando la mayoría de las Convenciones Internacionales requieren que el acuerdo arbitral sea *por escrito*, en algunos sistemas tal como el alemán no requieren la firma del documento en el que se haga constar el acuerdo arbitral.

Cuando el sometimiento al arbitraje está contenido en una cláusula de arbitraje contenida en el contrato principal, generalmente no surge problema alguno respecto a su forma. Los problemas surgen cuando el acuerdo arbitral se contiene en documento distinto al contrato principal, y que únicamente se hace una breve referencia a este. Cuando en un contrato principal se hace referencia al acuerdo arbitral contenido en un documento separado se considera que el requisito de forma ha sido cumplido. Los problemas más complicados surgen cuando el acuerdo arbitral contenido por separado no hace referencia expresa al documento en el que se contiene el contrato principal.

Se ha sostenido que cuando no existe referencia expresa a un acuerdo arbitral contenido en documento por separado se debe concluir que no existe voluntad de las partes para someterse al arbitraje. Esta es la razón de ser de la distinción entre “*relación perfecta*” y “*relación imperfecta*” entre el acuerdo de arbitraje y el negocio que será sometido a arbitraje.

Craig et al ⁴⁹ establece que en la ausencia de un acuerdo por escrito puede resultar difícil el reconocimiento del laudo de conformidad con la Convención de Nueva York, por lo que en todo caso sería necesario buscar el reconocimiento del laudo según la legislación del Estado en el cual se pretenda lograr la ejecución.

Bajo la Convención de Nueva York cuando es posible establecer que la intención de las partes fue someterse al arbitraje, ningún otro elemento es requerido. Por lo tanto, cuando el acuerdo entre las partes se refiere a las condiciones generales en “el reverso del documento” y dentro de estas se encuentra la cláusula arbitral, se debe de considerar que las partes deben de observar lo dispuesto en dicho documento.

Por su importancia y utilidad, nos hemos permitido transcribir la cláusula de arbitraje propuesta por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,

“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a arbitraje para su resolución definitiva de conformidad

⁴⁹ Citado por Mauro Rubino Sammartano en su libro International Arbitration Law. Kluwer Law and Taxation Publishers. Pág. 123.

con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por (tres árbitros) (un árbitro único). El arbitraje tendrá lugar en El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será La controversia, diferencia o reclamación se resolverá de conformidad con el derecho de ...”

Cláusula de arbitraje acelerado de la OMPI.

“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El arbitraje tendrá lugar en El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será ... La controversia, diferencia o reclamación se resolverá de conformidad con el derecho de ...”.

Cláusula recomendada de mediación de la OMPI seguida en ausencia de solución, de arbitraje.

“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en El idioma que se utilizará en la mediación será ...”

“Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una petición de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración del plazo de (60) (90) días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una petición de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El

tribunal arbitral estará compuesto por (tres miembros) (un árbitro único). El arbitraje tendrá lugar en ... El idioma será ... La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de ...”⁵⁰

2.8 Ley que regula el acuerdo arbitral. “Arbitrabilidad.”

El arbitraje tiene como nota determinante de su propio concepto el carácter privado de su objeto. Tanto desde la perspectiva de la *arbitrabilidad* de la controversia que impide el arbitraje en materias intervenidas por un especial interés público y por tanto, no son renunciables, como desde el punto de vista de los participantes en el conflicto; los diversos intereses en presencia deben coincidir en su *privacidad*.

La referencia de carácter privado del arbitraje se realiza con relación a la naturaleza privada de la materia que se somete a arbitraje, así como en atención a la naturaleza de las partes.

Para establecer que las personas jurídico-públicas pueden someter sus conflictos con los particulares a algún mecanismo “ADR”; tendríamos que admitir que el Estado goza de una

⁵⁰ Reglamento de Arbitraje de la OMPI. Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. (en vigor desde el 1 de octubre de 1994). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra 1994. Publicación de la OMPI No. 446 (S). Págs. 75,76.

“doble personalidad”; cuestión que no es objeto del presente trabajo. Sin embargo, baste decir que en nuestra opinión el Estado no puede someter sus conflictos a mecanismos “ADR”, salvo en los casos expresamente indicados por la Ley. (v.gr. cuestiones contempladas en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica).

En nuestra opinión, debemos observar tanto la materia objeto de arbitraje como el carácter o estatuto de los participantes en él, a efecto de determinar la privacidad del mismo. Por ello, es estrictamente indispensable y constituye uno de los presupuestos de validez del arbitraje, que el objeto recaiga sobre *materia arbitrable*.⁵¹

Para resolver la cuestión sobre bajo que ley el árbitro decide si la solución de un conflicto es admisible y como consecuencia, si el acuerdo de arbitraje es válido, deben de considerarse básicamente tres legislaciones y que son:

- a) Ley relativa a la capacidad de las partes para comprometer en árbitros.
- b) Ley que regula el contenido sustantivo del contrato de arbitraje.
- c) Ley que regula el reconocimiento y ejecución del laudo atendiendo a la naturaleza del mismo.⁵²

⁵¹ ADR in trademark and unfair competition. Pág. II-3-5.

⁵² Redfern Allan, Hunter Martin con la participación de Smith Murray. Droit et pratique de L'arbitrage commercial internacional. 2ª Edición. Editorial Sweet and Maxwell. Londres, 1991.

Es además una práctica común que el proceso arbitral sea regulado por la legislación del lugar en el que se lleva al cabo el arbitraje.

Ahora bien, por lo que refiere a las reglas de procedimiento resulta conveniente señalar que dichas reglas no necesariamente regulan todo el procedimiento y trabajo del árbitro o tribunal arbitral, ya que constantemente deja un amplio espacio a la aplicación de otros sistemas de derecho. La existencia y medida de la libertad de las partes con relación a la regulación de los procedimientos arbitrales es determinada por la “*lex arbitri*” la cual debe de ser considerada como el punto de partida.

Mientras que la “*lex arbitri*” se ocupa de la determinación de la *arbitrabilidad* por una regla de conflicto de leyes, la arbitrabilidad objetiva debe de ser determinada conforme a la solución ofrecida por la regla de conflictos de leyes que pueden referirse a la ley que se considera aplicable ya sea para el contrato arbitral o bien, al contrato principal, o a ambos, o al procedimiento arbitral o al aspecto más importante del asunto en cuestión.⁵³

La oposición a la validez del contrato de arbitraje debe de ser interpuesta al comienzo del arbitraje. En algunos sistemas jurídicos, la cuestión de competencia debe de ser interpuesta antes de proceder a la contestación de la demanda.

⁵³ Karl H. Heinz Böckstiegel. “Public Policy and Arbitrability in Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration” en ICCA Congreso de Arbitraje en Nueva York. 1986. Pág 184.

El aspecto de *arbitrabilidad* puede por tanto surgir cuando menos en cuatro etapas:

Normalmente la materia de *arbitrabilidad* es invocada por una parte al comienzo del arbitraje, ante el tribunal arbitral, el cual tendrá que decidir si tiene jurisdicción, o no;

El asunto de *arbitrabilidad* puede también ser invocado por una parte ante una Corte nacional, a la cuál se le pedirá determine si el acuerdo arbitral se relaciona con un aspecto sustantivo que sea *arbitrable*.

El asunto de *no arbitrabilidad* también puede ser invocado cuando una Corte nacional está conociendo ya del asunto;

La *no arbitrabilidad* también puede ser invocada por el demandado ante la Corte ante la que se plante el reconocimiento y ejecución del laudo.

Por todo lo anterior, podemos concluir diciendo que la validez del contrato de arbitraje depende primero que nada de que el conflicto sea arbitrable (*arbitrabilidad objetiva*) y de las características de las partes involucradas (*arbitrabilidad subjetiva*); respecto de esta última hemos dicho ya que en nuestra opinión, el Estado no puede someter sus conflictos a arbitraje.

Lo relativo a la *arbitrabilidad objetiva* en materia de Propiedad Industrial será analizada más adelante.

2.9.- Ventajas de los mecanismos “ADR”.

1. Rapidez en las resoluciones: La acumulación e ineficacia de nuestras autoridades judiciales y administrativas es ampliamente conocida. Aún en aquellas jurisdicciones del mundo en las que existen procedimientos con términos sumamente cortos para llevar al cabo las actuaciones de las partes, los mecanismos “ADR” suelen ser más rápidos. Más aún, en lugar de tratar con jueces presionados por distintas causas como aquellas de carácter político o de subordinación, las partes que han elegido un mecanismo “ADR” para la solución de su controversia pueden estar seguras de la atención personalizada del tercero neutral quien está enfocado en que el mecanismo “ADR” sea desarrollado de manera continua a efecto de alcanzar rápidamente una solución.
2. Limitar riesgos en la situación jurídica: Los objetivos y planes importantes de negocios, tales como, el lanzamiento de un nuevo producto y el posicionamiento de otro pueden

ser frecuentemente diluidos y afectados por la nubosidad generada con motivo de un litigio. Una solución pronta y temprana puede eliminar este riesgo. En los arreglos consensuales las partes conceden únicamente aquello a lo que están de acuerdo conociendo el resultado que tendrá su compromiso.

En contra posición al límite de riesgos antes mencionado, estamos frente al dicho de “moneda en el aire “ aún y cuando se cuente con la mejor asesoría jurídica y que aparentemente los hechos favorezcan a la parte demandante.

3. Soluciones creativas de negocio a problemas jurídicos: En los mecanismos “ADR” de carácter no obligatorio, tal como, la mediación, las partes tiene la capacidad de moldear sus soluciones a efecto de obtener lo que se conoce como la teoría de “Ganar-ganar”; reflejando sus objetivos de negocios y sus prioridades en lugar de confiar en una Autoridad que en gran medida adoptará una solución en base a los aspectos formales del derecho y no en base al fondo del asunto.

4.- Acceso a un tercero neutral con conocimientos especializados: Si bien es cierto que en los diversos países del mundo existen organismos especializados en materia de Propiedad Industrial, como lo es en nuestro país, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no menos cierto es que una gran cantidad de conflictos, principalmente los derivados de violaciones contractuales, pueden ser sometidas al conocimiento del

órgano judicial. Los jueces raramente tienen conocimientos especializados en materia de Propiedad Industrial. Mientras que mediante el uso de algún procedimiento o mecanismo “ADR” las partes tienen la facultad de elegir a una persona que cuente con amplios conocimientos en la materia para que intervenga en la controversia. Ello trae como consecuencia mayor seguridad de que la decisión recaerá precisamente en el fondo de la controversia.

5.- Flexibilidad y control de las partes: En los mecanismos “ADR” ad hoc, las partes y sus abogados son libres de elegir el mecanismo “ADR” que más les convenga, así como las reglas procedimentales que consideren convenientes.

6.- Privacidad y Confidencialidad: Puede ser la intención de las partes que su conflicto no sea de carácter público, evitando así la posibilidad de que terceras personas inicien acciones en su contra. Ejemplo de lo anterior es: Una persona (“A”) que demuestre tener interés jurídico en utilizar una denominación, solicita una declaración administrativa de cancelación por suponer que el titular de un registro marcario (“B”) ha provocado o tolerado que la marca se transforme en una denominación genérica por haber perdido ésta su carácter distintivo. Si todas aquellas personas (“C”) que también tengan interés en usar la denominación objeto del litigio se enteran de: i) la acción promovida por “A” y ii) que “A” tiene grandes posibilidades de resultar vencedor, (por haberse declarado ya la cancelación y estar dicho acto de autoridad en amparo) esta

información podrá motivar a los señores “C” a solicitar también declaraciones administrativas de cancelación.

Por lo que el sometimiento a algún mecanismo “ADR” puede asegurar que no será revelada ninguna clase de información confidencial que pueda afectar el negocio.

- 7.- Preservar relaciones comerciales: Esta ventaja es particularmente aplicable para aquellos casos en que el conflicto deriva de la violación o incumplimiento de un contrato, como podría ser un contrato de licencia o bien un contrato de franquicia. En este caso la mediación podría ser el vínculo idóneo para llegar a un arreglo entre las partes⁵⁴, evitando así el rompimiento de las relaciones comerciales.

2.10.- Resistencia de las partes a someterse a un mecanismo “ADR”.

El sometimiento de un conflicto a un mecanismo “ADR” no es siempre la mejor opción, ya que en algunas ocasiones, alguna de las partes tiene como intención crear un precedente de carácter jurídico. Otra razón podría ser la idea de que la única forma de llegar a un arreglo con su contraparte es presionando mediante un litigio, o bien por creer que el laudo arbitral no podrá ser ejecutado o que para su ejecución, siempre será necesario seguir el procedimiento de homologación. Sin embargo, en nuestra opinión, la principal razón por la que las partes se oponen a someter su conflicto a un mecanismo “ADR” es el desconocimiento de dichos mecanismos, el cuál únicamente puede ser superado mediante

⁵⁴ ADR in trademark and unfair competition disputes. III-1 a III-6.

su difusión. El arbitraje es quizá el mecanismo “ADR” que presenta mayores ventajas. No hay duda de que precisamente una de las grandes ventajas que tiene el arbitraje como método para la solución de controversias tanto nacionales como internacionales, es precisamente la adopción por nuestro Código de Comercio de la Ley Modelo de UNCITRAL⁵⁵ y el importante número de convenciones internacionales que se han firmado en materia de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.

En nuestra opinión podemos concluir diciendo que la resistencia de las partes a someterse a un mecanismo “ADR” se debe al desconocimiento de dichos mecanismos por parte de las partes involucradas en una controversias o de sus abogados.

2.11.- Aspectos a considerar cuando se usa un mecanismo “ADR” para solución de controversias en materia de Propiedad Industrial.

1.- Condena contra arreglo.

El axioma que dice “el que toma mi nombre toma mi reputación” no es un axioma caprichoso en el comercio. Las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos

⁵⁵ Reformas al Título Cuarto del Código de Comercio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1993.

industriales, marcas, avisos comerciales, etc., se encuentran dentro de los activos más importantes de un comerciante. En algunas ocasiones, tales como en las que una parte de manera dolosa viola los derechos de la otra, el único arreglo aceptable es la victoria total. En otros casos en los que están involucrados derechos de Propiedad Industrial esenciales para el éxito de su titular o licenciatarío, (tales como marcas ampliamente conocidas), no es posible aceptar los riesgos desmedidos que implica un litigio; (v.gr. de que la contraparte contrademande la cancelación del registro marcario por haberse convertido en un término genérico), por lo que dichos riesgos podrán ser limitados por acuerdo mutuo de las partes al someterse a un mecanismo “ADR”.

2.- Creación de una invención o signo distintivo.

Durante el proceso inicial de creación de una invención o signo distintivo existen ya implicaciones de carácter jurídico que deben de ser consideradas. Cuando existe confusión sobre un mejor derecho en virtud de un primer uso de un signo distintivo, o por un primer registro, un acercamiento directo por el nuevo solicitante generalmente trae consecuencias negativas con el titular original. Sin embargo, el proponer que una tercera persona emita su recomendación sobre la mejor manera de llegar a un arreglo, puede provocar que las partes entablen pláticas y quizá lleguen a una solución rápida que beneficie a ambas partes. (Ejemplo de ello sería un arreglo para la coexistencia de marcas.)

3.- Explotación comercial de marcas. Por ser estos conflictos los que comúnmente se presentan, hemos decidido referirnos a la ventaja de “explotación comercial” por lo que hace a las marcas. En el caso de que dos personas pretendan utilizar una marca idéntica o similar en grado de confusión que se aplique a los mismos o similares productos y/o servicios, las partes pueden buscar el obtener una recomendación o resolución que permita a ambas partes a coexistir de cierta manera.

Sin embargo, son las controversias derivadas de contratos las que con mayor frecuencia presentan. Los derechos marcarios pueden ser sujetos de una gran variedad de contratos. Los más comunes son los contratos de licencia de uso de marca y los contratos de franquicia, compra-venta, convenios de coexistencia, etc.

4.- Litigio. Una vez que el litigio ha comenzado, es común que las partes presenten resistencia y oposición a someterse a un mecanismo ADR. Por lo que una asesoría jurídica creativa debe de continuar en buscar oportunidades dentro del contexto del litigio para entablar conversaciones que tengan por objeto llegar a un arreglo. Por ejemplo, después de presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción, es posible el citar a la contraparte para llegar a un arreglo bajo la base de un desistimiento de la acción siempre y cuando la contraparte acepte someterse al mecanismo “ADR” propuesto.

Durante los litigios, las Autoridades administrativas y judiciales, tienen la intención de que las partes lleguen a un arreglo⁵⁶, sin embargo, en múltiples ocasiones, esto no es posible, ya que dichas Autoridades (principalmente las judiciales) no cuentan con la experiencia suficiente para proponer un arreglo. Es estos casos, es recomendable que las partes se sometan a un mecanismo “ADR”, nombrando como tercero a una persona con la experiencia y conocimientos suficientes para proponer soluciones realmente viables.

CAPITULO III.- Posibilidad de someter conflictos en materia de Propiedad Industrial a un Mecanismo “ADR”.

Es claro que, no todos los conflictos son susceptibles de ser resueltos mediante un mecanismo “ADR”, ya que en ocasiones estamos frente a conflictos de derecho público, actos de Autoridad o de derechos personalísimos, cuya resolución se reserva el Estado.

Al respecto de la posibilidad de someter un conflicto a un mecanismo “ADR”, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación⁵⁷ utilizó en lugar de la locución *inarbitrabilidad*, la de *materia no compromisible*. Es decir, la locución *inarbitrabilidad* se refiere de manera limitativa al arbitraje, mientras que la locución *materia no compromisible* no es de carácter limitativo y puede abarcar a otro tipo de mecanismos “ADR”.

⁵⁶ El artículo 199 Bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

“En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados”.

⁵⁷ Semanario Judicial de la Federación Tomo II LVII Pág. 276.

Durante los litigios, las Autoridades administrativas y judiciales, tienen la intención de que las partes lleguen a un arreglo⁵⁶, sin embargo, en múltiples ocasiones, esto no es posible, ya que dichas Autoridades (principalmente las judiciales) no cuentan con la experiencia suficiente para proponer un arreglo. Es estos casos, es recomendable que las partes se sometan a un mecanismo “ADR”, nombrando como tercero a una persona con la experiencia y conocimientos suficientes para proponer soluciones realmente viables.

CAPITULO III.- Posibilidad de someter conflictos en materia de Propiedad Industrial a un Mecanismo “ADR”.

Es claro que, no todos los conflictos son susceptibles de ser resueltos mediante un mecanismo “ADR”, ya que en ocasiones estamos frente a conflictos de derecho público, actos de Autoridad o de derechos personalísimos, cuya resolución se reserva el Estado.

Al respecto de la posibilidad de someter un conflicto a un mecanismo “ADR”, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación⁵⁷ utilizó en lugar de la locución *inarbitrabilidad*, la de *materia no compromisible*. Es decir, la locución *inarbitrabilidad* se refiere de manera limitativa al arbitraje, mientras que la locución *materia no compromisible* no es de carácter limitativo y puede abarcar a otro tipo de mecanismos “ADR”.

⁵⁶ El artículo 199 Bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

“En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados”.

⁵⁷ Semanario Judicial de la Federación. Tomo II LVII. Pág. 276.

En términos generales debemos indicar que en el ámbito interno, según nuestra ley, no se pueden someter a la jurisdicción de particulares, sean nacionales o extranjeros cuestiones fiscales, alimenticias, divorcios, nulidad de matrimonio, estado civil de las personas, cuestiones penales, agrarias, y aquéllas que por su carácter de irrenunciables, y por su contenido de interés público, el Estado se reserva para su conocimiento.⁵⁸

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los tutores, pueden comprometer en árbitros siempre y cuando cuenten con aprobación judicial (art.612), los albaceas con el consentimiento unánime de los herederos y los síndicos con el consentimiento unánime de los acreedores (art. 613 y 614).⁵⁹

3.1.- Conflictos en materia de Propiedad Industrial no susceptibles de someter a un mecanismo “ADR”.

Los conflictos que se ventilan entre los particulares y la Administración, excluyen la posibilidad de someter la solución de tales conflictos al arbitraje⁶⁰.

⁵⁸ Art. 615 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

⁵⁹ Becerra Bautista, José. El Proceso Civil en México. Décima Quinta Edición. Editorial Porrúa. México, 1996. Págs. 407-408.

⁶⁰ Artículo 1º de la Ley de la Propiedad Industrial:

Los conflictos que pueden surgir entre los particulares y el Estado, en cada una de las áreas de la Propiedad Industrial pueden resumirse en los siguientes cinco grupos:⁶¹

- 1.- litigios por negativa de concesión de patentes, de registro de diseños industriales, modelos de utilidad, de registro de marcas, de registro de avisos comerciales y de autorización al uso de una denominaciones de origen;
- 2.- litigios derivados de la declaratoria administrativa de extinción del derecho exclusivo que los títulos y certificados de esos registros reconocen;
- 3.- litigios derivados de la negativa de aplicar sanciones por infracción a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial;
- 4.- litigios por rehusarse el Estado a nulificar, cancelar o declarar la caducidad de los registros
- 5.- litigios derivados de las declaratorias de cancelación de patentes, registros marcarios, etc.

Será el recurso de reconsideración previsto por la Ley⁶² (en tratándose de resoluciones que nieguen una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial) o, en su caso, el

“Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”.

⁶¹ Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Enero-diciembre, 1977. Págs. 27-28.

juicio de garantías (en los demás casos), los caminos a seguir para impugnar los actos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que el ejercicio de sus facultades es imperativo e irrenunciable, impidiendo con ello, la posibilidad de someterse a mecanismos “ADR”.

3.2.- Conflictos en materia de Propiedad Industrial susceptibles de someter a mediación y/o arbitraje siempre y cuando se designe al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como mediador y/o árbitro. “Arbitraje público”.

Los procedimientos administrativos a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracción, *únicamente son susceptibles de someterse a mediación y/o arbitraje cuando las partes designen al propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que actúe con tal carácter,*⁶² por lo que

⁶² Art. 200 de la Ley de la Propiedad Industrial: “Procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia.”

⁶³ La fracción IX del artículo 10 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994 establece:

“Son atribuciones de la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial:

IX.- Actuar como autoridad mediadora o en calidad de árbitro en los procedimientos administrativos que se ventilen en el Instituto, cuando las partes se encuentren de acuerdo en someterse a dichos procedimientos;”

En el mismo sentido, la fracción IX del artículo 14 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1994 establece:

“Son atribuciones de la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial:

IX.- Actuar como autoridad mediadora o en calidad de árbitro en los procedimientos administrativos que se ventilen en el Instituto, cuando las partes se encuentren de acuerdo en someterse a dichos procedimientos;”

las partes no podrán designar a un tercero de carácter privado para que resuelva alguno de los procedimientos antes mencionados, ya que las declaratorias de nulidad, caducidad, cancelación e infracción son atribuciones reservadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El arbitraje es el mecanismo que en nuestra opinión presenta cuestiones importantes, ya que en contraposición al arbitraje, en la mediación la función del mediador se limita a establecer la comunicación entre las partes en pugna, sin que por virtud de dicho mecanismo se obtenga una solución obligatoria y vinculante para las partes; lo cuál si ocurre en el arbitraje.

De suma importancia resulta determinar, *con qué carácter actúa el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* cuándo las partes someten un conflicto relacionado con la nulidad, caducidad, cancelación e infracción al arbitraje, a efecto de determinar particularmente si procede o no interponer el *amparo* en contra de sus resoluciones.

El artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: “El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *autoridad administrativa* en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.”⁶⁴

⁶⁴ Resulta importante mencionar un criterio jurisprudencial reciente, relativo al concepto de Autoridad.

En nuestra opinión, las resoluciones que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, son reclamables en amparo, independientemente de que el procedimiento correspondiente sea desarrollado bajo las reglas procedimentales contenidas en la ley o bajo las reglas procedimentales de arbitraje elegidas por las partes.

“AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.”.- Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: “AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.- El término “autoridades” para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen”; cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándose al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un incremento con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales no del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.

P. XXVII/97

Amparo en revisión 1195/92.- Julio Oscar Trasviña Aguilar.- 14 de noviembre de 1996.- Unanimidad de diez votos.- Ausente: Humberto Román Palacios.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.- Secretario: José Pablo Pérez Villalba.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de febrero de 1997, Novena Época, Tomo V, Pleno y Salas, págs. 118 y 119.

Si bien es cierto, que las partes en la controversia arbitral se someten al arbitraje voluntariamente, también es cierto que, independientemente de esa manifestación de voluntad, las resoluciones dictadas dentro del procedimiento arbitral, proceden de una Autoridad.

Por otro lado, los laudos dictados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial gozan del elemento de coercitividad, pues la Ley de la Propiedad Industrial faculta a dicha Autoridad a declarar administrativamente ya sea la nulidad, caducidad, cancelación o la infracción a la Ley y a adoptar las medidas correspondientes.⁶⁵

Es decir, el citado Instituto tiene dos funciones, una, la de Autoridad administrativa en cuanto a que es un organismo descentralizado, con funciones de Autoridad, con personalidad jurídica y patrimonio propio para prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial y la otra, en cuanto a que actúa como árbitro, con funciones de jurisdicción que la propia ley le confiere por voluntad del Estado,⁶⁶ sin que el ejercicio de esta función lo desvista del carácter de Autoridad.

⁶⁵ Ver fracciones IV y V del artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁶⁶ En el mismo sentido se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito como consta en la Tesis Jurisprudencial: Protección al Consumidor, laudos arbitrales emitidos por la Procuraduría Federal de. Son reclamables en amparo; publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. VII. Enero de 1991 pp. 369-370

Por tanto, las resoluciones emitidas en un procedimiento arbitral, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (“arbitraje público”) son reclamables en amparo.⁶⁷

Por otro lado, conviene resaltar nuestra opinión en el sentido de que en el caso de un procedimiento de declaración administrativa de infracción, las partes pueden someter a arbitraje, lo relativo a los daños y perjuicios causados *antes de que se dicte una resolución administrativa de infracción*. Esto es, *si durante el procedimiento administrativo de infracción, el demandado considera que será sancionado por cometer violaciones a la ley de la Propiedad Industrial*, podrá intentar llegar a un arreglo con el actor o solicitante, con el fin de que ambas partes se desistan de sus acciones⁶⁸; *el demandado reconozca que ha violado los derechos de Propiedad Industrial del actor*, y se sometan a arbitraje a efecto de que se determine el monto de los daños y perjuicios que el demandado ha causado al actor o solicitante (sin que éstos puedan ser inferiores al 40% del precio de venta al público⁶⁹). De ésta manera, el demandado evitará que además de pagar los daños y perjuicios causados, le sea impuesta una sanción administrativa⁷⁰.

⁶⁷ En el mismo sentido, ver la fracción VII del artículo 120 de la Ley de Instituciones de Crédito.

⁶⁸ Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa. México, 1996. Pág. 254.

⁶⁹ “Desistimiento de la Acción. Es el acto procesal por medio del cual el actor renuncia a la acción que ha ejercitado en el juicio. Como la palabra acción en este caso está tomada en el sentido del derecho subjetivo que el actor pretende tener contra el demandado, es evidente que el desistimiento de la acción equivale a la renuncia de ese derecho. De allí que tanto la ley como los jurisconsultos distingan con precisión entre el desistimiento de la acción y del de la demanda o instancia, y establezcan lo siguiente:

- a) El actor se puede desistir de la acción sin que sea necesario que el demandado le otorgue su consentimiento para que el desistimiento sea efectivo. Lo contrario se exige, cuando se trata del desistimiento de la demanda (art. 34);
- b) Igualmente obliga al actor a pagar los gastos y costas causados en el juicio y a los daños y perjuicios que haya sufrido el demandado por causa del proceso,
- c) El desistimiento de la demanda produce los efectos de la caducidad de la instancia, o sea que se considera que el proceso no ha existido, que tal es el alcance de la siguiente frase que usa el artículo 34. “En todos los casos, el desistimiento produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda”. Por lo tanto, se extinguen “de pleno derecho”, los efectos jurídicos de todos los actos procesales realizados en el juicio.

⁶⁹ Ver artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁷⁰ El artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

“Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ellas, serán sancionadas con:

3.3.- Conflictos en materia de Propiedad Industrial susceptibles de someter por expreso convenio entre las partes en pugna, al marco de los mecanismos “ADR”. “Arbitraje privado”.

a) En materia de patentes, el artículo 14 de la Ley de la Propiedad Industrial, en coordinación y con remisión al artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, prevé los conflictos que pueden originarse entre el inventor asalariado y su patrón.

Dicho precepto de la Ley laboral establece en la parte conducente, que el inventor asalariado, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio entre las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón, no guarden proporción con el salario percibido por el inventor.

-
- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
 - II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
 - III. Clausura temporal hasta por noventa días;
 - IV. Clausura definitiva, y
 - V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.
 - VI.

En atención a que las Juntas de Conciliación y Arbitraje comúnmente carecen de los conocimientos tanto técnicos como comerciales e industriales, de cuyas características gozan las invenciones, resulta mas recomendable que a efecto de resolver una controversia derivada de la aplicación del artículo 14 de la Ley de la Propiedad Industrial y 163 de la Ley Federal del Trabajo, se sometiese al marco de algún mecanismo ADR.

- b) De la lectura del artículo 17 de la Ley de la Propiedad Industrial con relación a los artículos 62 y 63 del citado ordenamiento, se obtiene que existe la posibilidad de que surjan litigios entre el licenciatario de una patente y el titular de la misma. El litigio puede consistir en i) la rescisión del contrato de licencia por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones en él contenidas y en ii) el pago de daños y perjuicios por parte de quien incumpla.

- c) Una hipótesis más es la que se deriva de la fracción I del artículo 22 de la Ley de la Propiedad Industrial, conforme a la cual los derechos que confiere una patente no producirán efecto alguno contra un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.

El desacuerdo entre el dueño de la patente y quien alegue realizar las actividades a que se refiere el mencionado artículo 22, puede ser susceptible de solución mediante un mecanismo “ADR” respecto de si el tercero efectivamente utiliza la patente para los fines mencionados en el párrafo anterior o no; ya que como se ha dicho, la facultad de determinar si se han infringido o no los derechos de propiedad industrial, está reservada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

- d) Donde quizás pueden presentarse mayores oportunidades para solucionar controversias derivadas de la Propiedad Industrial mediante la intervención de un tercero ajeno éstas, es en materia de licencias de explotación de patentes. Trátese de la licencia contractual de que habla el artículo 63, en donde existe una gran posibilidad de que se presente incumplimiento de lo convenido, por desacuerdo en incrementos al monto de las regalías y, en general, por no ser satisfechas las condiciones estipuladas libremente por ambas partes.

- e) En cuanto a los signos distintivos conocidos como marcas, del artículo 136 podemos encontrar la posibilidad de conflictos litigiosos de carácter mercantil entre el titular de la marca registrada y el licenciataria autorizado. (Este último se presenta con mayor frecuencia que los anteriores). Estos conflictos igualmente serían susceptibles de ser resueltos mediante un mecanismo “ADR”.

- f) En cuanto a las denominaciones de origen, según el artículo 167, son Propiedad del Estado Mexicano, pero éste puede otorgar a los particulares la autorización para usar una denominación de origen, y según el artículo 169 de dicho ordenamiento, el Instituto podrá autorizar a los particulares el uso de dicha denominación. De acuerdo con el artículo 174 de la Ley el usuario autorizado podrá a su vez, transmitir el derecho al uso en los términos de la legislación común y el artículo 175 establece que el usuario autorizado de una denominación de origen podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas; con lo que las controversias que puedan surgir de los respectivos convenios, principalmente por lo que se refiere al monto de las regalías, quedarán en condiciones de resolverse acudiendo al arbitraje.
- g) Con relación a los avisos comerciales, igualmente es posible solucionar desacuerdos originadores de litigios en lo relativo a los daños y perjuicios que se pudieren causar, mediante mecanismos “ADR”, ya que el artículo 99 establece que quien registre un nombre comercial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, obtendrá el derecho a su uso exclusivo y el artículo 104, establece que los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas.

- h) Por lo que hace a los nombres comerciales, pudieran surgir conflictos derivados de la interpretación de alguna de sus cláusulas respecto de la transmisión del derecho de uso exclusivo del nombre comercial correspondiente. Dicho conflicto también sería susceptible de resolverse mediante el uso de algún mecanismo “ADR”.

Con el propósito de contar con un concepto general sobre los conflictos que si son susceptibles de resolución mediante un mecanismo “ADR”, podemos concluir diciendo que *las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial que sólo afecten intereses particulares, las partes involucradas en el conflicto podrán someterse al procedimiento de arbitraje o a aquél que las mismas partes elijan.*⁷¹

Inútil es decir que respecto a los delitos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial no procede el uso de mecanismos “ADR”, pues es claro que la persecución de los delitos, es una facultad exclusiva del Ministerio Público.

Por lo que se refiere al control constitucional de los actos realizados en un procedimiento de “*arbitraje privado*”, cabe indicar que se ha discutido ampliamente acerca de si las

resoluciones de los árbitros “privados” constituyen o no actos de Autoridad. En términos generales, tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁷² como la mayor parte de los Tribunales Colegiados de Circuito han considerado que *las resoluciones emitidas por los árbitros “privados” no son actos de Autoridad*, por lo que no procede el juicio de amparo contra sus resoluciones; sólo puede promoverse éste en contra de la resolución que dicte el juez competente ordenando la ejecución del laudo. Algunos Tribunales Colegiados han estimado que si durante el procedimiento arbitral o el laudo se toman medidas precautorias o se imponen sanciones administrativas, *entonces sí tanto las medidas como el laudo se convierten en actos de Autoridad*, contra los cuales puede interponerse demanda de amparo.

Por tanto, el juicio de amparo únicamente procederá en contra del reconocimiento del laudo que realice una Autoridad del Estado y no así contra el laudo dictado por el “árbitro particular”; ya que en este caso, (a diferencia del arbitraje “público”) no estamos frente a un acto de Autoridad.

⁷¹ Ver artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁷² A partir de la ejecutoria pronunciada el 26 de mayo de 1933 en el amparo promovido por la Compañía Mexicana de Petróleo “El Aguila”, S.A., la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que: “el árbitro no es un funcionario del Estado, no tiene jurisdicción propia o delegada; las facultades que usa, se derivan de la voluntad de las partes, expresada de acuerdo con la ley y aunque la sentencia o laudo arbitral, no puede revocarse por voluntad de los interesados, no es por sí misma ejecutiva. El laudo sólo puede convertirse en ejecutivo, por la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional. El laudo sólo puede refutarse como una obra de lógica jurídica, que es acogida por el Estado, si se realiza en la materia y formas permitidas por la Ley” Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. XXXVIII, p.800.

Con base en este criterio, la Tercera Sala ha considerado que, en virtud de que las funciones de los árbitros no son públicas ni aquéllos pueden ser considerados autoridades del Estado, sus resoluciones y laudos no son actos de autoridad, por lo que no pueden impugnarse a través del juicio de amparo, el cual sólo puede promoverse en contra de la resolución del juez competente que ordene la ejecución del laudo arbitral. (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. CII, p. 424)

3.4.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (OMPI).

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, existen conflictos en materia de Propiedad Industrial que pueden ser sometidos a un mecanismo “ADR” de carácter privado. En atención a que la internacionalización de los mercados económicos, hace necesaria la existencia de un Centro Internacional para la resolución de conflictos en materia de Propiedad Industrial, que cuente con conocimientos especializados en la materia, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha creado un “Centro de Arbitraje y Mediación”.

Es por ello que consideramos necesario hacer referencia, aún de manera breve a dicha Organización.

El origen de la OMPI, tal como se conoce hoy, se remota a los años 1883 y 1886 durante los que se adoptaron respectivamente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la protección de Obras Literarias y Artísticas. Estos dos convenios establecían la creación de una Secretaría, llamada "Oficina

Internacional". La Secretaría ha recibido diversos nombres, el último de los cuáles fue el de Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI) fue establecida en virtud de un Convenio firmado en Estocolmo en 1967 y titulado "Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual". Este Convenio entró en vigor en 1970.

La OMPI adquirió el estatuto orgánico de organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974.

Los objetivos de la OMPI son:

- 1) Fomentar la protección de la Propiedad Intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados, y en su caso, con la colaboración de cualquier otra organización internacional.

Con respecto al fomento y protección de la Propiedad Industrial en todo el mundo, la OMPI favorece la conclusión de nuevos tratados internacionales y la modernización de las legislaciones nacionales; presta asistencia técnica a los países en desarrollo, reúne y difunde información; mantiene servicios destinados a facilitar la obtención de protección para las

invenciones, marcas, dibujos y modelos industriales cuando se desea obtenerla en varios países; y promueve la cooperación administrativa entre los Estados miembros.

En cuanto a la cooperación administrativa entre las Uniones, la OMPI centraliza la administración de las Uniones en la Oficina Internacional de Ginebra, que es la Secretaría de la OMPI, y supervisa esa administración por medio de sus diversos órganos. La centralización proporciona ventajas económicas a los Estados miembros y al sector privado interesado en la Propiedad Industrial. La centralización no es completa en cuanto al derecho de autor y a los derechos conexos, ya que la Convención Universal sobre Derecho de Autor es administrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la administración de la Convención de Roma, que se ocupa de los derechos conexos, se comparte con la UNESCO y con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).

2) Administrar y asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de Propiedad Intelectual.

En la actualidad, la OMPI administra las Uniones o tratados en materia de Propiedad Industrial que se mencionan a continuación:

a) La Unión de París (para la protección de la Propiedad Industrial),

- b) El Arreglo de Madrid (relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos),
- c) La Unión de Madrid (relativa al registro internacional de marcas),
- d) La Unión de la Haya (relativa al depósito internacional de dibujos y modelos Industriales),
- e) La Unión de Niza (relativa a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas)
- f) La Unión de Lisboa (relativa a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional),
- g) La Unión de Locarno (que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos Industriales),
- h) La Unión PCT (Tratado de Cooperación en materia de patentes) (relativa a la presentación, búsqueda y examen de solicitudes internacionales para toda invención de la que se solicite protección en varios países),
- i) La Unión IPC (Clasificación Internacional de Patentes, que establece una uniformidad de la clasificación de patentes a nivel mundial,
- j) La Unión TRT (tratado relativo al Registro de Marcas, relativa a la presentación de solicitudes internacionales para toda marca cuya protección se solicite en varios países),
- k) La Unión de Viena (que establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas),

- l) La Unión de Budapest (sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes),
- m) El tratado de Nairobi (sobre la protección del Símbolo Olímpico).

Por lo que respecta al estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas, cabe observar que, conforme al Artículo 1 de su Acuerdo con las Naciones Unidas, la OMPI tiene la responsabilidad de adoptar las medidas apropiadas, de acuerdo con su instrumento básico, así como con los tratados y acuerdos que administra, para promover, entre otras cosas, la actividad intelectual creadora y facilitar la transferencia de tecnología relativa a la Propiedad Industrial a los países en desarrollo con el fin de acelerar su desarrollo económico, social y cultural, con sujeción a la competencia de las Naciones Unidas y sus órganos, así como de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas.

- 3) Actuar como Centro Administrador de mecanismos heterocompositivos de solución de controversias.

La OMPI cuenta con un *Centro de Arbitraje y Mediación en materia de Propiedad Industrial*, cuya creación fue aprobada por la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 1993. El centro comenzó a funcionar en octubre de 1994. La finalidad de este Centro es ofrecer servicios de arbitraje y mediación para la solución de controversias comerciales entre partes privadas relacionadas con la propiedad intelectual.⁷³

⁷³ E-mail: arbiter.mail.wipo.int

El centro de arbitraje de la OMPI administra procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje sumario y mediación seguida por arbitraje en el caso de que no exista acuerdo entre las partes en la mediación.

Los procedimientos se desarrollan *con base a los Reglamentos de la propia OMPI* y otorgan grandes ventajas a quienes se someten a los mismos, como lo son una reducción de tiempo y dinero, lenguaje neutral, expertos en la materia de Propiedad Industrial que resolverán el conflicto, confidencialidad, etc.

Las funciones del Centro de Arbitraje se pueden resumir en las siguientes:

- a) Al comenzar el arbitraje, es obligación del Centro asegurar que el Tribunal se constituya conforme a lo requerido por las Reglas e interviene en comunicar a la parte demandada el escrito y demás documentos presentados por el demandante, así como en el nombramiento de árbitros cuando las partes no lo hagan por si mismas y en la fijación de los honorarios de el/los árbitro/s,
- b) El Centro monitorea el cumplimiento de los términos. En particular, tiene la facultad de extender ciertos términos. Además, según las Reglas el Tribunal Arbitral debe de presentar al Centro un reporte por escrito en los casos en que el Laudo Arbitral no sea emitido dentro del término establecido,
- c) Después de constituido el tribunal, el Centro puede ser llamado para tomar ciertas decisiones que el Tribunal se ve imposibilitado a tomar, tales como la recusación de un árbitro o la solicitud de reemplazo de alguno de ellos,
- d) El Centro facilitará servicios administrativos, tales como lugares propicios para el desarrollo de las audiencias, traductores, secretarias, etc.,
- e) Administra los fondos que haya recibido como anticipo del arbitraje,

f) El Centro comunica el Laudo Definitivo dictado por el Tribunal a ambas partes.⁷⁴

3.5 Reglamento de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha creado ya, un Reglamento de Arbitraje, mismo que ha sido acogido por diversas empresas en los últimos años. La mayoría de las personas físicas y morales intentan evitar litigios cuando es posible. Al través de negociaciones de buena fe, usualmente pueden resolver sus conflictos directamente con la contraparte o con la ayuda de un negociador profesional. Analizando la disputa, y entablando negociaciones de buena fe, la gran mayoría de demandas pueden ser arregladas a un costo razonable.

En el Reglamento de Arbitraje de la OMPI encontramos tanto aspectos comunes a otros Reglamentos en materia de Arbitraje como aspectos particulares como los que menciono a continuación y que constituyen características inherentes a la Propiedad Industrial.

Con respecto a los experimentos, se otorga la posibilidad a las partes de que en cualquier momento que preceda por un lapso razonable una audiencia, notificar al Tribunal y a la otra parte que se han realizado determinados experimentos que tiene intención de invocar. Dicho precepto establece que la notificación deberá especificar la finalidad del experimento y contener un resumen del experimento, el método empleado, los resultados y la

⁷⁴ Publicación No. 445 (E) de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Centro Internacional para

conclusión. La otra parte, mediante notificación al Tribunal, podrá solicitar que cualquiera o todos esos experimentos se repitan en su presencia. Si el Tribunal considera justificada esa solicitud, fijará calendario para la repetición de los experimentos.⁷⁵

Por lo que refiere a documentación básica y materiales que se requieran como referencia se establece que si las partes así lo deciden, el Tribunal podrá determinar que éstas proporcionen conjuntamente documentos técnicos que contengan explicaciones básicas de la información científica, técnica o de otra especialidad que sea necesaria para comprender plenamente la controversia, así como modelos, dibujos o cualesquiera otros tipos de materiales que el Tribunal o las partes requieran como referencia en una audiencia.⁷⁶

Por otra parte, se regula lo relativo a la divulgación de secretos comerciales y de otro tipo de información confidencial, estableciendo que la parte que invoque el carácter confidencial de cualquier información que desee o deba someter durante el procedimiento de arbitraje, incluyendo a un experto nombrado por el Tribunal, deberá solicitar que esa información sea clasificada como confidencial mediante notificación al Tribunal con copia a la otra parte.

La parte deberá sin divulgar lo sustancial de la información, indicar en la notificación las razones por las que considera esa información confidencial.

la resolución de conflictos en Materia de Propiedad Intelectual. Ginebra, 1995. Pág. 27-28.

⁷⁵ Ver artículo 49 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI

⁷⁶ Ver artículo 51 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

Una vez recibida la solicitud de clasificación de información como confidencial, el Tribunal deberá decidir si la información ha de ser clasificada como confidencial y de tal naturaleza que la ausencia de medidas especiales de protección durante las actuaciones sería susceptible de causar un perjuicio grave a la parte que invoque el carácter de confidencial de la información. Si el Tribunal así lo decide, determinará en que condiciones y a quién podrá divulgarse esa información confidencial en parte o en su totalidad y pedirá a la persona a quien haya de divulgar esa información confidencial que firme un compromiso apropiado de no divulgación de la información confidencial.

Por otro lado, establece que en circunstancias excepcionales, en lugar de decidir por sí mismo si la información ha de ser clasificada como confidencial y de tal naturaleza que la ausencia de medidas especiales de protección en las actuaciones sería susceptible de causar un perjuicio grave a la parte que invoque el carácter confidencial de la información, el Tribunal, a solicitud de una de las partes o por iniciativa propia y previa consulta con las partes, podrá designar un asesor en la materia que determinará si la información ha de ser clasificada de esa manera y, en caso afirmativo, decidirá en qué condiciones y a quién podrá divulgarse esa información en parte o en su totalidad. Tal asesor deberá firmar un compromiso apropiado de no divulgación de esa información confidencial.

Por último, se establece que el Tribunal, por solicitud de una de las partes o por iniciativa propia, también podrá nombrar ese perito asesor a fin de que éste le informe, sobre la base de la información confidencial, acerca de cuestiones específicas designadas por el Tribunal sin divulgar la información confidencial a la parte de la que no proceda esa información confidencial o al Tribunal.

El Reglamento de arbitraje de la OMPI establece reglas claras sobre leyes aplicables al fondo de la controversia, al arbitraje y al acuerdo de arbitraje⁷⁷, la forma y notificación de los laudos⁷⁸, plazo para dictar el laudo definitivo⁷⁹, confidencialidad de la existencia del arbitraje⁸⁰, confidencialidad de la información divulgada durante el arbitraje⁸¹, confidencialidad del laudo⁸², mantenimiento de la confidencialidad por el Centro y el Árbitro⁸³ y de suma importancia lo relativo a la exención de responsabilidad de los árbitros, la OMPI y el Centro⁸⁴, así como lo relativo a la renuncia de las partes y del árbitro a la acción por difamación.⁸⁵

Por lo anterior, resulta claro que este Reglamento contiene disposiciones cuya observancia resulta indispensable en materia de Propiedad Industrial, por lo que a pesar de existir una

⁷⁷ Ver artículo 59 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

⁷⁸ Ver artículo 62 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

⁷⁹ Ver artículo 63 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

⁸⁰ Ver artículo 73 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

⁸¹ Ver artículo 74 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

⁸² Ver artículo 75 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

⁸³ Ver artículo 76 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

gran cantidad de Reglamentos de Arbitraje, en nuestra opinión, es el Reglamento de Arbitraje de la OMPI el instrumento óptimo para regular los aspectos adjetivos del arbitraje en la materia que nos ocupa.

CAPITULO IV. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.

El laudo que ha sido dictado debe de ser cumplido por las partes de inmediato. En la gran mayoría de los casos, los laudos son cumplidos de manera voluntaria por la parte perdedora. Sin embargo, existen ocasiones en que dichos laudos no son cumplidos, por lo que será necesaria la intervención de los Tribunales estatales, quienes gozan de la *executio* de la que carecen los árbitros.

El laudo puede declarar o constituir derechos, o en su caso condenar al cumplimiento de una obligación, cuyo contenido se traduce en una prestación de dar.

4.1.- El laudo arbitral.

Al igual que la sentencia, por virtud del laudo el árbitro resuelve las cuestiones principales materia del juicio o las incidentales que hayan surgido durante el proceso.⁸⁶

⁸⁴ Ver artículo 77 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

⁸⁵ Ver artículo 78 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

⁸⁶ Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Vigésima Segunda Edición. Editorial Porrúa. México, 1996. Pág. 725.

gran cantidad de Reglamentos de Arbitraje, en nuestra opinión, es el Reglamento de Arbitraje de la OMPI el instrumento óptimo para regular los aspectos adjetivos del arbitraje en la materia que nos ocupa.

CAPITULO IV. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.

El laudo que ha sido dictado debe de ser cumplido por las partes de inmediato. En la gran mayoría de los casos, los laudos son cumplidos de manera voluntaria por la parte perdedora. Sin embargo, existen ocasiones en que dichos laudos no son cumplidos, por lo que será necesaria la intervención de los Tribunales estatales, quienes gozan de la *executio* de la que carecen los árbitros.

El laudo puede declarar o constituir derechos, o en su caso condenar al cumplimiento de una obligación, cuyo contenido se traduce en una prestación de dar.

4.1.- El laudo arbitral.

Al igual que la sentencia, por virtud del laudo el árbitro resuelve las cuestiones principales materia del juicio o las incidentales que hayan surgido durante el proceso.⁸⁶

⁸⁴ Ver artículo 77 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

⁸⁵ Ver artículo 78 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

⁸⁶ Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Vigésima Segunda Edición. Editorial Porrúa. México, 1996. Pág. 725.

El laudo arbitral es la decisión dictada por el árbitro para resolver un conflicto que haya sido sometido a su análisis y estudio por los contendientes en un juicio, sobre cuestiones que no afecten el orden público inspirada en el principio de equidad”.⁸⁷

Por su parte Rosenberg definió al laudo como: la resolución de la controversia existente entre las partes por el tribunal arbitral privado, en virtud del poder de resolución (no público) que le ha otorgado la cláusula compromisoria.⁸⁸

Cabe decir que, a diferencia de la sentencia que proviene de un órgano del Estado dotado de *imperio*, el laudo no proviene de un órgano del Estado (autoridad), y por tanto carece de *imperio*. Sin embargo, por virtud de ambas se pone fin a una controversia entre las partes.

Por otro lado, es indispensable mencionar los principios que rigen a los laudos (los cuáles rigen también a las sentencias):

- a) *Congruencia*. El principio de congruencia o correlación exige que las pretensiones que se resuelvan en el laudo deben ser las mismas que se plantearon y debatieron durante el enjuiciamiento. En este sentido, el laudo no puede resolver en torno a pretensiones que son diversas a las planteadas (*extra petita*).⁸⁹ Es decir, el

⁸⁷ Instituto de Investigaciones Jurídicas Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial Porrúa. 1995. Pág. 1926.

⁸⁸ Rosenberg, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Pág. 613.

⁸⁹ Silva, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. Pereznieto Editores. Pág. 217.

laudo debe ser congruente con las cuestiones planteadas en la *litis*, o sea en los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, o de acuerdo con las situaciones jurídicas que surjan con motivo de la no presentación de esos escritos. El árbitro no debe resolver ni más ni menos sobre aquello que las partes han sometido a su decisión.

b) *Exhaustividad.* Los laudos deben de ser exhaustivos, es decir, resolver todas las pretensiones que fueron planteadas en el enjuiciamiento. La exhaustividad no quiere decir que se tenga que resolver favorablemente lo pedido, sino simplemente que se resuelva.

Este principio se localiza en el Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial en su art. 37, al igual que en el reglamento de UNCITRAL, ya que en ambas reglamentaciones se permite subsanar cualquier omisión a alguna de las “reclamaciones formuladas en el procedimiento arbitral pero omitidas en el laudo”.

c) *Claridad y Precisión.* Cuando las cuestiones controvertidas hubieren sido varias, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada una de ellas; absolviendo o condenando al demandado en todo caso.

d) *Fundamentación y Motivación.* A este respecto cabe distinguir si se trata de un arbitraje de estricto derecho o bien de un arbitraje de equidad.

En el primero de los casos, es decir, en el arbitraje de estricto derecho, la motivación y fundamentación será requerida al igual que en una sentencia.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que *funde y motive la causa legal del procedimiento*”.

Por *motivación* entendemos la exigencia de que el juez examine y valore los hechos expresados por las partes de acuerdo con los elementos de convicción presentados en el proceso.

Por *fundamentación* entendemos la expresión de los argumentos jurídicos en los cuales se apoye la aplicación de los preceptos normativos que se invocan por el juzgador para resolver el conflicto.

Estos preceptos los encontramos en las reglas procesales de arbitraje⁹⁰, en cuanto que disponen ya sea de manera expresa o implícita estos requisitos de fondo del laudo, en cuanto que disponen que deben de ser claras, precisas y congruentes, que deben fundarse en derecho y además resolver todas las cuestiones planteadas en el proceso.⁹¹ En el arbitraje de equidad *no es exigible la motivación y fundamentación del laudo*.

4.2.- Definitividad e impugnabilidad del laudo. Cosa juzgada.

Se entiende como cosa juzgada la inmutabilidad de lo resuelto en las resoluciones firmes, salvo cuando éstas puedan ser modificadas por circunstancias supervenientes. La cosa juzgada se configura sólo cuando una sentencia debe considerarse firme, es decir, cuando no puede ser impugnada por los medios ordinarios o extraordinarios .

Los efectos de la cosa juzgada se dan en dos sentidos: el sentido formal y el material. Será *formal* cuando *contra la resolución no se concede recurso alguno, o concediéndose, no se interpone o formaliza en los plazos previstos, y será material* porque *el efecto procesal que produce determina la invariabilidad de la misma, y su permanencia en el tiempo*.

Al igual que las sentencias, la eficacia de cosa juzgada se supedita a su firmeza, misma que se producirá cuando el laudo haya sido consentido por las partes, i) dejando precluir los plazos para su impugnación, o bien, ii) cuando dicho recurso haya sido desestimado.

⁹⁰ Art. 1448 del Código de Comercio

⁹¹ Art. 81 del Código de Procedimientos Civiles; 1325 y 1327 del Cocco.; 842 de la LFT; 77 y 78 de la Ley de Amparo y 237 del Código Fiscal de la Federación

Estamos en presencia de la *cosa juzgada formal*, cuando el laudo dictado por el árbitro, imposibilita cualquier impugnación, por tratarse no sólo de *una resolución definitiva* del conflicto, sino también de *una resolución firme*, lo que significa el cierre de recursos posibles contra el laudo arbitral; y se está ante la *cosa juzgada material* en el sentido, que una vez que el laudo es definitivo y firme en la esfera particular acerca del conflicto planteado, los poderes públicos y sus órganos lo elevan a categoría de acto de autoridad del Estado, *excluyendo la posibilidad de volver a tratar ese conflicto ya resuelto en firme, tanto en una instancia arbitral como ante los tribunales.*

Aun y cuando el Título Cuarto del Arbitraje Comercial del Código de Comercio no define perfectamente el concepto de cosa juzgada, la jurisprudencia lo define de la siguiente manera:

“Los árbitros tienen la facultad jurisdiccional de resolver los conflictos jurídicos que las partes sometan a su consideración y esas resoluciones tienen toda la fuerza de *sentencias definitivas, produciendo por tanto excepción de cosa juzgada*”⁹²

“La sentencia arbitral tiene autoridad de cosa juzgada, pero es cosa juzgada formal y no material, ya que la misma indica que esta carece

⁹² Arbitros. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala. Época 5ª Tomo XXXII. Página 451 Precedente Tomo XXXII, Pág. 451 Cía. Petrolera Comercial S.A.- 26 de Mayo de 1931.

de fuerza ejecutoria, y necesita que un funcionario judicial le otorgue el exequátur”.⁹³

Por tanto, el laudo al ser vinculante a las partes y no habiéndose interpuesto impugnación alguna; será firme y gozará de la presunción *iuris tantum* de ser cosa juzgada, siendo posible negar su ejecución únicamente por actualizarse alguno de los supuestos indicados en nuestro Código de Comercio.

Para que el laudo goce de plena eficacia ejecutiva, es necesario que un órgano judicial proceda a revisar su regularidad en todo lo que *no se refiere al fondo de la cuestión*, y al no apreciarse irregularidades de este tipo se dicta una resolución que confiere al laudo ejecutabilidad, equiparándose a la sentencia judicial.

El artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que:

“es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley”.

⁹³ Arbitros. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala. Época 5ª Tomo XXVI. Página 236 Precedente Tomo XXVI, Pág. 236. Baetzner Federico y coag.- 09 de Mayo de 1929.

El artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles establece que para que una sentencia firme dictada en un juicio, surta sus efectos de cosa juzgada en diverso proceso, es necesario que, entre el caso resuelto y aquel en que la sentencia sea invocada, concurre la identidad en las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron, elementos que se conocen tradicionalmente como “triple identidad” es decir; las partes, el objeto del litigio y las pretensiones, así como las causas de estas últimas.

Así lo han determinado nuestros Tribunales Colegiados de Circuito, según se aprecia de la siguiente tesis jurisprudencial:

COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA.- Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir, por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosas u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer.

Apéndice 1917-1988 Salas, tesis Jurisprudencial 539,926.

Sobra decir que cuando las partes se niegan al cumplimiento de lo ordenado en el laudo, se tendrá que recurrir al auxilio jurisdiccional para su ejecución, por lo tanto esa eficacia se condiciona a otro elemento que es la resolución judicial sobre la petición del *exequátur*, durante el procedimiento de homologación.

Para que el laudo sea eficaz, se tendrá que constituir como un título ejecutivo, (título que trae aparejada ejecución judicial), es decir, el que obliga al juez a pronunciar un auto de ejecución, (que para el caso de los laudos es el *exequátur*).

El presupuesto básico para llevar a cabo una ejecución es la existencia de un documento donde resulte determinada una obligación o un deber, cuyo cumplimiento puede exigirse de una persona a favor de otra, ya que es un documento que determina una obligación y a la vez exige su cumplimiento.

Para que el título ejecutivo se conforme como tal, es necesario que reúna dos elementos: a) la declaración de la existencia de una obligación que la ejecución tiende a satisfacer y b) la orden de ejecución.⁹⁴ El laudo contiene el primer elemento, que se da al momento de ser dictado por el árbitro y que las partes asumieron tal responsabilidad al someterse al arbitraje, pero carece del segundo,

⁹⁴ Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones de Palma. Tercera Edición. Buenos Aires, 1962. Pág. 449.

ya que su ejecutabilidad esta condicionada a su firmeza, efecto derivado de una resolución judicial.

En nuestra opinión, el procedimiento de homologación debe de seguirse para poder así “ejecutar” con el uso del *imperium* propio el Estado una determinación.

Por tanto, los laudos declarativos y constitutivos (que por su naturaleza no requieren del *imperium* del Estado para ser cumplidos) no requieren del procedimiento de homologación cuando exista cosa juzgada en sentido formal y material, es decir, una vez transcurrido el término para interponer los medios de impugnación del laudo previstos en nuestra legislación, o fracasada la acción; sin que exista la posibilidad de someter una vez más, el mismo conflicto al conocimiento de un tribunal arbitral o estatal.

Sin embargo, reiteramos que para los laudos de condena si será necesario seguir el procedimiento de homologación para obtener el *exequátur* y así, permitir que el mismo sea cumplido aun con el auxilio de la fuerza pública; facultad exclusiva del Estado.

Para dar sustento a lo anterior, resulta necesario analizar los efectos de los laudos arbitrales.

4.3.- Clasificación de los laudos arbitrales según sus efectos.

La importancia de identificar los efectos del laudo se presenta cuando la parte condenada no cumple con lo dispuesto en el laudo, lo cual conduce a realizar actos de *imperium*, tendientes a la *ejecución coactiva*. Es al incumplimiento de un *laudo condenatorio* en lo que se centran con mayor énfasis nuestras leyes, procurando con ello la ejecución coactiva del laudo.

Los laudos arbitrales pueden ser clasificados en tres grandes rubros en atención a la pretensión resuelta y que son los siguientes:

a) Meramente *declarativo*: Es aquél que elimina la incertidumbre en torno a una relación jurídica al declarar un derecho.

Para Chiovenda, cuando las sentencias o laudos se limitan a declarar una voluntad concreta de ley, son declarativas.⁹⁵

El laudo declarativo agota su contenido en el momento en que elimina la incertidumbre respecto de un derecho y determina la voluntad de la ley en el caso concreto para “hacer cierta” la situación jurídica controvertida.

⁹⁵ Citado por Becerra Bautista, José El Proceso Civil en México Editorial Porrúa México, 1996. Pág. 210.

El laudo declarativo no engendra ninguna relación que no haya existido con anterioridad.

Estos laudos pueden ser de declaración positiva o de declaración negativa. En el primer caso declaran la existencia de un derecho, de una relación jurídica, de una situación legal o de determinados hechos. Por ejemplo, la falsedad de una escritura, la existencia de la posesión. En el segundo caso, declaran que no existe el derecho, la relación jurídica o la situación legal o de hecho. Ejemplo de estas últimas son todas las sentencias que absuelven al demandado.

Hay derechos que no pueden dar lugar más que a una sentencia de declaración y son los derechos potestativos cuando consisten en el poder de producir un efecto jurídico con una simple declaración, en este caso, la sentencia no puede hacer otra cosa que declarar la existencia del Derecho; pero en cuanto a las relaciones jurídicas en que existe un obligado, si el laudo desestimatorio no puede ser sino de mera declaración, el laudo que estima la demanda (esto es, que declara procedente la acción) puede ser tanto de mera declaración como de declaración y de condena. Si el laudo declara la existencia de una obligación, cabe distinguir si el demandado es el mismo obligado, el laudo es de pura declaración, si no tiene por objeto más que los beneficios derivados inmediatamente de la certidumbre jurídica.⁹⁶

b) *Constitutivos*: Es el laudo que da nacimiento a una nueva relación jurídica, que sólo por virtud del laudo puede nacer, o terminar una relación jurídica preexistente.

⁹⁶ Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa. México, 1996. Pág. 731.

Los laudos *constitutivos* declaran la existencia del derecho del actor para producir un cambio en la relación jurídica existente, mediante el propio laudo o sentencia.

Además, cabe decir, que el laudo constitutivo, normalmente produce efectos para lo futuro, es decir, el nuevo estado jurídico sólo empieza cuando el laudo o la sentencia pasa a *cosa juzgada*, pero esta característica no es esencial de esta clase de sentencias porque hay casos en que se retrotraen. El interés en obrar en los laudos constitutivos no se distingue del derecho de obtenerlas. El mismo derecho potestativo para obtener el cambio del estado jurídico mediante el laudo constitutivo, sólo se realiza si el titular de ese derecho acude al árbitro y demanda el pronunciamiento del laudo.⁹⁷

Ejemplo de estos laudos es aquel que resuelve la rescisión o terminación de un contrato.

c) *De condena*. Los laudos de condena contienen por una parte, una declaración respecto del derecho del actor y de la obligación correlativa del demandado. Además, ordenan la *ejecución forzosa* para el caso de que el demandado dentro de un plazo determinado no cumpla con la obligación declarada. El fallo hace cierto e indubitable el derecho del actor y manda al órgano de ejecución que lo haga efectivo, en el

⁹⁷ Chioyenda, *Instituciones*, tomo 1, págs. 213 y siguientes, citado por Pallares, Eduardo. Diccionario del Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa. México, 1996. Pág. 727

supuesto susodicho. Por esta circunstancia, toda sentencia de condena es al mismo tiempo declarativa y ejecutiva.

Por lo que hace al laudo *condenatorio*, también se debe hacer una separación entre prestaciones de dar, de hacer o de no hacer, pues la coacción sólo es aplicable al primer caso, ya que es bien sabido que las obligaciones de hacer y de no hacer que queden incompletas se revierten en la indemnización de daños y perjuicios que significa nuevamente una prestación de dar.⁹⁸ Las condiciones de los laudos de condena son:

- a) La existencia de una norma jurídica que imponga al demandado la obligación cuyo cumplimiento exige el actor, o faculte al juez para imponerla,
- b) Que el derecho del actor sea violado o desconocido por el demandado, voluntaria o involuntariamente, con mala fe o sin ella. En esta circunstancia radica el interés procesal que debe exigir para que proceda pronunciar un laudo de condena.

⁹⁸ Briseño Sierra, Humberto. El arbitraje mercantil en México. Pág. 738.

c) Que el actor y el demandado estén legitimados en la causa o lo que es igual, que el actor sea el titular del derecho declarado en el laudo y el demandado la persona obligada.⁹⁹

El laudo de condena es el que, además de determinar la voluntad de la ley en un caso concreto, impone a una de las partes una conducta determinada, debido a la actuación de la *sanción potencial* que contiene la norma abstracta.

En opinión de José Becerra Bautista, el derecho objetivo no sólo establece conductas, sino que a la vez *crea sanciones* en contra de quienes no realicen la conducta prescrita o no respeten la facultad derivada de la conducta prevista a favor del titular del derecho. Esta parte sancionadora es aplicada por los órganos del Estado quienes deberán realizar *actos de coacción*, en el supuesto de que los sujetos de la norma ejecuten actos contrarios a la conducta prescrita. En otras palabras, *el laudo de condena requiere de la ejecución forzosa, mediante el ejercicio de la fuerza coactiva de la que goza el juez y de la que carece el árbitro.*

El reconocimiento de la presunción de ejecutabilidad del laudo es reconocida por nuestra jurisprudencia que establece:

“Una vez notificado *el laudo*, se pasarán los autos al juez ordinario para su ejecución, sin que se precise ningún requisito para que el

⁹⁹ Pallares, Eduardo Diccionario de Derecho Procesal Civil Editorial Porrúa. México, 1996. Pág. 728.

laudo sea ejecutable, siendo obvio que el mismo *trae aparejada la ejecución*".¹⁰⁰

Además, el laudo es considerado como una sentencia judicial según lo establece el artículo 4 de la Convención de Panamá que dice: "que las sentencias o *laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada*. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse de la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecute, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales".

Barona Vilar¹⁰¹ establece que en las pretensiones declarativas y constitutivas bastará la simple presentación del laudo, para satisfacer a las partes sin que sea necesario ninguna otra actuación, en cambio, la pretensión de condena necesitará una actividad posterior que complemente y haga efectivo lo dicho en el laudo (procedimiento de *exequátur*).

Como hemos dicho, i) uno de los fines de buscar mecanismos "ADR" para solucionar controversias en materia de Propiedad Industrial (tal como el arbitraje) es satisfacer las exigencias internacionales sobre seguridad y certeza jurídica en un mundo de acelerada

¹⁰⁰ Laudo Arbitral. Trae Aparejada Ejecución, aun cuando se dicte por un Arbitro Particular. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época 8ª Tomo VII, Pág. 229 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en Revisión 328/91. Unanimidad de Votos. Ponente José Becerra.

¹⁰¹ Barona Vilar, Silvia. "La Ejecución del Laudo Arbitral". Revista Poder Judicial. Número 21. Marzo. Consejo General del Poder Judicial. 1991 Págs. 9-10.

internacionalización y ii) una de las razones por las que las partes en conflicto se oponen a utilizarlos es por el temor de que las resoluciones dictadas (laudos) no puedan ser ejecutados.

Es por lo anterior que, consideramos importante hacer mención a las Convenciones Internacionales firmadas por México en Materia de Reconocimiento y Ejecución de laudos arbitrales por un lado y a las normas internas de derecho mexicano sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales por el otro.

4.4.- Convenciones Internacionales firmadas por México y normas internas de derecho mexicano en materia de Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales.

a) Respecto a las convenciones internacionales cabe decir que México ha suscrito tres convenciones multilaterales, un tratado de libre comercio que fomenta el arbitraje y una convención bilateral, que regulan el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales.¹⁰²

¹⁰² Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1971. (Convención de Nueva York).

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 1978 (Convención de Panamá).

Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1987. (Convención de Montevideo).

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993. Este tratado contiene únicamente una referencia a la materia de Arbitraje Comercial Privado en su artículo 2022, en el que se establece que las partes de dicho Tratado deban de promover los procedimientos adecuados para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

Sin duda alguna, la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, comúnmente llamada Convención de Nueva York, es una de las convenciones más aceptadas a nivel mundial en virtud de que ha sido ratificada por 95 países hasta este momento, lo cual crea una gran certeza y seguridad jurídica a nivel internacional, de poder lograr el reconocimiento y ejecución en aquellos países signatarios de la misma.

La Convención de Nueva York, considera que *un laudo*, por el hecho de haberse pronunciado *deberá considerarse definitivo o firme, salvo prueba en contrario*. Esto es, un laudo adquiere la calidad de cosa juzgada por el simple hecho de haberse pronunciado, pero si contra éste se encuentra pendiente algún medio impugnativo, tal medio deberá de ser demostrado.¹⁰³

Antes de que nuestro país ratificara la Convención de Nueva York, era necesario que la parte que obtuvo la resolución favorable demostrara que el laudo había alcanzado la autoridad de cosa juzgada, sin embargo, ahora la parte perdedora tiene que demostrar que el laudo no ha alcanzado la autoridad de cosa juzgada, probando que en su contra se encuentra pendiente un medio impugnativo.

Convención sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en Materia Civil y Mercantil entre España y México. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1992

¹⁰³ Art. V.I.e. En igual sentido la Convención de Panamá en su Art. 5.1 e.

El artículo 3 de la Convención de Nueva York dispone:

“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. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales.”¹⁰⁴

El Artículo 4 de la Convención de Panamá dispone:

“Las sentencias o *laudos arbitrales no impugnables* según la ley o reglas procesales aplicables, *tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada*. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por Tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las

leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales”.¹⁰⁵

Además es indispensable mencionar lo establecido por el artículo 2022 del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos:

“Opción para la solución de controversias comerciales.

1.- En la medida de lo posible, cada Parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y a otros medios alternativos para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en la zona de libre comercio.

2.- A tal fin, *cada parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren la observancia de laudos arbitrales y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales que se pronuncien en esas controversias;*

¹⁰⁴ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1971

¹⁰⁵ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 1976.

3.- Se considerará que las Partes cumplen con lo dispuesto en el párrafo 2, si son parte y se ajustan con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros de 1958, o de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975.

4.- La Comisión establecerá un comité consultivo integrado por personas que tengan conocimientos especializados o experiencia en la solución de controversias comerciales internacionales privadas. El Comité presentará informes y recomendaciones a la Comisión sobre cuestiones generales enviadas por ella relativas a la existencia, uso y eficacia del arbitraje y otros procedimientos para la solución de tales controversias en la zona de libre comercio.

b) Ahora bien, por lo que refiere a las normas internas de derecho mexicano sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, cabe decir que el mismo se

encuentra regulado en dos cuerpos de normas. En materia mercantil, es el Código de Comercio el que regula el reconocimiento y ejecución de laudos y en materia civil es el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El título IV de Código de Comercio regula la materia de arbitraje tanto nacional como internacional. Las disposiciones de dicho título fueron inspiradas en la Ley Modelo de UNCITRAL, con algunas pequeñas modificaciones para adaptarlo a nuestro derecho interno.

El Capítulo IX de dicho título, establece las disposiciones relativas al reconocimiento y ejecución de laudos. En virtud de que las disposiciones de dicho capítulo fueron inspiradas en la Convención de Nueva York, dichas disposiciones legales establecen la obligatoriedad de los laudos en México, independientemente del país en el que se hayan dictado, los requisitos que se deben de presentar para la ejecución del mismo, las causas para anular¹⁰⁶ o

¹⁰⁶ El artículo 1457 del Código de Comercio establece:

“Los laudos arbitrales podrán ser anulados por el juez competente cuando:

- I.- La parte que intente la acción pruebe que:
 - a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley y que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la legislación mexicana;
 - b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier razón, hacer valer sus derechos.
 - c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que excedan los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se

denegar la ejecución de laudos¹⁰⁷, así como los casos en que el juez podrá suspender el reconocimiento o ejecución de laudos.

Finalmente, el Código de Comercio remite al procedimiento incidental genérico previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles para el Reconocimiento y Ejecución del laudo arbitral.

-
- refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular éstas últimas; o
- d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición del presente título de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron al presente título; o
- II.- El juez compruebe que según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público.

¹⁰⁷ El artículo 1462 del Código de Comercio establece:

“Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se hubiese dictado, cuando:

- I.- La parte contra la cual se invoca el laudo, pruebe ante el juez competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución que.
- e) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley y que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo.
- f) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier razón, hacer valer sus derechos.
- g) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que excedan los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras.
- h) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes, o, en defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del país donde se efectuó el arbitraje, o
- i) El laudo no sea aún obligatorio para las partes o se hubiere anulado o suspendido por el juez del país en que conforme a cuyo derecho hubiere sido dictado ese laudo; o
- II - El juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al orden público.”

Un problema que existe en nuestro Código de Comercio es que en virtud de que las normas se aplican tanto a arbitraje doméstico como internacional, incluyendo aquellos arbitrajes internacionales en los que el lugar del arbitraje es en México y el lugar de ejecución del laudo es igualmente en este país, se apliquen *tanto las normas para la nulidad de laudos* como las relativas a la *oposición a la ejecución*.

Esto último nos llevaría al absurdo de que una parte que promueva *la nulidad del laudo sin éxito*, podría una vez agotado este procedimiento, *iniciar un procedimiento de oposición de ejecución* con causales precisamente idénticas en ambos casos.

Debemos tomar en cuenta que estas disposiciones tienen su origen en la Convención de Nueva York diseñada para el arbitraje internacional que contempla *la nulidad del laudo* que se promueve ante el juez del lugar donde se dictó el laudo, país distinto del de ejecución dónde la parte contra la que se pretende ejecutar el laudo solicite *la oposición* a la misma.

El juez podrá a su discreción aplazar la decisión de reconocimiento y ejecución si se interpuso una demanda de nulidad o suspensión en el país en que fue dictado el laudo o en el país cuyo derecho se aplicó al fondo de la controversia.

4.5. Procedimiento de *Exequátur* en tratándose de “Arbitraje Privado”.

Como hemos dicho con anterioridad, cuando *el laudo declarativo y/o constitutivo* es cosa juzgada en sentido formal y material, el procedimiento de homologación y *exequátur* resulta innecesario.

Cuando el laudo es de condena, el procedimiento de homologación y *exequátur* es necesario aún y cuando al laudo goce ya de la presunción de cosa juzgada, a efecto de obtener el auxilio de la fuerza pública para poder hacer valer lo ordenado en el laudo.

En este capítulo, analizaremos el procedimiento de homologación y *exequátur* que deberá seguirse cuando i) los laudos declarativos y/o constitutivos *no gocen de la presunción de cosa juzgada* y ii) los laudos de condena *gocen o no* la presunción de cosa juzgada.

Antes de pasar a analizar el procedimiento de homologación, resulta necesario indicar las razones por las que el laudo goza de la presunción de legalidad, presunción que otorga la carga de la prueba sobre su ilegalidad al demandado, debiendo éste que aducir en su caso, la irregularidad o falta de obligatoriedad del arbitraje o del laudo.

Aun y cuando nuestro Código de Comercio no reconoce expresamente la presunción de legalidad del laudo antes mencionada, al reconocer al laudo como cosa juzgada y como título ejecutivo, se le está otorgando la presunción de legalidad de forma implícita.

El párrafo segundo del artículo 1461 establece que la parte que invoque un laudo o pida su ejecución, sólo tendrá que presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje con la cual se establece tal presunción.

Nuestros Tribunales Colegiados de Circuito han hecho referencia específica de la carga de la prueba en relación a los laudos.¹⁰⁸

El laudo debe de pasar por tres etapas diferentes que son: i) la homologación, donde se aprobará si es ejecutable el laudo o no, dando origen a ii) *el exequátur*, que será el mandamiento que dictaminará la ejecución y iii) la ejecución por parte de la autoridad que resulte competente.

La homologación es el reconocimiento que hace un tribunal público de la regularidad de un laudo pronunciado por un árbitro nacional o extranjero, para poder proceder a su ejecución coactiva.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Laudo Arbitral. Homologación del Corresponde al quejoso demostrar su inconstitucionalidad. El laudo arbitral emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor y la resolución del Juez que lo homologa, no son actos inconstitucionales, corresponde al quejoso aportar las pruebas que acrediten su inconstitucionalidad. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Época 8ª Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo en revisión 342/90. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Islas Domínguez.

¹⁰⁹ Ovalle Fabela, José. "Definición de Homologación de Laudos". Diccionario Jurídico Mexicano Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Editorial Porrúa. México, 1995. Pág. 1591.

El *exequátur*.¹¹⁰ es la resolución judicial por la cual se ordena a los tribunales ejecuten el laudo pronunciado por un árbitro, es decir, permite que el laudo produzca sus efectos, siendo el más importante el de la ejecución.

La instrumentación específica del procedimiento de *exequátur* corresponderá a las normas internas de cada país, designando éstas a la autoridad competente para reconocer y conceder la ejecución y el procedimiento, que deberán seguir por remisión singular de los tratados internacionales.

La autoridad competente para conocer de la homologación y de la ejecución es la misma en nuestro país, sin embargo, la substanciación de los procesos no será igual, ya que la homologación será realizada de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, mientras que la ejecución será realizada de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles del Estado indicado.

Cabe mencionar que nuestro país sigue el criterio de homologación previo examen de forma del proceso, verificando el que se hayan cumplido las premisas básicas de todo proceso.¹¹¹

¹¹⁰ Requisitos: a) debe presentarse el original o copia del laudo, b) que éste se encuentre autenticado y c) traducido al español.

¹¹¹ Ver Contreras Vaca, Francisco José. Derecho Internacional Privado. Editorial Harla. México, 1994. Pág. 237.

El procedimiento para ordenar el reconocimiento para la ejecución coactiva de un laudo es el único que se encuentra regulado en nuestras leyes, y es el único exigible para que sea ejecutado, no así por lo que hace a los laudos que sólo requieren del simple reconocimiento, respecto de los cuales no se requiere ningún tipo de procedimiento específico, razón por la que no existe regulación específica alguna. Es decir, sólo los laudos que necesiten de ejecución coactiva o ejecución forzosa (laudos condenatorios) serán los únicos que requieran el procedimiento de *exequátur*. Ningún otro tipo de laudo requiere de este procedimiento. Ni siquiera en tratándose de laudos condenatorios que se presenten a nuestros tribunales como fuente de prueba, o para demostrar cosa juzgada. Por el contrario, es de suma importancia hacer notar que en aquéllos casos en que se pretenda utilizar el laudo condenatorio como título para lograr una *ejecución coactiva*, sí se requiere del procedimiento de homologación.¹¹²

El procedimiento tendiente a que se reconozca el laudo, para que una vez reconocido se ordene la ejecución de lo ahí mandado (*exequátur*) y el procedimiento necesario para lograr hacer cumplir y ejecutar lo ordenado en el laudo (ejecución forzosa) son necesarios para obtener la ejecución coactiva de un laudo condenatorio, no así en el caso de laudos declarativos y constitutivos que como se ha dicho por sí solos constituyen cosa juzgada (salvo que se haya interpuesto algún medio impugnativo dentro del plazo establecido y

¹¹² Silva, Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional en México. Pereznieto Editores. México, 1994. Pág. 236.

cuya resolución le dará la autoridad de cosa juzgada), y es definitivo por lo que posee eficacia interpartes.

El procedimiento de homologación.¹¹³ da inicio con la presentación de la solicitud de la parte interesada ante el juzgado competente, el cuál podrá solicitar la ejecución del mismo ya sea de manera total o de manera parcial.

Se tendrá que anexar el original autenticado del laudo o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad, y el original del acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obligaron a someter sus diferencias al procedimiento arbitral, o una copia de éste que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. Además si ese laudo o acuerdo no estuviesen en el idioma oficial del país de ejecución, tendrán que ser traducidos, debiendo ser ésta certificada por un traductor oficial, o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular.

Posteriormente, se procederá al emplazamiento, el cuál será realizado por la autoridad que conoce del procedimiento de *exequatur*, debiendo ser personal¹¹⁴ a más tardar al día siguiente en el que se dicten las resoluciones que la prevengan.¹¹⁵

¹¹³ Las condiciones o requisitos para que se pueda homologar o reconocer un laudo extraño se pueden clasificar en términos generales en: i) relativos al acuerdo arbitral, ii) relativos a la regularidad del proceso arbitral, iii) relativos al procedimiento de exequatur, iv) relativos al fondo de lo resuelto.

¹¹⁴ Ver art. 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

¹¹⁵ Ver art. 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El juez mandará dar traslado a las otras partes por tres días, término que contará a partir del día siguiente en que fue notificado. Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas, ni el tribunal las estimare necesarias, se citará para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia de alegatos, la cual se verificará independientemente de que concurran las partes o no.

En el caso de que si se promoviesen pruebas, o el tribunal lo estimara necesario, se abrirá una dilación probatoria de diez días. En cualquiera caso, el tribunal dentro de los cinco días siguientes al desahogo de las actuaciones, dictará sentencia.

La resolución que recae a la petición de la ejecución del laudo durante el procedimiento de homologación por parte del juez, podrá ser estimatoria de forma total o parcial, y de igual manera podrá ser desestimatoria.

Posteriormente, deberá de satisfacerse la pretensión ejecutiva, es decir, la petición fundada que se hace a un órgano jurisdiccional sobre el patrimonio del deudor, e incluyéndose en él, tanto las cosas corporales como las incorporales.

Como se ha visto, la Convención de Panamá equipara la eficacia del laudo con la eficacia de una sentencia judicial, equiparación que se establecerá entre la eficacia de un laudo

arbitral con la eficacia de una sentencia extranjera. Las resoluciones no se equiparan, sino los efectos que producen ambas resoluciones.

Sin embargo, como hemos dicho, por su naturaleza los laudos declarativos y constitutivos que gozan de la presunción de cosa juzgada no requieren de la fuerza coactiva del Estado, ya que para su observancia no es necesaria dicha fuerza pública.

A este respecto cabe añadir que según el sistema adoptado por la Convención de Nueva York el laudo constituye un instrumento que establece la presunción de que la sentencia arbitral es obligatoria, dejando a la parte condenada la carga de la prueba de demostrar lo contrario.¹¹⁶

De las consideraciones anteriores, se desprende que al considerarse el reconocimiento de un laudo se debe determinar para qué se va a utilizar el laudo. Las razones por las que se desea el reconocimiento de un laudo, son las que suelen denominarse grados de eficacia de un laudo. En este sentido, depende de la finalidad perseguida al presentarse un laudo, o los efectos jurídicos que del laudo se pretenden obtener, los cuales pueden ser: i) como fuente probatoria, ii) como cosa juzgada y iii) como título ejecutivo; es decir para ejecución coactiva.

¹¹⁶ Siqueiros, José Luis. El Arbitraje Comercial en Latinoamérica. La perspectiva Mexicana. Pág. 1361.

Conclusiones

1.- El desarrollo económico de las Naciones depende en gran parte de los últimos avances científicos y tecnológicos, mismos que han de ser protegidos por la legislación en materia de Propiedad Industrial.

2.- Tanto en nuestro país como en muchos otros países del mundo, la administración de justicia por parte del Estado, presenta sendos inconvenientes como lo son la falta de rapidez en las resoluciones, la complejidad de los procedimientos, la falta de especialización y conocimientos de quien ha de resolver los conflictos, por lo que es indispensable explorar las alternativas de solución a dichos problemas, siendo los mecanismos heterocompositivos o alternos de solución de controversias (los cuáles han sido denominados como mecanismos “ADR”) una gran alternativa para reducir la cantidad y grado de los inconvenientes mencionados.

3.- La iniciativa de reformas a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial es acorde con las tendencias internacionales que buscan métodos alternativos, que de forma

rápida y expedita resuelvan controversias, por lo que la Ley de la Propiedad Industrial faculta al Instituto para buscar en todo momento la conciliación de intereses entre los involucrados y fungir como árbitro, cuando éstos lo designen expresamente para resolver las cuestiones relativas al pago de los daños y perjuicios y permitiendo que cuando las controversias afecten sólo intereses particulares se sometan al procedimiento de arbitraje.

Igualmente se faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que actúe como autoridad mediadora o en calidad de árbitro en los procedimientos administrativos que se ventilen en el Instituto, cuando las partes se encuentren de acuerdo en someterse a dichos procedimientos.

4.- Los tipos de mecanismos “ADR” mencionados en el presente trabajo y el arbitraje, son los que se utilizan comúnmente, sin embargo, podríamos encontrar otros tipos de mecanismos “ADR”, cuyo uso no se presenta con tanta frecuencia como los mencionados.

5.- Las partes involucradas en un conflicto son libres de someter sus conflictos a árbitros particulares cuando se trate de derechos privados y sobre los cuáles el Estado no se reserve su exclusiva jurisdicción.

6.- El arbitraje y otros mecanismos “ADR”, pueden parecer similares, en cuanto implican la intervención de un tercero en la relación jurídica de las partes. Los diferentes tipos de mecanismos “ADR” comparten con el arbitraje la finalidad (la terminación de una controversia), pero no los medios ni el alcance. Sólo el arbitraje produce una decisión vinculante y obligatoria para las partes.

7.- Los diversos mecanismos “ADR” pueden presentar grandes ventajas con respecto a los procedimientos ante los Tribunales del Estado, como son: i) la rapidez en las resoluciones, ii) límites a los riesgos en una determinada situación jurídica, iii) obtener soluciones creativas de negocio a problemas jurídicos, iv) acceso a un tercero neutral con conocimientos especializados, v) flexibilidad y control de las partes, vi) privacidad y confidencialidad, vii) posibilidad de preservar relaciones comerciales, etc.

8.- La resistencia de las partes a someterse a un mecanismo “ADR” se debe al desconocimiento de dichos mecanismos por parte de las partes involucradas en una controversia o de sus abogados.

9.- No todos los conflictos son susceptibles de ser resueltos mediante un mecanismo “ADR”, ya que en ocasiones estamos frente a conflictos de derecho público, actos de Autoridad o de derechos personalísimos, cuya resolución se reserva el Estado.

10.- En las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial que sólo afecten intereses particulares, las partes involucradas en el conflicto podrán someterse al procedimiento de arbitraje o a aquél que las mismas partes elijan.

11.- Las resoluciones emitidas por los árbitros “privados” no son actos de Autoridad, por lo que no procede el juicio de amparo contra sus resoluciones; sólo puede promoverse éste en contra de la resolución que dicte el juez competente ordenando la ejecución del laudo. Si durante el procedimiento arbitral o el laudo se toman medidas precautorias o se imponen sanciones administrativas, entonces sí tanto las medidas como el laudo se convierten en actos de Autoridad, contra los cuales puede interponerse demanda de amparo.

12.- Los laudos arbitrales se encuentran regidos por los principios de: i) congruencia, ii) exhaustividad, iii) claridad y precisión, y iv) fundamentación y motivación (en tratándose de arbitraje de estricto derecho).

13.- El laudo al ser vinculante a las partes y no habiéndose interpuesto impugnación alguna; será firme y gozará de la presunción *iuris tantum* de ser cosa juzgada.

14.- Los laudos declarativos y constitutivos (que por su naturaleza no requieren del *imperium* del Estado para ser cumplidos) no requieren del procedimiento de homologación cuando exista cosa juzgada en sentido formal y material, es decir, una vez transcurrido el término para interponer los medios de impugnación del laudo previstos en nuestra legislación, o fracasada la acción; sin que exista la posibilidad de someter una vez más, el mismo conflicto al conocimiento de un tribunal arbitral o estatal.

15.- En tratándose de laudos de condena si será necesario seguir el procedimiento de homologación para obtener el *exequátur* y así, permitir que el mismo sea cumplido aun con el auxilio de la fuerza pública; facultad exclusiva del Estado.

16.- El laudo es considerado como una sentencia judicial según lo establece el artículo 4 de la Convención de Panamá que dice: “que las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada”.

17.- La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, comúnmente llamada Convención de Nueva York, es una de las convenciones más aceptadas a nivel mundial en virtud de que ha sido ratificada por 95 países hasta este momento, lo cual crea una gran certeza y seguridad jurídica a nivel internacional, de poder lograr el reconocimiento y ejecución en aquellos países signatarios de la misma.

18.- La Convención de Nueva York, considera que un laudo, por el hecho de haberse pronunciado deberá considerarse definitivo o firme, salvo prueba en contrario.

19.- El Tratado de Libre Comercio establece que cada parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los laudos arbitrales y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales.

20.- Un problema que existe en nuestro Código de Comercio es que en virtud de que las normas se aplican tanto a arbitraje doméstico como internacional, incluyendo aquellos arbitrajes internacionales en los que el lugar del arbitraje es en México y el lugar de ejecución del laudo es igualmente en este país, se apliquen tanto las normas para la nulidad de laudos como las relativas a la oposición a la ejecución.

21.- El arbitraje goza tanto de una naturaleza contractual (por su origen) como de una naturaleza jurisdiccional (por su finalidad). El arbitraje es, en primera instancia, una institución de naturaleza contractual puesto que reposa en una convención por la cual se delega la solución del conflicto en los árbitros, otorgando una atribución de poder a éstos últimos y una sustracción del mismo a los jueces ordinarios, por lo que el cumplimiento del mandato recibido por el árbitro que resuelve el litigio, se encuentra en el laudo.

Además el arbitraje es equiparado a un proceso jurisdiccional en virtud de que, arbitrar es decidir una controversia con fuerza vinculante y que dicha actividad que en principio corresponde a una función pública es delegada en un particular.

22.- En otros términos, el acuerdo arbitral integra la conocida figura del *acto complejo*, que no compone intereses opuestos, sino que desarrolla intereses paralelos.

23.- El acuerdo arbitral produce la incompetencia del juez. En virtud del acuerdo arbitral, las partes otorgan jurisdicción a un particular ajeno a la controversia para resolver sobre el conflicto planteado, y en virtud de la renuncia a la jurisdicción ordinaria, excluyen la competencia y jurisdicción de un juez estatal.

24.- El acuerdo arbitral igualmente produce la imposibilidad de obtener una resolución judicial; toda vez que las partes han acordado someter sus conflictos a la resolución de un árbitro, la única resolución que podrán obtener es precisamente la de dicho árbitro y nunca la de un juez estatal.

25.- La única exigencia que impone tanto nuestra legislación como las Convenciones Internacionales, para el acuerdo arbitral es que éste sea por escrito. El término “escrito” es generalmente interpretado en sentido amplio, por lo que dentro de las convenciones internacionales se observa que los medios más modernos de comunicación, son aceptables, medios como el fax y el telex.

26.- Cuando el sometimiento al arbitraje esta contenido en una cláusula de arbitraje contenida en el contrato principal, generalmente no surge problema alguno respecto a su forma. Los problemas surgen cuando el acuerdo arbitral se contiene en documento distinto al contrato principal, y que únicamente se hace una breve referencia a éste.

27.- Cuando no existe referencia expresa a un acuerdo arbitral contenido en documento por separado se debe concluir que no existe voluntad de las partes para someterse al arbitraje. Esta es la razón de ser de la distinción entre “relación perfecta” y “relación imperfecta” entre el acuerdo de arbitraje y el negocio que será sometido a arbitraje.

28.- El arbitraje tiene como nota determinante de su propio concepto el carácter privado de su objeto. Tanto desde la perspectiva de la *arbitrabilidad* de la controversia que impide el arbitraje en materias intervenidas por un especial interés público y que por tanto, no son renunciables, como desde el punto de vista de los participantes en el conflicto; los diversos intereses en presencia deben coincidir en su *privacidad*.

29.- Para resolver la cuestión sobre bajo que ley el árbitro decide si la solución de un conflicto es admisible y como consecuencia, si el acuerdo de arbitraje es válido, deben de considerarse básicamente tres legislaciones y que son:

- a) Ley relativa a la capacidad de las partes para comprometer en árbitros.
- b) La ley que regula el contenido sustantivo del contrato de arbitraje.
- a) Ley que regula el reconocimiento y ejecución del laudo atendiendo a la naturaleza del mismo.

30.- En atención a que la internacionalización de los mercados económicos, hace necesaria la existencia de un Centro Internacional para la resolución de conflictos en materia de Propiedad Industrial, que cuente con conocimientos especializados en la materia, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha creado un “Centro de Arbitraje y Mediación” que proporciona servicios relacionados con la solución de controversias en materia de Propiedad Industrial.

31.- Los procedimientos de mediación y arbitraje se desarrollan con base a los Reglamentos de la propia OMPI y otorgan grandes ventajas a quienes se someten a los mismos, como lo son una reducción de tiempo, lenguaje neutral, expertos en la materia de Propiedad Industrial que resolverán el conflicto, confidencialidad, etc.

32.- En el Reglamento de Arbitraje de la OMPI encontramos tanto aspectos comunes a otros Reglamentos en materia de Arbitraje como aspectos particulares que constituyen características inherentes a la Propiedad Industrial.

33.- El Reglamento de arbitraje de la OMPI establece reglas claras sobre leyes aplicables al fondo de la controversia, al arbitraje y al acuerdo de arbitraje, la forma y notificación de los laudos, plazo para dictar el laudo definitivo, confidencialidad de la existencia del arbitraje, confidencialidad de la información divulgada durante el arbitraje, confidencialidad del laudo, mantenimiento de la confidencialidad por el Centro y el Árbitro y de suma importancia lo relativo a la exención de responsabilidad de los árbitros, la OMPI y el Centro, así como lo relativo a la renuncia de las partes y del árbitro a la acción por difamación.

34.- Los procedimientos administrativos a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracción, únicamente son susceptibles de someterse a mediación y/o arbitraje cuando las partes

designen al propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que actúe con tal carácter.

35.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial en nuestro país, debe estarse a lo que se determine en un laudo declarativo y constitutivo cuando este goce de la presunción de cosa juzgada; sin necesidad de que se haya agotado procedimiento alguno para su ejecución.

36.- Resulta innecesaria una adición a los artículos 65 y 138 de la Ley de la Propiedad Industrial, siempre y cuándo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sostenga el criterio de que los laudos arbitrales efectivamente se equiparan a las sentencias judiciales.

Dicho criterio se debe desprender de lo establecido por la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial (las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o las reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada). La anterior Convención forma parte de nuestro derecho, en virtud de que el artículo 133 Constitucional establece que los tratados que estén de acuerdo con la misma Constitución, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, formarán parte del derecho interno.

Bibliografía.

1.-Libros.

Becerra Bautista José. El Proceso Civil en México. Décima Quinta Edición, Editorial Porrúa, México, 1996.

Briseño Sierra Humberto. El arbitraje Mercantil en México.

Contreras Vaca, Francisco Jose. Derecho Internacional Privado. Editorial Harla. México 1994.

Couture, Eduardo J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Ediciones Palma, Tercera Edición, Buenos Aires.

Favela Ovalle José. Teoría General del Proceso, Editorial Harla.

Gongora Pimentel Genaro. Introducción al Estudio del Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, Sexta Edición actualizafa, México 1997.

Gongora Pimentel Genaro, Saucedo Zavala Maria Guadalupe. Ley de Amparo, Doctrina Jurisprudencial. Primer Tomo, Segunda Edición. Editorial Porrúa, México, 1996.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial Porrúa, 1995.

Karl H. Heinz Böckstiegel. Public Policy and arbitrability in comparative arbitration practice and public Policy in arbitration.

Kassis Antonie. Problèmes de base de L'arbitrage en droit comparé et en droit international.

Mantilla Molina Roberto. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa. México.

Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, México, 1985.

Pallares Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, Vigésima Segunda Edición. Editorial Porrúa, México, 1996.

Pereznieto Castro Leonel. Derecho Internacional Privado. Parte General, Sexta Edición. Editorial Harla.

Rangel Medina David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM. México, 1992.

Redfern Allan, Hunter Martin con la participación de Smith Murray. Droit et pratique de l'arbitrage commercial international. 2ª Edición. London Sweet and Maxwell, 1991.

Rubino Samartano Mauro. International Arbitration Law. Kluwer Law and Taxation Publishers.

Rosenberg, Leo. Tratado de derecho Procesal Civil. Tomo II.

Sepúlveda Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa. México, 1995.

Serrano Magallón Fernando. La Propiedad Industrial en México. Segunda Edición, Editorial Porrúa, México 1995.

Silva Jorge Alberto. Arbitraje Comercial Internacional. Pereznieto Editores.

Siqueiros Jose Luis. El arbitraje Comercial en latinoamérica. La perspectiva Mexicana.

2.-Revistas.

Barona Vilar, Silvia: La ejecución del laudo arbitral, Revista del Poder Judicial.

International Trademark Association". ADR in Trademark and Unfair competition disputes.

Publicación No. 445 (E) del Centro Internacional para la resolución de conflictos en materia de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Rangel Medina David. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y artística. Enero-Diciembre 1977.

Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes. Ginebra 1994.

3.-Leyes.

Ley de la Propiedad Industrial.

Código de Comercio.

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ley Modelo de las Naciones Unidas.

Ley General de Sociedades Mercantiles.

Convención de Ginebra.

Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras.

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional.

Convención Interamericana sobre la Eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Convención sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia Civil y Mercantil entre España y México.

Reglamento de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

4.- Otras fuentes.

E-mail: arbiter.mail.wipo.int.

Infosel Legal.

Semanario Judicial de la Federación.