

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍA

STANISLAW SOLTYSINSKI

I. Introducción

A riesgo de sobresimplificar, se puede afirmar que existen cinco procedimientos básicos para la solución de conflictos en las transacciones internacionales de tecnología: 1) procedimientos judiciales o administrativos, 2) arbitraje, 3) negociaciones amigables, 4) mediación y 5) uso de expertos técnicos o legales. Los métodos señalados en las dos últimas categorías son, con frecuencia, clasificados como técnicas «alternativas de solución de conflictos» (ADR).

El propósito del presente documento es analizar las tendencias actuales en el campo de los mecanismos de solución de conflictos en transferencias de tecnología. El artículo se concentra en los recientes avances legales y la práctica comercial en Europa y los Estados Unidos. Debido al creciente papel que desempeña el arbitraje en esta área, es que he dedicado especial atención a este método de solución de conflictos.

Aunque el título de esta presentación sugiere que ésta está limitada a la solución de conflictos comerciales entre partes privadas, he decidido añadir algunos comentarios sobre las disputas internacionales entre Estados en lo referente a los derechos de propiedad intelectual de sus ciudadanos y empresas. Estos conflictos son correctamente descritos como disputas comerciales que afectan directa o indirectamente las transacciones internacionales de tecnología. Otra transgresión de los confines literales del título consiste en que el documento aborda brevemente la proliferación de leyes municipales e internacionales que favorecen la propiedad intelectual y su cumplimiento efectivo. Las tendencias que fortalecen los derechos de propiedad

intelectual afectan profundamente los procedimientos de su cumplimiento y las estrategias de litigio internacional.

Además, el documento contiene algunas sugerencias de cómo pueden contribuir los abogados para minimizar el riesgo de los conflictos legales mediante la cuidadosa proyección y previsión de las áreas potenciales de desacuerdo entre las partes que intervienen en transacciones de transferencia de tecnología.

II. El impacto de las recientes tendencias que fortalecen la propiedad intelectual en transacciones internacionales de tecnología y cumplimiento de los derechos de propiedad sobre innovaciones

1. Perspectiva internacional

Mientras los años setenta y ochenta pueden ser descritos como décadas de asalto en el campo de los derechos de propiedad intelectual y la proliferación de los controles de importación de tecnología en los países en desarrollo¹, parece no haber duda de que los años noventa serán la década de una exitosa contraofensiva a favor de la propiedad intelectual. La última ofensiva fue lanzada exitosamente por los Estados Unidos en 1986 durante la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales del GATT. La iniciativa americana ha recibido el apoyo de la CEE, Japón y de otros países desarrollados. A pesar de la fuerte oposición de las economías en de-

¹ Diversos estudios preparados bajo los auspicios de la UNCTAD indicaron que, debido a que más del noventa por ciento de patentes y marcas comerciales en los países en desarrollo son de propiedad de empresas extranjeras de países desarrollados, su efecto consiste en profundizar la dependencia económica de las economías más débiles. Por consiguiente, recomendaban la reducción *inter alia* del plazo de protección de patentes y controles severos de importación de tecnología en los países en desarrollo con el objeto de eliminar prácticas comerciales restrictivas. Véase en general: Correa, C., «Transfer of Technology in Latin America: A Decade of Control» 15 *Journal of World Trade Law*, At 388 et seq. (1981); *Compilation of Legal Materials Dealing with Transfer and Development of Technology*, UNCTAD, TD/B/C 6/ 1981.

sarrollo, particularmente los países latinoamericanos y la India, se adoptó sobre este tema el siguiente texto en la Declaración Ministerial:

«A fin de reducir las distorsiones e impedimentos al comercio internacional y, tomando en cuenta la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y de asegurar que las medidas y procedimientos para ejercer los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en barreras para legitimar el comercio, las negociaciones pretenden aclarar las disposiciones del GATT y elaborar nuevas reglas y disciplinas apropiadas.

Las negociaciones apuntan a desarrollar un marco multilateral de principios que enfrenten el comercio internacional de mercaderías falsas, tomando en cuenta el trabajo ya emprendido en el GATT»². (Énfasis del autor, St. S.).

Aunque el programa para la culminación de las negociaciones ha demostrado ser demasiado optimista³, los Estados Unidos han logrado exitosamente imponer en muchos países sus «normas mínimas de propiedad intelectual» mediante negociaciones bilaterales y requisitos de reciprocidad. Los países clave recientemente industrializados de la Cuenca del Pacífico fueron «persuadidos» a que ofrezcan una protección de patente para los productos químicos, alimenticios y farmacéuticos, así como a satisfacer las normas de derechos de autor de los Estados Unidos respecto a la protección de software, grabaciones de sonido y trabajos audiovisuales. Aún más espectacular ha sido el éxito de la diplomacia comercial de los Estados Unidos en Europa Oriental y Central. La reciente inversión de los Estados Unidos y los convenios de cooperación de negocios firmados con la URSS, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania e incluso Mongolia imponen «programas de acción» detalladamente reglamentarios «hechos en EE.UU.» relacionados con la protección de patentes, derechos de autor, secretos comerciales, grabaciones de sonido y chips semiconductores. Aunque muchos países latinoamericanos no han satisfecho totalmente las exigencias de los Estados Unidos, y la India, Tailandia y la RPC aún ofrecen resistencia a ello, no

² *Declaración Ministerial en la Ronda Uruguay*, parte I, «Negociaciones en el Comercio de Mercaderías», ítem D.

³ La Declaración estimaba la conclusión de la Ronda dentro de cuatro años.

cabe duda de que tarde o temprano estas economías tendrán que ceder ante la amenaza de sanciones económicas⁴.

El enfoque «carnada y anzuelo» codificado en la Ley de Protección del Chip Semiconductor de los Estados Unidos (1984) condujo a la adopción de este importante esquema de protección por casi todos los países industrializados clave. Durante su sexto año de vida, la solución legislativa americana fue adoptada en diecinueve países extranjeros. Las disposiciones transitorias de la ley condicionaron a ciertos requisitos el otorgamiento de protección en este campo a los extranjeros, a saber, que sus países adopten una legislación similar en lo sustancial y que no se hayan involucrado en el pasado en la «piratería del chip». Este año se presentó en el Congreso un nuevo proyecto de ley destinado a ampliar los poderes del secretario de comercio para emitir órdenes de otorgamiento de protección provisional para obras bajo marcas extranjeras a personas domiciliadas en países extranjeros que despliegan grandes esfuerzos y realizan progresos para proporcionar la protección legal en esta área de tecnología de información⁵.

La proliferación de mayores normas de protección de la propiedad intelectual constituye un objetivo importante en las recientes negociaciones entre la CEE y EFTA, así como en las conversaciones comerciales de la CEE con Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Estas últimas negociaciones están destinadas a establecer una zona más extensa de libre comercio en Europa. Si bien las demandas de la Comunidad frente a sus socios más débiles son menos exigentes que aquéllas solicitadas por los Estados Unidos, ellas cubren ampliamente los mismos puntos. El problema de fortalecer la protección para nuevas tecnologías también está dentro de la agenda de negociaciones comerciales de algunos países de Europa Central y Oriental con la EFTA.

⁴ Recientemente, estos tres países han sido nombrados en la «lista de países extranjeros con primera prioridad» según las 301 disposiciones especiales de la Ley Ómnibus de Competitividad y Comercio de 1988. Los países designados han sido descritos como «los peores ofensores de la protección de derechos de la propiedad intelectual». La segunda «lista en observación» contiene 23 países, incluyendo la CEE, Alemania, República de Corea y Polonia. Véase la Patente BNA 42, *Trademark & Copyright Journal* of May 2, 1991, at 8.

⁵ Semiconductor International Protection Extension Act of 1991 (HR 998 and S. 909).

La amenaza de sanciones comerciales por parte de los Estados Unidos y, en menor medida, por la CEE para fortalecer la protección intelectual en el extranjero ilustra la necesidad de encontrar ordenadamente mecanismos de solución de conflictos en aquellos conflictos que comprometen a los Estados soberanos. Los mecanismos de solución de conflictos disponibles en el GATT, la Convención de París de la Propiedad Industrial y la Convención de Derechos de Autor de Berna, no son considerados efectivos. Es interesante observar que los recientes convenios de relaciones comerciales y de inversión firmados por los Estados Unidos con Polonia, URSS y Checoslovaquia en 1990 estipulan el arbitraje obligatorio para resolver cualquier conflicto en relación con esos tratados, incluyendo asuntos relativos a las normas ya acordadas de protección de la propiedad intelectual⁶. En setiembre de 1991, WIPO (OMPI) convocó a una conferencia destinada a elaborar un sistema efectivo de solución de conflictos entre los firmantes de las convenciones de propiedad intelectual administradas por este organismo internacional.

Aunque la táctica de los países desarrollados en el campo de la propiedad intelectual, especialmente la utilizada por el representante de Comercio de los Estados Unidos, no está libre de críticas⁷, es muy efectiva y sus resultados afectarán profundamente los patrones de las transferencias de tecnología y los mecanismos de solución de conflictos en esta área.

2. Tendencias legislativas que afectan la solución de conflictos en transacciones de tecnología. Consideraciones generales

Junto con el fortalecimiento de las reglas sustantivas para proteger a los propietarios de nuevas tecnologías, los legisladores y las cortes, particularmente en los países desarrollados, han mejorado la posición negociable de quienes

⁶ De acuerdo con el art. X del Tratado entre Polonia y los Estados Unidos referente a las Relaciones Comerciales y Económicas, del 21 de marzo de 1990, a falta de un acuerdo en contrario, el arbitraje entre las partes estará regido por las reglas de arbitraje de UNCITRAL. De este modo, el arbitraje Estado frente a Estado está sujeto a las reglas que fueron diseñadas básicamente para aplicarse a los conflictos de comercio internacional.

⁷ Para una discusión meticulosa del problema, véase el material de una confe-

transfieren tecnología otorgándoles nuevos recursos y suavizando las normas de regulación antimonopolio que hasta hace poco proporcionaban a los receptores de tecnología una plétora de medidas defensivas. Así pues, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos y la nueva mayoría conservadora de la Corte Suprema han establecido un clima de apoyo sólido a los derechos de propiedad intelectual, el cual es, con frecuencia, racionalizado por la necesidad de asegurar el margen competitivo americano en el momento de intensa competencia extranjera. Las ilustraciones de esta tendencia son múltiples. Sólo en 1988, la Ley Ómnibus de Comercio añadió nuevas dimensiones a la sección 337 de la Ley de Comercio exceptuando a los solicitantes en los casos de propiedad intelectual del requisito de demostrar el daño en los procesos administrativos con el fin de impedir las importaciones ilegales extranjeras que fueran denunciadas y establecer que operen una industria nacional efectiva. Además, los propietarios de las patentes de procesos obtuvieron una resolución contra la importación de productos similares manufacturados en el extranjero⁸.

Otros cambios notables incluyen el establecimiento de la Corte de Apelaciones en el Circuito Federal, la cual tiene amplia jurisdicción en casos de patentes. En tanto las cortes federales en el pasado tenían la reputación de ser foros hostiles antipatente, la nueva Corte de Apelaciones cambió radicalmente esta reputación. Mientras en el pasado sólo veintisiete por ciento de las patentes adjudicadas por las cortes federales fueron consideradas válidas, la nueva corte ha declarado como válidas cerca del ochenta y seis por ciento de las patentes cuestionadas y ha aprobado decisiones de nulidad de sólo casi el sesenta por ciento de las patentes declaradas nulas por cortes menores⁹.

La firme evidencia de las políticas en favor de la propiedad intelectual del Congreso y la judicatura se halla en el campo antimonopolio. La creciente preocupación por mantener la supremacía de la nación ha influido sobre las cortes y la legislatura americanas para resolver los conflictos

rencia internacional llevada a cabo en la Escuela de Leyes de la Universidad de Vanderbilt en 1988. 22 *Vanderbilt J. of Transnational Law*, 2 (1989).

⁸ Véase, The Process Patent Amendment Act. 1988, 102 Stat. 1563.

⁹ Maier G.: «Evolution in the Law of Technology» (en: 1989 *Licensing Law Handbook*, Goldscheider, Maier, G. editors), at 96.

antimonopolio de propiedad industrial en favor de quien transfiere tecnología¹⁰.

Tendencias similares son visibles en otros países desarrollados; por ejemplo, en la CEE y Japón. La CEE ha suavizado sus reglas originales respecto de las licencias de know-how¹¹ y la Corte de Justicia de la Comunidad manifiesta una tendencia a alejarse del cumplimiento rígido de las reglas antimonopolio¹². Sin embargo, la Comunidad no ha instituido procedimientos administrativos según el modelo de la sección 337 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos. Por otra parte, a diferencia de la práctica actual de los Estados Unidos, la Comisión de la CEE para el cumplimiento de las reglas de competencia asegura un equilibrio saludable entre los objetivos de la política de competencia de alentar la transferencia de tecnología y la competencia. Las Pautas Japonesas para la Regulación de la Práctica Desleal del Comercio con respecto a los Convenios de Otorgamiento de Licencia de Patente y Know-How, publicadas por la Comisión de Comercio Leal el 15 de febrero de 1989, son interpretadas también como un paso hacia la liberalización de las normas antimonopolio aplicables a las transacciones de tecnología extranjera¹³.

Éstos y otros desarrollos legales fortalecen la posición colectiva de quienes transfieren tecnología en el comercio internacional y amplían el alcance de la libertad contractual de las partes. En esencia, el transferente de tecnología puede contar con una protección judicial y administrativa más

¹⁰ Las decisiones judiciales en *Aronson contra Quick Point Pencil*, 440 U.S. 257 (1979) y *Estados Unidos contra Westinghouse Electric Corp.*, 471 F. Supp. 532, confirmadas en 648 F. 2d 642 (1981) ilustran esta tendencia. Compárese también dicha legislación con la *Joint Research and Development Act*, 15 U.S.C. (1984), que dispone amplias exoneraciones de las sanciones antimonopolio para joint ventures en el campo R. & D.

¹¹ Véase *Commission Regulation N° 556/89 on the Group Exemption for Know-How Licenses*, *Official Journal* 1989, L. 51/1.

¹² Así pues, por ejemplo, en la decisión del 12 de mayo de 1989, la Corte rechazó tratar un pago de regalías ya pasado como cláusula inválida *per se*. *Kai Ottung V. Klee et al*, case N° 320/87. Del mismo modo, la Corte encontró que no existe restricción de competencia en el caso de una cláusula de no desafío encontrada en una licencia libre de regalías. *Bayer AG v. Sullhofer*, Case no. 65/86 (1988).

¹³ Para una traducción en inglés del documento véase 21 *IIC*, at 662 et seq. (1990).

sólida en tanto que el receptor de la misma ya no puede contar demasiado con la efectividad de la invalidez de la patente, el abuso de la propiedad intelectual o las defensas antimonopolio en los foros de la corte de muchos países desarrollados. El conocimiento de estas tendencias constituye un antecedente necesario en la negociación de la elección de la ley, la selección de la jurisdicción y las cláusulas de solución de conflictos en las transacciones de tecnología.

III. ¿Cómo minimizar el riesgo de conflictos legales en las transacciones de tecnología? Papel de los abogados durante las negociaciones

1. Consideraciones generales

Las transacciones internacionales de tecnología son contratos complejos destinados a establecer una cooperación a largo plazo entre las partes. Por consiguiente, debe realizarse todo esfuerzo para reducir el riesgo de un malentendido y conflictos potenciales. A continuación presentamos algunas sugerencias de cómo minimizar el alcance de futuras disputas.

Primero, se recomienda que las partes que intervienen en un convenio acuerden el idioma del contrato negociado. Debe haber solamente un idioma «oficial». Incluso sería aconsejable que las negociaciones sean conducidas en ese idioma para evitar problemas derivados de una traducción no precisa. Sería ideal para los procedimientos de arbitraje elegir el mismo idioma rector. De no poder implementarse la solución recomendada, por ejemplo, cuando las leyes de control de importación de tecnología del país receptor requieran que el texto de la transacción sea en el idioma oficial de ese país, la traducción no debe ser encomendada exclusivamente a expertos técnicos sino a un abogado familiarizado con las culturas legales de las partes que intervienen y, en forma ideal, también con la ley que rige la transacción.

Segundo, todos los conceptos legales y técnicos de importancia utilizados en el convenio deben estar cuidadosamente definidos (por ejemplo, «patentes», «know-how», «asistencia técnica», «regalías», «territorio licenciado», «cesión», etc.). La exactitud de las definiciones contractuales debe ser confrontada con las reglas obligatorias de la ley que rige la transacción.

Tercero, es muy importante ofrecer un marco legal para enfrentar el impacto de la alteración de las circunstancias sobre la transacción negociada a largo plazo. Debe considerarse una cláusula de adaptación general para permitir a la partes modificar sus obligaciones a la luz de la alteración de las circunstancias. Igualmente importante es la tarea de definir los derechos y obligaciones de las partes a la conclusión de un convenio. Es importante observar que los precedentes judiciales en este campo son inconsistentes en esta área. Por consiguiente, un licenciatario de know-how puede encontrar que a falta de una declaración en contrario, se verá impedido de utilizar la tecnología otorgada bajo licencia después de la expiración del convenio.

Las licencias y demás transacciones de tecnología se caracterizan expresamente como contratos personales. Por lo tanto, no pueden ser cedidas sin el debido permiso de la otra parte. Según las leyes de muchas jurisdicciones, este principio no se aplica a fusiones ni adquisiciones. Así pues, por ejemplo, cuando el negocio de un licenciatario es adquirido por una tercera compañía, sus derechos y obligaciones son asumidos por esta última. Sin embargo, en el momento de actividad intensificada en la privatización, fusiones y adquisiciones hostiles, el otorgante de la licencia puede encontrar que el licenciatario original fue adquirido por el competidor del transferente¹⁴.

Cuarto, los derechos y obligaciones en virtud de un convenio de transferencia de tecnología son, con frecuencia, otorgados (extendidos) a «compañías relacionadas». De esta forma, por ejemplo, se puede permitir al licenciatario explotar la innovación bajo licencia en sus compañías «relacionadas», «conectadas» o «controladas». Dichos términos también exigen una cuidadosa elaboración.

¹⁴ He encontrado un problema similar en el contexto de privatización de una gran empresa polaca licenciataria de un licenciente occidental. El contrato no trata el aspecto del impacto de adquisición del licenciatario por un tercero pero prohíbe expresamente la revelación del know-how confidencial y técnico a extraños. No hay duda de que la adquisición del negocio del licenciatario conduciría a una revelación, pero ¿debe interpretarse el contrato como una adquisición preventiva? La jurisprudencia suiza y alemana señala que las fusiones y adquisiciones pueden constituir una violación del convenio de licencia si condujeran a la posibilidad de acceso de la tecnología otorgada bajo licencia a los competidores del licenciente. Compárese Troller, A.: *Immaterialguterrecht* (2da. ed.), Basel 1990, V. 2, at.

Quinto, es útil elaborar «cláusulas de considerandos». Si bien éstas son por lo general consideradas partes no obligatorias de un convenio, resultan útiles en la ulterior interpretación de los contratos de transferencia de tecnología.

2. En busca de un marco adecuado de solución de conflictos y un foro neutral

A menos que las leyes del receptor de la tecnología o del transferente impongan limitaciones a la libertad de las partes para elegir la ley sustantiva que rige su transacción o el mecanismo de solución de conflictos, éstas enfrentan muchas opciones relacionadas con la selección de la ley y el foro.

Los abogados tienden a preferir que sus propias leyes se apliquen a una transacción internacional. Aunque este enfoque es comprensible, no siempre es la mejor elección. La ley de la otra parte puede ser más ventajosa en una situación concreta. Asimismo, las partes deben considerar seriamente la elección de la ley del país que está más estrechamente relacionado con el convenio, es decir, en cuyo territorio se explota la licencia. El argumento principal formulado en favor de esta propuesta es que la aplicación de la ley del licenciataria evita el peligro de dividir una relación legal concebida de manera uniforme entre los aspectos contractuales y de «propiedad» de una determinada transacción de tecnología. Estos últimos se rigen por la ley del país en el que se protegen las patentes y marcas registradas explotadas (*lex loci protectionis*) y la aplicación de dichas leyes no puede ser excluida mediante la elección de la ley¹⁵. Tal lógica elección es un poco más difícil en transacciones de transferencia de tecnología en las que intervienen varios países. En el último caso, debe recomendarse la ley del lugar del receptor de la tecnología si éste es el territorio en el que se ubica el centro de explotación comercial de la tecnología.

Con frecuencia se propone que, en caso de desacuerdo, las partes de-

¹⁵ Soltysinski, S.: «Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions», 196 *Recueil des Cours* (1986), at 315 in. Una opinión similar es expresada por Goldscheider: «Minimizing Disputed Licensing Agreements: A Challenge in Creative Negotiations and Draftsmanship», (en: Goldscheider, Maier, *op. cit., supra*, note 9), at 63.

ben elegir la ley de un país neutral. Tales propuestas suelen venir acompañadas de una sugerencia de que la ley suiza representa el mejor ejemplo de un sistema jurídico neutral. Sin embargo, en la realidad, la neutralidad política suiza no asegura la neutralidad de sus leyes en áreas tales como banca o transferencia de tecnología. En mi opinión, la ley suiza debe ser considerada como uno de los sistemas legales que más se orienta en favor del licenciante y una elección lógica para el que transfiere. Por ejemplo, la nueva Ley Internacional Privada suiza adoptó una norma según la cual en ausencia de la elección de la ley por las partes que intervienen en una transacción de tecnología, el contrato se rige por la ley del otorgante de la licencia aun cuando el contrato sea celebrado y ejecutado exclusivamente en el territorio del licenciatario¹⁶. La elección de una ley neutral que sea totalmente desconocida por las partes que no esté relacionada con la transacción, puede ser considerada inválida bajo algunas normas municipales de elección de ley. También se puede requerir el uso de expertos legales extranjeros y aumentar los costos legales. Esto no pretende sugerir que la elección de la ley de un tercer país sea casi siempre una mal solución. Más bien se sugiere que tal solución debe estar precedida por un cuidadoso análisis de las consecuencias de la aplicación de alguna ley «neutral».

La selección de un mecanismo adecuado de solución de conflictos es tarea difícil para las partes y sus abogados. Proveedores experimentados de tecnología normalmente optan por el arbitraje y la exclusión de la jurisdicción de otras cortes competentes. Las ventajas del arbitraje son múltiples: informalidad, confidencialidad de los procedimientos, velocidad, posibilidad de seleccionar árbitros calificados; todo esto constituye los principales «aspectos positivos» de este marco de solución de conflictos. Las desventajas del arbitraje consisten en su carácter de impredecible¹⁷, los errores cometidos por los árbitros son prácticamente «incurables», los laudos son a veces

¹⁶ La solución incorporada en el art. 122 de la Ley Internacional Privada suiza partió del proyecto original preparado por una comisión de expertos legales que habían favorecido la ley del licenciatario. El cambio de último minuto fue sugerido por el argumento de que el proyecto no tomaba en cuenta el interés de la industria suiza y los proveedores transnacionales de tecnología, quienes conducen sus operaciones a través de subsidiarias con base en Suiza. Aunque la elección hecha por el Parlamento suizo parece ser lógica desde el punto de vista de los intereses del país, ilustra el mito de la neutralidad de la ley suiza en el campo analizado.

¹⁷ Los árbitros, a diferencia de los jueces, gozan de mayor discreción. Sus deci-

difíciles de cumplir, y, según algunas reglas de arbitraje, los árbitros tienen facultades muy limitadas con respecto a la probanza, medidas provisionales, etc.

Debido a que los árbitros son con frecuencia renuentes a aplicar normas de orden público que afectan los acuerdos de las partes (por ejemplo, reglas antimonopolio), la parte más débil en una transacción de tecnología que siente que ha sido «amordazada» durante las negociaciones pero que piensa que no puede rehusarse a firmar el trato, puede dejar la solución de futuros conflictos abierta con la esperanza de que un foro judicial será más ventajoso en caso de conflicto.

Aunque se elija un arbitraje apropiado o foro judicial, las partes que intervienen en una transacción de tecnología deben tomar en cuenta los siguientes factores:

1. las reglas de procedimiento del foro en perspectiva, incluyendo las relacionadas con la probanza, protección de información confidencial, medidas provisionales y apelaciones;

2. normas antimonopolio y de orden público del foro relacionadas con la transferencia de tecnología y propiedad intelectual;

3. forma en que la ley sustantiva del futuro foro trata los asuntos clave no contemplados por las partes¹⁸;

4. las posibilidades de cumplimiento de una sentencia (laudo) en la jurisdicción de residencia de la otra parte;

5. las reglas relacionadas con la selección de los árbitros, posibilidades de nombramiento de árbitros extranjeros;

6. costo de los procedimientos, apelaciones, etc.

siones son casi siempre «definitivas». Las partes que intervienen en un arbitraje internacional por lo general no conocen de antemano la identidad de sus árbitros.

¹⁸ Los jueces y árbitros suelen decidir cuestiones no de acuerdo con la respectiva ley del contrato sino de acuerdo con su propia tradición legal.

De aceptar el arbitraje, las partes deben seleccionar ya sea un foro de arbitraje institucional ampliamente conocido o la cláusula denominada «en casa para casa». Considérese la siguiente cláusula:

«Todo proceso o juicio entablado en relación con el presente convenio será sometido exclusivamente ante el foro apropiado de arbitraje en el país de residencia de la parte contra quien se ha iniciado ese juicio o proceso. Las partes acuerdan que en caso de iniciarse un juicio contra el otorgante de una licencia, el tribunal de arbitraje del demandado en la ciudad 'X' tendrá jurisdicción exclusiva para decidir cualquier disputa entre las partes en virtud del presente convenio, y, en caso de juicio contra el licenciatarario, el tribunal de arbitraje de este último demandado en la ciudad 'Y' tendrá jurisdicción exclusiva para decidir cualquier disputa entre las partes en virtud del presente convenio».

La cláusula de arbitraje propuesta debe inducir a las partes a resolver sus diferencias y disputas amigablemente sin recurrir al ataque a la otra parte en su «campo de juego». La solución discutida también tiene sus desventajas. Dependiendo del lugar real del arbitraje, las partes deben enfrentar la aplicación de una elección de ley y reglas de procedimiento diferentes. Cada tribunal de arbitraje aplica sus propias reglas procesales y debe observar el conflicto local de las normas legales. Además, está obligado a respetar las normas de orden público del foro. Algunos comentaristas recomiendan como una seguridad adicional a este tipo de elección de foro de arbitraje que cada parte solicite a la otra parte o a un experto legal independiente que prepare una opinión que verifique que los términos del convenio son válidos y ejecutables según la ley de la otra parte¹⁹. Se debe verificar también el alcance de la arbitrabilidad de la transferencia de tecnología, disputas de patente y monopolio según la ley potencialmente aplicable de ese país.

Aparte de la elección de la ley y la elección del foro, una cláusula de arbitraje debe estipular *inter alia*: 1) cuáles controversias cubren la cláusula, 2) si el arbitraje debe estar precedido por mediación o negociaciones, 3) si el arbitraje es un recurso exclusivo, 4) el número, calificaciones y el método de selección de árbitros, 5) el tiempo para emitir el laudo, 6) si las decisio-

¹⁹ Goldscheider: *supra* note 14, at 65.

nes del panel de arbitraje deben basarse en un voto mayoritario o unánime, 7) el idioma de los procesos, y 8) los honorarios del abogado. En caso de elegir un arbitraje institucional en vez de un arbitraje *ad hoc*, éstos y muchos otros aspectos procesales se rigen por lo general por las reglas establecidas de un foro arbitral designado²⁰.

Aparte del arbitraje y de los procesos regulares de la corte, las partes que intervienen en transacciones de tecnología deben considerar utilizar otros procedimientos alternativos de solución de conflictos (ADR). La mediación y conciliación son procedimientos no obligatorios conducidos por un mediador seleccionado por las partes. A diferencia de un árbitro, el mediador no tiene facultades jurisdiccionales y sus recomendaciones no son obligatorias para las partes. La mediación es más formal que las negociaciones tradicionales. Se presenta ante el mediador los argumentos de cada parte. El minijuicio es un proceso estructurado más formal que la conciliación. El marco procesal de un minijuicio es elaborado por las partes. Éstas deben decidir *inter alia* qué puntos y documentos serán presentados durante el juicio. Este método alternativo de solución de conflictos funciona particularmente bien en casos en los que se plantean cuestiones técnicas o controversias técnico-legales mixtas. Si las cuestiones de disputa encierran problemas técnicos, se debe seleccionar un asesor entre los candidatos que tengan la experiencia técnica necesaria. El propósito de un minijuicio puede estar limitado a resolver una disputa de hecho. De este modo, las partes en un litigio pendiente pueden decidir la petición de un aplazamiento de los procedimientos para conducir el minijuicio²¹. Si las partes no llegaran a un acuerdo durante las negociaciones posteriores al minijuicio, podrán solicitar al asesor que recomiende un solución.

La mediación, conciliación y los procedimientos de minijuicio no son obligatorios. Las partes dispondrán expresamente que las declaraciones orales y escritas realizadas durante dichos procedimientos no serán admisibles en la corte ni en los procedimientos arbitrales. Además, todos los partici-

²⁰ En los Estados Unidos, la Asociación Americana de Arbitraje es el foro arbitral de mayor renombre. En Europa, los siguientes tribunales de arbitraje gozan de la más alta reputación: la Corte de Arbitraje ICC (París), la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, la Corte de Arbitraje de Estocolmo, la Corte de Arbitraje de Viena y los foros de arbitraje de Suiza en Ginebra y Zurich.

²¹ Creel: *Guide to Patent Arbitration* (1987), at 123.

pantes deberán firmar acuerdos de confidencialidad para preservar el carácter reservado de los procedimientos.

Los foros arbitrales institucionales y otras organizaciones publican modelos de convenios de minijucios y ofrecen ayuda para seleccionar mediadores o asesores calificados²². Cabe enfatizar que los asuntos técnicos complejos relacionados con la infracción de la propiedad intelectual (por ejemplo, violación de patentes o disputas por piratería de computadoras) no pueden ser fácilmente resueltos por los jueces ni incluso por abogados sofisticados. Por consiguiente, la idea de utilizar expertos independientes que se desempeñen como mediadores o asesores neutrales se ha vuelto muy popular en muchos países. La AAA y la Cámara de Comercio Internacional publicaron sus propias reglas respecto al uso de expertos técnicos en los procedimientos alternativos de solución de conflictos. Cabe mencionar que el Convenio Modelo para la Determinación de Hechos por un Experto Neutral en Disputas de Propiedad Intelectual, elaborado bajo los auspicios del Centro de Recursos Públicos de Nueva York, alienta el proceso obligatorio de probanza. Este modelo dispone que:

«Las determinaciones y conclusiones del experto en cualquier asunto o cuestión presentado a éste por las partes serán obligatorias y concluyentes para las partes y para todos aquéllos que tengan un vínculo legal con cualquiera de las partes en todos sus tratos y relaciones, sin limitación de tiempo, lugar o controversia»²³.

IV. El creciente papel del arbitraje en las transacciones internacionales de tecnología y los conflictos de propiedad intelectual

Diversos factores han contribuido al trascendente papel del arbitraje como método principal de solución de conflictos en el campo de nuestra investigación. Primero, los recientes desarrollos legislativos y judiciales en los países

²² Véase, por ejemplo, las formas de Procedimientos de Minijucio de AAA y otro material publicado por Creel, *supra* note at 179 et seq.

²³ Indicado en Goldscheider, Maier: *supra* note 14, at 343.

desarrollados y en desarrollo han ampliado las facultades de los árbitros y alentado el recurso al arbitraje limitando así el alcance de la revisión judicial, asegurando el reconocimiento de los laudos arbitrales extranjeros y otorgando competencias a los tribunales arbitrales que en el pasado estaban reservados exclusivamente a las cortes. Segundo, en muchas jurisdicciones los paneles de arbitraje están ahora facultados a decidir controversias antimonopolio y de patentes. En el pasado, dichas disputas recaían en la jurisdicción exclusiva de las cortes o foros administrativos especiales, y una nulidad de patente o defensa antimonopolio surgida en el contexto de una controversia de licencia podía resultar en la suspensión o bloqueo de los procedimientos de arbitraje. Tercero, varios países en desarrollo han liberalizado sus leyes de control de importación de tecnología, las cuales eran generalmente hostiles al arbitraje, en especial a los procedimientos arbitrales conducidos en el extranjero. Cuarto, las recientes transformaciones políticas y económicas en los países exsocialistas tienden a reforzar el uso del arbitraje en convenios de inversión extranjera y de transferencia de tecnología con socios de economías de mercado desarrolladas. Las siguientes páginas están dedicadas a analizar sucintamente estos desarrollos.

En los últimos quince años, muchos países han aprobado estatutos que alientan el arbitraje internacional²⁴. Esas codificaciones ampliaron el alcance del arbitraje, otorgaron a los árbitros la facultad para dictar medidas provisionales o conservadoras —lo cual es de suma importancia en caso de violación de los derechos de propiedad intelectual—, reconocieron que el tribunal arbitral debe decidir sobre su propia jurisdicción, redujeron los motivos para dejar de lado los procedimientos y simplificaron el reconocimiento y cumplimiento de los laudos arbitrales extranjeros²⁵. Otro factor general que acrecienta el papel del arbitraje internacional consiste en la proliferación de normas legales uniformes. Un paso importante en dirección a una ley universal de arbitraje se dio cuando la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) elaboró una Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial. Desde 1985, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los Estados miembros a adoptar una ley

²⁴ Por ejemplo, Francia, Inglaterra, Suiza, los Países Bajos, Escocia y Canadá.

²⁵ Compárese, por ejemplo, los artículos 186, 190, 191, 194 de la *Swiss Private International Law Act* (1987). Véase en general, Bucher A.: *La nouvel arbitrage international en Suisse* (1989).

modelo, varios países la incorporaron²⁶ en sus legislaciones nacionales y es probable que otros países adopten sus disposiciones clave²⁷.

Tradicionalmente, los conflictos por violación e interferencia de patentes, así como las controversias relacionadas con la violación de derechos de autor y marcas comerciales registradas, han sido considerados como asuntos no arbitrales. Lo racional en favor de este punto es que la adjudicación de los monopolios de propiedad intelectual es asunto de interés público, y, por consiguiente, debe recaer en la jurisdicción exclusiva de las cortes u otros tribunales públicos especiales. En la actualidad, el arbitraje de dichas controversias es reconocido en varios países. El arbitraje en conflictos de patente es posible en Suiza, Canadá y los Estados Unidos. En este último país, el marco legal apropiado fue garantizado por el Estatuto de Arbitraje de Patentes (1983)²⁸. Este estatuto dispone que la decisión del árbitro «no tendrá fuerza ni efecto sobre ninguna otra persona» (sección 294) y que cuando se emita el laudo, el titular de la patente y su licenciatario están obligados a notificar el mismo al comisionado de patentes. De esta forma, terceras personas están en condiciones de enterarse de la decisión. Los comentaristas americanos enfatizan que no está claro si uno puede buscar los recursos destinados a anular o modificar un laudo arbitral en caso de un arbitraje de patente en una corte de estado o exclusivamente en la corte de distrito federal, la cual tiene amplia jurisdicción en asuntos de patente²⁹. Otro problema surge en las relaciones de arbitraje internacional. La legislación de los Estados Unidos en lo referente al arbitraje de controversias sobre la validez de una patente se aplica solamente a patentes otorgadas en los Estados Unidos. De este modo, si un convenio de arbitraje abarca tanto patentes americanas como extranjeras, entonces un asesor legal debe verificar la cuestión de arbitrabilidad de dichas disputas bajo la ley de la otra parte para un convenio de transferencia de tecnología y la ley del territorio licenciado.

²⁶ Por ejemplo, Australia, Bulgaria, Canadá, Chipre, Hong Kong, Nigeria y Esocia. Además, varios estados americanos adoptaron sus propias versiones de la UNCITRAL Model Law (por ejemplo, California, Texas y Florida). Véase además, Garvey J., Heffelfinger T.: «Towards Federalizing U.S. International Commercial Arbitration», 25 *International Lawyer* (1991), at 209 et seq.

²⁷ Por ejemplo, Nueva Zelanda e Inglaterra. Véase Steyn J.: «Towards a New English Arbitration Act», 7 *Arbitration Internation* (1991), at 19.

²⁸ 35 U.S.C. & 294.

²⁹ Creel, *supra* note, at 36-37.

En muchos países, sólo los conflictos por violación de patente, a diferencia de las controversias por validez de patentes, son materia arbitrable, pero los árbitros deben aplicar el *lex loci protectionis*. Dichas limitaciones existen, por ejemplo, en Alemania, Italia, Francia y Austria³⁰. La arbitrabilidad por violación de los derechos de propiedad intelectual en convenios internacionales de tecnología se adapta a las necesidades de las partes para conferir mandato suficientemente amplio a sus árbitros.

La ampliación adicional del alcance de la arbitrabilidad resultó de la reciente inclusión de asuntos antimonopolio. Las transacciones de tecnología vienen generalmente entrelazadas con limitaciones de comercio y competencia. La división de mercados, las restricciones para exportar, las cláusulas de no desafío y de no competencia son condiciones estándar en los contratos de otorgamiento de licencia. Al mismo tiempo, las partes demandadas con frecuencia tratan de recurrir a defensas frívolas antimonopolio para evitar o retrasar el arbitraje.

En 1985, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en favor de la arbitrabilidad de las disputas antimonopolio en conflictos de comercio internacional. La Corte sostuvo que:

«La mera aparición de una disputa antimonopolio no garantiza por sí sola la invalidación del foro seleccionado sobre el supuesto no demostrado de que la cláusula de arbitraje esté viciada. Así también, la complejidad potencial de asuntos antimonopolio no basta para detener el arbitraje ni tampoco un panel de arbitraje plantea un peligro muy grande de hostilidad innata a las restricciones impuestas por la ley antimonopolio sobre la conducta comercial»³¹.

La situación en los países de la CEE en este aspecto permanece incierta. Sin embargo, varios comentaristas expresaron la opinión de que los

³⁰ Compárese Schwyer B.: «Zuständigkeit internationaler Schiedsgerichte uber Fragen der Nichtigkeit und Verletzung von Patenten», GRUR Int. (1983), pp. 149, 152 et seq.; Oppetit: «L'arbitrage en matiere d'invention apres a loi du 13 juillet 1978», *Revue de l'arbitrage* (1975), at 90.

³¹ Mitsubishi Motor Corp. v. Soler et al. 105 S. Ct. 3346 (1985). Véase en general, Jarvin Sigvard: «Arbitrability of Antitrust Disputes: The Misubishi Case, 25 *Swiss Rev. of International Competition Law* (1985).

asuntos antimonopolio son arbitrables a menos que la ley municipal los excluya específicamente³². Un destacado comentarista inglés observa correctamente que un laudo de arbitraje que da lugar a una limitación no razonable de competencia es inejecutable³³. La defensa de la violación de la política pública estaría disponible en el contexto del cumplimiento de un laudo de arbitraje internacional, según el artículo II de la Convención de Nueva York para el Reconocimiento y Cumplimiento de Laudos Arbitrales.

La Cámara de Comercio Internacional afirma que sus árbitros respetan y aplican estrictamente las leyes de competencia de la CEE³⁴. Esto no parece resolver el problema del cumplimiento de un laudo en una jurisdicción que persigue objetivos diferentes de competencia o cuyos objetivos importantes de política chocan con los del foro de arbitraje. La reciente disputa entre la CEE y EE. UU. respecto a la acción judicial de un cartel Webb-Pomerene, el cual está exonerado, de acuerdo a la ley de los Estados Unidos, y prohibido según la legislación de la CEE, ilustra el problema³⁵. Estos conflictos aumentarán si los principales países industriales continúan inmunizando sus exportaciones y los carteles R & D del escrutinio antimonopolio a expensas de su socio comercial.

La armonía en las reglas de competencia y el respeto por la regla internacional de cortesía son los medios principales para reducir conflictos entre las políticas municipales de cumplimiento de las leyes antimonopolio.

Las ventajas del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos en conflictos comerciales internacionales en los que se involucra nuevas tecnologías y violación de los derechos de propiedad intelectual, se ilustran mejor en el caso notorio IBM-Fijitsu³⁶. La disputa comenzó en 1982, cuando la empresa americana acusó a su rival japonesa de violación de software.

³² De este modo, por ejemplo, la Ley alemana contra las restricciones de la competencia prohíbe el arbitraje de algunas cuestiones antimonopolio (& 91(1) de la Ley).

³³ Russell en la *Law of Arbitration* (1982), at 384.

³⁴ Informe de la Parte de Trabajo Conjunto sobre el Arbitraje y las restricciones de la Competencia adoptado por la Comisión de la CCI en su 36a. sesión (1984), documento inédito.

³⁵ Véase un informe en 61 *BNA Antitrust & Trade Regulation Report of August 29, 1991*, at p. 284.

Cuando fracasó la resolución adoptada en 1983, la IBM solicitó el arbitraje. El resultado del arbitraje no fue sólo el fallo que resolvía la disputa real sino, lo que parece ser más importante, el establecimiento de un marco legal de transferencia de tecnología combinado con un mecanismo a largo plazo de técnica de solución de conflictos entre las partes. Los árbitros concluyeron *inter alia* que por un precio Fujitsu tendría acceso a los programas computarizados de la IBM por un período de diez años. El laudo contiene reglas detalladas de competencia entre las partes diseñadas para proteger los secretos comerciales patentados. Más aún, los árbitros acordaron permanecer a disposición para resolver futuras disputas entre las partes que pudieran surgir de la violación de las reglas de conducta establecidas, por un período de quince años.

Las ventajas de este decisivo arbitraje fueron múltiples: 1) los procedimientos duraron sólo cerca de un año; 2) los efectos del laudo son extraterritoriales respecto de las partes; 3) los dos archirrivals acordaron las futuras reglas de conducta y obtuvieron un marco efectivo de solución de futuros conflictos que serían decididos por árbitros confiables y sumamente competentes³⁷, y 4) las partes evitaron años de litigio en más de un foro, apelaciones y problemas de probanza y ejecución.

Pero al mismo tiempo, algunos comentaristas legales observan que el compromiso entre los dos líderes industriales evitó la sentencia judicial definitiva de aspectos legales importantes, retrasando por ello el proceso de establecer un precedente obligatorio para la solución de asuntos controversiales de propiedad intelectual³⁸. El aspecto más controversial del fallo consiste en establecer reglas de competencia entre los dos líderes mundiales de hardware para computadoras que pueden contradecir las leyes de propiedad intelectual y la legislación antimonopolio.

En efecto, el problema de abuso potencial de procedimientos arbitrales para establecer un marco anticompetitivo de cooperación entre las partes si-

³⁶ *Arbitration Times*, American Arbitration Association, edición verano / otoño, 1987.

³⁷ Los árbitros fueron: J. Jones, industrial en computación retirado, y R. Mnookin, catedrático de la Escuela de Leyes de Stanford.

³⁸ Compárese Maier G.: «Arbitration» (in: Goldscheider, Maier: 1989 *Licensing Law Handbook*, *supra* note 8), at 135-136.

que siendo hasta la fecha un dilema irresoluble. El control judicial de tales abusos es imperfecto debido a que las partes por lo general cumplen voluntariamente los compromisos y laudos arbitrales. Más aún, las cortes de ejecución se ven en la imposibilidad de evaluar las bondades del laudo arbitral debido a la informalidad de los procedimientos arbitrales y a la falta de registros de arbitraje o de fundamentación escrita.

El temor a que el arbitraje en casos de transacciones de transferencia de tecnología pueda ser utilizado como instrumento de cumplimiento de restricciones ilegales antimonopolio es subrayado por la Comisión de la CEE. La Comisión de Regulación sobre Exoneración Grupal de Licencias de Patente (1984) introdujo la obligación de las partes de notificar a la Comisión los fallos arbitrales relacionados con la interpretación de convenios de licencia que se benefician de una exoneración válida en virtud de esta Regulación³⁹. La Comisión es de la opinión de que los laudos de arbitraje confidenciales deben ser examinados por el departamento de su competencia. Esta posición de la Comisión es criticada por la Cámara de Comercio Internacional, la cual argumenta que la política seguida por las autoridades de la CEE choca con los objetivos válidos del arbitraje internacional (por ejemplo, el carácter reservado e informalidad de los procedimientos. Sin embargo, la CCI afirma que sus árbitros aplican las reglas de orden público de la Comunidad. Si los tribunales de arbitraje en la CEE han de respetar las leyes de competencia en forma uniforme, deberán tener la competencia para solicitar a la Corte Europea una decisión preliminar en virtud del artículo 177 (2) del Tratado de Roma, para aclarar aspectos no resueltos de las reglas de competencia de la Comunidad. En 1982, la Corte de Luxemburgo sostuvo que un tribunal arbitral en un Estado miembro no puede solicitar una decisión preliminar según el artículo 177 (2) del Tratado. Cabe observar que una reciente Regulación de la Comunidad sobre Exoneración Grupal de Licencias de Know-How (1989) indica que los beneficios de esta regulación pueden retirarse si la Comisión encontrara que un beneficiario es parte de un laudo arbitral, lo cual violaría el artículo 85 (3) del Tratado de Roma⁴⁰.

³⁹ Véase art. 9(1) la Regulation N° 2349/84, *Official Journal* N° L 219/15 (1984).

⁴⁰ Art. 7 (1) de la Regulation N° 556/89, *supra* note 11.

A pesar de las posibles tensiones entre algunos objetivos de la propiedad intelectual y reglas de competencia, por un lado, y las características resaltantes del arbitraje, por el otro, el arbitraje internacional ha demostrado ser un instrumento indispensable para resolver conflictos en materia de transferencia de tecnología y propiedad intelectual. Según se ilustra en los procedimientos arbitrales de IBM-Fujitsu, los árbitros están en capacidad de decidir las controversias que, con frecuencia, son «irresolubles» en los foros judiciales municipales.