

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SEXTO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA: TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC., empresa organizada y constituida conforme a las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, domiciliada en 1190 U.S. Highway #1, Ormond Beach, Florida 32174.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: YULENA SÁNCHEZ HOET y OMAIRA PÉREZ PÉREZ, abogados en ejercicio, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.306.798 y 14.485.663, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA C.A., constituida por documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 03 de marzo de 1976, bajo el N° 38, Tomo 13ª, con domicilio en: manzana B-9, Edificio Génova, piso 1, oficina 4 y 5, calle 5 con transversal 9, de la Urbanización La Urbina, Municipio Sucre, Estado Miranda, representada por el ciudadano MAURICE COHEN en su condición de presidente de la empresa, de nacionalidad francesa, mayor de edad, civilmente hábil, casado, titular de la cédula de identidad N° E-81.119.903.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: NIEVES VIRGINIA FRANCIS CARRERO, de nacionalidad venezolana, de este domicilio, mayor de edad, abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad N° V - 4.259.364, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 18.336.

MOTIVO: CUESTIÓN PREVIA - FALTA DE JURISIDICCIÓN

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA

EXPEDIENTE: N° 12.293

Corresponde decidir a este tribunal la incidencia relativa al planteamiento de la cuestión previa contenida en el ordinal 1º artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, planteado por la parte accionada mediante escrito presentado en fecha 3 de julio de 2006.

ANTECEDENTES

Se inicia el presente procedimiento mediante escrito presentado en fecha 14 de febrero de 2006 ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiendo a este tribunal su conocimiento. En el presente asunto la parte actora, TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC., demanda a la sociedad mercantil HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA C.A., por presuntas violaciones relativas a la utilización ilegal de la marca "HAWAIIAN TROPIC" y "BABY FACES" así como los signos distintivos que las representan, supuestamente propiedad de la empresa TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC., por parte de la empresa HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA C.A.

En fecha 20 de febrero de 2006, el tribunal admitió la demanda y emplazó a la parte demandada. En fecha 9 de marzo de 2006, la parte accionante consignó por Secretaria reforma de la demanda interpuesta, siendo ésta admitida en fecha 17 de marzo de 2006. No siendo posible lograr la citación personal, se procedió de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil a la citación por carteles. No habiéndose perfeccionado ésta, en fecha 31 de mayo de 2006 compareció la ciudadana NIEVES VIRGINIA FRANCIS CARRERO, para consignar poder que la acredita como representante de la empresa HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA C.A.

En fecha 3 de julio de 2006, la parte demandada consignó escrito de cuestiones previas, a través del cual propuso la cuestión previa contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. La demanda fundamentó su cuestión previa de la siguiente manera: *“PRIMERO: En virtud de la demanda incoada contra mi representada HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA C.A., por los apoderados judiciales de la empresa TANNING RESEARCH LABORATORIES INC., opongo al tribunal la cuestión previa consagrada en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1, “La falta de jurisdicción del juez...”, en virtud de las siguientes razones que a continuación expreso: 1. Existen relaciones comerciales, contractuales y consentimiento de uso tácito de la marca entre mi representada la EMPRESA NACIONAL HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA C.A y la EMPRESA NORTEAMERICANA TANNING RESEARCH LABORATORIES INC., sujeta a lo establecido en la cláusula 23 de Arbitraje del Convenio de Licencia, firmado en fecha 06 de junio de 1978 el cual establece y cito textualmente:... Omissis... EL REFERIDO CONVENIO DE LICENCIA, EN SU CLÁUSULA 23 ESTABLECE CLARAMENTE, QUE TODO LO RELACIONADO, DISPUTA O CONTROVERSIA DEBE SER RESUELTO POR ARBITRAJE SUJETA A LA JURISDICCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN TAL SENTIDO NO EXISTE NI HA EXISTIDO PROCESO DE ARBITRAJE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, NI NOTIFICACIÓN DEL PROCESO DE ARBITRAJE A MI REPRESENTADA HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA C.A., LO QUE TAL PRETENCIÓN (SIC) DE LOS APODERADOS JUDICIALES DE EMPRESA TANNING RESEARCH LABORATORIES INC, DE INTENTAR TEMERARIAMENTE E ILEGALMENTE ESTA DEMANDA, QUE CURSA EN ESTE TRIBUNAL BAJO EL EXPEDIENTE N° 12293, VIOLANDO LA CLAUSULA 23 DE ARBITRAJE, DEL CONVENIO DE LICENCIA, CON EL FIN DE SACAR DEL MERCADO A MI REPRESENTADA HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA C.A., OCASIONANDOLE UN PERJUICO IRREPARABLE, SIN TOMAR EN CUENTA EL TRABAJO REALIZADO DURANTE 27 AÑOS, POR LA EMPRESA NACIONAL HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA C.A., PARA POSICIONAR LA MARCA EN EL MERCADO VENEZOLANO, SIN RESOLVER PROCESO LEGAL DEL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE, SIN FINIQUITO DEL CONVENIO DE LICENCIA, SIN REVOCATORIA DEL PODER DE REPRESENTACIÓN CONTRATO MANDATO, OTORGADO POR EL VICEPRESIDENTE DE TANNING RESEARCH LABORATORIES INC., señor WILLIAN A, LARBY DOCUMENTO DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE EL NOTARIO PÚBLICO GENERAL DEL ESTADO DE FLORIDA, N° 80665, CONDADO DE DADE, ESTADO DE FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MI REPRESENTADA POR EL TRABAJO REALIZADO. INVOCO, REPRODUZCO Y OPONGO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE ANEXE EN LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA DE SECUESTRO... Omissis...”*

Mediante escrito presentado en fecha 11 de julio de 2006, la representación de la parte accionante alegó con relación a la cuestión previa propuesta: *“Al respecto, es preciso señalar que ciertamente en fecha 06 de junio de 1978, nuestra representada TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC., celebró un “Contrato de Licencia de Fabricación” con la empresa “HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A.”, el cual cursa a los autos del expediente que contiene el Procedimiento Instructorio Anticipado, y fue consignado por la demandada en fecha 03 de julio de 2006. Ahora bien, desde el día de la celebración del contrato hasta el 17 de mayo de 1991, nuestra representada mantuvo relaciones comerciales con la demandada “HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A.”. En esa oportunidad, en nombre y representación de nuestra mandante, el Juzgado Tercero de Municipio del Distrito Federal y Estado Miranda, procedió a notificar judicialmente de la terminación del referido Contrato de Licencia de Fabricación, en base a las cláusulas Nos. 1 (b), 7, 11 (b) y 17, las cuales son del tenor siguiente... Omissis... De otra parte es preciso señalar, tal como lo hiciera la demandada a modo de confesión en los escritos presentados durante la sustanciación del Procedimiento Instructorio Anticipado, en fecha 30 de enero de 2006 y 6 de febrero de 2006 respectivamente, que el referido Contrato de Licencia nunca fue válido en nuestro país por cuanto no fue registrado ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX)... Omissis... Efectivamente ciudadano Juez, el contrato de Licencia celebrado entre nuestra mandante y “HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A.”, contemplaba de forma expresa la posibilidad de que cualquiera de las partes, con o sin motivos, pudiera resolver el Convenio de forma unilateral, siempre y cuando dicha terminación fuera notificada a la otra parte con 60 días de anticipación, tal y como ocurrió en el caso que nos ocupa. La notificación realizada en el presente caso se hizo en base a lo establecido en la cláusula N° 20 en el referido contrato... Omissis... Posterior a su notificación, ni dentro de los 60 días siguientes, ni al vencimiento de ese término, no ocurrió ni existió por parte de “HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A.”, reclamo de derecho alguno contra “TANNING RESEARCH LABORATORIES”, en virtud de la terminación del Contrato de Licencia. En este sentido, el no haberse discutido la terminación del referido Convenio por parte del licenciataria, significó una aceptación tácita de los términos de la notificación y de sus posteriores efectos. El licenciataria ha debido demandar el cumplimiento del Contrato de Licencia en su oportunidad, si por ejemplo, no estaba de acuerdo con los motivos por los cuales fue terminado el referido contrato. Sin embargo, ello nunca ocurrió, por lo que ese silencio e inacción debe interpretarse como una aceptación de la terminación del Convenio de Licencia...”*

Continua el accionante: *“Como bien indicáramos en el escrito libelar, transcurridos 60 días a partir de la notificación de la terminación del contrato, el referido Convenio de Licencia se extinguió. En consecuencia, a partir del vencimiento de ese término comenzó a correr el lapso de prescripción a fin de que el licenciataria ejerciera las acciones pertinentes contra dicha terminación... Conforme lo establece el artículo 132 del Código de Comercio, “la prescripción ordinaria en materia mercantil se verifica por el transcurso de diez años...”*. En este sentido, si el licenciataria pretendía

discutir sobre la terminación del contrato, contaba con un lapso de 10 años a partir de su notificación a fin de que ejerciera las acciones a que hubiera lugar. Ello, transcurridos a la fecha más de 10 años desde el término de los 60 días siguientes al día en que se efectuó la notificación, no ha ocurrido en el caso que nos ocupa. Ahora bien, si “HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A.”, hubiese pretendido el ejercicio de cualquier acción en virtud de la terminación del Contrato de Licencia, necesariamente a tenor de lo contemplado en la Cláusula 23 del referido Convenio, toda disputa, controversia o reclamación debía resolverse a través de Arbitraje. Tal como afirmáramos en el párrafo precedente, ello a la fecha nunca ha ocurrido. Ciudadano Juez, conforme a lo expuesto hasta ahora, en el presente caso ha operado la prescripción de toda acción que pueda cuestionar la terminación del Contrato de Licencia celebrado y terminado entre las partes... Omissis... Ciertamente, la notificación judicial a la cual hacemos referencia dio fin a la relación contractual que existió entre mandante y la demandada...”. Solicitando finalmente se declare sin lugar la cuestión previa propuesta.

Siendo la oportunidad para hacer formal pronunciamiento sobre la cuestión previa planteada el tribunal lo hace de la siguiente manera.

DE LA CUESTIÓN PREVIA DEL ORDINAL 1º DEL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

Aparece palmaria la presencia de un vínculo con elementos internacionales relevantes, que indican que la presunta relación existente entre las partes es una de Derecho Internacional Privado, pues contiene nexos o factores de conexión de importancia relacionados con la supuesta relación. Esta disgregación resulta conveniente a los fines de determinar las normas aplicables a la supuesta cláusula arbitral. En primer lugar, se observa que la parte accionante en su libelo de demanda afirmó la existencia de una presunta relación de carácter contractual con la empresa HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A., el tribunal advierte, que la existencia, vigencia o extinción de dicha relación contractual es un asunto que no compete al tribunal en este estadio procesal, más es necesario mencionarla por que en él - en afirmación de la accionante - se encuentra la supuesta cláusula arbitral. La presunta convención fue celebrada en el Estado de Florida, Estados Unidos de América. Esto aporta un elemento que internacionaliza la relación y por tanto la cláusula en ella contenida.

En segundo lugar, la empresa HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A., fue constituida según las leyes del Estado venezolano, y la empresa TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC., según afirmación de sus representantes, fue constituida conforme a las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, domiciliada en 1190 U.S. Highway #1, Ormond Beach, Florida 32174; lo que represente otro elemento que internacionaliza la relación existente entre las partes, pues sus integrantes se encuentran domiciliados en Estados diferentes.

En tercer lugar, la cláusula arbitral está establecida en un contrato que afecta el tráfico jurídico internacional, pues en criterio de la extinta Sala Político

Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de fecha 9 de octubre de 1997, en la controversia entre Embotelladoras Caracas C.A., y otras contra Pepsi Cola Panamericana, S.A., factores posibles, objetivos y subjetivos relativos a las partes y a la relación objeto de la controversia, bien legales o económicos, indican la presencia de una relación de carácter internacional, en este sentido la referida sentencia destacó: *“...particular naturaleza transnacional de los servicios prestados o la agresiva penetración económica de nuevos campos de actividades por uno de los contratantes. Todo lo anterior, sin embargo, no permite formular de manera clara la noción de contrato internacional, pero por lo menos pone de manifiesto la insuficiencia de un análisis puramente jurídico sin tomar en consideración los intereses comerciales internacionales de la nación respectiva, ya que no solo entran en juego las relaciones sociales que se desarrollan en el territorio del Estado, entre ciudadanos de ese Estado, sino también las que se llevan a cabo en el extranjero...”*, y en el caso de marras, por la naturaleza de la relación existente entre las partes, como que las empresas partes gozan de renombre internacional, así como las circunstancias indicadas *supra*, se manifiesta el carácter internacional de la presunta relación que existe o existió entre ellas.

Pues bien, la afirmada cláusula arbitral contenida en el contrato de licencia celebrado, e inserto al expediente en copia certificada un ejemplar del mismo en idioma Ingles (folio 180 a 190), se evidencia al folio 176 su traducción al español por interprete público, acreditado en Venezuela; que: *“...Cualquier disputa controversia o reclamo que surja de este convenio o en relación con el mismo, o por incumplimiento de éste, será resuelto finalmente mediante arbitraje. El arbitraje se hará de acuerdo con las Normas Comerciales de Arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje, la cual ejercerá el arbitraje y actuará en calidad de autoridad designada. En caso de existir algún conflicto entre las Normas y la presente cláusula, prevalecerán las disposiciones de esta cláusula. El arbitraje incluyendo el dictamen, tendrá lugar en Miami, Florida, EE.UU., y el idioma a utilizar en el arbitraje será inglés. El árbitro deberá interpretar el presente Convenio de acuerdo con las leyes del estado de Florida, EE.UU. Los juicios sobre cualquier sentencia emitida por el arbitro deberán ser entablados ante cualquier corte de esa jurisdicción...”*.

Ha sostenido la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia: *“...la doctrina comparada y nacional es conteste en considerar al arbitraje como un medio de autocomposición extrajudicial entre las partes, las cuales mediante una voluntad expresa, convienen de forma anticipada, en sustraer del conocimiento el poder judicial (acuerdo éste que también podría ser posterior, para el único caso en que, aún cuando ya iniciada una causa judicial acuerden someterse en arbitraje), todas las diferencias, controversias o desavenencias que por la ejecución, desarrollo, interpretación o terminación de un negocio jurídico puedan sobrevenir entre ellas. De suerte tal, que el arbitraje constituye una excepción a la competencia constitucional que tienen los tribunales ordinarios del país de resolver por imperio de la ley, todas las querellas que les sean sometidas por los ciudadanos a su conocimiento, en uso del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, previsto en el artículo 26*

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...” (Sentencia de fecha 19 de junio de 2001, Expediente N° 2000-0775, dictada en el caso CORPORACIONES L´HOTELES C.A, con Ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; criterio ratificado por la misma Sala en sentencia de fecha 24 de enero de 2002, Expediente N° 2000-1255, recaída en el caso VENRELOSA, con la ponencia de la misma Magistrada).

Prima facie, resulta evidente afirmar que la cláusula *sub iudice* es una cláusula arbitral, pues en ella se observa la manifestación de los presuntos contratantes en someter las disputas surgidas a raíz de la supuesta relación contractual al conocimiento de árbitros que resuelvan en el extranjero. Con relación a las cláusulas arbitrales en general, el tribunal es del criterio de considerar que estas son acuerdos de voluntades con efectos procesales. Téngase en cuenta que la validez jurídica de la supuesta cláusula se efectuará *infra*. Ahora, aunando que la cláusula analizada puede calificarse como arbitral, al hecho de que las circunstancias anteriores presuponen la presencia de una relación de carácter internacional, resulta consecuente concluir que la llamada cláusula arbitral, es una cláusula de arbitraje internacional y así se declara. Finalmente, por la naturaleza de las partes y la relación que las vincula (licencia sobre la explotación de una marca), el tribunal considera que las mismas son comerciantes, y por tanto tiene carácter comercial y así se declara.

Al presentar el caso de especie elementos extranjeros relevantes, hasta el punto de considerarse como una relación internacional, resulta necesaria la aplicación de las normas internas sobre derecho internacional privado. La fuente principal en la materia es la Ley de Derecho Internacional Privado que establece al respecto en su artículo 62: *“Salvo lo dispuesto en el artículo 47 de esta Ley, todo lo concerniente al arbitraje comercial internacional se regirá por las normas especiales que rigen la materia”*. Pues bien, en atención la norma anterior, debemos remitirnos a las normas especiales que rigen la materia, y estas son en Venezuela el Código de Procedimiento Civil y la Ley de Arbitraje Comercial, privando la aplicación de ésta por su carácter de especialidad ex artículo 14 del Código Civil. Con relación a la Ley de Arbitraje Comercial, la doctrina sostiene que esta se aplica no solo al arbitraje nacional sino también al arbitraje internacional. En efecto, Javier Ochoa Muñoz sostiene: *“...Como puede observarse, el artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial establece como principio la derogatoria de la jurisdicción a favor del arbitraje, sin distinguir entre el arbitraje nacional y el internacional...”*; en el mismo sentido Tatiana B. de Maekelt sostiene: *“Como ya se indicó, el artículo 1 de la ley de arbitraje, ordena la aplicación de la misma al arbitraje comercial, sin perjuicio de lo establecido en tratados multilaterales y bilaterales. Es evidente que esta disposición se refiere al arbitraje internacional y a laudos extranjeros, ya que el objeto de los tratados internacionales no es otro que el de regular supuestos de hecho conectados con varios ordenamientos jurídicos... Omissis... consideramos que la Ley de Arbitraje Comercial es aplicable al arbitraje internacional a pesar de que una serie de supuestos importantes para el mismo carecen de regulación...”*. El tribunal considera que efectivamente, al no discriminar la Ley de Arbitraje Comercial su ámbito de aplicación respecto al arbitraje

nacional o internacional, aunado a que de la interpretación de muchas de sus normas se desprende la posibilidad de la aplicación para el caso del arbitraje internacional, resulta forzoso pasar a analizar el contenido de dicha Ley a los efectos de determinar la validez de la cláusula arbitral y así se declara.

Establece el artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial: *“Esta Ley se aplicará al arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente”*. La Ley se aplica sin perjuicio de cualquier tratado internacional vigente, lo que nos lleva a acudir a la normativa internacional en vigor, tomando en consideración el orden de prelación que establece el mencionado artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial. En Venezuela existen instrumentos internacionales que regulan el tema relacionado a la derogatoria de la jurisdicción a favor de árbitros extranjeros, tales como la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial, suscrita en Panamá el 31 de enero de 1975, y vigente en Venezuela desde 1985 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, suscrita en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América en 1958 y vigente en Venezuela desde el 9 de mayo de 1995. La primera de las mencionadas convenciones entró en vigencia para los Estado Unidos de América en 1990 y la segunda en 1970.

La Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Pepsi Cola, *leading case* en la materia que hoy nos ocupa, consideró que las convenciones mencionadas son aplicables de manera complementaria, razón por la cual esta instancia lo considera en ese sentido. Corresponde entonces determinar si la cláusula de arbitraje internacional que se estudia, puede producir el efecto de sustraer la jurisdicción de este tribunal, para lo cual este órgano se valdrá además de las normas aplicables señaladas, del último aparte del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que reza: *“...En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atenderán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe...”*, y así se declara.

Resulta necesario destacar que el análisis de la cláusula arbitral contenida en el contrato, debe efectuarse de manera autónoma, pues así lo establece el artículo 7 de la Ley de Arbitraje Comercial: *“El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto el acuerdo de arbitraje de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo...”* (resaltado nuestro), no constituyendo pues el pronunciamiento del tribunal uno sobre la validez o no del presunto contrato de licencia y así se declara.

Establece el artículo 1 de la Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial: *“Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex”*. Establece el artículo II de

la Convención de las Naciones Unidas Sobre El Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras: “1. *Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.* 2. *La expresión “acuerdo por escrito” denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas.* 3. *El tribunal de uno de los Estados contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable”.*

En el caso de especie, la cláusula arbitral de estudio fue efectivamente suscrita de manera escrita, y en ella se evidencia la voluntad manifiesta de las partes de someter cualquier controversia que se deduzca del contrato de licencia al conocimiento de árbitros que resuelvan en el extranjero; con relación a ésta la parte accionante en ningún momento rechazó la existencia de la cláusula arbitral. El negocio que presuntamente vincula a las partes es de carácter mercantil, calificación que hace el tribunal de conformidad con la *lex fori*, donde los asuntos relativos al derecho de propiedad industrial son atribuidos a la rama del Derecho Mercantil. Pues bien, la cláusula referida establece qué normas se utilizarán para llevar a efecto el arbitraje, a saber, de acuerdo con las Normas Comerciales de Arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje; establece el lugar y el idioma cuando señala: “...*El arbitraje incluyendo el dictamen, tendrá lugar en Miami, Florida, EE.UU., y el idioma a utilizar en el arbitraje será inglés...*”, asimismo indica el órgano que conocerá como arbitro cuando señala: “*El arbitraje se hará de acuerdo con las Normas Comerciales de Arbitraje de la asociación Americana de Arbitraje, la cual ejercerá el arbitraje y actuará en calidad de autoridad designada*” (resaltado nuestro). En definitiva, la cláusula de arbitraje estudiada, en criterio del tribunal, está redactada con suficiente claridad como para producir el efecto de sustraer el conocimiento de este asunto al Poder Judicial.

Con relación a las afirmaciones de la parte actora que se contraen a enervar la vigencia del contrato de licencia que contiene la cláusula arbitral, por haber notificado a la accionada sobre la extinción de su relación jurídica a través de un tribunal de municipio, así como la inercia del accionado en ejercer las acciones legales desde la fecha en que se produjo la notificación de terminación del contrato de licencia, lo que produjo la prescripción de su derecho a accionar, el tribunal observa lo siguiente: Uno de los puntos que conforman la pretensión principal que mueve este proceso es la supuesta existencia del contrato de licencia y su vigencia o no en los actuales momentos, en tal virtud, el tribunal no puede, si quiera de manera colateral, hacer un pronunciamiento sobre la vigencia o no de éste pues afectaría el resultado de otra etapa diferente a esta. Lo anterior se amalgama en perfección con la norma *supra* mencionada que propugna la autonomía e

independencia de la cláusula arbitral con relación al contrato en el cual esté contenida; en efecto establece el artículo 7 de la Ley de Arbitraje Comercial: “... A ese efecto el acuerdo de arbitraje de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo...”. El tribunal considera aplicable la norma en cuestión de manera directa de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Arbitraje Comercial, tomando en cuenta que los tratados referidos no contienen una disposición con esta característica. La norma se justifica por razones de lógica y justicia, pues no tendría sentido que en caso de discutirse un contrato que contenga una cláusula arbitral, se excluya ésta por estar en discusión el contrato que lo contiene. Esto sería afirmar la esterilidad de las cláusulas arbitrales contenidas en los contratos. En consecuencia, se declara improcedente la afirmación de la parte accionante para oponerse a la cuestión previa y así se declara.

Con relación a la validez o no del contrato de licencia en nuestro país por no haber sido registrado ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 del Decreto N° 2.442 por el cual se dictó el Reglamento del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y Sobre, Marcas, Patentes, Licencias y Regalías aprobado por las Decisiones Nros. 24, 37, 37^a, 70 y 103 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicado en Gaceta Oficial N° 2.100 Extraordinario del 15 de noviembre de 1977, el tribunal manifiesta una vez más la autonomía e independencia de la que goza la cláusula arbitral, al punto que las normas que puedan afectar o no la validez y eficacia del contrato no inciden directamente en la validez y eficacia de la cláusula arbitral pues esta se rige por un estatuto especial. En consecuencia, se declara improcedente el argumento referido y así se declara.

El tribunal considera necesario, verificar si el accionado a través de su conducta procesal renunció de manera tácita a la aplicación de la cláusula arbitral y propuso en forma la falta de jurisdicción del juez ordinario. En este sentido observa que la parte accionada ha manifestado su rechazo, no solo a la medida cautelar decretada, lo cual implica el rechazo a la jurisdicción ordinaria (aplicación analógica del artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado), sino que propuso en forma y tiempo oportuno la falta de jurisdicción, de conformidad con el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y así se declara.

Así, al ser la cláusula arbitral estudiada plenamente válida, se producen necesariamente dos efectos frente a la jurisdicción de este tribunal, uno podría llamarse positivo, que es en el caso de especie afirmar la “jurisdicción” de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) para conocer del asunto principal mediante sus normas en la ciudad Miami, Florida, Estados Unidos de América, y el otro, consecuencia del anterior, es el negativo, que consiste en sustraer al Poder Judicial del conocimiento de la controversia particular por existir una cláusula arbitral declarada válida y así se declara. Con relación a este último particular es necesario señalar que al existir una cláusula arbitral de donde se evidencia sin lugar a dudas la voluntad de las partes de someter *cualquier* posible controversia que se derive de la relación

que las vincula, se produce el llamado efecto negativo, sin interesar que las partes hayan renunciado de manera expresa a un foro judicial determinado. Lo relevante para considerar que una cláusula arbitral tiene como efecto la sustracción del conocimiento de los órganos del Estado, es verificar si en ella no se da cabida a la participación del Poder Judicial en la resolución del conflicto (sin necesidad de que se excluya expresamente un foro particular, v.gr., el foro judicial venezolano), en cuyo caso se produce un efecto excluyente de éste. En el caso particular esta voluntad se evidencia de la redacción de la cláusula arbitral donde se dispuso: “...*CUALQUIER disputa controversia o reclamo que surja de este convenio o en relación con el mismo, o por incumplimiento de éste, será resuelto finalmente mediante arbitraje...*” (resaltado nuestro), y así se declara.

En el orden de exposición que nos ocupa, el tribunal considera menester resaltar que el arbitraje en Venezuela es un mecanismo consagrado, no solo en las Leyes, sino en nuestra propia Carta Magna, a saber, el artículo 258 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela establece: “*La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces y juezas serán elegidos o elegidos por votación universal, directa y secreta, conforme a la Ley. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquiera otros medios para la solución de conflictos*” (resaltado nuestro). Según la norma de especie el arbitraje se convierte, por mandato Constitucional, en un mecanismo más de heterocomposición procesal paralelo a la jurisdicción, considerada ésta según el criterio tradicional, como la potestad que ejerce el Estado a través de los órganos judiciales para dirimir conflictos, sin olvidar que bajo la orientación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “*La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la Ley*”, de manera que son los propios justiciables quienes tienen la plena disposición de someter sus asuntos a los órganos del Estado (tribunales), delegándole la potestad de decidir sus conflictos, o preferir una vía distinta, patrocinada por esa misma potestad popular, para someter el asunto a otro órgano, v.gr., a árbitros.

La institución está llamada a llenar el vacío que no satisfacen los órganos oficiales del Estado en la resolución de las controversias. En este sentido, es de advertir que al arbitraje no se le ha prestado en el foro venezolano la debida atención e interés que amerita, a pesar de tener un fundamento supremo, el Constitucional; convirtiéndose en objeto de manipulaciones por parte de grandes corporaciones, perdiendo así el grado de confiabilidad, acceso y seguridad que el justiciable y la sociedad en general espera de este noble mecanismo de solución de conflictos. Como elemento de heterocomposición es ventajoso, sencillo y conveniente, además de desembarazar los engorrosos y tardíos trámites que representa demandar ante un órgano judicial del país (realidad insoslayable); en ocasiones, son los mismos órganos judiciales quienes lo convierten en inalcanzable, y pierde así la gracia y ventaja práctica que tan atractivo lo hacen parecer. De esta manera, resulta incontrovertible para este tribunal considerar al arbitraje como un mecanismo de importancia neurálgica para nuestro Estado de Derecho y Justicia, no solo porque él mismo en la mayoría de los casos nace

de la voluntad de los propio contratantes, voluntad que debe tratarse como una contractual, bajo los principios que rigen la materia (artículos 1.133, 1.159 y 1.264 del Código Civil), sino porque en atención a lo establecido en el artículo 253 de la Constitución, al integrarse estas voluntades, son ellas las que de manera coetánea, autónoma, soberana y constitucional delegan la potestad de administrar justicia, que dimana de ellos mismos, en un órgano diferente al que comúnmente es llamado a conocer los conflictos (tribunales de justicia), lo que significa también que el tema del arbitraje ha pasado de ser un asunto meramente privativo, a una política del Estado.

Ítem más de los argumentos antes referidos, el tribunal considera como un elemento de altísima relevancia e incidencia el hecho que la parte que propuso la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos por existir una cláusula compromisoria de arbitraje internacional, es una sociedad comercial, constituida bajo las leyes de Venezuela, vale decir, una sociedad venezolana. Cuando por lo general quien propone la llamada falta de jurisdicción por existir una cláusula de arbitraje internacional es, comúnmente, la empresa constituida en el exterior.

Por último, en el caso de especie no se trata de alguno de los asuntos a los que se refiere el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que reza: *“La jurisdicción que corresponde a los Tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente a favor de Tribunales extranjeros, o de árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano”* (resaltado nuestro), casos en que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción exclusiva (*stricto sensu*, el único caso de jurisdicción exclusiva es el referido a las controversias que versen sobre inmuebles situados en el territorio de la República) y así se declara.

Finalmente, considera el tribunal que en estricto cumplimiento a lo validamente manifestado por las partes de conformidad con el artículo 1.264 del Código Civil, es forzoso declarar válida la cláusula arbitral y sustraer el conocimiento jurisdiccional del Poder Judicial y así se declara.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con sede en Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la CUESTIÓN PREVIA promovida por la parte demandada en el juicio que por USO ILEGAL DE MARCAS sigue TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC., contra la sociedad mercantil HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA C.A., todos plenamente identificados al comienzo de este fallo, contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con último aparte del artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, se ordena remitir los autos a la

Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la consulta de Ley.

Notifíquese, publíquese, regístrese y déjese copia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los dos (2) días del mes de agosto de dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la federación.

EL JUEZ

HUMBERTO JOSÉ ANGRISANO SILVA
LA SECRETARIA

LISETTE GARCÍA GANDICA

En la misma fecha y como fue ordenado se publicó y registró la anterior decisión siendo la(s) _____

LA SECRETARIA

HJAS/LGG/jigc.
Exp. N° 12293



LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO
EXP. N° 2006-1605

El Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante Oficio N° 2866-06 del 5 de octubre de 2006, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda que por indemnización de daños y perjuicios, incoaran las abogadas Yulena Sánchez Hoet y Omaría Pérez Pérez, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nros. 66.501 y 112.108, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil **TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC.**, constituida conforme a las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, domiciliada en 1190 u.s. Highway # 1, Ormond Beach, Florida 32174, contra la sociedad mercantil **HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A.**, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (ahora Capital) y Estado Miranda, en fecha 3 de marzo de 1976, bajo el N° 38, Tomo 13-A.

Dicha remisión fue efectuada a los fines de que esta Sala se pronuncie acerca de la “consulta de jurisdicción” planteada por el mencionado juzgado, de conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la sentencia de fecha 2 de agosto de 2006, mediante la cual declaró la falta de jurisdicción para conocer de la demanda incoada.

En fecha 25 de octubre de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada **YOLANDA JAIMES GUERRERO**, a los fines de decidir “*la consulta planteada*”.

I ANTECEDENTES

En fecha 14 de febrero de 2006, las abogadas Yulena Sánchez Hoet y Omaira Pérez Pérez, antes identificadas, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la parte actora, interpusieron ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demanda por indemnización de daños y perjuicios contra la empresa **HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A.**

Efectuada la distribución, le correspondió el conocimiento de la causa al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual mediante auto de fecha 20 de febrero de 2006, admitió la demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada a fin de que compareciera dentro del lapso de veinte (20) días de despacho siguientes a su citación, a dar contestación a la querella.

Mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2006, los abogados Carlos Domínguez Hernández, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 31.491 y Omaira Pérez Pérez, ya identificada, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora, procedieron a reformar la demanda, en los siguientes términos:

Alegan que en fecha 14 de diciembre de 2005, el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se trasladó y constituyó en la sede de la empresa **HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, S.A.**, con el objeto de dejar constancia de la existencia, fabricación, comercialización y/o distribución de productos para el cuidado de la piel identificados con las marcas “**HAWAIIAN TROPIC**” y “**BABY FACES**”, “*ambas propiedad única y exclusiva de su mandante*”.

Que la empresa HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A., mantuvo con su representada desde el año 1978 hasta el año 1991, *“una relación contractual bajo un contrato de licencia sobre las marcas registradas en Venezuela propiedad de “TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC.”, con el objeto de fabricar, promover y comercializar los productos “HAWAIIAN TROPIC”, “BABY FACES, entre otros”.*

Aducen que el contrato antes mencionado, *“nunca fue válido en nuestro país por cuanto, tal y como lo afirma la demandada en los escritos presentados durante la sustanciación del Procedimiento Instructorio Anticipado, no fue registrado ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX)”.*

Que, *“el convenio de licencia terminó formalmente entre las partes, siendo notificado judicialmente al licenciatario por el Juzgado Tercero de Municipio del Distrito Sucre de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 17 de mayo de 1991”.*

Señalan que en la cláusula 11 del referido contrato de licencia, se establecía claramente que *“Al término de este contrato, por cualquier causa, el Licenciatario deberá abandonar inmediatamente todo uso de las Marcas Registradas de la Compañía y no las usará en adelante de ninguna manera en absoluto”.*

Que *“durante la práctica de la inspección judicial, se requirió del notificado la exhibición de cualquier autorización o licencia actual vigente, de la que se derivara la legalidad del uso de las marcas “HAWAIIAN TROPIC” Y “BABY FACES” (...), para la fabricación, comercialización y distribución de productos identificados con tales marcas. En esa oportunidad el notificado, haciéndose valer de una supuesta autorización (...), pretendió justificar la legalidad de los productos fabricados y comercializados por [su] representada”.*

Manifiestan que en fecha 30 de enero de 2006, el ciudadano Maurice Cohén, en su carácter de Presidente de HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A., *“en aras de confundir al tribunal de Municipio y lograr la paralización*

del procedimiento instructorio anticipado iniciado por nuestra mandante, realizó de forma extemporánea (...) oposición a la solicitud de inspección judicial y medida de secuestro (...)”.

Arguyen que en el referido escrito, la hoy demandada argumenta que mantiene con la parte accionante, *“un contrato de mandato de representación en virtud del supuesto poder que le fuere otorgado al ciudadano Ben Van Meer en fecha 31 de julio de 1978, ante Notario Público del Estado de Florida, Estados Unidos de América (...), así como en el contrato de licencia de fecha 6 de junio de 1978”*.

Que el mencionado contrato de licencia celebrado entre su mandante y la demandada, *“contemplaba en forma expresa la posibilidad de que cualquiera de las partes, con o sin motivos, pudiera resolver el convenio en forma unilateral, siempre y cuando dicha terminación fuera notificada a la otra parte con 60 días de anticipación, tal y como ocurrió en el caso que nos ocupa”*.

Agregan, que posterior a su notificación, ni dentro de los sesenta días siguientes, ni al vencimiento de ese término, *“no ocurrió ni existió por parte de HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A., reclamo de derecho alguno contra TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC, en virtud de la terminación del contrato de licencia”*.

Que al no haberse discutido la terminación del referido convenio por parte del licenciatarario, significó una aceptación tácita de los términos de la notificación y de sus posteriores efectos.

Aducen que si *“HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A., hubiese pretendido el ejercicio de cualquier acción en virtud de la terminación del contrato de licencia, necesariamente, a tenor de lo contemplado en el artículo 23 del referido convenio, toda disputa, controversia o reclamación debía resolverse a través de Arbitraje”*.

Que en el presente caso ha operado la prescripción de toda acción que pueda cuestionar la terminación del contrato de licencia celebrado y terminado entre las partes.

Finalmente, señalaron que *“siendo el objeto de la demanda la protección de los derechos de propiedad intelectual de [nuestra] mandante, es procedente el reclamo los daños y perjuicios causados (...), por medio de la violación de las normas legales que protegen esos derechos de [nuestra] representada”*.

Mediante auto del 17 de marzo de 2006, el tribunal de la causa admitió la reforma de la demanda y ordenó citar a la parte demandada, a objeto de que compareciera por ante ese tribunal dentro del lapso de veinte (20) días de despacho siguientes a su citación, a dar contestación a la demanda incoada.

Habiendo resultado infructuosa la citación personal de la demandada, la representación judicial de la parte actora solicitó su citación mediante carteles, lo cual fue acordado por auto del 21 de abril de 2006.

En fecha 25 de abril de 2006, la abogada Omaira Pérez Pérez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte actora, consignó ejemplar del cartel de citación librado a la parte demandada, publicado en los diarios *“El Universal”* y *“El Nacional”*.

Por diligencia de fecha 31 de mayo de 2006, la abogada Nieves Virginia Francis Carrero, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 18.336, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandada, consignó documento poder mediante el cual acredita su representación.

En fecha 3 de julio de 2006, la prenombrada abogada, con el carácter de apoderada judicial de la demandada, opuso la cuestión previa de falta de jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto -en su decir- *“...Existen Relaciones Comerciales, Contractuales y Consentimiento de Uso Tácito De La*

Marca (sic) entre mi representada LA EMPRESA NACIONAL HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A. y la EMPRESA NORTEAMERICANA TANNING RESEARCH LABORATORIES INC., sujeta a lo establecido en la cláusula 23 (sic) Arbitraje del Convenio de Licencia, firmado en fecha 06 de junio de 1978...”.

En fecha 2 agosto de 2006, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción alegada por el demandado, en los términos siguientes:

“Prima facie, resulta evidente afirmar que la cláusula sub iudice es una cláusula arbitral, pues en ella se observa la manifestación de los presuntos contratantes en someter las disputas surgidas a raíz de la supuesta relación contractual al conocimiento de árbitros que resuelvan en el extranjero. (...).

Al presentar el caso de especie elementos extranjeros relevantes, hasta el punto de considerarse como una relación internacional, resulta necesaria la aplicación de las normas internas sobre derecho internacional privado (...).

Resulta necesario destacar que el análisis de la cláusula arbitral contenida en el contrato, debe efectuarse de manera autónoma, pues así lo establece el artículo 7 de la Ley de Arbitraje Comercial (...), no constituyendo pues el pronunciamiento del tribunal uno (sic) sobre la validez o no del presunto contrato de licencia y así se declara.

Con relación a las afirmaciones de la parte actora que se contraen a enervar la vigencia del contrato de licencia que contiene la cláusula arbitral, por haber notificado a la accionada sobre la extinción de su relación jurídica a través de un tribunal de municipio, así como la inercia del accionado en ejercer las acciones legales desde la fecha en que se produjo la notificación de terminación del contrato de licencia, lo que produjo la prescripción de su derecho a accionar, el tribunal observa lo siguiente: Uno de los puntos que conforman la pretensión principal que mueve este proceso es la supuesta existencia del contrato de licencia y su vigencia o no en los actuales momentos, en tal virtud, el tribunal no puede, si quiera de manera colateral, hacer un pronunciamiento sobre la vigencia o no de éste, pues afectaría el resultado de otra etapa diferente a esta (...).

Con relación a la validez o no del contrato de licencia en nuestro país por no haber sido registrado ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEEX), de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 del Decreto N° 2.442 por el cual se dictó el Reglamento del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y Sobre, Marcas, Patentes, Licencias y Regalías aprobados por las Decisiones Nros. 24, 37, 37°, 70 y 103 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicado en Gaceta Oficial N° 2.100 Extraordinario del 15 de noviembre de 1977, el tribunal manifiesta una vez más la autonomía e independencia de la que goza la cláusula arbitral, al punto que las normas que puedan afectar o no la validez y eficacia del contrato no inciden directamente en la validez y eficacia de la cláusula arbitral pues ésta se rige por un estatuto especial.

El tribunal considera necesario, verificar si el accionado a través de su conducta procesal renunció de manera tácita a la aplicación de la cláusula arbitral y propuso en forma la falta de jurisdicción del juez ordinario. En este sentido, observa que la parte accionada ha manifestado su rechazo, no solo a la medida cautelar decretada, lo cual implica el rechazo a la jurisdicción ordinaria, (...) sino que propuso en forma y tiempo oportuno la falta de jurisdicción, de conformidad con el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil (...)”.

Finalmente, considera el tribunal que en estricto cumplimiento a lo validamente manifestado por las partes de conformidad con el artículo 1.264 del Código Civil, es forzoso declarar válida la cláusula arbitral y sustraer el conocimiento jurisdiccional del Poder Judicial. Así se declara (...)”.

Posteriormente, mediante escrito de fecha 20 de septiembre de 2006, la representación judicial de la parte actora, ejerció el recurso de regulación de jurisdicción contra la anterior decisión.

El 5 de octubre de 2006, el juzgado antes mencionado remitió a esta Sala el expediente, “*de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil*”.

II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En primer lugar, debe advertirse que en el caso de autos fue interpuesto recurso de regulación de jurisdicción, por lo que dicha causa ha debido ser enviada a la Sala a los fines de resolver el mismo y no en consulta, como erróneamente fue indicado por el juez de la causa.

Expuesto lo anterior, pasa la Sala a analizar si el tribunal remitente posee o no jurisdicción para conocer la causa, y en tal sentido observa:

Previo a cualquier otro señalamiento es importante precisar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagró en su artículo 258 el deber que tiene la legislación de promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquier otro medio alternativo para la solución de conflictos, debiendo el operador judicial, en la medida de lo posible, fomentar e incitar a las partes al avenimiento y a la conciliación. No obstante lo anterior, si bien por una parte se constitucionalizan los medios alternativos para la resolución de conflictos, su verificación debe procurar la salvaguarda de la seguridad jurídica y la erradicación de todo uso tergiversado que de ellos se pretenda.

Por otra parte, debe señalarse que tanto la doctrina comparada como la nacional han sido contestes en considerar al arbitraje como un *“medio de heterocomposición procesal”* entre las partes, las cuales mediante una voluntad expresa convienen en forma anticipada sustraer del conocimiento del poder judicial ordinario todas las diferencias, controversias o desavenencias que por la ejecución, desarrollo, interpretación o terminación de un negocio jurídico, puedan sobrevenir.

De tal manera, el arbitraje constituye una excepción a la jurisdicción que tienen los tribunales de la República para resolver por imperio de la ley todos los litigios que sean sometidos a su conocimiento, en ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De allí que tal régimen de excepción, exige el cumplimiento y la verificación de una manifestación de voluntad inequívoca y expresa de las partes involucradas.

En el presente caso, mediante convenio de licencia suscrito el 6 de junio de 1978, las partes establecieron en la cláusula 23 el arbitraje en los términos siguientes:

“23. ARBITRAJE. Cualquier disputa, controversia o reclamo que surja de este Convenio en relación con el mismo, o por incumplimiento de éste, será resuelto finalmente mediante arbitraje. El arbitraje se hará de acuerdo a las Normas Comerciales de Arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje, la cual ejercerá el arbitraje y actuará en calidad de autoridad designada. En caso de existir algún conflicto entre las normas y la presente cláusula, prevalecerán las disposiciones de esta cláusula. El arbitraje, incluyendo el dictamen, tendrá lugar en Miami, Florida, EE.UU. y el idioma a utilizar en el arbitraje será inglés. El árbitro deberá interpretar el presente convenio de acuerdo a las leyes del Estado de Florida, EE.UU. Los juicios sobre cualquier sentencia emitida por el árbitro deberán ser entablados ante cualquier corte de esa jurisdicción (...).”

La lectura de la cláusula compromisoria ya transcrita, permite advertir que las partes decidieron, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1.159 del Código Civil venezolano, someter las controversias que pudiesen surgir entre ellas al arbitraje institucional, el cual se encuentra expresamente regulado por la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.430 del 7 de abril de 1998, específicamente en su artículo 2, y cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 2. El arbitraje puede ser institucional o independiente. Es arbitraje institucional el que se realiza a través de los centros de arbitraje a los cuales se refiere esta Ley, o los que fueren creados por otras leyes. (...).”

Ahora bien, el artículo 5 de la Ley comentada consagra expresamente la posibilidad de que las partes sometan a arbitraje la resolución de controversias o disputas, mediante un acuerdo denominado “*acuerdo de arbitraje*”; en efecto, dicha norma señala:

“Artículo 5: El ‘acuerdo de arbitraje’ es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente.

En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”. (Subrayado de la Sala).

De la disposición anterior se evidencia, que al estar el acuerdo de arbitraje contemplado en una cláusula contractual, el mismo adquiere carácter vinculante para las partes que han suscrito el contrato.

Por su parte, dispone el artículo 6 de la misma Ley, lo siguiente:

*“Artículo 6.- El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
(Omissis)”.*

Con fundamento en las normas *supra* transcritas, se observa que en el caso de autos, ciertamente, la voluntad de las partes fue la de incluir una cláusula arbitral con el propósito de que en caso de existir diferencias, éstas acudieran a la figura del arbitraje institucional, quedando por ello excluido el conocimiento por parte de los órganos jurisdiccionales de cualquier controversia suscitada en relación con el contrato suscrito entre las partes.

Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Sala que para la procedencia de la excepción del acuerdo o pacto arbitral frente a la jurisdicción ordinaria, el juez debe valorar los siguientes elementos fundamentales, a saber:

“(a) La validez y eficacia del acuerdo, pacto o cláusula compromisoria, esto es, el apego y respeto de los requisitos y extremos que la legislación exige para

que tales acuerdos surtan plenos efectos jurídicos, tanto en el campo sustantivo como el adjetivo y, por tanto, resulte enervado el conocimiento que por mandato constitucional detentan los tribunales ordinarios de la República para dirimir conflictos y controversias entre los ciudadanos. Entre los requisitos se encuentran, tanto los atinentes a las estipulaciones contenidas en la cláusula o acuerdo arbitral (sin vacilaciones o contradicciones en cuanto a someterse o no en árbitros), como también, los referentes a la capacidad suficiente de quienes, mediante la celebración del pacto o negocio que le contenga, procedan a comprometer en árbitros.

(b).- La existencia de conductas procesales de las partes en disputa, todas orientadas a una inequívoca, indiscutible y no fraudulenta intención de someterse en arbitraje. Conductas éstas calificables como demostrativas de una incuestionable voluntad de no sometimiento al conocimiento de la jurisdicción ordinaria y, en su lugar, al Laudo Arbitral que los árbitros designados lleguen a emitir.

Elementos éstos, de necesario examen, a los fines de determinar si la excepción de arbitraje es o no válida y procedente frente al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, para lo cual sería perentorio, a su vez, el análisis de dos situaciones que de forma común, serán decisivas para el aludido examen a que se hace referencia:

b'1) La denominada "**Renuncia Tácita al Arbitraje**", cuando habiéndose demandado en vía judicial, la otra parte una vez apersonada en juicio no haya opuesto en "forma: ex ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil", la cláusula de arbitraje y se someta al conocimiento del tribunal ordinario, bien solicitando la declaratoria sin lugar de la demanda (contestando el fondo de la misma), bien reconviniendo (mutua petición) o habiendo quedado confeso (confesión ficta). También, se considerará como renuncia tácita, aun y cuando, habiéndose opuesto la existencia de una cláusula de arbitraje, dicha advertencia u oposición no haya sido interpuesta en "forma" esto es, mediante el mecanismo procesal adecuado según la legislación especial adjetiva (en nuestro régimen la cuestión previa del ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil). (Véanse, entre otras, sentencias números 1209 y 832, de fechas 20 de junio de 2001 y 12 de junio de 2002, casos: Hoteles Doral C.A. e Inversiones San Ciprian, C.A., respectivamente). (Negrillas de la Sala).

Con fundamento en lo expuesto, corresponde entonces a esta Sala determinar la validez de la cláusula compromisoria, así como verificar si existe expresa voluntad de enervar cualquier conocimiento judicial sobre las controversias suscitadas entre las partes, para finalmente constatar la disposición indubitada de hacer valer la excepción de arbitraje, a fin de precisar la jurisdicción a la que corresponde dirimir la causa bajo análisis.

En ese sentido, tenemos que el primero de los elementos a valorar exige verificar la validez y eficacia de la cláusula compromisoria, para lo cual se observa:

En el presente caso, las partes suscribieron el 6 de junio de 1978 un contrato de licencia, con el objeto de que la sociedad mercantil HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A., fabricara, promoviera y comercializara los productos “HAWAIIAN TROPIC” y “BABE FACES”, entre otros.

Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el expediente, la Sala observa que si bien es cierto las partes incluyeron en el convenio antes mencionado una cláusula compromisoria a los efectos de que cualquier controversia o disputa fuese resuelta mediante arbitraje, no es menos cierto que la relación contractual existente entre las partes se extinguió con motivo de la notificación judicial que hiciera al efecto el extinto Juzgado Tercero de Municipio del Distrito Sucre de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 17 de mayo de 1991.

Así, se evidencia del acta cursante al folio 121 del expediente, que el juzgado antes mencionado, previa solicitud de la hoy accionante, el 17 de mayo de 1991, se traslado y constituyó *“en las oficinas de la empresa HAWAIIAN TROPIC, situadas en el piso 3 del Edificio Génova, ubicado en la calle cinco 5 (sic), con calle nueve 9 (sic), de la Urbanización La Urbina, en jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Miranda, con el objeto de practicar la Notificación (sic) solicitada”*. En el acta levantada al efecto, el tribunal señaló:

“En este estado se hace presente una persona que dijo ser y llamarse como queda escrito: YUMARIS DEL VALLE MILLÁN (...), quien manifestó ser la secretaria del ciudadano

Maurice Cohen, quien en este momento se encuentra en una reunión con los vendedores de la empresa que se realiza fuera de la sede de estas oficinas y fue impuesta de la misión del Tribunal de notificarle, a los ciudadanos Maurice Cohen o Rina Magaricci Finkel, en su carácter de Directores principales de la Compañía Hawaiian Tropic de Venezuela, que mediante escrito consignado por ante este tribunal el cual se le pone de manifiesto, los abogados Rafael Guevara y Cecilia E. Acosta Mayoral, actuando como apoderados de la sociedad mercantil Tanning Research Laboratorios, Inc, (...) le notifican la terminación del contrato de Licencia para Manufacturas suscrito entre su representada y ésta compañía, en la cual son Directores, suscrito en fecha 6 de junio de 1978 y dicha terminación del contrato en mención se fundamenta a lo acordado en las cláusulas 1 (B), 7, 11 (B) y 17 del mencionado contrato, entregándosele una copia del escrito que antecede las presentes actuaciones para que se le haga llegar a los directores referidos. En este estado la notificada, expone: Me doy por enterada de la misión del Tribunal, recibo la copia del escrito se me ha puesto de manifiesto para su lectura, en relación a la manifestación de los apoderados de la firma Tanning Research Laboratorios, Inc, de dar por terminado del contrato de licencia para Manufactura suscrito en fecha 6 de junio de 1978 con esta empresa en base a los numerales y letras de las cláusulas mencionadas, la cual haré llegar al señor Cohen y la señora Rina Margaricci Finkel, y no firmo por no estar autorizada para ello (...) (sic)”.

Establecido lo anterior, y por cuanto en el presente caso la parte demandada se limitó a oponer la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la falta de jurisdicción del juez, de conformidad con lo previsto en la cláusula 23 del convenio de licencia, señalando al efecto la existencia de relaciones comerciales, contractuales y consentimiento de uso tácito de la marca entre su representada y la demandante, sin que aportara medio de prueba alguno que desvirtuara los hechos alegados por la actora en relación a la vigencia del referido contrato, es por lo que esta Sala concluye que el contrato de licencia suscrito entre las partes el 6 de junio de 1978, se encuentra terminado y por consiguiente resulta inaplicable la cláusula compromisoria invocada por la sociedad mercantil demandada. Así se decide.

En orden a lo anterior, debe concluirse que la cláusula compromisoria celebrada entre las partes, no puede surtir efectos jurídicos, razón por la cual esta Sala debe declarar procedente el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la demandante y en consecuencia, que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer de la presente demanda. Así se declara.

III DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- **CON LUGAR** el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil **TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC.**

2.- Que el **PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN** para conocer y decidir la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por la sociedad mercantil **TANNING RESEARCH LABORATORIES, INC.**, contra **HAWAIIAN TROPIC DE VENEZUELA, C.A.**, antes identificadas.

3.- **SE REVOCA** la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 2 de agosto de 2006.

Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida en la presente regulación de jurisdicción, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (07) días del mes de diciembre del año dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ

La
Vicepreside
nta -
Ponente
**YOLANDA
JAIMES
GUERRERO**

Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EMIRO GARCÍA ROSAS

La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En doce (12) de diciembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° 02831, la cual no esta firmada por el Magistrado Emiro García Rosas, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

La
Secretaria,
SOFÍA

YAMILE GUZMÁN