

# ARBITRAJE Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

José Manuel Otero Lastres

Catedrático de Derecho Mercantil  
Universidad de Alcalá de Henares

## 1. Introducción

Cuando se pone en relación la institución del arbitraje con todo un sector del ordenamiento jurídico, como es la propiedad industrial, es lógico pensar que estamos ante una materia que presenta problemas cuando se intenta someterla a arbitraje. Con esto se quiere decir que si el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje (en adelante LA) establece que "son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho", las dudas que suscita la propiedad industrial recaen básicamente sobre si se está ante una materia enteramente "de libre disposición conforme a derecho".

La cuestión de la "libre disposición" remite, como es sabido, a la interpretación y aplicación del artículo 6.2 del Código Civil, del cual se desprende, como afirma el Profesor Rodrigo Bercovitz (*Comentarios a la Ley de Arbitraje*, Ed. Tecnos, 1991, p. 20), que "no podrán someterse a arbitraje cuestiones litigiosas que afecten a derechos o titularidades a las que no se puede renunciar o de los que no se puede disponer por ser renuncia y disposición contrarias al orden público o perjudicar a tercero". En el Código Civil, hay preceptos de los que se desprende que ciertas materias no son de libre disposición, como sucede, como es sabido, con el artículo

1.814) que dispone que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni sobre alimentos futuros. En los otros de los que resulta lo contrario, como el artículo 1.813, que establece que se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito o delito de injurias, para resaltar la importancia de la economía para el desahucio, al contrario de lo que sucede con el Código Civil, en las leyes que regulan la propiedad industrial no existen este tipo de normas, por lo cual la respuesta a si una determinada materia es o no de libre disposición hay que deducirla de la propia norma que la regula. Y esto hace que sea más compleja la tarea de determinar las materias de libre disposición y, por lo mismo, susceptibles de ser sometidas a arbitraje. *en gallega* *ant* Ado dicho ha de añadirse que, como de todos es sabido, la propiedad industrial está integrada por derechos que concede la Administración Pública mediante actos administrativos dictados tras el correspondiente procedimiento, por lo que constantemente está rondando sobre esta materia, el ingrediente del "orden público". Precisamente por esto, en una primera aproximación, podría pensarse que estamos ante una materia que deja muy poco margen a la libre disposición de los particulares. *apuluogo* - 19 Pero, si esto es cierto, también lo es que, bien miradas las cosas, en la propiedad industrial hay, si se me permite la expresión, más materia "arbitrable" de la que pudiera pensarse a primera vista, hasta el punto de que, como más tarde se dirá, las recientes leyes de marcas de 2001 y de diseño industrial de 2003 prevén expresamente sendos preceptos dedicados al "arbitraje de Galicia" (PDR) 1986-1990, los presupuestos generales de la Comunidad. *Por todo lo que antecede y con el fin de cumplir con el título de mi artículo de determinar, en primer lugar, qué materias son arbitrables dentro de la propiedad industrial, lo cual obliga a detenerse previamente en las modalidades que la integran. Seguidamente, y teniendo en cuenta la distinción entre el "arbitraje general" o propio de cualquier controversia y el "arbitraje" específico previsto únicamente para determinadas modalidades de la propiedad industrial. E analizaremos cada modalidad de la propiedad industrial, destacando los puntos que cabe someter al arbitraje general y aquellos otros puntos exclusivos del arbitraje específico. Ahora bien, como hay modalidades, como las patentes y los modelos de utilidad, en las que no cabe el arbitraje específico, sino sólo el general, nos detendremos en las cuestiones que cabe someter al arbitraje general. Por el contrario, en las modalidades en las que cabe el arbitraje específico, en lugar de analizar otra vez las cuestiones que pueden someterse a arbitraje general, al haremos en el arbitraje específico. Y ello por la sencilla razón de que en estas modalidades las cuestiones en las que también cabe el arbitraje general son *mutatis mutandis* las mismas que en patentes y modelos de utilidad de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional del Atlántico, Poio, Pontevedra, 1984-1989.*



## 2. Las modalidades de la propiedad industrial y la materia arbitrable

Como todos ustedes saben, los objetos protegidos por la propiedad industrial se dividen en dos grandes categorías: las creaciones industriales y los signos distintivos. Las creaciones industriales son, a su vez, de dos tipos: las creaciones técnicas y las creaciones estéticas. Por su parte, los signos distintivos tienen por finalidad diferenciar prestaciones o bien identificar y distinguir al empresario en el tráfico económico. Pues bien, para proteger las citadas creaciones industriales y los signos distintivos, el ordenamiento jurídico prevé las siguientes modalidades de propiedad industrial: la patente y el modelo de utilidad para las creaciones técnicas; el diseño industrial para las creaciones estéticas, la marca para los signos utilizados para distinguir prestaciones y el nombre comercial para el signo que individualiza y distingue al empresario en el ejercicio de su actividad en el mercado.

Es sabido por todos que la patente y el modelo de utilidad se rigen por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante *Ley de Patentes*); el diseño industrial está regulado por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante *Ley de Diseño*); y la marca y el nombre comercial son regulados por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante *Ley de Marcas*).

Conviene indicar, desde ahora, que dos de estas tres leyes, concretamente la de Marcas y la de Diseño, contienen un precepto titulado *Arbitraje*, el artículo 28 de la Ley de Marcas y el 42 de la Ley de Diseño, en los que se regula la posibilidad de someter a dicho arbitraje ciertas cuestiones litigiosas surgidas en el procedimiento de concesión de marcas, nombres comerciales y diseños industriales.

Así las cosas, y con el fin de proceder con la mayor claridad posible, vamos a analizar, tomando como modelo la regulación de la patente, las materias que pueden ser objeto de un arbitraje general. Seguidamente, y sólo en materia de marcas y de diseño industrial, vamos a examinar los principales problemas del arbitraje específico. Bien entendido que denomino *arbitraje general* al arbitraje que no sea el previsto en el artículo 28 de la Ley de Marcas y en el artículo 42 de la Ley de Diseño y *arbitraje específico* al regulado en estos preceptos.

En esta introducción al tema de mi artículo, debo hacer una última precisión. La materia de la propiedad industrial es tan amplia y son tantos los problemas que cabría suscitar que sólo voy a detenerme en algunos de ellos. Espero, sin embargo, que el análisis de estos puntos sirva para intuir las líneas generales sobre el ámbito del arbitraje en esta materia y para comprobar que en la actualidad también el arbitraje se ha abierto camino en el ámbito de la propiedad industrial.

### 3. El arbitraje en materia de patentes y modelos de utilidad

#### 3.1. Inexistencia de "arbitraje específico"

Al analizar el arbitraje en materia de patentes y de modelos de utilidad, lo primero que debe reseñarse es que la Ley de Patentes no ha previsto el que hemos denominado *arbitraje específico*, que sí contemplan, en cambio, como hemos dicho, las leyes de Marcas y de Diseño. La razón por la que no se prevé este tipo de arbitraje en materia de patentes y de modelos de utilidad no tiene que ver con la fecha de promulgación de la Ley de Patentes. Hay quien podría pensar, en efecto, que siendo el *arbitraje específico* una novedad de Ley de Marcas de 2001, que prevé también la posterior Ley de Diseño, la razón que explica que no figure en la Ley de Patentes es que esta última Ley es de 1986, muy anterior, por tanto, a la Ley de Marcas de 2001. Pero esta no es la razón. Y para demostrarlo basta con acudir a las disposiciones adicionales de la Ley de Marcas de 2001, en las que figuran modificaciones de la propia Ley de Patentes como, por ejemplo, la Disposición Adicional Tercera, que añade un nuevo apartado 3 al artículo 125 de la Ley de Patentes. Por lo cual, si se hubiera deseado prever el arbitraje específico en materia de patentes y modelos de utilidad, habría bastado con introducir una nueva norma en la Ley de Patentes por la vía de las disposiciones adicionales de la Ley de Marcas de 2001.

¿Cuál es, entonces, la razón por la que no existe el "arbitraje específico" en materia de patentes y modelos de utilidad? La razón hay que buscarla en el procedimiento de concesión de estos derechos y los intereses que se tutelan. En efecto, la concesión de una patente está sometida a un procedimiento, regulado en los artículos 21 a 46, en el que se tutelan intereses públicos o generales, hasta el punto de que las intervenciones de terceros son mínimas, consistiendo básicamente en la posibilidad de formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al informe sobre el estado de la técnica, sin que tales observaciones, aun cuando sean pertinentes, hayan de desembocar en la denegación de la patente. Naturalmente, si en el procedimiento de concesión de la patente no hay supuestos en los que se plantea exclusivamente un conflicto entre intereses privados de terceros, sino que está siempre presente el interés público y general, es lógico que no haya espacio alguno para un arbitraje que tenga por objeto cuestiones litigiosas de libre disposición entre los particulares.

Como dice el preámbulo de la Ley de Patentes, "es criterio unánime en todos los países industrializados, que la legislación en materia de patentes influye decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica, principio al que no puede sustraerse nuestro país, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra industria". Y



seguidamente se añade "por otra parte, una Ley de Patentes, que proteja eficazmente los resultados de nuestra investigación, constituye un elemento necesario dentro de la política española de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico". Esta política de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico constituye, por lo demás, uno de **los principios rectores de la política social y económica**, según establece el artículo 44.2 de nuestra Constitución, a cuyo tenor "los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general".

Al exponer sintéticamente el caso ELI LILY contra PREMO PHARMACEUTICAL, resuelto por el Tribunal norteamericano de Apelación del Tercer Circuito, el Profesor Fernández-Novoa (*Hacia un nuevo Sistema de Patentes*, Edit. Montecorvo 1982, pp. 15 y ss.) recordó las acertadas consideraciones que efectuó el citado Tribunal acerca del fundamento del sistema de patentes y de su concordancia con el interés público. A este respecto, destacó el citado Tribunal norteamericano que las inversiones a largo plazo en investigación tecnológica representan uno de los mecanismos básicos para que una economía industrializada pueda mantener su tasa de crecimiento y su cuota en el comercio internacional, lo cual favorece la creación de puestos de trabajo.

En conclusión, la presencia de este interés general que está en la base misma del sistema de patentes implica que no existan conflictos de intereses exclusivamente privados en el procedimiento de concesión de las patentes, lo cual hace que no sea posible prever en materia de concesión de patentes el arbitraje específico que regulan las leyes de marcas y de diseño. Esta conclusión es, asimismo, la que ha de mantenerse en materia de modelos de utilidad. La razón de ello es que el interés tutelado es el mismo interés general que en materia de patentes. En este sentido, el preámbulo de la Ley de Patentes destaca que se mantiene en la Ley la figura del modelo de utilidad "por ser una institución que responde en muchos casos al nivel de nuestra tecnología". Y aunque es verdad que el procedimiento de concesión de los modelos de utilidad es diferente al de la patente, en la medida en que existe un llamamiento a las oposiciones de los terceros, esta pieza procedimental no conlleva la presencia de intereses privados que hacen posible el arbitraje específico.

### 3.2. *Ámbito del arbitraje general en materia de patentes*

A pesar de que no cabe el arbitraje específico en materia de patentes y modelos de utilidad, ello no significa que no existan extremos que puedan ser sometidos a arbitraje. Ya hemos visto que el requisito esencial para que pueda someterse a arbitraje una controversia es que verse sobre una materia de libre disposición conforme a derecho. En consecuencia, para determinar qué materia es arbitrable en materia de patentes y modelos de

utilidad es preciso tener bien presente qué materias son de libre disposición conforme a derecho.

Acabamos de ver que en este ámbito no existe el arbitraje específico porque en el procedimiento de concesión de la patentes está presente el interés público y no hay conflictos de intereses exclusivamente privados. La consecuencia que ha de extraerse de esto es que en materia de patentes y modelos de utilidad tampoco pueden ser objeto del arbitraje general las cuestiones relacionadas con la concesión de estos derechos. En esta materia, sólo es competente la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuyos acuerdos son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Excluida, pues, esta materia, cabe preguntarse qué sucede con el resto de las cuestiones reguladas por la Ley de Patentes. Para responder a esta pregunta, voy a seguir la estructura de la propia Ley de Patentes con el fin de ir analizando si cada una de las materias en que pueden presentarse controversias es o no de libre disposición de las partes conforme a derecho.

#### *(i) Cuestiones relacionadas con el derecho a la patente*

Todas las cuestiones relacionadas con el derecho a obtener la patente son materias de libre disposición conforme a derecho, pero –y esto debe ser especialmente subrayado– dentro de los límites que establece la LP.

Así, la LP en su artículo 10.1 dispone que el derecho a obtener la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y que es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce. Pues bien, no pueda dudarse que es arbitrable cualquier controversia sobre a quién corresponde en verdad la condición de inventor o sobre si ha habido o no una transmisión válida del derecho a obtener la patente por parte del inventor a un tercero. Lo mismo puede decirse de lo que se prevé en el artículo 10.2, a cuyo tenor si una invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas. En una hipótesis de realización conjunta de la invención por varias personas, parece que también cabe someter a arbitraje una controversia sobre si un determinado sujeto intervino o no, y en qué grado, en la realización de la invención. Y otro tanto cabe afirmar de lo dispuesto en el artículo 10.3, según el cual en la hipótesis de que varias personas creen de manera independiente una misma invención, el derecho a la patente corresponde al inventor o causahabiente del inventor que primero presente la solicitud de patente que llegue a ser publicada. De acuerdo con lo que venimos diciendo, cabría someter a arbitraje una controversia referida, por ejemplo, a la validez de la transmisión del derecho a la patente realizada por un inventor al causahabiente que ha sido el primero en solicitar la patente.



Bernardo M. Cremades Sanz  
Abogado del Estado

Hay que advertir, sin embargo, que en materia de patentes es esencial que no se divulgue la invención antes de presentar la solicitud de patente. Por la fundamental razón de que si la invención se hace accesible al público antes de la presentación de la solicitud, la invención ingresa en el estado de la técnica y pierde el fundamental requisito de la novedad. Esta necesidad esencial de conservar en secreto la invención antes de que se solicite la patente puede constituir un obstáculo para que se sometan a arbitraje cuestiones relacionadas con el derecho a obtener la patente. Y ello porque el hecho mismo de discutir sobre la persona del inventor, sobre la participación en el logro de la invención, sobre la validez de una transmisión del derecho a obtener la patente, podrían suponer una divulgación de la invención y, por tanto, su ingreso en el estado de la técnica.

Este serio inconveniente puede, sin embargo, eliminarse, bien exigiendo confidencialidad a todos los intervinientes en el arbitraje, bien presentando inmediatamente la solicitud de patente y solicitando seguidamente la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la controversia sometida a arbitraje.

Lo que, en cambio, no podría ser sometido a arbitraje es si cabe sustituir el sistema de atribución del derecho a la patente previsto en el artículo 10.3 de la LP por otro sistema en el que, en lugar de reconocer el derecho a la patente al inventor o causahabiente del inventor que primero solicite la patente, se lo atribuya, por ejemplo, al primer inventor que sea el primer solicitante de la patente, excluyendo, en consecuencia, a los causahabientes de los inventores y convirtiendo, por ello, el derecho a la patente en un derecho en cierto modo intransmisible. Ni tampoco es arbitrable la materia relativa a las consecuencias de que solicite la patente quien no sea el inventor o un causahabiente del inventor, que se configura, como veremos más adelante, como una causa de nulidad de la patente, materia ésta que escapa a la libre disposición de los particulares.

A la vista de lo que antecede, y teniendo en cuenta siempre los límites que establece la LP, cabe concluir que podría someterse a arbitraje cualquier controversia relativa al derecho a obtener la patente (arts. 10 y 11 de la LP); y, por las mismas razones y con el mismo límite, la materia de la acción reivindicatoria prevista en el artículo 12 de la LP; las consecuencias derivadas de un cambio de titularidad de la patente en relación con las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma (art. 13) y el derecho del inventor a ser mencionado como tal en la patente (art. 14). Pero, bien entendido que en este último caso la controversia arbitrable será únicamente la discusión sobre la condición misma de inventor y no su derecho a ser mencionado como tal en la patente, ya que este derecho, en tanto que derecho moral, es irrenunciable.

### (ii) *Cuestiones relacionadas con las invenciones laborales*

También deben considerarse, con determinados matices, como materias de libre disposición conforme a derecho las controversias surgidas en relación con las invenciones laborales, reguladas en el Título IV de la LP. En esta materia, hay que tener en cuenta, sin embargo, dos importantes precisiones. La primera es que de acuerdo con el apartado 2 del artículo 19 de la LP, según el cual “será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la Ley le otorga en este Título”, hay que considerar indisponible la renuncia anticipada del trabajador a los derechos que le otorga la Ley de Patentes en dicho Título IV. La segunda precisión es que, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV del Título XIII, es obligatoria la previa conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas antes de iniciar el correspondiente procedimiento arbitral, ya que, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 142 de la LP, no puede admitirse una demanda –por lo tanto también la de arbitraje– sin la certificación del Director de la OEPM en la que conste la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo formulada por la Oficina.

### (iii) *Cuestiones relacionadas con las acciones por violación del derecho de patentes*

Las acciones por violación del derecho de patente –y lo mismo cabe decir de los modelos de utilidad– se relacionan en el artículo 63 de la LP y son, como es sabido, la acción de cesación (letras *a* y *e*), la acción de indemnización de daños y perjuicios (letra *b*), la acción de remoción de los efectos producidos por la infracción de la patente (letras *c* y *d*) y la acción de publicación de la sentencia condenatoria del infractor (letra *f*).

A primera vista podría pensarse que como las controversias sobre violación de las patentes surgen entre particulares, no existe duda alguna de que pueden ser sometidas a arbitraje. Sin embargo, la lectura de ciertas normas de la Ley de Patentes y de la reciente regulación de los Juzgados de lo Mercantil puede suscitar dudas sobre la libre disponibilidad de esta materia.

Así, el artículo 123 de la LP dispone textualmente que “el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de la presente Ley, corresponde a los órganos de la Jurisdicción ordinaria”. Por su parte, el artículo 125 de la LP dispone que, en lo que ahora interesa, que los litigios civiles que para los litigios civiles que surjan al amparo de la Ley “será competente el juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere



varios, por el órgano judicial competente”, añadiendo que “en el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado al que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la violación o se hubieren producido sus efectos”.

A todo esto hay que añadir que el artículo segundo de la LO 8/2003, de 9 de julio, al determinar la competencia de los juzgados de lo Mercantil, dispone en la letra a) del número 2 del apartado 7, que conocerán, asimismo, de “las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a ... propiedad industrial...”.

De la interpretación conjunta de los citados artículos de la LP y de la mencionada norma de la LO 8/2003, se pueden extraer las dos siguientes conclusiones. La primera es que, en el orden jurisdiccional, el juez competente en materia de propiedad industrial es el juez de lo Mercantil. Y la segunda que, desde el punto de vista territorial, lo será, para todas las acciones civiles excepto para las de violación, el juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente al domicilio del demandado; mientras que para las acciones de violación la competencia territorial se extiende a los jueces de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas en que se hubiere realizado la violación o se hubieran producido sus efectos.

Así las cosas, cabe preguntarse si la especial competencia objetiva que atribuye la LO 8/2003 a los jueces de lo Mercantil y, sobre todo, la también especial competencia territorial que prevé la LP, implican que las acciones civiles en materia de patentes, incluidas las acciones por violación de la patente, no pueden ejercitarse por la vía arbitral.

Aunque la cuestión podría, a primera vista, suscitar dudas, soy de la opinión de que el sólo hecho de atribuir determinadas competencias a los jueces de lo Mercantil, como sucede con la propiedad industrial, no puede tener como consecuencia ineludible que se trate de una materia excluida del arbitraje. Defender esta postura supondría sostener que, desde la LO 8/2003, no caben arbitrajes en las demás materias sobre las que tienen competencia los jueces de lo Mercantil, como por ejemplo en materia societaria. Y esta postura no parece admisible. El problema se plantea por las especialidades de la propiedad industrial, que es una materia, dentro de las que conforman la competencia de los jueces de lo Mercantil, que tiene especialidades en materia de competencia territorial. Hasta el punto de que en materia de propiedad industrial, no puedan conocer ni siquiera los demás jueces de lo Mercantil que no sean los de los juzgados competentes territorialmente.

La respuesta a la cuestión planteada es, sin embargo, que hay que considerar arbitrable la materia relativa al ejercicio de acciones civiles por vio-

lación de patentes. La razón de ello es que lo que excluye una materia del arbitraje es, como se desprende del artículo 2.1 de la LA, *que no sea de libre disposición*, pero no la concreta regulación que haya previsto el legislador sobre los tribunales competentes al efecto. Por esta razón, en el marco de un arbitraje general se puede suscitar una controversia sobre si ha existido o no violación de una patente, ejercitando en tal caso su titular las acciones que les reconoce la Ley de Patentes en los artículos 63 y siguientes.

Dos meses más tarde, por sentencia de 18 de abril de 1998, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el caso de *Cuestiones relacionadas con la solicitud de patente y la patente como objeto del derecho de propiedad* (1998-4), dio un paso más adelante

La primera materia que se regula en el Capítulo Primero del Título VIII de la LP es la relativa a la cotitularidad de una patente. Todas las controversias que se planteen sobre esta materia son arbitrables, ya que se trata de una materia de libre disposición. En cambio, las cosas son distintas respecto de la otra materia que se regula en este capítulo que es la expropiación de la patente. En efecto, el hecho mismo de que las causas de la expropiación, como dice el artículo 73.1 de la LP, sean la utilidad pública o el interés social, y de que la utilidad pública o el interés social hayan de ser declarados por Ley, como dispone el apartado 3 de este artículo, ponen claramente de relieve que estamos ante una materia que no pertenece al ámbito de la libre disposición de los particulares.

Las materias reguladas en los capítulos segundo y tercero, que son, respectivamente, las licencias contractuales y las licencias de pleno derecho, son materias de la libre disposición y, en consecuencia, las controversias que se susciten sobre ellas pueden ser sometidas a arbitraje. Las cosas son, en cambio, diferentes en relación con las licencias obligatorias, reguladas en el Título IX de la LP. En este punto, la carga legal de explotar la patente que impone la Ley y la sanción de las licencias obligatorias en caso de incumplimiento, están fuertemente impregnadas del ingrediente del interés general y, en consecuencia, están excluidas del ámbito del arbitraje.

(v) *Cuestiones relacionadas con las acciones de nulidad y de caducidad* de Cooperativas (1998-4) ya establecía en su Disposición Adicional Décima lo siguiente: Las discrepancias o controversias que puedan plantearse en las cooperativas

Las últimas cuestiones que vamos a analizar son las relativas a la nulidad y caducidad de la patente. Parece claro que la materia de la nulidad de una patente no es de libre disposición. Las causas de nulidad están íntimamente relacionadas con los requisitos de patentabilidad, así como con otras cuestiones, como la suficiencia de la descripción de la patente o que el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud o que el titular no tuviera derecho a obtenerla por no ser inventor o causahabiente del inventor, que no son de la libre disposición de los particulares. En cuanto a la caducidad, estamos, asimismo, ante una materia que no es arbitrable porque tampoco es de la libre disposición de los particulares.



#### 4. El arbitraje específico: las marcas y los diseños industriales

##### 4.1. Consideraciones previas

Una de las novedades que ha introducido la Ley de Marcas de 2001 es, como he venido diciendo, prever un precepto dedicado específicamente al arbitraje, el cual figura ubicado sistemáticamente dentro de las cuestiones generales sobre el procedimiento. Como ha señalado Ana Otero (La Ley n.º 5.717, 12 de febrero de 2003) la posibilidad de este arbitraje específico ha sido posible gracias a otra importante modificación llevada a cabo por la Ley de 2001 en el procedimiento de registro de las marcas, en virtud de la cual se suprimió el examen inicial por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de las prohibiciones relativas, que sólo serán examinadas por la Oficina cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro. El arbitraje específico ha sido previsto también en la posterior Ley de Diseño de 2003, en la que se ha regulado un procedimiento de concesión que también hace posible resolver por medio del arbitraje algunas cuestiones relacionadas con el mismo.

La principales ventajas del arbitraje específico son las propias de la institución del arbitraje: la celeridad con la que van a resolverse los expedientes; la preparación de los árbitros, entre los que podrán figurar los más competentes especialistas sobre la materia; y la posibilidad de tener en cuenta la realidad del mercado, esto es, el plano extrarregistral, del que en la mayoría de las ocasiones se prescinde en el orden contencioso administrativo (véase, Ana Otero, *ob. cit.* pp. 1 y 2). De aquí que haya que felicitarse por la idea de que los particulares puedan beneficiarse de las indudables ventajas de esta institución en una materia tan importante como la de la concesión de ciertas modalidades de propiedad industrial que median la seguridad jurídica al pactar el convenio de arbitraje y

Una última reflexión es que el arbitraje específico previsto en el artículo 28 de la Ley de Marcas y en el 42 de la Ley de Diseño es aplicable únicamente a las cuestiones litigiosas que puedan surgir con ocasión del registro de una marca o de un diseño. Lo cual quiere decir que las demás cuestiones sobre derecho de marcas y de diseño que los interesados sometan a arbitraje, no deben sujetarse a lo dispuesto por estos preceptos, sino al arbitraje general regulado en la Ley de Arbitraje.

Esta circunstancia, lejos de ser irrelevante, tiene importantes repercusiones prácticas: el procedimiento de arbitraje específico contiene, como veremos, numerosas especialidades, en muchos casos restrictivas, que tienen su razón de ser precisamente por tratarse de un arbitraje para cuestiones litigiosas surgidas en un procedimiento esencialmente administrativo, y que no deben afectar a otras cuestiones que los interesados puedan decidir someter a arbitraje en el arbitraje general.

## 4.2. El arbitraje específico en materia de marcas

### 4.2.1. *Cuestiones que cabe someter a arbitraje: sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la Ley*

No todas las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca pueden ser sometidas a arbitraje. El propio artículo 28 determina, en su apartado 2, el ámbito del arbitraje específico, tanto positiva como negativamente.

En la vertiente positiva, hay que indicar que el arbitraje sólo podrá versar, como dispone el inciso primero del citado apartado 2, sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b) (riesgo de confusión entre marcas), 7.1.b) (riesgo de confusión entre nombres comerciales y marcas), 8 (riesgos de confusión y de asociación con marcas y nombres comerciales notorios y renombrados) y 9 (derechos anteriores de variada naturaleza como el derecho al nombre, la imagen, derechos de propiedad intelectual, etc.).

Así pues, aunque el objeto del arbitraje específico son prohibiciones relativas de registro, no todas las prohibiciones relativas pueden ser sometidas a arbitraje: quedan excluidas las prohibiciones relativas que recogen los artículos 6.1.a), 7.1.a) y 10. Por lo tanto, la propia delimitación positiva del ámbito del arbitraje específico conlleva una delimitación negativa en lo que concierne a las prohibiciones, toda vez que quedan excluidas las que no están expresamente incluidas.

La razón por la que se excluyen las contenidas en los artículos 6.1.a) y 7.1.a) es la misma y se basa en un fundamento similar: el legislador considera que se trata de prohibiciones relativas que exceden del simple interés privado, por lo que no se puede dejar su solución únicamente en manos de los interesados. Y ello porque el interés general exige que no pueda existir una marca idéntica a otra marca o nombre comercial anterior para productos o servicios idénticos (así Ana Otero, ob. cit., p. 2). Precisamente por esta razón, la doctrina (*vid.* Ana Otero, ob. cit., p. 2, a cuya opinión se ha sumado Fernández-Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid 2004, pp. 147-148) considera que lo más lógico habría sido que el legislador hubiera optado por establecer un examen de oficio por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas no sólo respecto de las prohibiciones absolutas, sino también en relación con las prohibiciones relativas establecidas en los artículos 6.1.a) y 7.1.a) de la Ley de Marcas. De esta suerte, se evitaría que existiesen dos marcas registradas idénticas para servicios o productos idénticos, ni una marca registrada idéntica a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios distinguidos por la marca. Y en tal caso, la exclusión del arbitraje respecto de dichas prohibiciones estaría, entonces, aún mucho más justificada.



En lo que concierne a la exclusión del arbitraje de la prohibición relativa contenida en el artículo 10 de la Ley de Marcas, la razón es semejante: se quiere evitar por todos los medios que un agente o representante pueda registrar en su país la marca de la que es titular su representado, sin consentimiento de éste, en otro estado miembro del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio. Y para que esta cuestión no salga de la órbita de la propia OEPM se excluye esta materia del arbitraje específico.

Por otra parte, resulta sorprendente que no se haya excluido del arbitraje la prohibición relativa contenida en la letra *b*) del apartado 1 del artículo 9, que impide registrar como marca sin autorización el *nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante*, ya que es la única de las prohibiciones relativas en las que la Oficina Española de Patentes y Marcas efectúa un examen de oficio, de acuerdo con lo que se dispone en el apartado 1 del artículo 20 de la Ley. La prohibición de la letra *b*) del apartado 1 del artículo comparte, pues, con las prohibiciones absolutas la nota de ser examinada de oficio por la OEPM, por lo cual habría sido más congruente excluirla del arbitraje específico (*vid.* Ana Otero, *ob. cit.*, p. 3; y en el mismo sentido Fernández-Novoa, *Tratado...*, *ob. cit.*, p. 149).

En la vertiente negativa, además de las prohibiciones relativas que quedan fuera del arbitraje por no haber sido expresamente incluidas, el segundo inciso del apartado 2 del artículo 28 insiste en la idea de que las prohibiciones absolutas de registro no se podrán someter a arbitraje en ningún caso, y excluye, también, las cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales. La razón de estas dos últimas exclusiones es evidente: la concurrencia de defectos formales y las prohibiciones absolutas de registro son cuestiones sobre las cuales sólo la administración puede tener competencia, ya que se trata de materias sobre las que los interesados no tienen libre disposición.

#### 4.3. Especialidades del arbitraje específico

Como ha señalado Ana Otero (*ob. cit.* p. 3) el arbitraje regulado en el artículo 28 de la Ley de Marcas presenta varias peculiaridades en relación con el procedimiento previsto en la Ley de Arbitraje. Lo cual se debe a que se trata de un arbitraje cuyo resultado va a afectar al Registro de Marcas y, en consecuencia, hay que tratar especialmente de que no se vean afectados los principios clásicos del sistema registral, que se citan en la propia "Exposición de Motivos" de la Ley de 2001 ("publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo"), a los que habría que añadir los de presunción de veracidad y concordancia del registro con la realidad. Por otro lado, conviene indicar que en el apartado 6 del artículo 28 se establece de

manera expresa el carácter supletorio de la Ley de Arbitraje en todo lo que no esté previsto en dicho precepto. Entre los puntos que merecen especial atención cabe reseñar los siguientes: jurídica y sobre todo psicológica que la adopción de medidas cautelares tiene para las partes en conflicto.

#### A) El convenio arbitral

El artículo 28 de la Ley de Marcas no presenta demasiadas especialidades en lo que se refiere al contenido del convenio arbitral. Entre los puntos que resultan de interés cabe mencionar los siguientes:

##### a) Los firmantes del convenio arbitral

En relación con los sujetos que han de suscribir el convenio arbitral, en el apartado 3 del artículo 28 dispone que, además del solicitante de la marca, para que sea válido el convenio arbitral ha de estar suscrito por:

a) Los titulares de los derechos anteriores que hubieran causado la denegación de la marca y, en su caso, sus licenciatarios exclusivos inscritos.

b) Los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, sus licenciatarios exclusivos inscritos.

c) Quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

El artículo 28 de la LM no determina cuándo debe suscribirse el convenio, pero de la propia mención de las personas que deben firmarlo se deduce que deberá ser suscrito una vez que haya concluido el procedimiento seguido ante la OEPM y antes de que sea firme el acto de concesión o de denegación (en el mismo sentido, Ana Otero, ob. cit., p. 3 y Fernández-Novoa, *Tratado...*, ob. cit., p. 150).

##### b) Obligación de notificar el convenio arbitral

Otra de las especialidades que presenta el arbitraje regulado en el artículo 28 es la obligación que se impone, en el apartado 4, a los interesados de notificar a la OEPM el convenio arbitral, una vez que haya finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca, y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Como ha señalado Ana Otero (ob. cit., p. 4), esta obligación, y el momento en el que debe cumplirse, obedece a la necesidad de que quede constancia en la OEPM de la voluntad de los interesados de someter la controversia a arbitraje y que ello se haga con anterioridad a que el acto administrativo haya ganado firmeza. En la redacción originaria del apartado 4 del artículo 28, el legislador imponía esta obligación a "todos" los interesados. La modificación sufrida por este precepto por la Ley del Diseño pone de relieve que, si bien sigue siendo necesaria la notificación



del convenio a la OEPM, no es necesario que la efectúen todos los firmantes del mismo, bastando que lo haga cualquiera de ellos.

#### c) Efectos del convenio arbitral

El principal efecto que produce la firma y la notificación del convenio es, como dispone el apartado 5 del artículo 28, que, mientras subsista, no cabrá interponer recurso alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Este precepto dispone también que, en el caso de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, el recurso se tendrá por desistido.

Otro efecto interesante es el que prevé el inciso final del apartado 4 del artículo 28, a cuyo tenor "resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma del convenio arbitral".

Como ha señalado Ana Otero (en una conferencia inédita pronunciada con posterioridad a la Ley del Diseño) para que se dé el supuesto previsto en el último inciso del apartado 4 del artículo 28, tal y como ha quedado redactado tras la Ley de Diseño, será necesario que las partes suscriban el convenio arbitral una vez que la Oficina Española de Patentes y Marcas ya haya resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro y, por supuesto, antes de que la resolución del recurso de alzada haya ganado firmeza. Y ello porque si se pone en relación el último inciso del apartado 4 del artículo 28 con el apartado 5 del mismo precepto, resulta claro que para la aplicación del último inciso del apartado 4, las partes sólo podrán suscribir el convenio arbitral una vez que la Oficina Española de Patentes y Marcas ya haya resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro. Porque si se hubiera interpuesto un recurso administrativo con anterioridad a la suscripción del convenio arbitral, de conformidad con lo que dispone el apartado 5, se tendrá por desistido, por lo que no podría existir, en ese caso, resolución del recurso de alzada por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

#### B) Clase de arbitraje

En cuanto al tipo de arbitraje, el artículo 28 no dice nada sobre si se tratará de un arbitraje de derecho o de equidad. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 34 de la LA "los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado para ello". Lo cual permite plantear la cuestión de si cabe en el arbitraje específico que las partes autorizan a los árbitros a decidir en equidad. La cuestión es realmente importante porque si se puede decidir en equidad podría ser árbitro cualquier persona natural que se halle, desde su aceptación, en el pleno ejercicio de

sus derechos civiles, sin que sea necesario que el árbitro sea un abogado en ejercicio.

La doctrina (*vid.* Ana Otero, ob. cit., p. 5, y Fernández-Novoa *Tratado...* ob. cit., p. 151) considera, a mi juicio acertadamente, que, a pesar de lo que dispone el citado artículo 34.1 de la LA, que es, como hemos dicho, supletoria del artículo 28, se trata de una controversia que sólo cabe decidir conforme a derecho.

En este sentido, hay que destacar que la cuestión litigiosa que se plantee en el arbitraje será decidir si una determinada solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones de registro previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la Ley. Por lo tanto, parece evidente que el arbitraje previsto en el artículo 28 de la Ley de Marcas tiene que decidirse, en todo caso, con sujeción a derecho, por lo que el árbitro deberá ser un abogado en ejercicio.

#### C) *El procedimiento arbitral*

Por lo que se refiere al procedimiento arbitral, se ajustará en todo caso a los principios esenciales de igualdad, audiencia y contradicción, de acuerdo con lo que dispone el artículo 24.1 de la Ley de Arbitraje, y se regirá por lo previsto en dicha Ley, en todo lo que no hayan previsto especialmente las partes.

En cuanto a la duración del procedimiento arbitral, el artículo 28 de la Ley de Marcas no prevé plazo alguno de duración del arbitraje, por lo que será aplicable la LA, cuyo artículo 37.2 dispone que, salvo que las partes dispusieren otra cosa, la controversia se decidirá dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación a la demanda o, en su caso, de expiración del plazo para contestarla. El plazo podrá ser prorrogado, salvo acuerdo en contrario de las partes, por los árbitros, mediante decisión motivada, por un plazo no superior a dos meses.

#### D) *El laudo arbitral*

En virtud de la remisión efectuada por el apartado 6 del artículo 28 de la Ley de Marcas, el laudo que se dicte en el arbitraje previsto en dicho precepto deberá cumplir las especificaciones previstas en el Título VI de la Ley de Arbitraje.

Por lo tanto, deberá dictarse por escrito y ser firmado por los árbitros y las partes, deberá ser motivado y se harán constar la fecha en que ha sido dictado y el lugar en que se dicta. De acuerdo con lo previsto en el apartado 7 del artículo 28 deberá comunicarse fehacientemente el laudo a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta comunicación fehaciente es una de las especialidades que presenta el arbitraje previsto en el artículo 28 de la Ley de Marcas, lo cual es perfectamente lógico, ya que la OEMP



es el organismo que debe encargarse de la ejecución del laudo arbitral firme.

La nueva redacción del apartado 7 del artículo 28 dada por la Ley del Diseño no señala ningún plazo para notificar el laudo arbitral firme, ni establece la consecuencia de que, si no se notifica en plazo, ya no procederá la ejecución del mismo, como establecía la redacción inicial. Sin embargo, como ha señalado Ana Otero (en la citada conferencia inédita), la nueva redacción plantea el problema de que no se establece un plazo máximo de notificación fehaciente del laudo arbitral a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que ésta pueda proceder a su ejecución. Podría ocurrir, entonces, que existiera un laudo arbitral firme, y que éste no sea comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas durante un largo periodo de tiempo, lo que puede redundar en perjuicio de terceros interesados en la resolución sobre la solicitud de la marca. Es cierto que la parte que haya visto acogida su pretensión procurará que el laudo sea notificado a la mayor brevedad a la Oficina, para que ésta pueda proceder a su ejecución, pero parece que sería mejor establecer un plazo máximo para la notificación del laudo a la Oficina.

En cuanto a los efectos del laudo arbitral, el apartado 6 del artículo 28 establece que el laudo arbitral firme producirá los efectos de la cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje. En el arbitraje específico del artículo 28 de la Ley, los efectos de la cosa juzgada determinarán que será firme la decisión del árbitro sobre la concesión o denegación de la marca.

Los únicos supuestos en los que se puede atacar la decisión arbitral son el del artículo 43 de la Ley de Arbitraje, es decir, el recurso de revisión, que está regulado en los artículos 509 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y tendrá los efectos que en dichos preceptos se determinan; y el contenido en el Título VII de la LA que regula el recurso de anulación del laudo por los motivos tasados señalados en el artículo 41.

En lo concerniente a la ejecución del laudo, el último inciso del apartado 6 del artículo 28 señala que la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar todas las actuaciones necesarias para la ejecución del laudo arbitral firme. En realidad, estas actuaciones consistirán en reflejar en el expediente de la marca solicitada la resolución arbitral, ya sea de concesión, ya de denegación de la solicitud.

#### 4.3. El arbitraje específico en materia de diseño industrial

Al igual que la Ley de Marcas, la Ley 20/2003 de Diseño Industrial prevé la posibilidad de acudir al arbitraje específico para resolver ciertas cuestiones litigiosas relacionadas con el procedimiento de concesión del diseño. Las cuestiones que regula el artículo 42 de la Ley del Diseño son

semejantes a las del artículo 28 de la Ley de Marcas, razón por la cual, en lugar de repetir aquí lo ya dicho con ocasión de este precepto, nos vamos a limitar a destacar lo que sea realmente específico en relación con el diseño. punto recoge la Resolución de 19 de febrero del mismo año de la D. En este sentido, dispone el apartado 1 del artículo 42 que los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas que surjan con ocasión del procedimiento de oposición. Pero no cualquier cuestión, sino solamente las que se refieran a los motivos de oposición de carácter particular mencionados en las letras b), c) o d) del apartado 2 del artículo 33 de la presente Ley. Es decir, podrán someterse a arbitraje una controversia referida a la existencia de un diseño anterior al registrado que es incompatible con él (letra b)); una controversia sobre el hecho de que el diseño registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anterior cuyo titular tenga derecho a prohibir el uso del signo en el diseño registrado (letra c)); o una controversia consistente en que el diseño registrado suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por la Propiedad Intelectual (letra d)). los procedimientos judiciales.

Lo que se acaba de decir significa que no podrán someterse a arbitraje ni los supuestos de oposición por motivos de interés general a los que se refiere el apartado 1 del artículo 33 (falta de alguno de los requisitos de protección de los artículos 5 a 11), ni los casos de oposición por motivos de carácter particular de la letra a) (carecer del derecho a obtener el diseño), ni de la letra e) (uso indebido de los elementos del artículo 6 *ter* del CUP y de los de interés público de España y otros entes públicos de carácter territorial).

El laudo arbitral puede tener como contenido una modificación del diseño, pero, en ningún caso, las modificaciones del diseño pueden contravenir, lógicamente, las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 35 de esta Ley.

Dispone, asimismo, el artículo 42, en su apartado 2, que el Convenio arbitral sólo será válido si está suscrito además de por el titular del registro, por los titulares de los derechos anteriores que hubiesen formulado la oposición a que se refiera o, en su caso, interpuesto recurso contra el acto resolutorio de la misma. El convenio arbitral deberá ser notificado a la OEPM por los interesados antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al procedimiento de oposición. Y ello porque, en principio, resuelto el recurso de alzada contra el acto resolutorio de la oposición planteada, quedará expedita la vía contencioso-administrativa, salvo que se haga valer ante la Oficina la firma del convenio arbitral.

El principal efecto que produce el convenio arbitral es que, mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo, o teniéndose por



desistido si se hubiere interpuesto con anterioridad. Una vez dictado el laudo arbitral, los interesados podrán interponer contra el mismo los recursos pertinentes, debiendo comunicar a la OEPM la presentación de los mismos. Una vez firme el laudo, éste producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y se comunicará fehacientemente a la OEPM para su ejecución, la cual procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución. La Ley de Arbitraje es de aplicación subsidiaria en todo lo no previsto por el artículo 42 de la Ley 20/2003. 